

El ámbito (desmedido) de protección a las marcas registradas en México

Critiquing the (Unlimited) Scope of Protection for Registered Trade Marks in Mexico

César Ramírez-Montes

<https://orcid.org/0009-0009-4335-8583>

University of Leeds. Inglaterra

Correo electrónico: C.J.Ramirez-Montes@leeds.ac.uk

Recepción: 1 de octubre de 2025

Aceptación: 3 de febrero de 2026

Publicación: 2 de marzo de 2026

DOI: <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2026.175.20612>

Resumen: A través de un estudio comparado entre las legislaciones y la jurisprudencia de los Estados Unidos y la Unión Europea, la presente investigación analiza el ámbito de protección otorgado a las marcas registradas frente a riesgos de simple asociación, dilución o aprovechamiento. Son varias las conclusiones a las que se llega. Primero, que el sistema normativo internacional sobre marcas obliga a México a otorgar mucho menos protección que la que actualmente se prevé en la legislación nacional. Segundo, al adecuar la legislación mexicana para cumplir con obligaciones internacionales, México ha optado invariablemente por una postura “maximalista” con fines a robustecer los derechos exclusivos concedidos por el registro. Tercero, que dicha postura maximalista contrasta significativamente con la postura “minimalista” que el legislador sistemáticamente adopta hacia las limitaciones en favor de terceros y del público general, aun cuando el mismo derecho internacional prevenga y permita la creación de limitaciones. Cuarta, que con la configuración actual, México ofrece un sistema de protección desmedido con pocas limitaciones y pocas salvaguardas a favor de la libre competencia, lo que resulta en una configuración legal desequilibrada en donde la balanza se carga holgadamente hacia los intereses económicos de los propietarios que no siempre coinciden con el interés general.

Palabras clave: marcas registradas; libre competencia; ámbito de protección; motivos para negar el registro; confusión; riesgo de asociación.

Abstract: By virtue of a comprehensive comparative examination into U.S. and EU case-law and legislations, this Article critiques the (unlimited) scope of protection that Mexican law currently grants registered trade marks, particularly those regarded as well-known and fa-

mous marks, well beyond the traditional protection against likelihood of consumer confusion. It sheds much needed light upon controversial concepts such as mere association, dilution by blurring, dilution by tarnishing and taking of an advantage, all of which constitute absolute grounds for refusal alongside grounds for prohibiting the use of later signs by third parties. As this Article posits, the adoption of those undefined concepts in Mexican law amounts to unjustified legal transplants, which are not necessarily envisaged in international law or, even where they allegedly are, these are significantly qualified by competition-enhancing limitations and public interest considerations. Alas, Mexican policy-makers omitted such important bulwarks. This detailed examination leads this Article to several conclusions. Firstly, international trade mark law does not require Mexico to adopt as heightened and as broad protection as Mexican law currently does. Secondly, when reforming national law in order to meet new international obligations, Mexican legislators have consistently adopted a “maximalist” approach to the scope of protection that has resulted in ever thicker and stronger exclusive rights without sufficient attention being paid to the social and economic costs of their enforcement. Thirdly, the “maximalist” approach to the penumbra of exclusive rights contrasts starkly with the “minimalist” approach Mexican legislators systematically adopt towards undistorted competition (i.e., imposing “unfair” advantage or “unfair” dilution as thresholds for protection) or the general public interest (i.e. speech-protective limitations such as referential and fair descriptive uses including parody). Mexico’s minimalist view of third-party interests is puzzling, particularly where international law itself envisages and permits ample room for such limitations. Fourthly, as it currently stands, Mexican trade mark law offers an unduly broad scope of protection with very few competition-enhancing limitations and speech-protective safeguards, the result of which is inexorably an unbalanced legal system that tips the scales too far in favour of proprietors’ economic interests which may not always coincide with the wider public interest. **Keywords:** registered marks; undistorted competition; unduly broad scope of protection; absolute grounds for refusal; mere association.

Sumario: I. *Introducción.* II. *Primera parte.* III. *Segunda parte.* *Riesgo de confusión.* IV. *Tercera parte.* V. *Cuarta parte.* VI. *Quinta parte.* VII. *Conclusiones.* VIII. *Referencias.*

I. Introducción

El presente trabajo analiza el ámbito de protección que la ley mexicana confiere a las marcas registradas, en particular aquellas consideradas como notoriamente conocidas y las famosas, en torno a riesgos de confusión, asociación, dilución, desprestigio y aprovechamiento.¹ Dichos riesgos constituyen moti-

¹ El presente estudio se apoya y es una continuación de estudios previos sobre el concepto expansivo de marca adoptado en México en 2018 y confirmado en 2020 a partir de las

vos absolutos de negación del registro sobre los cuales se apoya el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para negar solicitudes de registro de signos nuevos, así como motivos de infracción por el uso que pueden dar lugar a sanciones administrativas. La ley, sin embargo, no define el significado de esos riesgos, ni mucho menos sus límites o los extremos que deben acreditarse, lo cual genera incerteza jurídica y tensiones con la competencia económica, el uso honesto e incluso, la libertad de expresión, inciden negativamente sobre derechos fundamentales y el principio general de la libre competencia sobre cual se rige el sistema de marcas. El estudio parte de la premisa de que, al conferir protección contra todos esos riesgos que impiden el registro o el uso (inclusive cuando la confusión es muy remota) por terceros, las marcas registradas en México adquieren un control casi absoluto que permiten monopolizar un gran número de signos (convencionales o no convencionales), lo cual beneficia a ciertos grupos de empresas, pero no necesariamente al público en general. Por medio de un estudio comparado de naturaleza normativo y jurisprudencial (apoyándose en algunos casos en la doctrina), nos adentramos en la discusión sobre la armonización impulsada por tratados comerciales como el ADPIC, TLCAN, T-MEC y otros; y con base en la comparación crítica entre los modelos estadounidenses y europeo en torno al riesgo de confusión, asociación, dilución y ventaja desleal, se demuestra el ámbito de protección desmedido y casi ilimitado que confiere a México. El estudio resalta cómo el sistema mexicano de protección maximalista contrasta significativamente a los sistemas más equilibrados y mesurados que aquellas legislaciones proveen.

La doctrina mexicana ha celebrado los estándares altos de protección a las marcas registradas a través de la armonización de la legislación mexicana con los Estados Unidos y la Unión Europea que se enmarca invariablemente en el cumplimiento de obligaciones internacionales adquiridas por México.² Sin embargo, poca atención se ha prestado al estudio crítico de conceptos extranjeros que constituyen en la mayoría de los casos meros

reformas legislativas que dieron cumplimiento a las nuevas obligaciones previstas en el T-MEC. Véase César Joel Ramírez Montes (2024, p. 17).

² Véase, por ejemplo, en relación con la correspondencia de la protección otorgada a las marcas notorias y a las marcas famosas frente a la dilución en México y en Estados Unidos, John Murphy (2015), “Famous and well known marks in Mexico: Past, present, and future”.

trasplantes legales, puesto que el legislador mexicano no se ocupó por definir ni explicar.³ Aunque su interpretación y aplicación queda finalmente a juicio de los tribunales mexicanos, lo cierto es que el significado e incluso, el alcance de esos trasplantes legales no pueden considerarse como evidentes (por ejemplo, los criterios para la acreditación de dilución de una marca ante la ausencia de confusión o aprovechamiento, o la distinción entre la confusión en cuanto al origen de la simple asociación entre dos marcas). El presente trabajo aporta definiciones y observaciones críticas para sustentar la tesis del excesivo grado de protección, se apoya para ello en las experiencias más largas que ofrecen las jurisprudencias de los tribunales estadounidenses y europeos.

Dado que las obligaciones adquiridas en tratados o convenciones han sido el argumento medular en la expansión de la protección a favor de las marcas, la hipótesis que se plantea es investigar el grado hasta el cual el derecho internacional verdaderamente requiere esos estándares altos, las limitaciones que a favor de la competencia se prevén y las flexibilidades contempladas a favor de las libertades fundamentales en el diseño nacional. Dichas limitaciones y flexibilidades permiten que los estados como México puedan conciliar, en aras de un justo equilibrio, la intensidad del derecho exclusivo con los intereses y derechos fundamentales del público en general y de otros operadores económicos. Por ejemplo, es evidente que el derecho internacional (*hard law*, como el ADPIC o el T-MEC) obliga a proteger a las marcas registradas contra el riesgo de causar confusión en los consumidores, pero no obliga a ir más allá de ese objetivo a fin de protegerlas también en aquellos casos en los que opere una simple asociación de dos marcas sin ningún efecto operativo a la hora de que los consumidores se decanten por un producto. Un simple riesgo de asociación ensancha significativamente el derecho de exclusión que, en contraparte, poco beneficia al interés general. En el caso específico de las marcas notorias, sí encontramos la obligación de protección contra usos que constituyan una conexión con el titular de dicha marca, pero esa protección especial (que no depende de un riesgo de confusión) se supedita a la acreditación de una lesión a los intereses de aquél. Dicha acreditación

³ Idem, menciona el autor al concepto de dilución copiado de la RC de la OMPI, la que a su vez se inspiró en la legislación estadounidense, pero sin explicar dicho concepto.

operaría como una limitante a favor de los intereses de terceros en el sentido de reducir a un número muy específico de casos en los cuales se aplicaría.

Por otro lado, sin dejar de lado la protección especial conferida a las marcas notorias ante riesgos desprendidos del convencional riesgo de confusión, los criterios de protección ante un riesgo de dilución, desprestigio o aprovechamiento no figuran expresamente como *hard law* en el derecho internacional. Sí se contemplan, sin embargo, en disposiciones internacionales de tipo *soft law* (como la Recomendación Conjunta de la OMPI de 1999) en el sentido de no ser vinculantes sino más bien optativas sin constituir obligaciones para México. En este caso, lo más cuestionable no es el hecho de que el legislador mexicano las hubiera acogido sin precisar los criterios ni justificarlos a la luz del sistema de libre competencia, sobre el cual yace el sistema de marcas, sino la clara omisión de las limitaciones necesarias para reducir tensiones con la libre competencia y la libertad de expresión que dicho *soft law* confiere en el diseño nacional. Es más, las mismas legislaciones nacionales de los Estados Unidos y la Unión Europea sobre las cuales se apoya y se precia de emular al legislador mexicano son la fuente principal de dichas flexibilidades, además de limitaciones que pretenden conciliar los diversos intereses que se contraponen en materia de marcas. En consecuencia, con el diseño nacional adoptado en la ley mexicana se desfasan los estándares de protección a favor de las marcas que existen entre México y en esos dos socios comerciales. En este trabajo se resalta el papel primordial de las flexibilidades del derecho internacional en la promoción de fines sociales y económicos que han escapado a la vista de los legisladores y, en gran medida, también a la doctrina.

Son varias las conclusiones a las que llega esta investigación. Primero, que el sistema normativo internacional sobre marcas obliga a México a otorgar mucho menos protección que la que actualmente se prevé en la legislación nacional. Segundo, al adecuar la legislación mexicana para cumplir con obligaciones internacionales, México ha optado invariablemente por una postura “maximalista” con fines a robustecer los derechos exclusivos concedidos por el registro. Tercero, que dicha postura maximalista contrasta significativamente con la postura “minimalista” que el legislador sistemáticamente adopta hacia las limitaciones en favor de terceros e incluso del público en general, aun cuando el mismo derecho internacional prevenga y permita la creación de limitaciones. Cuarta, que con la configuración actual, México

ofrece un sistema de protección desmedido con pocas limitaciones y pocas salvaguardas a favor de la libre competencia, lo que resulta en una configuración legal desequilibrada en donde la balanza se carga holgadamente hacia los intereses económicos de los propietarios que no siempre coinciden con el interés general.

II. Primera parte

1. Marco teórico

Desde el punto de vista económico, las marcas juegan un papel central cuando desempeñan su función de identificación del origen comercial de los bienes o servicios de un comerciante, además los distinguen de aquellos ofrecidos por otros operadores económicos. Esa función esencial de identificación y distinción permite a los consumidores relacionar acertadamente la marca con un determinado origen comercial, aun cuando desconozcan el nombre o la identidad del fabricante (“esta gaseosa X es la misma que probé anteriormente”) (Landes y Posner, 1987, p. 275). Al mismo tiempo, la marca permite al consumidor asociarla con cierta calidad (buena, mala o regular) del producto (“esta gaseosa X sabe igual que la otra vez”) que tendrá en cuenta a la hora de repetir la compra si resulta positiva, o de evitarla si resulta negativa. A través de su función esencial de distinguir (origen y calidad), la marca constituye un elemento central en economías de mercado al facilitar la comunicación transparente entre fabricantes y consumidores, lo cual contribuye a la libre circulación de mercancías. Aunque existen otras teorías basadas en lingüística o en ética comercial,⁴ la protección jurídica de la marca ha encontrado respaldo y justificación (casi absoluta) en la teoría económica que, con base en la eficiencia comunicativa y aportes de las marcas en un mercado saturado de mercancías, preconiza que el fin último del derecho sobre marcas es promover la eficiencia económica (Landes y Posner, 1987, p. 266). Así, según este modelo económico, para cumplir con su función economizadora (facilitando

⁴ Véase Barton C. Beebe (2004); Mark P. McKenna (2007); César Ramírez Montes (2010), “A *Re-Examination of the Original Foundations of Anglo-American Trademark Law*”.

rápidamente la distinción del origen) las marcas no deben ser duplicadas y, por ende, el derecho de exclusión (o derecho de propiedad) que confiere el registro se justificaría ampliamente en el doble beneficio de las marcas en favor de fabricantes y consumidores (Landes y Posner, 1987, p. 269).

Primeramente, la protección de las marcas promueve el bienestar de los consumidores porque reducen el costo que representa buscar y encontrar productos que satisfagan sus necesidades específicas. Tal es el caso de bienes de consumo cuyos atributos no es fácil averiguar a simple vista y necesitan, por ende, consumirse o experimentarlos a fin de averiguar plenamente su calidad (Economides, 1988, p. 523). Una vez que el consumidor encuentra el artículo que satisfaga sus expectativas, la próxima ocasión no tendrá que realizar los mismos esfuerzos de búsqueda y ahorrará tiempo, dichos costos basándose simplemente en la marca que ya reconoce. Por otra parte, la protección de las marcas beneficia también a los fabricantes o comerciantes al incentivarlos a invertir y mantener consistencia en la calidad del producto, a sabiendas que serán ellos y no otros los que cosecharán los frutos de la creación de reputación comercial (Landes y Posner, 1987, p. 270). Sin el derecho a prohibir el uso no autorizado, el fabricante de productos de más baja calidad podría intentar aprovecharse de otro fabricante de productos de más alta calidad para duplicar la marca con el objeto de inducir a los consumidores al engaño de que los productos son equivalentes. Aparte de ser nociva para los consumidores, esa práctica reduce también el incentivo para que el primer fabricante mejore o mantenga la calidad del producto. El derecho de exclusión, por tanto, incita a los fabricantes a invertir en el desarrollo y consistencia de calidad en los productos (Landes y Posner, 1987, p. 270).

Las marcas permiten a los consumidores reducir los costos de búsqueda de productos satisfactorios y brindan una garantía más confiable de la calidad de los mismos; es precisamente por ese ahorro o reducción de costos que aquellos aceptan pagar más por un producto de marca que por otro sin marca. Pero la función de ahorro o economizadora no es la única función que deben cumplir las marcas: también deben ser aptas para distinguir los productos o servicios en liza en el sentido de contar con esa capacidad intrínseca o, en caso de no poseerla *ab initio*, adquirirla por el uso anterior. Esa aptitud para distinguir se mide principalmente en relación con las expectativas o percepción que del signo guardan los consumidores en el mercado

y la naturaleza misma de los productos específicos. Mientras que, el consumidor medio tiene el hábito de percibir ciertos signos (palabras, logotipos, gráficos, etcétera) como garantías o indicaciones convencionales de procedencia, lo mismo no ocurre cuando el signo propuesto como marca representa atributos intrínsecos del producto mismo (por ejemplo, su forma, el embalaje, el color o algún sonido, aroma o sabor). Cuando los signos transmiten únicamente información acerca de los atributos intrínsecos del producto (signos desprovistos de distintividad) en lugar de información sobre el origen comercial (signos con capacidad distintiva), dichos signos no cumplen con la función económica de la marca de reducir los costos de búsqueda y, por ende, adolecen de valor social que justifique su protección legal.

De acuerdo al modelo económico, requisitos *sine qua non* como la distintividad también se pueden analizar a través de costos y beneficios. Por ejemplo, no es necesario proteger los signos que no transmiten información sobre el origen porque no hacen posible la reducción de costos de búsqueda, ni tampoco existe el incentivo para que otros se los apropien indebidamente. Signos desprovistos de distintividad son generalmente comunes a todos los productos del mismo género; su registro generaría un costo excesivo por ser necesarios para que otros fabricantes también compitan. Tampoco es justificable proteger los signos que meramente describen características de productos porque su número es generalmente limitado o escaso. Su registro generaría un costo muy elevado al dificultar que otros comerciantes informen fehacientemente, sin infringir, sobre los atributos de sus productos. Inclusive se verían obligados a retirar dichos términos descriptivos (en caso de registro) de sus etiquetas o logotipos para evitar infracciones, lo cual podría resultar una baja en la producción y con ello incrementos en los precios para los consumidores.

En contraparte, una vez que los signos no distintivos o descriptivos adquieren ante los ojos de los consumidores un significado de procedencia (distintividad sobrevenida por el uso anterior), puede generarse un beneficio social al permitir el registro exclusivo porque se minimiza la confusión y se reducen los costos de búsqueda para los consumidores (Landes y Posner, 1987, p. 290). En consecuencia, la protección legal así como la intensidad del derecho exclusivo que por medio del registro adquiere el titular, se justifica única y exclusivamente hasta el punto en que su función social (como garantía de origen y de calidad), se incluye su función económica (como herramienta eficaz

de reducción de costos de búsqueda), se vea conculcada por otro signo (igual o similar) en productos idénticos o similares. En general, sin embargo, la propiedad sobre la marca registrada válidamente no confiere el mismo derecho absoluto de exclusión del que goza el titular de derechos reales sobre un bien mueble o inmueble (Landes y Posner, 1987, p. 300). Ejemplo de ello es que el ejercicio del *ius prohibendi* se restringe generalmente a la acreditación de la confusión.

No obstante los beneficios tan grandes tanto para los consumidores como para los comerciantes que la protección de las marcas a través del registro conlleva y del papel central en la creación de mercados competitivos, también es cierto que dicha protección a veces causa efectos anticompetitivos y nocivos al interés común. Por ejemplo, centrarse en los esfuerzos publicitarios que por medio de grandes inversiones hacen las empresas para promover la marca con el objetivo de alcanzar fama o renombre, puede resultar en que dichas empresas no necesariamente compitan con base en criterios objetivos como la calidad del producto sino la percepción e imágenes creadas por medio de publicidad intensa. Por medio de la publicidad basada en imágenes mentales como exclusividad, estatus o estilo de vida, las empresas enganchan a los consumidores para lograr con ello capturar y dominar el mercado de un determinado producto. Con un nivel alto de lealtad así como de preferencia, es sumamente difícil que dichos consumidores prueben productos competidores e incluso cambien sus preferencias, aun cuando sean de igual o mejor calidad. La publicidad intensa y efectiva ayuda a que el comerciante alcance renombre y que, a su vez, se posicione de tal forma que pueda erigir barreras de ingreso a fin de mantener a buena distancia a otros competidores que con mucha dificultad podrán penetrar en ese mercado. En lugar de invertir en publicidad *informativa*, la protección por medio de teorías como la dilución (inclusive el aprovechamiento o el desprestigio), incentiva a las empresas a focalizarse e invertir más en publicidad *persuasiva* (Economides, 1988, p. 533; Landes y Posner, 1987, p. 285), con lo cual puede aumentar precios (a sabiendas del alto nivel de lealtad) resultando en costos sociales y nocivos a los intereses del público consumidor.

2. Justificación del derecho de exclusión

El derecho de exclusión o control conferido por el registro de marcas incide directamente en la libre competencia (Economides, 1988, p. 537). Asimismo, si aceptamos que en esencia la marca constituye una garantía de origen para los consumidores, entonces su protección legal otorgada por el registro (su ámbito de exclusión) no puede concederse para ir más allá de lo necesario para proteger tal función esencial.⁵ El riesgo de confusión se justifica plenamente por esa preocupación (Economides, 1988, p. 523). Sin embargo, los modelos de protección frente a la asociación, dilución o aprovechamiento de la marca que no se ocupan de salvaguardar la función esencial de origen sino más bien funciones *adicionales* que desarrolla el titular como instrumentos de estrategia comercial (como son las funciones de garantizar la calidad del producto o las de comunicación, inversión o publicidad) difícilmente se justifican bajo el paradigma tradicional por guardar poca relación con la función de origen. Como puntualizamos más adelante, la falta de justificación teórica causa controversia cuando el derecho exclusivo se extiende para prohibir el registro (o el uso) de otros signos por mera asociación, dilución o aprovechamiento. En aquellos sistemas como el estadounidense y el europeo en donde sí encontramos los conceptos de dilución y aprovechamiento, es muy notable —como se puntualizará adelante— que la protección se condicione a criterios acumulativos muy rigurosos (evocación, comprobación del menoscabo o perjuicio real, deslealtad, justa causa, etcétera), aunque se acrediten dichos extremos, las posibles tensiones con la libre competencia y los derechos fundamentales se constriñen por medio de un catálogo amplio de limitaciones.

⁵ Véase Conclusiones del Abogado General Jacobs ante el TJEU en el Asunto C-251/95, *Sabel v. Puma*, 11 de noviembre 1997, 1997 I-06191, apartado [24].

III. Segunda parte. Riesgo de confusión

1. Antecedentes generales

El criterio de riesgo de confusión no es únicamente el estándar de protección del que tradicionalmente han gozado las marcas registradas sino que además constituye la piedra angular sobre la cual descansa la justificación central de todo el sistema de protección regulado por el derecho de marcas.⁶ Mucho antes de la existencia del registro como fuente primordial de derechos exclusivos, al menos desde el siglo XVI, tribunales ingleses aplican el *common law* empezaron la práctica judicial de conceder medidas cautelares de protección contra terceros cuya utilización de signos similares a otras marcas ya establecidas en el mercado como indicadores confiables (indicaciones “distintivas”) del origen comercial de los artículos fabricados por el productor podían causar fraude o error en el público consumidor (Ramírez Montes, 2010, p. 91).⁷ Estos precedentes ingleses sirvieron de base también para el derecho de marcas en Estados Unidos, al menos durante el siglo XVIII y gran parte del XIX (Vidal v. Elster, 2024). El fundamento de estas actuaciones judiciales fue tanto de evitar el engaño del público consumidor como salvaguardar la reputación comercial del fabricante a fin de preservar un grado aceptable de honestidad en la competencia (Ramírez Montes, 2010, p. 91).

Dicha intervención judicial se justificó entonces para vindicar dos intereses: el derecho del productor anterior a recibir los beneficios económicos derivados de la buena reputación comercial (o *goodwill*, como se le conoce) generada por la marca ante los consumidores, y el derecho de los consumidores a no ser objeto de fraude e incluso engaño al decidir sobre la adquisición de artículos que anteriormente habían cumplido satisfactoriamente

⁶ Véase *Vidal v. Elster*, 144 S. Ct. 1507, 1516 (2024), “A basic function of trade mark law has always been to “prohibi[t] confusion as to the source of good or services”; *Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Products LLC*, 599 U.S. 140, 147, 143 S. Ct. 1578, 216 L.Ed.2d 161 (2023), “Confusion as to source is the bête noire of trade mark law”. Véase John Murphy (2006, p. 1182). “The concept of “confusing similarity” is basic to trademark law in Mexico, as it is in most jurisdictions”.

⁷ Véase, Mark McKenna (2007, p. 1839). El autor argumenta que la preocupación por salvaguardar la reputación e intereses comerciales del fabricante siempre fue el objetivo primordial, no secundario o complementario como generalmente se acepta.

sus expectativas. Sin dicho “goodwill,” los tribunales de *common law* suponían que un signo no podía adquirir carácter distintivo ante los consumidores, sin el cual no podía convertirse en una “marca”. A partir de esos dos intereses, se formuló el principio general —que a la postre se aplicó a todo tipo de disputas incluyendo los servicios y los nombres comerciales— de que “nadie tiene derecho a ostentarse engañosamente como el fabricante original de los bienes o servicios de otro comerciante” (Ramírez Montes, 2010, p. 91). Cabe señalar, sin embargo, que los tribunales ingleses (y posteriormente los estadounidenses antes de la primera ley federal) no pretendían proteger la marca anterior por sí sola como objeto de propiedad, ni tampoco salvaguardar los intereses económicos en sí mismos del comerciante anterior (McKenna, 2007, p. 1839). El interés judicial que animaba al *common law* era la protección de la marca como simple *vector* que representaba al *goodwill* o capacidad adquirida a través del uso para generar más clientela frente a los consumidores.

Eso quiere decir que, en la ausencia de *goodwill* o reputación comercial establecida —por ejemplo, porque el productor apenas la utilizó en el mercado o porque el uso se limita a un sector o a una zona geográfica muy específico— no prospera la demanda por infracción ni se justifica la intervención judicial.⁸ Dos marcas idénticas o semejantes por comerciantes distintos podrían entonces coexistir libremente en mercados remotos o en territorios (localidades) alejadas en virtud de ser poco probable que hubiese un solapamiento considerable entre los consumidores en liza. A la postre, la necesidad de prevenir un posible engaño o fraude en el consumidor, se convirtió en el riesgo de confusión respecto al origen de los artículos, como requisito cardinal de la protección contra el registro de marcas conflictivas, una vez establecido el sistema de registro a partir de la Convención de París de 1883 y los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (Gervais, 2021, pp. 342-345).⁹

⁸ Véase, *Starbucks (HK) v. British Sky Broadcasting Group*, [2015] UKSC 31.

⁹ Ver los comentarios relativos a la fracción primera del artículo 16 del ADPIC que operacionaliza la confusión como estándar mínimo de protección en el derecho internacional.

2. Riesgo de confusión en la LFPPI

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) prohíbe el riesgo de confusión en dos artículos centrales. Primero, como motivo para negar el registro al prever que “los signos iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México... para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, cuando la marca cuyo registro se solicita pudiese: crear confusión... con el titular de la marca notoriamente conocida”.¹⁰ Segundo, el riesgo de confusión puede también dar lugar a diversas infracciones y sanciones administrativas relacionadas con el uso de una marca o *trade dress* (como combinación de elementos de imagen) parecidas en grado de confusión a otra registrada para designar los mismos o similares artículos o servicios, e inclusive el uso de un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión para anunciar bienes, servicios o establecimientos.¹¹ Por mucho, el criterio de protección ante el riesgo de confusión es el más aplicado por los tribunales mexicanos (Murphy, 2006, p. 1187). Sin embargo, éstos no desarrollaron principios y reglas coherentes, ni las aplicaron consistentemente en sus decisiones (Murphy, 2006, p. 1210).¹²

¹⁰ Fracción XV, apartado (a), artículo 173, LFPPI.

¹¹ Fracciones XVII, XXIV, y XXVI, del artículo 386, LFPPI.

¹² Concluye el autor lamentando que los tribunales mexicanos no han identificado factores a considerar en la determinación del grado de confusión, ni el IMPI ha publicado guías sobre el tema. Por ejemplo, es cuestionable que al menos en una tesis aislada la Corte Suprema ha aceptado que la (ausencia de) confusión entre dos marcas nominativas con diseño puede simplemente basarse en el análisis de similitud gráfica sin tener en cuenta las semejanzas conceptuales y sonoras de las marcas. Véase, Recurso de Inconformidad 1088/2017 Electrónica Informática Brasil España c/ Zitro IP Sarl, Sala Segunda, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 8 de noviembre de 2017, (marcas en disputa Pez y Fishmania). Otro ejemplo más reciente, en el Amparo Directo en Revisión 2008/2016, la quejosa Soluciones Señaléticas S.A. C.V. y Diseño cuestionó la constitucionalidad de la entonces fracción XVI del artículo 90 de la abrogada LPI por no definir el concepto de “semejanza en grado de confusión”. En su desechamiento, la Primera Sala de la Corte concordó con la definición esgrimida por el Tribunal *a quo* que extrajo del mismo ordenamiento, según la cual confusión constituye “la posibilidad de que las marcas puedan ser parecidas a tal extremo que pueda llevar a pensar que son la misma o que una deriva de la otra. Esto porque la distinción de unos productos con otros, que es la finalidad principal de las marcas, es una consecuencia de la operación comparativa de bienes y servicios de la misma especie que realiza el consumidor...” Afirmar que el consumidor medio realiza operaciones “comparativas” de

Por ejemplo, constituye jurisprudencia reiterada que la confusión entre dos marcas presupone el análisis desde el punto de vista conceptual, gráfico y sonoro de las mismas (Murphy, 2006, p. 1187). También es parte de esa jurisprudencia que la confusión se analiza a través del concepto de consumidor medio, cuya percepción es fundamental y decisiva. Dicho consumidor percibe las marcas en conjunto, jamás se detiene a analizarlas minuciosamente ni las compara lado a lado, sino más bien se apoya en la imagen o recuerdo imperfecto que tiene de ellas (Murphy, 2006, p. 1187). Poco se explica del papel que juega la reputación comercial o el carácter distintivo (sea inherente o adquirido por el uso) de la marca anterior, o el papel que juegan la aproximación e incluso, diferencias de los productos o servicios en liza. Tampoco queda claro si se aplica el principio de cuanto más elevado el grado de reputación o el carácter distintivo de la marca anterior, más se incrementa la posibilidad de que se materialice la confusión y, por tanto, se ensancha el grado de protección conferida a dicha marca.¹³ *A contrario sensu*, si se aplica dicho principio, procede afirmar que cuanto más limitada sea la reputación o el carácter distintivo (por ejemplo, porque la marca anterior se compone de elementos descriptivos, comunes o no distintivos), más se reduce la esfera de protección y menos protección recibe la marca anterior.¹⁴

IV. Tercera parte

1. Riesgo de Asociación en la LFPPI

La misma fracción XV, inciso a, del artículo 173, de la LFPPI que prohíbe el registro de signos iguales o semejantes en grado de confusión también

bienes y servicios nunca ha sido un criterio pertinente de la confusión. Ver, Amparo Directo en Revisión 2008/2016, Sala Primera, 17 de agosto de 2016. <https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=4365>

¹³ Constituye un principio fundamental en la jurisprudencia reiterada del TJEU. Véase, Asunto C-251/95, *Sabel v. Puma*, 11 de noviembre 1997, 1997 I-06191, apartado [24]; Asunto C-39/97, *Canon v. MGM Inc.*, 29 de septiembre 1998, 1998 I-05507, apartado [18]. Véase también, la discusión general en la doctrina, *Ilanah Fhima y Dev S. Gangjee* (2019).

¹⁴ Asunto C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer GmbH v. Klijsen Handel BV*, 22 de junio 1999, 1999 I-03819, apartados [22-23]. Véase, *Ilanah Fhima y Dev S. Gangjee* (2019).

prevé, de manera alternativa, que dichos signos pudiesen crear “un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida”. El texto disyuntivo (“crear confusión o un riesgo de asociación...”) sugiere que el mero riesgo de que los consumidores asocien (por la simple similitud conceptual, fonética o gráfica) la marca propuesta con el titular de la marca anterior, sin llegar necesariamente a causar confusión o error en cuanto al origen comercial de los productos, basta para denegar el registro al menos en el caso de marcas notorias. Hasta ahora la jurisprudencia de los tribunales mexicanos no se ha pronunciado sobre el significado y alcance del riesgo de asociación, menos aún en qué se diferencia “asociación” de las otras prohibiciones —como analizamos más adelante— contra el aprovechamiento, el desprestigio o la dilución del carácter distintivo de la marca notoria contemplados en los incisos b), c) y d) de la misma fracción XV.

La doctrina desafortunadamente también se ha desentendido (Rodríguez Loza, 2015; Murphy, 2006, p. 1210).¹⁵ Dicho criterio de asociación no lo contempló en su texto original la “Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial” de 1991.¹⁶ Aparece, sin embargo, en las reformas a dicha Ley en 1994, año en que se firmaron el TLCAN y el ADPIC, lo cual derivó en el cambio de nombre a “Ley de Propiedad Industrial” (LPI) y en varias reformas legislativas con el fin de adecuar la legislación mexicana.¹⁷

2. “Asociación” en el derecho internacional

El anteproyecto que conllevó a la LPI de 1994 no explica ni ilustra el “riesgo de asociación”, pero sí destaca que las modificaciones en materia de marcas surgen de la necesidad de reforzar la protección a las marcas extranjeras

¹⁵ En otros casos, la doctrina claramente aborda problemas de uso de marcas que podrían encuadrarse en la posibilidad de un “riesgo de asociación” con el titular de la marca anterior pero sin referirse explícitamente a dicho riesgo contemplado en la legislación mexicana, véase Mauricio J. Daher, El uso virtual de marcas y la marca virtual, en Manuel Becerra Ramírez (Ed.), *Estudios de Derecho Intelectual en Homenaje al Profesor David Rangel Medina* (pp. 469-470).

¹⁶ Tomo CDLIII, No. 20, 27 de junio de 1991. *Diario Oficial de la Federación*. https://www.dof.gob.mx/index_111.php?year=1991&month=06&day=27#gsc.tab=0

¹⁷ Tomo CDXCI, No. 2, 2 de agosto de 1994. *Diario Oficial de la Federación*. https://www.dof.gob.mx/index_111.php?year=1994&month=08&day=02#gsc.tab=0

que se han hecho notoriamente conocidas en el país contra actos de piratería.¹⁸ Para ello, el anteproyecto reproduce la definición de marca notoria en el TLCAN¹⁹ y el ADPIC,²⁰ se resalta la necesidad de cumplir con las obligaciones internacionales ahí adquiridas.²¹ El derecho internacional, sin embargo, no contempla la obligación de proteger frente el mero riesgo de asociación con el titular de la marca notoria (Gervais, 2021, p. 347).²² A lo sumo, “asociación” parecería ser el equivalente de “conexión” que prohíbe el ADPIC o el riesgo de un “vínculo” que prohíbe la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la OMPI en 1999 (“RC”).²³ Empero, las disposiciones de la RC no entrañan obligaciones internacionales ni tienen carácter vinculatorio sino meramente declaratorio.²⁴

En el ADPIC, el uso no autorizado de una marca registrada en relación con bienes diferentes requiere que el mismo indique una “conexión” entre esos bienes y el titular de la marca registrada, e incluso “a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular...”.²⁵ Ambos son requisitos acumulativos. No basta claramente una mera conexión con el titular de la marca; el derecho internacional condiciona la prohibición de usos que generen una conexión con el titular a la existencia de una “lesión a los intereses del mismo”, que sea al menos una posibilidad (Gervais, 2021, p. 347). El ADPIC no explica ni define qué comprenden las “lesiones a los intereses del titular”. Por su parte, la RC utiliza el término equivalente de “vínculo” e ilustra

¹⁸ Exposición de Motivos de la Iniciativa del Ejecutivo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, 29 de junio de 1994.

¹⁹ Véase, inciso 6, artículo 1708, TLCAN.

²⁰ Véase, inciso 3, artículo 16, ADPIC.

²¹ Véase, fracción XV, artículo 90, LPI.

²² Menciona el autor la dilución o la depreciación de la reputación (*goodwill*) de la marca e inclusive la confusión en cuanto al patrocinio del titular hacia la marca nueva, pero no se refiere a la mera “asociación”.

²³ Véase, artículo 4o. (1)(b)(i), RC 2000. <https://doi.org/10.34667/tind.35164>

²⁴ Véase, por ejemplo, el Segundo Considerando de la RC por el cual la Unión de París y la OMPI “recomiendan” que cada Estado miembro pueda considerar cualquiera de las disposiciones adoptadas como “orientación” para la protección de las marcas notoriamente conocidas. Véase también, Maxim Grinberg (2005).

²⁵ Véase, artículo 16(3), ADPIC.

como situaciones en las que podría surgir dicho vínculo, “si existe la impresión de que el titular de la marca notoriamente conocida está vinculado a la producción de los productos, o a la oferta de los servicios; o que dicha producción u oferta son objeto de su licencia o patrocinio”.²⁶ En ese mismo sentido entiende “asociación” la jurisprudencia estadounidense en donde se le denomina “confusión acerca del patrocinio” (*confusion of sponsorship*) a casos en los que, aun cuando los bienes no compitan y por ende no generen la suposición de tener el mismo origen, “la semejanza entre las marcas erróneamente sugiere una conexión entre las fuentes”.²⁷ Dicha conexión entraña más que una simple asociación, ya que ha de causar confusión por llevar a los consumidores al error de creer que un producto patrocina a otro o están afiliados.²⁸

La RC suple las lagunas en el ADPIC relacionadas con las “lesiones a los intereses del titular” al señalar que dichos intereses podrían verse afectados “si los productos y/o servicios con los que se establece la conexión tienen una pobre imagen en el mercado, dando un reflejo negativo al buen nombre de la marca notoriamente conocida.”²⁹ Resulta claro que, si el objetivo del riesgo de asociación mexicano es otorgar protección contra el extremo de la posible “conexión” que requiere el ADPIC, dicha norma internacional impone condiciones *adicionales* a fin de acreditar el segundo extremo de lesión a los intereses del titular de la marca anterior.³⁰ El mero riesgo de asociación o conexión (o vinculación), sin más, no es un criterio suficiente para rechazar el registro o prohibir el uso de un signo nuevo.

²⁶ Véase, artículo 4o. (1)(b)(i), RC 2000. <https://doi.org/10.34667/tind.35164>

²⁷ *Maker's Mark v. Tequila Cuervo*, (6th Cir. 2012) 679 F.3d 410, 419; *1-800 Contacts Inc. v Lens. Com Inc.*, (10th Cir. 2013), 722 F.3d 1229, 1239. Explica el Tribunal Colegiado las diferentes formas que pueden constituir riesgo de confusión, incluyendo la confusión por patrocinio o afiliación.

²⁸ Como en el caso de la marca *trade dress* constituida por el sello rojo (de cera que se derrama) de la botella de Whiskey Bourbon que produce Maker's Mark y un sello rojo similar que agregó Diageo a una edición especial de la botella de Tequila Cuervo. Véase, *Maker's Mark v. Tequila Cuervo*, (6th Cir. 2012) 679 F.3d 410, 419.

²⁹ Véase, artículo 4.3, Punto i), RC 2000. <https://doi.org/10.34667/tind.35164>

³⁰ Ambos requisitos *sine qua non* son acumulativos, no alternativos. Véase, Daniel Gervais (2021, p. 347).

3. “Asociación” en el derecho europeo

Es pertinente analizar el derecho europeo, en virtud de que parece ser la inspiración del criterio de “asociación” en el anteproyecto de 1994.³¹ El riesgo de asociación figura dentro del concepto europeo de riesgo de confusión como motivo relativo para oponerse al registro ante la EUIPO o, en su caso, como acción de infracción ante un juez nacional.³² La jurisprudencia estadounidense también subsume “asociación” dentro del criterio elástico de confusión, como se explicó anteriormente.³³ Del mismo modo, dicha jurisprudencia considera a la “asociación” como uno de los factores a tener en cuenta en el *test* global de confusión cuando se trata de parodias.³⁴ Sin embargo, en ambas legislaciones los tribunales han acotado significativamente el alcance del riesgo de mera asociación dado que el simple riesgo de que los consumidores asocien la marca propuesta con el titular del registro no es, por sí mismo, suficiente para prohibir el registro. Por ejemplo, el derecho europeo prevé la posibilidad de objetar el registro e incluso prohibir la utilización de un signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios en liza, “implique por parte del público

³¹ Véase, por ejemplo, Dictamen de la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, Cámara de Diputados, 6 de julio de 1994, así como la intervención del Diputado Federal Francisco Agustín Arroyo Vieyra en los Debates de la Cámara de Diputados, de 7 de julio 1994, en donde puntualizó que “las adecuaciones a la Ley de Fomento y Propiedad Industrial que se proponen, son los resultados de la experiencia de la aplicación del propio instrumento normativo aprobado en 1991. En aquel entonces la norma derivó a su vez del estudio comparado de la legislación de países más desarrollados, fundamentalmente de los países de la integración europea y sus leyes correspondientes...”

³² Véase, los artículos 4(1)(b), “causas de nulidad relativas” y 5(1)(b), “derechos conferidos para prohibir usos no autorizados”, de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (*Diario Oficial, no. L 040 de 11/02/1989, pp. 0001-0007*), cuyas disposiciones se reproducen de manera idéntica en los artículos 5(1)(b) y 10(2)(b), respectivamente, de la (versión refundida) Directiva (UE) 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015 (*DO, L 336 de 23.12.2015, pp. 1-26*). El modelo de protección frente al simple riesgo de asociación se originó en la jurisprudencia del Tribunal Supremo del Benelux (el cual agrupa a Bélgica, Holanda, y Luxemburgo) al interpretar la Ley uniforme Benelux. Véase, Conclusiones del Abogado General Jacobs ante el TJEU en el Asunto C-251/95, *Sabel v. Puma*, 11 de noviembre 1997, 1997 I-06191, apartado [35].

³³ *Maker’s Mark v. Tequila Cuervo*, (6th Cir. 2012) 679 F.3d 410, 419.

³⁴ *VIP Products v. Jack Daniel’s* (D. C. D Arizona, enero 23 de 2025), 2025 WL 275909, p. 20.

un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca”.³⁵

La jurisprudencia del TJEU advierte que el riesgo de asociación comprende tres supuestos diferentes, a saber *a)* riesgo de confusión directa (el público confunde el signo y determinada marca), *b)* riesgo de confusión indirecta (el público establece un vínculo entre los titulares del signo y de la marca y los confunde), y *c)* riesgo de asociación propiamente dicho (el público relaciona el signo y la marca sin confundirlos).³⁶ El supuesto *b)* de confusión indirecta concuerda con la letra de la disposición mexicana. Sin embargo, desde un inicio el Tribunal declaró que “el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste”. Así, el riesgo de confusión europeo comprende los supuestos *a)* y *b)*, más no el supuesto *c)* de asociación *stricto sensu*. Ello no implica que marcas altamente distintivas o de gran notoriedad queden vulnerables cuando existe, por ejemplo, una gran similitud conceptual entre dos marcas de tal suerte que el público asocie una con la otra. El riesgo de confusión europeo es “tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior”. *A contrario sensu*, no existiría riesgo de confusión en el caso en que la marca anterior no goza de especial notoriedad y consiste en una imagen banal.³⁷

La posibilidad de que el público atribuya a los correspondientes productos o servicios procedencias diferentes, aun cuando se utilicen signos coincidentes, también se encuadra en el riesgo de confusión europeo. Así sucedería cuando el renombre de la marca anterior es muy elevado. En tales casos, el TJEU subsume en el criterio general de confusión el riesgo de asociación en el supuesto *b)* de “confusión indirecta”. En ese sentido, constituye un riesgo de confusión “el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente”.³⁸ Este último parámetro de vinculación económica que podría resultar en confusión *indirecta* permite ponderar

³⁵ Asunto C-251/85, *Sabel v. Puma*, 1997 I-06191, apartado [18].

³⁶ Asunto C-425/98, *Marca Mode v. Adidas*, 2000 I-04861, apartado [16].

³⁷ Asunto C-251/85, *Sabel v. Puma*, 1997 I-06191, apartados [18, 24-25].

³⁸ Asunto C-39/07, *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, 1998 I-05507, apartado [29]; Asunto C-591/12, *Bimbo v. Panrico*, ECLI:EU:C:2014:305, apartado [19].

las prácticas comerciales específicas a fin de determinar si es usual que empresas competidoras celebren acuerdos comerciales.³⁹

Así definido, el criterio de confusión europeo comprende tanto la confusión directa como la indirecta, mas no la mera asociación carente de efectos embrolladores en la mente del público (Fhima y Gangjee, 2019, p. 164). A lo que sumo, la asociación en sentido estricto en la ley mexicana se asemejaría a la confusión indirecta; sin embargo, esta última se condiciona a que el público por lo menos crea erróneamente que los productos, e incluso los servicios provengan de empresas relacionados o afiliadas económicamente.⁴⁰ Este error daría lugar a la confusión por afiliación junto con el patrocinio, a través de la cual la jurisprudencia estadounidense prohíbe el riesgo de que los consumidores, aun cuando no atribuyan la misma procedencia comercial, sí caen en el error de que los productos o servicios tienen afiliación con el titular de la marca anterior, su respaldo o aprobación.⁴¹

Es también jurisprudencia europea reiterada de que, “el renombre de una marca no permite presumir la existencia de un riesgo de confusión por el mero hecho de que exista un riesgo de asociación en sentido estricto”.⁴² Dicho renombre o notoriedad, cuando ha sido acreditado, constituye un elemento que, junto con otros, puede revestir cierta importancia mas no es determinativo. Interrogado sobre si bajo circunstancias en que los productos amparados son idénticos y el renombre de la marca anterior sea tan elevado que no cabría excluir el riesgo de confusión por ser muy probable que los consumidores asocien dicha marca (compuesta por tres franjas paralelas) y la marca del demandado (compuesta por dos franjas paralelas), el TJEU rechazó la invitación a dispensar de la prueba positiva de la existencia de la confusión. Inclusive, tratándose de marcas de alto renombre, el Tribunal ha reiterado también que, lejos de ser una alternativa al concepto de riesgo de confusión, riesgo de asociación sirve para precisar el alcance de aquel.⁴³

³⁹ Véase, Conclusiones del Abogado General Jacobs en el Asunto C-39/07, *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, 1998 I-05507.

⁴⁰ *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, apartado [29]. Véase también, *Ilanah Fhima y Dev Gangjee* (2019, p. 164).

⁴¹ *Maker's Mark v. Tequila Cuervo*, (6th Cir. 2012) 679 F.3d 410, 419.

⁴² Véase también, *Ilanah Fhima y Dev Gangjee* (2019, p. 147).

⁴³ Asunto C-425/98, *Marca Mode v. Adidas*, 2000 I-04861, apartado [34, 41].

Las solicitudes de registro de “BIMBO DOUGHNUTS” y “Jumex” por empresas mexicanas como marcas europeas fueron rechazadas, respectivamente, no por generar una mera asociación con los titulares de las marcas anteriores “Doughnuts” y “Zumex,” sino por existir confusión con arreglo a múltiples factores contextuales.⁴⁴

Esta interpretación acotada del riesgo de asociación promueve lejos de menoscabar la libre competencia.⁴⁵ En efecto, las marcas controvertidas en la sentencia *Marca Mode v. Adidas* eran las tres franjas paralelas de Adidas, quien objetó el uso por parte de un competidor de dos franjas paralelas aplicadas a ropa deportiva.⁴⁶ Es ilógico suponer que una marca figurativa constituida por tres franjas paralelas puede siempre objetar la utilización de otro signo figurativo compuesta de dos, cuatro o múltiples franjas paralelas con base en meros alegatos de un posible riesgo de asociación. En la UE, el simple hecho de que un signo coincida con la marca notoria hasta el punto de que los consumidores lo asocien con la misma por contar con un grado altísimo de distintividad o notoriedad no basta para acceder a la protección contra

⁴⁴ Con base en una apreciación global de la impresión de conjunto generada por la similitud entre los elementos dominantes y distintivos de las marcas anteriores según la imagen imperfecta del consumidor medio, los tribunales europeos concluyeron que la presencia de la marca “BIMBO” en el signo compuesto “BIMBO DOUGHNUTS” no eliminaría el riesgo de confusión a pesar de ser “Bimbo” una marca de alta notoriedad y que, ante la ausencia de elementos para suponer que el público pertinente asociaría el sufijo “Mex” en “Jumex” con México, cabría la confusión con la marca anterior “Zumex” por la identidad de los productos y del carácter distintivo de grado medio de “Zumex”. Véase, Asunto T-310/20, *Comercializadora Eloro SA v. Zumex Group S. A.*, ECLI:EU:T:2021:227 y el Auto C-415/21 (Sala de Admisión a Trámite de Recursos de Casación, TJEU, 10 de noviembre 2021) ECLI:EU:C:2021:924, por el que no se admite a trámite el recurso de casación por no demostrar la importancia de una cuestión para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión; Asunto C-591/12, *Bimbo S. A. v. Panrico S. A.*, ECLI:EU:C:2014:305.

⁴⁵ Véase, por ejemplo, las acciones de oposición de la compañía Puma SE contra los registros de las marcas *puma soundproofing* y *PUMA acoustics*, para productos y servicios en mercados completamente distintos de zapatos o ropa deportiva, Auto C-248/24 P, *Puma SE v. Puma Srl*, ECLI:EU:C:2024:62 (Tribunal de Justicia de la UE, 11 de junio de 2024, Sala de Admisión a Trámite de Recursos de Casación), solicitud del registro de la marca *puma soundproofing* para equipos de diagnósticos, pantallas acústicas para aislar, etcétera; Auto T-69/24, *Puma SE v. Puma Srl*, (Tribunal General de la UE, 14 de noviembre de 2024), solicitud de marca *Puma acoustics* para pantallas acústicas aislantes, diseños interiores, etcétera.

⁴⁶ *Marca Mode v. Adidas*, apartados [7-10].

el registro (o prohibir el uso) si no existe, al menos, riesgo de confusión.⁴⁷ Inclusive en el caso de dilución cuya aplicación no depende de la prueba de confusión, el derecho europeo mantiene condiciones severas que no admiten la acreditación de una mera asociación.⁴⁸ En la medida en que la similitud de la marcas no cree confusión en la mente del consumidor, el TJEU ha reiterado que el mero hecho de que éstos adviertan la presencia de un nuevo signo similar a un signo anterior, no basta por sí solo para acreditar la existencia (o un riesgo) de un perjuicio en la aplicación del criterio de dilución.⁴⁹

En México, los tribunales no han definido los parámetros ni los límites del riesgo de asociación o la posibilidad de acreditar ciertos extremos previo a rechazar el registro, e inclusive de acoger la oposición en contra de otro signo. No está claro si “asociación” deba entenderse en el sentido europeo de confusión “indirecta”, que requiere al menos una percepción errónea en cuanto a los vínculos económicos de las empresas. Tampoco queda claro si el riesgo de asociación requiere, siguiendo criterios jurisprudenciales estadounidenses, evidencia clara de la *intención* del demandado por crear una asociación entre los consumidores con el titular. En esa lógica y de acuerdo al TJUE, la razón de no aceptar un criterio basado en la simple asociación que la presencia de un signo genere con el titular de una marca anterior conduciría “a una situación en la que los operadores económicos se apropien indebidamente de ciertos signos, lo que podría perjudicar a la competencia”.⁵⁰

V. Cuarta parte

1. Criterio de dilución de la marca

A la posibilidad de prohibir el uso o el registro de una marca, inclusive tratándose de productos muy distintos en sectores alejados o ante la ausen-

⁴⁷ Asunto C-425/98, *Marca Mode v. Adidas*, 2000 I-04861, apartado [41].

⁴⁸ Véase, *Ilanah Fhima y Dev Gangjee* (2019, p. 164).

⁴⁹ Asunto C-383/12 P, *Environmental Manufacturing LLP v. Société Elmar Wolf*, ECLI:EU:C:2013:741, apartado [37].

⁵⁰ Asunto C-383/12 P, *Environmental Manufacturing LLP v. Société Elmar Wolf*, ECLI:EU:C:2013:741, apartado [41].

cia de confusión en los consumidores, se le conoce como protección contra la “dilución” o “aguamiento”, en el sentido de disolución del vínculo exclusivo que forman los consumidores entre la marca y los productos amparados por la misma.⁵¹ La dilución se considera una protección *especial* por derogarse del principio cardinal de la especialidad.⁵² Por ello, generalmente se reserva para un grupo muy limitado de marcas famosas o de gran renombre, y procede únicamente al acreditar requisitos acumulativos sumamente rigurosos.

La dilución aún genera polémicas, tanto en la doctrina como en foros legislativos y judiciales por muchas razones. Por ejemplo, es controversial por sus posibles efectos nocivos contra la libre competencia, por alterar el énfasis que tradicionalmente el derecho pone sobre los consumidores a favor de la marca misma, como un derecho de propiedad absoluta y por el peligro que entraña como herramienta efectiva para socavar la libertad de expresión. Por otra parte, la dilución también tiene sus defensores que subrayan, entre otras cosas, la inversión tan significativa que hacen los propietarios a fin de alcanzar un gran renombre, además del beneficio que derivan los consumidores en mantener la transparencia de los mensajes publicitarios y evitar asociaciones engorrosas con marcas renombradas (Bereskin, 2023, pp. 8-9). Pero sobre todo, la dilución sigue provocando controversias por la dificultad empírica y normativa de explicar conclusivamente en qué consiste realmente dicha infracción, como vulneración a la marca en sí y demostrar fehacientemente cuándo una marca diluye a otra.⁵³ Cuando el concepto de dilución

⁵¹ Para un estudio comparado sobre el concepto controversial de dilución, véase Ilanah Simon Fhima (2011). Para un estudio más reciente, véase también, las aportaciones de Sandra L. Rierson, *US Anti-Dilution Law in Historical and Contemporary Context*; y Anselm Kamperman Sanders, *Dilution and Damage Beyond Confusion in the EU*, que aparecen en Irene Calboli y Jane Ginsburg (Eds.), *The Cambridge Handbook of International and Comparative Trade Mark Law* (2020, pp. 483-510).

⁵² Conclusiones del Abogado General Jääskinen, Asunto C-323/09, *Interflora v. M&S*, 2011 I-08625, apartado [51].

⁵³ Véase, las ponencias del simposio publicadas en *Michigan Law Review First Impressions*, vol. 105, pp. 98-116, en la víspera de la aprobación de la Trademark Dilution Revision Act 2005, que abrogó la anterior Federal Trademark Dilution Act 1995: Graeme B. Dinwoodie y Mark D. Janis, *Dilution's (Still) Uncertain Future*; Stacey L. Dogan, *What Is Dilution, Anyway?*; Dale M. Cendali y Bonnie L. Schrieffer, *The Trademark Dilution Revision Act of 2006: A Welcome—and Needed—Change*; Scott C. Wilcox, *The Dilution Solution: Populating the Trademark A-list*. https://repository.law.umich.edu/mlr_fi/vol105/iss1/

se adoptó en 2005, el legislador mexicano no abordó ninguna de estas cuestiones; tampoco la doctrina se ocupó del tema (Ramírez Montes, 2007).

Existen en la legislación mexicana dos motivos de denegación de registro estrechamente ligados: la dilución de la marca y el desprestigio de la misma. A pesar de su gran importancia para impedir el registro (o en caso de registro, para revocarlo) de otro signo, ninguno de esos motivos cuenta con una definición en la LFPPI. En la legislación estadounidense, a la “dilución” se le conoce como *dilution by blurring* (o, dilución *stricto sensu*) mientras que al “desprestigio” como *dilution by tarnishment*.⁵⁴ Por su parte, el derecho europeo los refiere sin definirlos, respectivamente, como “perjuicio al carácter distintivo” o “perjuicio al renombre” de la marca renombrada.⁵⁵ Siguiendo a la jurisprudencia estadounidense, el TJEU los define sistemáticamente como *dilution by blurring* y *dilution by tarnishment*.⁵⁶

El derecho internacional, como el ADPIC (inclusive el más reciente T-MEC), no contempla una obligación explícita a favor de las marcas contra la dilución (Bereskin, 2023, p. 5).⁵⁷ Se podría decir que, al extender la protección del artículo 6bis del Convenio de París a bienes o servicios que son diferentes a aquellos para los cuales se registró la marca, el ADPIC contemplaría el criterio de dilución. Se condiciona, sin embargo, a dos extremos acumulativos, a saber “que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”.⁵⁸ El enfoque de la dilución, en contraparte,

⁵⁴ Véase, por ejemplo, las definiciones de *blurring* y *tarnishment* del apartado 2 de la Trademark Dilution Revision Act 2006 (TDRA), 20 Stat. 1730-Public Law No. 109-312. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-109publ312/pdf/PLAW-109publ312.pdf>

⁵⁵ Véase, artículos 5(3)(a) y 10(2)(c), respectivamente, de la (versión refundida) Directiva (UE) 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015, *DO, L 336 de 23.12.2015, pp. 1-26*.

⁵⁶ Asunto C-252/07, *Intel Corp. v. CPM*, 2008 I-08823, apartado [29]. Definición de *dilution by blurring*; Asunto C-487/07 *L'Oréal v. Bellure*, 2009 I-05185, apartado [40]. Definición de *dilution by tarnishment*.

⁵⁷ Algunos países como los Estados Unidos cumplen con esta obligación internacional a través del concepto de dilución de la marca. Véase, Daniel Gervais (2021, p. 345-347).

⁵⁸ Fracción 3), artículo 16, ADPIC.

yace en asociaciones entre las *marcas* en conflicto (no con los productos en liza) que puedan conculcar a la *marca* anterior, no al titular.⁵⁹

Entendido así, el texto del ADPIC no abarcaría el concepto de dilución; por lo que no hay una obligación internacional de proveer dicha protección en la legislación mexicana (Fhima, 2006, p. 407). En la exposición de motivos del anteproyecto de reforma de 2004, que creó como nuevo impedimento de registro que una marca “pudiese diluir” el carácter distintivo de una marca notoria, no se explica ni el origen, ni en qué consiste el que dicha marca puede verse diluida en su distintividad.⁶⁰ Tampoco se discutió en comisiones el nuevo impedimento ni se ejemplificó, quizá por considerarlo evidente u obvio.⁶¹ Por ello, no existe en la legislación indicación de cuáles son los parámetros específicos (por ejemplo, el grado de similitud entre las marcas o los posibles efectos en la conducta del consumidor causadas por la dilución que se distinguen del riesgo de confusión o la mera asociación) sobre los cuales habrá de fundarse la autoridad o la actora cuando aleguen que una marca causará dilución a otra.

2. Requisito preliminar de “vínculo mental”

Antes de continuar, es preciso puntualizar ciertos pre-requisitos *sine qua non* sin los cuales no procede aplicar la dilución. La jurisprudencia del TJEU aclara que los perjuicios por *blurring* o *tarnishment* causados por la dilución son consecuencia de un cierto grado de similitud entre la marca y el signo, en virtud

⁵⁹ Véase, por ejemplo, Asunto T-215/03, *Sigla v. OHM*, 2007 II-00711, apartado [64]. Véase también, Ilanah Simon Fhima (2011).

⁶⁰ Véase Anteproyecto “Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, en materia de Marcas Conocidas y Famosas”, sometido por el Diputado Manuel Ignacio López Villarreal. http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documents/2004/11/asun_1552165_20041130_1566764.pdf

⁶¹ Véase Dictamen de la Comisión de Economía, Cámara de Diputados, 1 de marzo de 2005, <https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=/HNedHfTnA2nOeiqjv6hyew6GhcsjdGSfStBdqb7dKw/jL5mZIuzl5ggE0eE/0EWPml7MQ9bGfUAZ9L17L4h9g>; Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, Senado de la República, 19 de abril de 2005, <https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=/HNedHfTnA2nOeiqjv6hyew6GhcsjdGSfStBdqb7dKw/jL5mZIuzl5ggE0eE/0E/WVclqxtAej5WDhdZruC9BWw==>

del cual el público pertinente “establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde”.⁶² Si no se establece dicho vínculo en la mente del público, el uso (o, en su caso, el registro) de una marca posterior no puede causar perjuicio o dilución, ni desprestigio.⁶³ El “vínculo mental” entonces funciona como requisito de causalidad entre el signo y el riesgo de dilución (entendida como *blurring*, *tarnishment* o ventaja desleal). Por otro lado, la existencia de un vínculo mental debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso. En particular, el grado de similitud entre las marcas, la naturaleza y proximidad de los productos o servicios así como el público relevante, la intensidad del renombre e incluso, la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, y la existencia de un riesgo de confusión. El Tribunal ha precisado que la circunstancia de que la marca posterior evoque en el público a la marca anterior equivale a la existencia de dicho vínculo. También, la acreditación de un riesgo de confusión comprueba la existencia de un vínculo, no obstante que dicha confusión no es requisito para acreditar la dilución.⁶⁴

Sin embargo, la existencia de dicho vínculo mental no basta, por sí sola, para comprobarse la dilución. El derecho europeo parte de la premisa de que, no obstante que el público vincule mentalmente a dos marcas, esa circunstancia no necesariamente resulta en un debilitamiento o perjuicio a la capacidad de identificación de la marca anterior. Asimismo, las circunstancias de que la marca anterior goce de un gran renombre respecto a determinada categoría de productos, que dichos sean diferentes y que la marca anterior sea única (o inventada), no implica necesariamente que el público vincule mentalmente las marcas en conflicto, pero tampoco lo excluyen.⁶⁵ No obstante que el criterio de dilución puede aplicarse tanto en caso de ser distintos como iguales o semejantes los productos o servicios,⁶⁶ el TJEU hace hincapié en la posibilidad de que los públicos relevantes no coincidan en caso de emplearse en mercados sumamente remotos y no se asocien las marcas inclusive en caso de ser

⁶² Asunto C-408/01, *Adidas-Salomon v. Fitness World*, 2003 I-12537, apartado [29].

⁶³ Asunto C-252/07, *Intel Corp. v. CPM*, 2008 I-08823, apartado [31].

⁶⁴ Asunto C-252/07, *Intel Corp. v. CPM*, 2008 I-08823, apartados [31, 41-42, 58, 60].

⁶⁵ Asunto C-252/07, *Intel Corp. v. CPM*, 2008 I-08823, apartados [32, 61].

⁶⁶ Asunto C-408/01, *Adidas-Salomon v. Fitness Training*, 2003 I-12537, apartado [19].

idénticas.⁶⁷ No se puede descartar la posibilidad de que el renombre de la marca anterior corresponda a un sector tan específico y especializado que la posibilidad de un vínculo con la marca posterior sea remota.

A contrario sensu, el Tribunal reconoce que “ciertas marcas” pueden haber adquirido tal renombre que éste vaya más allá del público interesado en los productos para los cuales se registraron, en cuyo caso cabría la posibilidad de acreditar un vínculo mental. Asimismo, a efectos de apreciar la existencia de dicho vínculo mental entre las marcas, la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior se mide por su capacidad para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró. El carácter distintivo de dicha marca será más fuerte en el caso de ser única.⁶⁸

Como ejemplos en donde la EUIPO (Oficina Europea de Propiedad Intelectual) no entró en el estudio de la dilución por no acreditarse la existencia de un vínculo mental entre las marcas, mencionamos Bimbo (con un elevado renombre en España respecto al pan) que objetó las solicitudes de la marca figurativa “BimboBIKE” para bicicletas y “Bimbys” para papelería y utensilios domésticos excluyendo el ámbito de la cocina.⁶⁹ En ambos casos, a pesar de semejanzas fonéticas e incluso visuales entre las marcas y del alto renombre de Bimbo para pan en España, los tribunales europeos confirmaron la ausencia de vínculo mental entre las marcas por estar alejados los públicos, dado que la oponente Bimbo no acreditó tener renombre más allá del pan. Tampoco demostró que los productores de pan se diversificaran en el ámbito de las bicicletas o los utensilios domésticos. El requisito preliminar de un vínculo mental entre las marcas es criticado por constituir una añadidura al texto legislativo que no lo prevé. Sin embargo, es un filtro sumamente efectivo que reduce significativamente las acciones por dilución.⁷⁰

⁶⁷ Asunto C-252/07, *Intel Corp. v. CPM*, 2008 I-08823, apartados [45-46].

⁶⁸ Asunto C-252/07, *Intel Corp. v. CPM*, 2008 I-08823, apartados [51-52, 56].

⁶⁹ Asunto T-409/52 *Bimbo, SA v. Bottari Europe*, ECLI:EU:T:2023:281 (“BimboBIKE”), y el Auto de la Sala de Admisión a Trámite de Recursos de Casación del TJEU C-473/23, ECLI:EU:C:2023:832, por el que se desecha la solicitud y se confirma la sentencia; Asunto T-1125/23 *Bimbo, SA v Guangzhou Danxi Trade Co.* ECLI:EU:T:2024:713 (“Bimbys”).

⁷⁰ Otros ejemplos son la oposición de Dior basada en las marcas anteriores “J'ADORE” y “ADIORABLE” contra el registro de “MANGOadorably” para jabones de tocador y perfumería, Asunto T-308/08, *Christian Parfum Dior*, 2009 II-00147. También ver, Puma contra el registro de la marca figurativa “BERTRAND PUMA La griffe boulangère” para

La jurisprudencia europea sobre vínculo mental no se aleja completamente del enfoque estadounidense. En efecto, la TDRA 2006 expresamente menciona como factores relevantes la intención del demandado de crear una “asociación” con la marca famosa o, en su caso, cualquier “asociación efectiva”.⁷¹ Dicha asociación es factible a raíz del grado de similitud entre las marcas —el cual constituye el primer factor a considerar en la TDRA— que la jurisprudencia interpreta como un estándar menos severo que no equivale a total o casi identidad entre las marcas (como nivel preliminar), sino más bien constituye un factor importante junto con otros.⁷² Si bien desde 2003 la jurisprudencia europea requiere la acreditación preliminar de un vínculo mental y la TDRA una “asociación” como un factor en las acciones de dilución, resulta incomprensible que ni el anteproyecto de 2004 ni el estudio de comisiones en México en 2005, se apoyaran en esas experiencias y en estos límites importantes.

3. Criterio limitante de “justa causa”

Todas las vulneraciones europeas contra la marca de renombre que puedan resultar en dilución, degradación o aprovechamiento injusto se sujetan a la condición de que ocurran “sin justa causa”.⁷³ Aunque la legislación europea no define qué comprende la “justa causa” o cuándo se está ante un debilitamiento de la marca que, no obstante, sea con justa causa, dicho concepto actúa claramente como limitación (o contrapeso) al ámbito de exclusión en cuanto a que prevé la posibilidad de tolerar o dispensar ciertos usos de las

diversos productos como las máquinas de fabricación de pan, Asunto T-184/23 *Puma SA v. EUIPO*, ECLI:EU:T:2024:133, y el Auto de la Sala de Admisión a Trámite de Recursos de Casación del TJEU, C-339/24, ECLI:EU:C:2024:777, mediante el cual se desecha la solicitud y se confirma la sentencia.

⁷¹ Véase, 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B)(iii) y (iv), de la TDRA 2005.

⁷² *Levi Strauss v Abercrombie & Fitch*, 633 F.3d 1158, 1173 (9th Cir., 8 de febrero de 2012), en el pie de página 12, el Tribunal Federal puntualiza que “la similitud es el predicado necesario de la dilución y claramente un grado alto de similitud entre las marcas es más conducente a acreditar la dilución”; *Starbucks v. Wolfe’s Borough Coffee*, 588 F.3d 97,108 (2nd Cir., 3 de diciembre 2009).

⁷³ Véase, el estudio general del criterio de “justa causa” (o en inglés, *due cause*) en Ilanah Fhima (2017).

marcas renombras inclusive en caso de una vulneración.⁷⁴ La falta de definición ha permitido que el TJEU lo interprete libremente sin obligación de adoptar una interpretación estricta, se tiene en cuenta el contexto y el sistema normativo del cual forma parte (Fhima, 2017, p. 900). Según el Tribunal, el concepto de justa causa entraña que “la protección de los derechos de que goza el titular de una marca en virtud de la [normativa Europea] no es incondicional”, en virtud de que se condiciona a que el titular actúe protegiendo sus intereses cuando sean vulnerados. En ese sistema normativo, han de considerarse también “los intereses de un tercero en utilizar, en el tráfico económico, un signo semejante a una marca renombrada, mediante la posibilidad de que el usuario de tal signo invoque una justa causa”. Por ello, el concepto de justa causa es flexible: “no sólo puede englobar razones objetivamente imperiosas sino que puede asimismo referirse a los intereses subjetivos de un tercero...”⁷⁵

Por medio de la “justa causa”, no buscan los tribunales resolver conflictos sino más bien “un equilibrio entre los intereses” en conflicto. Así, la acreditación por un tercero de una utilización con justa causa no conlleva a reconocerle derechos vinculados a una marca registrada, sino que “obliga al titular de la marca renombrada a tolerar el uso del signo semejante”. En la sentencia *Red Bull*, por ejemplo, el TJEU consideró pertinente el uso del signo “*The Bulldog*” por el demandado para productos/servicios HORECA en conjunto al registro de la marca “*Red Bull*” por el titular en Benelux, así como la buena fe del tercero al buscar extender ese signo en relación con bares y bebidas.⁷⁶

A diferencia de las legislaciones europea y estadounidense, el concepto de “dilución” de la marca notoria adoptado en México es prácticamente ilimitado, carente de acotaciones o condiciones *sine qua non* que defiendan al interés general como contrapeso. El mismo texto de la RC que el antepro-

⁷⁴ Asunto C-65/12, *Leidseplein Beheer BV v. Red Bull GmbH*, ECLI:EU:C:2014:49, apartado [27]. Para un estudio de esta sentencia —entre otras— en donde al doctrina señala que la “justa causa” actúa como contrapeso al ámbito de exclusión, véase Ilanah Fhima (2017, p. 900).

⁷⁵ Asunto C-65/12, *Leidseplein Beheer BV v. Red Bull GmbH*, ECLI:EU:C:2014:49, apartado [42-45].

⁷⁶ Asunto C-65/12, *Leidseplein Beheer BV v. Red Bull GmbH*, ECLI:EU:C:2014:49, apartados [46, 54-58].

yecto y los dictámenes de comisiones señalan como una de las “obligaciones” internacionales ofrece un ejemplo claro de cómo reconciliar diversos intereses. Por ejemplo, menciona dicha RC como motivo de conflicto cuando el carácter distintivo de la marca anterior pueda ser menoscabado o diluido “en forma desleal” por la utilización del signo posterior. La misma RC explica que “de forma desleal” supone que no constituye dilución la utilización por terceros que “no es contraria a la práctica comercial honesta” y señala como ejemplos la referencia a una marca notoria en una revista o parodia.⁷⁷ La condición de “deslealtad” sugiere entonces que habrá situaciones en las que el riesgo de causar dilución puede justificarse por ser compatible con prácticas honestas que responden al interés público como la libertad de expresión y la expresión artística, tal como se reconoce por medio de limitaciones y excepciones en los EE. UU. y en la UE.⁷⁸

La “deslealtad” como calificativo de dilución actúa como una limitante significativa y coincide con la condición de “prácticas leales en materia industrial y comercial” a las cuales sujeta la Directiva Europea todos los usos para referirse (“usos referenciales”) a los productos del titular o para alertar sobre su reventa o usos con fines artísticos.⁷⁹ Como casi siempre ocurre en los trasplantes legales, ni en la LPI de 2005 ni en la nueva LFPPI de 2020, se dispone de limitaciones como la “deslealtad” que acotan el concepto mexicano de dilución promoviendo intereses que no siempre coinciden con los económicos del titular.

4. Conceptos de dilución por difuminación “blurring” y dilución por desprestigio “tarnishment”

En los EE. UU., la TDRA 2006 define a la dilución por *blurring* como “asociación derivada de la semejanza entre la marca [posterior] y una marca

⁷⁷ Véase, artículo 4.4, punto i), de la RC 2000. <https://doi.org/10.34667/tind.35164>

⁷⁸ Véase, las excepciones a la infracción por dilución relacionadas con parodias, comentarios o reseñas en las fracciones 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B)(iii) y (iv), de la TDRA de 2005 en los EE.UU y el Considerando 27 de la Primera Directiva Europea (versión refundida) de 2015. Sobre la falta tan preocupante de limitaciones a los derechos exclusivos en la LFPPI, véase también, César Ramírez Montes (2025), pp. 214-216.

⁷⁹ Véase, Considerando 27, Directiva Europea (refundida) de 2015.

famosa que perjudica a la distintividad de esta última”. En contraparte, la dilución por *tarnishment* (o desprestigio, como en la ley mexicana) la define de la misma manera pero como “daño” a “la reputación de la marca famosa”.⁸⁰ Ambos impedimentos proceden aún en la ausencia de confusión o de una relación de competencia entre las marcas. Por su parte, el derecho europeo prevé protección especial a favor de las marcas renombradas que se equipara a la dilución gradual (*blurring*) y al desprestigio (*dilution by tarnishment*) bajo los conceptos de “perjuicio a la distintividad” o “perjuicio a la reputación.” Dicha protección existe como motivo de denegación del registro y como motivo para prohibir el uso.⁸¹ El derecho estadounidense ha servido de fuente en las definiciones de los dos tipos de “perjuicios” europeos. Así, el TJEU explica que “perjuicio al carácter distintivo” de la marca también denominado “dilución,” “menoscabo” o “difuminación,” consiste en “la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado, dado que el uso de la marca posterior da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público”.⁸² Como ilustración, señala que así sucede “cuando la marca anterior, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto”.⁸³

Esa ilustración evoca los ejemplos clásicos en los que se apoya la teoría de la dilución, tales casos hipotéticos como jabones Kodak (o pianos Kodak) para argumentar que, de permitirse esos registros o usos, en poco tiempo

⁸⁰ Véase, por ejemplo, las definiciones de *blurring* y *tarnishment* del apartado 2 de la Trademark Dilution Revision Act 2006 (TDRA), 20 Stat. 1730-Public Law No. 109-312. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-109publ312/pdf/PLAW-109publ312.pdf>

⁸¹ Véase, artículo 5(3)(a) motivo de denegación de registro y artículo 10(2)(c) motivo para prohibir el uso, Directiva de Marcas 2015.

⁸² Asunto C-252/07, *Intel Corp. V. CPM*, 2008 I-08823, apartado [31].

⁸³ ii) que la marca sea notoriamente conocida, o que se haya registrado la marca o presentado una solicitud de registro de la marca, en cualquier jurisdicción, o en relación con cualquier jurisdicción, distinta de la del Estado miembro; o iii) que la marca sea notoriamente conocida por el público en general en el Estado miembro. b) No obstante lo dispuesto en el apartado a) ii), un Estado miembro podrá exigir, a los efectos de la aplicación del párrafo 2) d), que la marca sea notoriamente conocida en una o más jurisdicciones distintas de la del Estado miembro.

no existirá más la asociación inmediata y única de la marca original Kodak para “cámaras fotográficas”.⁸⁴ Según la RC de la OMPI, la debilitación de la capacidad identificadora (dilución) entraña una pérdida del valor económico puesto que reduce “la posición única de la marca [] en el mercado”.⁸⁵ Sin embargo, la doctrina ha cuestionado la supuesta interferencia con el proceso asociativo que realizan los consumidores con la marca famosa y la supuesta “lentificación” de dicho proceso que estudios psicológicos demuestran son demasiado insubstanciales como para alterar una decisión de compra (Tushnet, 2008, pp. 527-528).

En cuanto al perjuicio al renombre de la marca (que comprendería el “desprestigio” en la ley mexicana), el TJEU lo denomina “difuminación” o “degradación” (*dilution by tarnishment*) y explica que se produce “cuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado”. Tal riesgo de degradación resultaría, por ejemplo, si los productos ofrecidos por el tercero poseen “una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca”.⁸⁶ Como ejemplo hipotético, se menciona el empleo del nombre de la joyería “Tiffany” para un cabaret.⁸⁷ En general, el renombre de la marca anterior puede verse empañado cuando se reproduzca en un contexto “obsceno, degradante o inapropiado”, o bien en un contexto que, sin ser ofensivo, es “incompatible con la imagen” particular que la misma haya adquirido ante los ojos del público como resultado de esfuerzos promocionales.⁸⁸ Por ejemplo, la utilización por un tercero de una marca de ginebra renombrada para designar a un detergente líquido haría que dicha marca fuera menos atractiva. O el registro de la marca figurativa “*Romeo has a Gun*,

⁸⁴ *Mead Data Cent., Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.*, 875 F.2d 1026, 1031 (2d Cir. 1989), el Tribunal cita los ejemplos del proceso legislativo que aprobó la legislación contra la dilución del estado de Nueva York.

⁸⁵ Véase, apartado 4.4, punto ii), artículo 4o. de la RC de la OMPI, 2000. <https://doi.org/10.34667/tind.35164>

⁸⁶ Asunto C-487/07, *L'Oréal v. Bellure*, 2009 I-05185, apartado [40].

⁸⁷ *Ty Inc. v. Perryman*, 306 F.3d 509, 511 (7th Cir.2002).

⁸⁸ Véase, Directrices sobre Marcas, Oficina Europea de la Propiedad Intelectual, secciones 3.4.3.3 “Perjuicio para el renombre”. <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051514/directrices-sobre-marcas/3-4-3-3-perjuicio-para-el-renombre>

by *Romano Ricci*” para artículos de perfumería y ropa sería incompatible con la imagen clásica de feminidad, dulzura, naturaleza y felicidad, que proyecta la marca anterior NINA RICCI, haciéndola menos atractiva.⁸⁹ El mismo enfoque sobre contextos ofensivos o degradantes se adopta en la jurisprudencia de los EE. UU. relacionado con *tarnishment*.

Sin embargo, no basta simplemente alegar que la mera aparición de bienes o servicios de baja calidad designados por la marca posterior perjudicará el renombre de la marca anterior sin fundamentar la existencia de un riesgo serio no hipotético o señalando únicamente su alta reputación e incluso, su prestigio.⁹⁰ En general, es más factible que los tribunales europeos concluyan la existencia de un riesgo serio de dilución, por *blurring* o por desprestigio, cuando la marca anterior cuenta con un alto grado de distintividad intrínseca (o adquirida) así como una reputación excepcional más allá del sector relevante (International Trademark Association, 2021). En efecto, la jurisprudencia menciona una importante limitante del criterio de dilución: marcas notorias compuestas de términos comunes cuyo uso por terceros es sumamente extenso y son menos proclives a sufrir dilución. Así, para los tribunales europeos, marcas como VIPS, para servicios de restaurantes que se apoyan en su significado original (*Very Important People*) o SPA, que se emplea frecuentemente para designar centros de hidroterapia (inclusive para la ciudad belga de Spa o el circuito automovilístico “Spa-Francorchamps”) corren menos riesgo de dilución gradual (*blurring*) por el registro de marcas nuevas como VIPS para software o SPA-FINDERS para agencias de viajes.⁹¹ A la misma conclusión llegan los tribunales estadounidenses cuando señalan que el riesgo

⁸⁹ Asunto T-359/15, *Arrom Conseil v. Nina Ricci SARL*, ECLI:EU:T:2016:488, apartado [28].

⁹⁰ Véase, como ejemplos, Asunto T-111/16, *Prada v. EUIPO*, ECLI:EU:T:2018:328, apartado [53] y el Auto del TJEU por el que se desecha el recurso de casación, C-510/18, ECLI:EU:C:2019:117 (oposición de PRADA contra el registro de “THE RICH PRADA” para varias clases de bienes y servicios alejados de la moda); Asunto T-276/21, *Rolux SA v. EUIPO*, ECLI:EU:T:2023:6, apartado [50], oposición de Rolux contra el registro de la marca figurativa de una corona para ropa.

⁹¹ Asunto 215/03, *Sigla, SA v. Elleni Holding*, 2008 II-00014, apartado [38], marca VIPS; Asunto 67/04, *Spa Monopole v. Spa-Finders Travel Arrangements*, 2005 II-01825, apartado [44], marca SPA.

de dilución disminuye en la medida que las marcas se apoyan excesivamente sobre el significado etimológico de las mismas.⁹²

Así, mientras que la marca “Visa” para sistema electrónico de crédito puede remitir también a “visa” como permiso de viaje, poco se apoya dicha marca en ese significado en virtud de que la marca “Visa” genera asociaciones positivas en el público, tales como “hacer relativamente más fáciles transacciones difíciles y facilitar nuevas oportunidades y experiencias”. Esta limitación tiene sentido si se considera que, si el objetivo de la dilución es prevenir la formación de nuevas y diferentes asociaciones con la marca notoria,⁹³ la reproducción del término en cuestión por la marca solicitada es menos probable que cause debilitamiento cuando simplemente se apoya en su significado propio. También coincide con la doctrina que inicialmente propuso la protección contra la dilución de marcas, específicamente “acuñadas, arbitrarias o de fantasía” (Schechter, 1927, p. 829).⁹⁴ En particular, marcas “únicas” cuyos propietarios “han agregado en lugar de sustraer del vocabulario y, desde un principio, se han asociado en la mente del público con un producto particular, no con una variedad de productos...” (Schechter, 1927, p. 829).

Antes de proceder, es preciso citar expresamente el texto de la norma Europea que prohíbe registro o usos en los que “el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso fuera perjudicial” para los mismos.⁹⁵ Está claro que los términos “sin justa causa” se vinculan y restringen las vulneraciones de “ventaja desleal” o “perjuicio” (dilución): el uso de un signo que diluye o saca ventaja ha de ser también sin justa causa (Fhima, 2017, p. 900). No se trata de dos requisitos *independientes* en el sentido de que una vez que se acredita el riesgo de ventaja desleal o dilución, la carga de la prueba se revierte en el solicitante o demandado de acreditar la justa

⁹² *VISA Int Service Ass. v. JLS Co*, 610 F.3d 1088 (9 Cir Ct, 2010).

⁹³ *VISA Int Service Ass. v. JLS Co*, 610 F.3d 1088, 1090 (9 Cir Ct, 2010).

⁹⁴ Como ejemplos de esas marcas, menciona el autor a Rolls-Royce, Aunt Jemima, Kodak, Mazda, Corona, Nujol y Blue Goose.

⁹⁵ Véase, el artículo 5(3)(a) como motivo de denegación del registro y el artículo 10(2)(c) de la Directiva 2015.

causa del uso de la marca posterior. De una lectura textual se desprende que, “si el signo se utiliza *con* justa causa, cualquier ventaja [o perjuicio] que resulte no es desleal”. Ante todo, debe considerarse primero si el uso del signo es sin justa causa. Esta acotación es sumamente importante, puesto que “una vez que el tribunal se decantó por una ventaja *desleal*, es extremadamente difícil borrarla de la mente y concluir, no obstante, que el signo no se usa sin justa causa”.⁹⁶ Son pertinentes estas observaciones porque, como se verá más adelante, el criterio de “ventaja desleal” que no requiere ningún perjuicio a la marca (o al titular) ni confusión comprende, esencialmente, una forma específica de competencia desleal que generalmente se regula de manera autónoma.⁹⁷

5. La “Modificación del Comportamiento Económico del Consumidor” como limitación a la dilución

El requisito *preliminar* de “vínculo mental” entre las marcas no es el único mecanismo a través del cual, el TJEU limita significativamente el alcance del criterio de dilución, minimizando así los efectos negativos sobre la libre competencia. La jurisprudencia reiterada señala que la comprobación de que el público vincula mentalmente dos marcas no dispensa al titular de la marca anterior de “aportar la prueba de una infracción efectiva y actual contra su marca”, es decir, que el uso causa o causará debilitación de la capacidad de identificación de la marca anterior. Para probar la debilitación o dilución, se precisa de un análisis *global* de todos los elementos presentes, incluyendo los factores relevantes para verificar la presencia del vínculo mental. Así, cuanto más fuerte sea dicho vínculo o evocación, mayor será el riesgo de dilución. Igualmente, cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de la marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de perjuicio por dilución. Sin embargo, a efectos de apreciar la dilución, no se requiere que la

⁹⁶ *Lidl Great Britain v. Tesco Stores*, [2024] EWCA Civ 262 (Tribunal de Apelación de Inglaterra), apartados [208, 209, 212].

⁹⁷ *Thatchers Cider Co Ltd v. Aldi Store Ltd*, [2025] EWCA Civ 5 (Tribunal de Apelación de Inglaterra), apartado [48] (Dictum del Magistrado Relator Lord Justice Arnold); *Sky v. SkyKick* [2018] EWHC 155 (Ch) (Tribunal de Primera Instancia, Inglaterra), apartado [315]. Véase, también, Til Todorski (2024, p. 819).

marca anterior sea “única” (en el sentido de “inventada”), un primer uso de una marca posterior bastaría para generar un debilitamiento efectivo y actual a la capacidad de identificación.⁹⁸

Por último y sobre todo, se demuestra que, como consecuencia de la marca posterior, “se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior o existe un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro”.⁹⁹ El TJEU aclaró que ese concepto de “modificación del comportamiento económico del consumidor” entraña “un requisito de carácter objetivo”, que no puede “deducirse únicamente de elementos subjetivos, como la mera percepción de que los consumidores adviertan la presencia de otra marca similar a otra anterior. Con dicho requisito objetivo y autónomo, expresó claramente la necesidad de exigir “un nivel de prueba superior” para constatar un debilitamiento por dilución, lo cual justificó en el interés de no perjudicar a la competencia entre los operadores económicos. Ello no significa que se requiera aportar pruebas de un perjuicio real. Al contrario, el TJEU admite un “serio riesgo” de que se produzca tal debilitamiento, al permitir el uso de “deducciones lógicas”. Pero tales deducciones lógicas no han de ser meras suposiciones, sino basarse en “un análisis de probabilidades y [tener] en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial pertinente y cualquier otra circunstancia del caso concreto”.¹⁰⁰

El estándar de “cambio del comportamiento económico del consumidor” ha permitido limitar significativamente las oposiciones basadas en alegaciones de dilución. No obstante ser criticado en la doctrina por ser “difícil e inclusive imposible” para que el titular compruebe el nexo entre dicha modificación del comportamiento económico y la utilización del tercero (Breitschaft, 2009, p. 503), en la práctica los tribunales nacionales se han orientado por deducciones lógicas derivadas de las pruebas ofrecidas.¹⁰¹ Por ejemplo,

⁹⁸ *Intel*, apartados [67-69, 71-75].

⁹⁹ *Intel*, apartado [77].

¹⁰⁰ Asunto C-383/12 P, *Environmental Manufacturing v. Société Elmar Wolf*, ECLI:EU:C:2013:741, apartados [37, 40-43].

¹⁰¹ Véase, por ejemplo, las sentencias del Tribunal de Apelación de Inglaterra en *Comic Enterprises v. Twentieth Century Fox Film*, [2016] EWCA Civ 41, apartado [44], el uso de la marca Glee, inclusive de buena fe, para una serie de televisión diluye la marca anterior Glee regis-

la semejanza entre la marca anterior 32RED y el signo figurativo VEGAS32 (en rojo) permite que los clientes de casinos alteren más fácilmente su lealtad de la primera hacia la segunda, o al menos tengan disposición a jugar en VEGAS32 por la semejanza con 32RED.¹⁰² De igual modo, la asociación mental de la marca PINK propiedad de THOMAS PINK —la cual desde 1984 se usa para camisas y camisetas para caballero de lujo— con la marca PINK de Victoria Secret —la cual se lanzó al mercado para ropa interior en masa con connotaciones sexys— causaría que los clientes de la primera compraran menos artículos.¹⁰³ La carga de la prueba de dilución puede ser más pesada pero no imposible. De hecho, la misma preocupación por los posibles efectos negativos a la libre competencia sobre los que se funda el estándar del TJEU, llevó en 2002 a la Corte Suprema de los Estados Unidos a imponer el nivel de prueba superior de dilución “real y efectiva”, no simple probabilidad.¹⁰⁴ Con la aprobación de la TDRA en 2006, el legislativo estadounidense hizo explícito el estándar de “riesgo probable”, abrogando así la sentencia de la Corte.

VI. Quinta parte

1. Criterio de aprovechamiento

Las reformas de 2006 dividieron el supuesto de “aprovechamiento que pudiera causar desprestigio” en dos impedimentos autónomos contra el registro: “aprovechamiento no autorizado” y el “desprestigio” de la marca notoria.¹⁰⁵

trada en Inglaterra para entretenimiento y comedia; *Rogers Maier v. ASOS*, [2015] EWCA Civ 377, apartado [143].

¹⁰² *32RED Plc v. WHG (International)*, [2011] EWHC 62 (Ch), apartado [133], confirmado por la Corte de Apelación de Inglaterra, [2012] EWCA Civ 19.

¹⁰³ *Thomas Pink Ltd v. Victoria Secret UK*, [2014] EWHC 2631 (Ch), apartado [206].

¹⁰⁴ *Moseley v. Victoria Secret*, 537 U.S. 418, 433 (Corte Suprema de los EE.UU, 4 de marzo de 2003).

¹⁰⁵ Véase, Anteproyecto “Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, en materia de Marcas Conocidas y Famosas,” sometido por el Diputado Manuel Ignacio López Villarreal. http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2004/11/asun_1552165_20041130_1566764.pdf

Sin embargo, ni el anteproyecto ni las comisiones se avocaron en explicar que debía constituir un “aprovechamiento”, ni cuáles son sus requisitos o límites. El derecho internacional como el ADPIC (o el T-MEC) no prevé obligación expresa de proteger marcas ante usos que constituyan un mero aprovechamiento (Fhima, 2006, p. 408). En concordancia, la legislación estadounidense, por ejemplo, tampoco la contempla (Luepke, 2008, p. 827). Existen en la doctrina algunas opiniones que señalan que la verdadera motivación del concepto de dilución es la percepción de un parasitismo que redundaría en un beneficio inmorale a un tercero más que en un menoscabo a la marca famosa (Franklin, 2004, p. 117). Sin embargo, la nueva TDRA de 2006 restringió expresamente riesgo de dilución a dos formas (difuminación o deterioro), excluyendo tácitamente la represión frente al simple parasitismo o aprovechamiento.¹⁰⁶

Como en el caso del criterio de dilución, el modelo de protección en torno al aprovechamiento se ocupa de salvaguardar y preservar las funciones adicionales (comunicación, inversión o publicidad) que desempeña la marca a raíz de los esfuerzos de marketing empleados por el titular. Ese modelo considera a la marca registrada como un derecho real *absoluto* (en contraposición al modelo tradicional basado en error o confusión), que ha de permitir a su titular “internalizar” completamente todos los beneficios económicos derivados de la reputación a partir de sus esfuerzos e inversiones económicas (Barnes, 2007, p. 32).¹⁰⁷ Por ello, el modelo (como la dilución) preconiza protección inclusive en relación con bienes o servicios diferentes a los que ampara el registro.¹⁰⁸ Dichas funciones adicionales son complementarias, pero no equivalentes a la función esencial de la marca como garantía de origen. Por ello, se salvaguarda difícilmente su encuadre en la teoría económica de reducción de costos de búsqueda que explica el ámbito convencional de control y exclusión concedido por el registro.

¹⁰⁶ *VISA Int. Service Ass. v. JLS Co.*, 610 F.3d 1088, 1090 (9 Cir Ct, 2010).

¹⁰⁷ El autor explica que la discusión académica sobre la extensión del ámbito más allá del paradigma tradicional de la confusión se le denomina *profitisation debate*.

¹⁰⁸ Conclusiones del Abogado General Jääskinen en el Asunto C-323/09, *M&S v. Interflora*, 2011 I-08625 (TJEU, 22 de septiembre de 2011), apartado [50] y la doctrina ahí citada.

2. Aprovechamiento en el derecho internacional

Es muy probable que la fuente del criterio mexicano de “aprovechamiento no autorizado” sea la RC de la OMPI, puesto que la menciona el anteproyecto y la repiten los dictámenes de comisiones, aunque las disposiciones de dicha Recomendación no son vinculantes para México. La RC prohíbe la utilización de un nueva marca que “se aproveche de manera desleal del carácter distintivo de la marca notoria”.¹⁰⁹ Aclara que “aprovecharse de forma desleal” del carácter distintivo de una marca no entraña ni conexión errónea con el titular ni perjuicio a la marca misma, sino más bien supone “que la persona que utilizase una marca conflictiva se aprovecharía del buen nombre de la marca notoriamente conocida”. Puntualiza también, que la referencia a una “ventaja desleal” pretende “dar a los Estados miembros flexibilidad en la aplicación de este criterio”. Como ejemplo de dicha flexibilidad, la RC menciona usos “por razones comercialmente justificables”, como la venta de repuestos a través de la “referencia” a una marca notoria que no es desleal y, por tanto, debe permitirse.¹¹⁰ La publicidad comparativa constituye otro ejemplo típico de un aprovechamiento no autorizado de una marca, que será ilegal a menos que una limitación expresamente la permita.¹¹¹

Si el requisito de “manera desleal” entraña flexibilidades en la aplicación de los criterios de aprovechamiento (incluyendo la dilución) en la RC, no queda claro por qué México no adoptó dicha flexibilidad en las reformas de 2006. Ese contrapeso al ámbito del aprovechamiento provee de importantes salvaguardas a la competencia económica y minimiza significativamente los riesgos indeseables derivados de la protección especial. Por ejemplo, la RC no prohíbe cualquier tipo de aprovechamiento que el titular objete, sino que constriñe su aplicación a casos en que “de manera desleal” se aprovechen de la marca notoria. Quiere decir que puede existir un aprovechamiento pero que no se compruebe ser “desleal”, en cuyo caso no procede refutar el registro a favor del titular de la marca notoria. Preocupa que el

¹⁰⁹ Artículo 4(1)(b)(iii), WIPO JR, septiembre 1999. <https://doi.org/10.34667/tind.35164>

¹¹⁰ Artículo 4.5, punto iii), de la RC de OMPI, 2000. <https://doi.org/10.34667/tind.35164>

¹¹¹ Véase, por ejemplo, Asunto C-323/09, *M&S v. Interflora*, 2011 I-08625 (TJEU, 22 de septiembre de 2011), apartado [74].

aprovechamiento mexicano, en cambio, no se condicione a nada, ya que la simple ausencia de “autorización” lo actualiza y su ámbito tan ilimitado de aplicación podría ocasionar efectos negativos sobre la libre competencia.¹¹² En un sistema de competencia económica abierto es normal la imitación entre los operadores económicos que buscan innovar y competir al tener como referente a las empresas más exitosas del mercado.

3. Criterio europeo de aprovechamiento (o ventaja) desleal

El criterio de “aprovechamiento desleal” de la RC reproduce casi de manera idéntica la prohibición de una conducta parasitaria que contempla la legislación europea desde 1988, a través del motivo para oponerse u objetar la utilización de un signo que obtenga una “ventaja desleal” —*unfair advantage*— del carácter distintivo o del renombre de una marcada renombrada (Fhima, 2006, p. 408). La legislación europea tampoco define el concepto, pero el TJEU ya lo definió y lo precisó basándose en el sistema de competencia que pretende fomentar la normativa sobre marcas. La jurisprudencia europea interpreta “ventaja desleal” en términos de un “aprovechamiento indebido” —no simplemente como “no autorizado”— cuando explica que permite a marcas renombradas oponerse al registro de marcas “que puedan aprovecharse indebidamente de [su] notoriedad o carácter distintivo”. El objetivo de la disposición europea, sin embargo, no es impedir el registro de toda marca idéntica o similar, sino más bien sujetar los impedimentos a casos muy específicos en que existan riesgos claros de dilución gradual, desprestigio o de aprovechamiento indebido.¹¹³ La aplicación se sujeta a condiciones acumulativas.

Por ejemplo, al igual que los dos riesgos de dilución, requiere la presencia de un vínculo mental cuya presencia ha de apreciarse globalmente. Dicho vínculo mental entre las marcas, sin embargo, no basta en sí para actualizar-se una ventaja desleal. A diferencia de la dilución, el público relevante cambia, ya que se focaliza sobre el consumidor medio de los productos o servicios

¹¹² Como ejemplos nocivos cuando el criterio de aprovechamiento (o ventaja) se interpreta sin el calificativo de “desleal”, véase Dev Ganjee y Robert Burrell (2010, p. 282).

¹¹³ Véase, por ejemplo, Asunto T-215/03, *Sigla v. OHIM*, 2007 II-00711, apartado [46].

para los que se pretende registrar la marca posterior.¹¹⁴ El uso que se aproveche deslealmente de la marca anterior debe ser “sin justa causa”, como condición *sine qua non* y adicional, así como primer paso antes de proceder a la calificación de si el aprovechamiento por parte del tercero resulta o no “indebido”. Tal como la dilución, la apreciación de si una marca posterior se aprovecha deslealmente requiere un examen global de todas las circunstancias del caso, con énfasis particular sobre la naturaleza de la reputación de la marca anterior y la imagen o características que los productos o servicios proyecten.

Según la jurisprudencia, “ventaja desleal” no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino que más bien se centra en el *beneficio* indebido que un tercero obtiene en el sentido de facilitar la venta e incluso, la promoción de sus productos o servicios por la asociación que el público entabla con la marca renombrada.¹¹⁵ Ha de acreditarse que la marca posterior recibe “algún tipo de impulso” por su asociación con la marca renombrada. Pero ese “impulso” en el sentido de “mejorar los resultados de la marca posterior” debe provenir directamente de los esfuerzos económicos del propietario.¹¹⁶ No basta la mera asociación mental entre las marcas, sino que además requiere prueba de asociación con “cualidades positivas” de la marca anterior que vayan más allá de las que comúnmente asocian los consumidores con el tipo de productos que dicha marca notoria designa.¹¹⁷ Debe constatarse que habrá riesgo de aprovechamiento indebido cuando existan indicios de que el consumidor, sin confundir necesariamente la procedencia, “resulta atraído por la marca [posterior] en sí misma” y adquiere el producto o ser-

¹¹⁴ Asunto C-320/07 P, *Antartica Srl v. The Nasdaq Stock Market*, 2009 I-00028, apartado [48].

¹¹⁵ Asunto C-487/07, *L'Oréal v. Bellure*, 2009 I-05185 (TJEU, 18 de junio de 2009), apartado [41].

¹¹⁶ Asunto C-252/07, *Intel Corp. v. CPM*, 2008 I-08823, Conclusiones de la Abogada General Sra. Sharpston, apartado [66].

¹¹⁷ Asunto C-136/08 P, *Japan Tobacco v. EUIPO*, 2009 I-00070. Por ejemplo, en este caso, la coincidencia de elementos gráficos de camellos, pirámides y desierto entre la marca anterior y la marca figurativa solicitada (“Camelo” para café tostado), no resultaría en un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca “CAMEL” (para cigarrillos) por que las características positivas de “momentos de convivencia y esparcimiento” alegadas por el propietario son típicas del consumo de tabaco en la mente de los consumidores y, como tales, no confieren ningún impulso ni facilitan la venta de café por la marca solicitada.

vicio que la misma designa debido a que lleva tal marca, idéntica a la marca notoria o similar.¹¹⁸ Por consiguiente, un factor relevante es “la relación entre las connotaciones prestigiosas de la marca anterior y el contexto en que se utiliza la marca posterior”.¹¹⁹ A falta de dichas connotaciones o cualidades positivas, no procede rechazar el registro (o prohibir el uso) con base en aprovechamiento indebido.

El término “ventaja” o “aprovechamiento” se ha equiparado al concepto de “parasitismo” o “gorronear a costa de alguien” (*free-riding*).¹²⁰ Dicho concepto incluye, en particular, “los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre”. Según el TJEU, una explotación manifiesta ocurre cuando un tercero, sin justa causa, “se sitúa en la estela de una marca de renombre con el fin de beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y de explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular... sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos”.¹²¹ Dicha ventaja presupone, por ejemplo, circunstancias en las que, “gracias a una transferencia de la imagen de la marca o las características proyectadas” por ella hacia los productos designados por la marca conflictiva idéntica o similar, y se convierte en explotación manifiesta.¹²²

Para determinar si un signo saca una ventaja desleal, se procede a una “apreciación global” que tenga en cuenta todos los factores pertinentes, entre los cuales figuran la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la natu-

¹¹⁸ Asunto T-215/03, *Sigla v. OHIM*, 2007 II-00711, apartado [72].

¹¹⁹ Asunto C-252/07, *Intel Corp. v. CPM*, 2008 I-08823, conclusiones de la Abogada General Sra. Sharpston, apartado [66].

¹²⁰ Asunto C-487/07, *L'Oréal v. Bellure*, 2009 I-05185 (TJEU, 18 de junio de 2009), apartado [41]. En sentencias posteriores el TJEU se refirió al “provecho obtenido indebidamente” de la marca, véase Asunto C-323/09, *M&S v. Interflora*, 2011 I-08625 (TJEU, 22 de septiembre de 2011), apartado [74].

¹²¹ Asunto C-323/09, *M&S v. Interflora*, 2011 I-08625 (TJEU, 22 de septiembre de 2011), apartado [89].

¹²² Asunto C-487/07, *L'Oréal v. Bellure*, 2009 I-05185 (TJEU, 18 de junio de 2009), apartado [41].

raleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. Como en el caso de dilución, la intensidad de la evocación de la marca anterior determinará el posible riesgo (actual o futuro) de que un signo obtenga una ventaja desleal. Asimismo, será más fácil concluir que un signo se aprovecha indebidamente cuanto más distintiva sea la marca anterior y cuanto más similares sean los productos o servicios.¹²³ El TJEU también ha enfatizado la similitud de las marcas que causa su vinculación mental derivada de la conducta intencional del tercero. Así, la intención de entablar deliberadamente una evocación con la marca renombra constituye un factor relevante.¹²⁴

La falta de evidencia que demuestre la intención deliberada del tercero no es, empero, determinante. Los tribunales también han aclarado que, si el “efecto objetivo” sobre el uso del signo posterior por el tercero es permitirle explotar la reputación de la marca notoria, eso basta para actualizarse el aprovechamiento indebido aunque no se demuestre la intención subjetiva.¹²⁵ La acreditación de la conducta deliberada (o del efecto objetivo) puede surgir de las pruebas aportadas (documentales y testimoniales) cuando se trata de prohibir el uso de un signo ya utilizado pero será mucho más difícil cuando el signo no se usó todavía y se trata de impedir el registro. En ese último supuesto, deberán “extraerse consecuencias de todas las circunstancias del caso en lo que respecta al efecto probable”.¹²⁶ También hay que señalar que los tribunales enfatizan diferencias entre el tercero que “intenta deliberadamente” *vivir arriesgadamente* al imitar aspectos comerciales de las empresas líderes, pero marcando una distancia suficiente; y el tercero que “deliberadamente intenta” causar *engaño* beneficiándose deliberadamente de la reputación ajena.¹²⁷ Solamente este último constituye un factor relevante para el aprovechamiento indebido, puesto que el primero es parte de la libre competencia.

¹²³ Asunto C-252/07, *Intel Corp. v. CPM*, 2008 I-08823, conclusiones de la Abogada General Sra. Sharpston, apartado [65].

¹²⁴ Asunto C-487/07, *L'Oréal v. Bellure*, 2009 I-05185 (TJEU, 18 de junio de 2009), apartado [44].

¹²⁵ *Thatchers Cider Corp. v. Aldi Stores*, [2025] EWCA Civ 5 (Tribunal de Apelación de Inglaterra), apartado [48] y las sentencias que ahí cita.

¹²⁶ Asunto C-252/07, *Intel Co v. CPM*, 2008 I-08823, Conclusiones de la Abogada General Sra. Sharpston, apartado [67].

¹²⁷ *Specsavers Int v. Asda Stores*, [2012] EWCA Civ 24 (Tribunal de Apelación de Inglaterra), apartado [115].

El criterio de “aprovechamiento indebido” ha resultado una herramienta efectiva en la protección contra la imitación del *trade dress* o marcas compuestas por la forma o el embalaje del producto.¹²⁸ El criterio aborda una forma específica de competencia desleal,¹²⁹ la cual generalmente se regula por separado y de forma supletoria a la normativa sobre marcas. Sin embargo, el aprovechamiento indebido no persigue impedir que un comerciante aprenda de sus competidores, aun cuando ello implique la adopción de “semejanzas en la estrategia y la presentación” de los productos o servicios.¹³⁰ Su aplicación requiere mucha atención a los posibles efectos nocivos sobre la sana y libre competencia. A tales efectos, los tribunales europeos han reconocido que existen diferentes tipos de aprovechamientos (“gorroneo”) que no deben mezclarse sin distinguirlos porque no todos son nocivos a la competencia ni se prohíben en la ley.¹³¹ Mezclarlos sin discernirlos ofusca la aplicación del criterio de ventaja desleal. No obstante, haber interpretado inicialmente ese criterio soslayando el calificativo de “desleal”,¹³² en jurisprudencia más re-

¹²⁸ Por supuesto que también es útil en el caso de registro o usos de marcas nominativas. Véase, por ejemplo, Asunto C-320/07 P, *Antartica Srl v. The Nasdaq Stock Market*, 2009 I-00028, y Asunto C-294/12 P, *Yōu-Q BV v. Apple Corps*. ECLI:EU:C:2013:300.

¹²⁹ *Thatchers Cider Corp. v. Aldi Stores*, [2025] EWCA Civ 5 (Tribunal de Apelación de Inglaterra), apartado [48] y las sentencias que ahí cita.

¹³⁰ *PlanetArt v. Photobox*, [2020] EWHC 713 (Ch) (Tribunal de Primera Instancia, Inglaterra), apartado [38]. Véase, también, *Match Group v. Muzmatch Ltd.*, [2022] EWHC 941 (IPEC) (Juzgado de Propiedad Intelectual, Inglaterra) apartado [128], y el desechamiento del recurso de apelación por el Tribunal de Apelación de Inglaterra, 27 de abril 2023, [2023] EWCA Civ 454.

¹³¹ *L'Oréal v. Bellure*, [2007] EWCA Civ 968 (Tribunal de Apelación de Inglaterra), apartado [28]. Por ejemplo, la falsificación constituye una forma de aprovechamiento nocivo. Hay otros casos en que un tercero, sin causar confusión, compite con el propietario, anunciándose de manera leal pero comparativa. Asimismo, hay casos en que, aunque saque un provecho del renombre de la marca, su actividad es tal que el tercero no compite con el propietario ni menoscaba su mercado.

¹³² *L'Oréal v. Bellure*, [2010] EWCA Civ 535 (Reenvío) (Tribunal de Apelación de Inglaterra), apartado [49]. En opinión del magistrado relator, Lord Justice Jacob, la interpretación adoptada por el TJEU en el apartado [41] del Asunto C-487/07, *L'Oréal v. Bellure*, 2009 I-05185 (TJEU, 18 de junio de 2009), tenía como única lectura que el calificativo “desleal” debía simplemente ignorarse, ya que si hay una “explotación manifiesta,” ésta no sólo constituye *ipso facto* una ventaja sino también se califica de “desleal” y debe prohibirse. Véase la cita en inglés: “So far as I can see this is saying if there is “clear exploitation on the coat-tails” that is ipso facto not only an advantage but an unfair one at that. In short, the

ciente el TJEU ha tomado una posición mucho más matizada, poniendo más énfasis sobre el adjetivo “desleal” y explicando que no toda ventaja o aprovechamiento entre los competidores es necesariamente injustificable y, por ende, “indebida”.¹³³

En el litigio *L'Oréal v. Bellure* relacionado con la venta de perfumes que imitaban al *trade dress* registrado del Grupo L'Oréal a fin de vender réplicas del aroma, el TJEU abordó el criterio de “ventaja desleal” en los términos ya expuestos y subrayó que, cuando el vínculo con la marca notoria confiere una ventaja comercial, esa ventaja se convierte en “desleal” o “indebida” si el tercero la “busca deliberadamente” para facilitar la venta de sus propias fragancias de baja gama. Así, el Tribunal enfatizó la “intención” deliberada del tercero de aprovecharse con fines publicitarios como consideración central para estimar la ventaja como “desleal”,¹³⁴ lo cual el juez nacional *a quo* no consideraba suficiente en sí.¹³⁵ La decisión generó severas críticas por socavar la libertad de expresión y la libertad de comercio que tienen todos los comerciantes de informar fehacientemente sobre la naturaleza de sus productos (inclusive imitaciones permitidas)¹³⁶ y por comprometer sin justificación la competencia económica.¹³⁷ Posteriormente, en *Interflora v. M&S* el TJUE se confrontó con la cuestión sobre la legalidad de la utilización por parte de un competidor de la marca notoria como palabra clave en la publicidad de un motor de búsqueda en Internet y aceptó que, en esas circunstancias, el anunciante obtiene una ventaja real de los esfuerzos comerciales del propietario derivada de su intervención deliberada para que los internau-

provision should be read as though the word “unfair” was simply not there. No line between “permissible free riding” and “impermissible free riding” is to be drawn. All free-riding is “unfair.” It is a conclusion high in moral content (the thought is clearly that copyists, even of lawful products should be condemned) rather than on economic content.”

¹³³ Asunto C-323/09, *M&S v. Interflora*, 2011 I-08625 (TJEU, 22 de septiembre de 2011), apartado [91].

¹³⁴ Asunto C-487/07, *L'Oréal v. Bellure*, ECLI:EU:C:2009:378 (TJEU, 18 de junio de 2009), apartado [47-48].

¹³⁵ *L'Oréal v. Bellure*, [2007] EWCA Civ 968 (Tribunal de Apelación de Inglaterra), apartado [93].

¹³⁶ *L'Oréal v. Bellure*, [2010] EWCA Civ 535 (REENVÍO) (Tribunal de Apelación de Inglaterra), apartados [18-20].

¹³⁷ Conclusiones del Abogado General Jääskinen en el Asunto C-323/09, *M&S v. Interflora*, 2011 I-08625 (TJEU, 22 de septiembre de 2011), apartado [94] y la doctrina ahí citada.

tas que buscan las ofertas del propietario pulsen también y adquieren las del anunciante.¹³⁸

El TJEU procedió, sin embargo, a poner más atención al requisito preliminar de la “justa causa” para determinar si el aprovechamiento por el anunciante debía considerarse como “indebido”. Así, se centró sobre el hecho de que si es el caso de que el producto o servicio le proponga al consumidor una *alternativa* comercial sin ser una imitación a aquellos designados por la marca notoria, ese aprovechamiento no puede considerarse como “indebido”.¹³⁹ En ese caso la utilización de la marca es comercialmente justificable. La sentencia *Interflora* constituye un desarrollo positivo más equilibrado entre la libre competencia y los intereses económicos de los titulares de marcas notorias.¹⁴⁰ Esta interpretación del “uso justo” como requisito previo a la estimación del aprovechamiento como “indebido” es congruente con la RC, que contiene una salvaguarda similar. Bajo la RC, el criterio de “ventaja desleal” supone que la marca conflictiva se aprovecharía del buen nombre de la marca notoria y pretende dar a los Estados miembros “flexibilidad” al permitir, por ejemplo, la referencia a una marca notoria por “razones comercialmente justificables, como la venta de repuestos...”. Además, las palabras “de forma desleal” limitan significativamente el criterio de “ventaja” (así como el de dilución) porque suponen que la utilización por terceros de una marca conflictiva no es desleal cuando “no es contraria a la práctica comercial honesta”, como por ejemplo las referencias en revistas o parodias.¹⁴¹

Sin embargo, ni el uso de marcas registradas para la venta de repuestos ni los usos en parodias o referenciales en revistas aparecen en los (escasos)

¹³⁸ Asunto C-323/09, *M&S v. Interflora*, 2011 I-08625 (TJEU, 22 de septiembre de 2011), apartados [84-88].

¹³⁹ Asunto C-323/09, *M&S v. Interflora*, 2011 I-08625 (TJEU, 22 de septiembre de 2011), apartado [89, 91]. Así, si lo que ofrece un tercero a través de anuncios en Internet con la marca controvertida es una oferta alternativa pero “sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la [...] marca, procede concluir que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con “justa causa”.

¹⁴⁰ *Specsavers International v. Asda Stores*, [2012] EWCA Civ 24 (Tribunal de Apelación de Inglaterra), apartado [141].

¹⁴¹ Artículo 4, apartado 4.4, punto ii); y apartado 4.5, punto iii). <https://doi.org/10.34667/tind.35164>

usos permitidos en la LFPI.¹⁴² México raramente adopta las “flexibilidades” contempladas en tratados internacionales en favor de los competidores y del público en general, y prueba de ello es que no exenta el uso justo de marcas registradas para fines “descriptivos” de buena fe que permite el ADPIC y el mismo T-MEC.¹⁴³ Esto es un sinsentido.¹⁴⁴ Mientras que las reformas de 2018 acogieron la adquisición de distintividad devenida por el uso anterior como excepción para el registro de términos o signos que son inherentemente descriptivos,¹⁴⁵ no se contempló asimismo permitir el uso descriptivo de buena fe y de manera leal de dichos términos una vez registrados. Tampoco se adoptó en la nueva LFPI una excepción de “usos no distintivos” de marcas registradas, por ejemplo, el uso de elementos carentes de distintividad de los cuales se componen las marcas de forma cuyo registro se ha conseguido en razón de la “combinación” de todos sus elementos que las reviste de carácter distintivo. Dicha excepciones de “usos no distintivos” aparece en la nueva Directiva Europea de 2015, no obstante haber sido el modelo que siguieron las reformas mexicanas al ampliar el concepto de marca.¹⁴⁶ Además, a diferencia de la ley mexicana (y como quedó analizado en el criterio de dilución), la RC no prohíbe todo tipo de aprovechamiento que no autorice el titular, sino únicamente aquellos que sean de “manera desleal”, en el sentido de ser comercialmente injustificables por ser contrarios a la práctica comercial honesta.

VII. Conclusiones

Quizá en gran parte el problema del ámbito de protección tan ilimitado y desequilibrado del que gozan las marcas registradas en México, proven-

¹⁴² Artículo 175, LFPI. Del mismo modo, con arreglo al artículo 386, se prevé que no constituye una infracción administrativa “la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada...”

¹⁴³ Artículo 17, ADPIC y artículo 20.20, T-MEC.

¹⁴⁴ Sobre las flexibilidades contenidas en el derecho internacional que México hasta ahora no adoptó, véase César Ramírez Montes (2025, pp. 214-216).

¹⁴⁵ Artículo 90, Ley de la Propiedad Industrial de 1991 (abrogada), reformada en 2018, cuyo texto se reproduce en el actual artículo 170 de la LFPI de 2020.

¹⁴⁶ Artículo 14(1)(b), Directiva Europea sobre Marcas 2015.

ga de la cuestionable concepción del derecho conferido. En una resolución reciente, la Corte en Pleno explicó que “el derecho de marca confiere a su titular el monopolio de su explotación para facilitar la identificación de sus productos y servicios, así como un derecho de exclusión o prohibición frente a terceros”.¹⁴⁷ Calificar al derecho de exclusión como un “monopolio” sugiere que opera ante cualquier solicitud de registro que lo afecte e implica erróneamente que dichos derechos son absolutos e ilimitados, lo cual es inverosímil. El derecho exclusivo está sujeto a condiciones como las de uso y renovación. También, se supedita a actuar cuando se infraccione, de lo contrario es dable su revocación por pérdida. Pero, sobre todo, el derecho exclusivo está sujeto a importantes limitaciones a favor de terceros, los consumidores y el público en general en pos de la promoción de la competencia como fin último de la protección. Evidentemente, la explotación comercial de la marca corresponde al titular, pero ello no puede ni debe garantizar que todos los beneficios económicos redunden siempre en él. La publicidad comparativa es un ejemplo claro en donde, en aras de promover la competencia y el bienestar de los consumidores, la ley permite a un tercero hacer uso comparativo de una marca a fin de informar, siempre que se cumplan ciertas condiciones.

VIII. Referencias

- Adidas-Salomon v. Fitness World*. (2003). Asunto C-408/01, I-12537. Amparo Directo en Revisión 2008/2016, Sala Primera, 17 de agosto de 2016. <https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=4365>
- Antartica Srl v. The Nasdaq Stock Market*. (2009). Asunto C-320/07 P, I-00028.
- Arrom Conseil v. Nina Ricci*. (2026). Asunto T-359/15, SARL, ECLI:EU:T:2016:488.
- Barnes, D. (2007). Trademark Externalities. *Yale Journal of Law & Tech*, 10, 1-45. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1010163>

¹⁴⁷ Amparo Directo en Revisión 962/2021 *Autofinanciamiento México*, Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Mayoría de seis votos, 29 de enero de 2024, apartado [60].

- Beebe, B. C. (2004). The Semiotic Analysis of Trademark Law. *UCLA Law Review*, 51, 621. <https://gretchen.law.nyu.edu/fac-articles/55>
- Bereskin, D. R. (2023). Overview of International Dilution Law. En D. R. Bereskin (Ed.), *Trademark Dilution and Free Riding* (pp. 2-9). Elgar Intellectual Property Law and Practice series.
- Bimbo v. Panrico*. (2014). Asunto C-591/12, ECLI:EU:C:2014:305.
- Breitschaft, A. (2009). Intel, Adidas & Co-is the jurisprudence of the European Court of Justice on dilution law in compliance with the underlying rationales and fit for the future? *European Intellectual Property Law Review*, 31(10), 497-504.
- Calboli, I., y Gingsburg, J. (Eds.). (2020). *The Cambridge Handbook of International and Comparative Trade Mark Law*. Cambridge University Press.
- Cámara de Diputados. (2020). Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI.pdf>
- Cámara de Diputados. (2004, noviembre 30). Anteproyecto “Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, en materia de Marcas Conocidas y Famosas”, sometido por el Diputado Manuel Ignacio López Villarreal, del Grupo Parlamentario del Pan. http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2004/11/asun_1552165_20041130_1566764.pdf
- Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, 29 de septiembre 1998. Asunto C-39/97, 1998 I-05507.
- Cendali, D. M., y Schriefer, B. L. (2006). The Trademark Dilution Revision Act of 2006: A Welcome—and Needed—Change. *Michigan Law Review First Impressions*, 105, 108-112. https://repository.law.umich.edu/mlr_fi/vol105/iss1/7
- Comercializadora Eloro SA v. Zumex Group S. A.* (2021). Asunto T-310/20, ECLI:EU:T:2021:227.
- Comic Enterprises v. Twentieth Century Fox Film*. (2016). EWCA Civ 41.
- Daher, M. J. (1998). El uso virtual de marcas y la marca virtual. En M. Becerra Ramírez (Ed.), *Estudios de Derecho Intelectual en Homenaje al Profesor David Rangel Medina* (pp. 469-470). Universidad Nacional Autónoma de México.
- Dinwoodie, G. B., y Janis, M. D. (2006). Dilution’s (Still) Uncertain Future. *Michigan Law Review First Impressions*, 105, 98-102. https://repository.law.umich.edu/mlr_fi/vol105/iss1/9

- Dogan, S. L. (2006). What Is Dilution, Anyway? *Michigan Law Review First Impressions*, 105, 103-107. https://repository.law.umich.edu/mlr_fi/vol105/iss1/8
- Economides, N. (1988). The Economics of Trademarks. *Trademark Reporter*, 78, 523-537.
- Environmental Manufacturing LLP v. Société Elmar Wolf*. (2013). Asunto C-383/12 P, ECLI:EU:C:2013:741.
- EUIPO. (2025). Directrices sobre Marcas, Oficina Europea de la Propiedad Intelectual, secciones 3.4.3.3 “Perjuicio para el renombre”. <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2051514/directrices-sobre-marcas/3-4-3-3-perjuicio-para-el-renombre>
- Fhima, I., y Gangjee, D. S. (2019). *The Confusion Test in European Trade Mark Law*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199674336.001.0001>
- Fhima, I. (2017). Due Cause. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 12(11), 897-905. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpx123>
- Fhima, I. (2011). *Trade Mark Dilution in Europe and the United States*. Oxford University Press.
- Fhima, I. (2006). Dilution in the US, Europe and Beyond: International Obligations and Basic Definitions. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 1(6), 406-412. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpl040>
- Franklin, D. J. (2004). Debunking Dilution Doctrine: Toward a Coherent Theory of the Anti-Free-Rider Principle in American Trademark Law. *Hastings Law Journal*, 56(1), 117. https://repository.uclawsf.edu/hastings_law_journal/vol56/iss1/3
- Ganjee, D., y Burrell, R. (2010). Because You’re Worth It: L’Oréal and the Prohibition on Free-Riding. *The Modern Law Review*, 73(2), 282-295. <https://www.jstor.org/stable/40660700>
- Gervais, D. (2021). *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis* (5a. ed.). Sweet & Maxwell.
- Grinberg, M. (2005). The WIPO Joint Recommendation: Protecting Well-Known Marks and the Forgotten Goodwill. *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, 5. <https://scholarship.kentlaw.iit.edu/ckjip/vol5/iss1/1>
- Intel Corp. v. CPM*, 2008. Asunto C-252/07, I-08823.

- International Trademark Association. (2021). Proving Dilution of Famous and Well-Known Marks, https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/committee-reports/20220112_2021-INTA-FWKM-Europe-and-Central-Asia-SC-Report-Dilution_Final.pdf
- Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC*, 2023. 599 U.S. 140, 147, 143 S. Ct. 1578, 216 L.Ed.2d 161.
- Japan Tobacco v. EUIPO* (2009). Asunto C-136/O8 P, I-00070.
- Landes, W. M. y Posner, R. A. (1987). Trademark Law: An Economic Perspective. *Journal of Law & Economics*, 30(2), 265-300. <https://doi.org/10.1086/467138>
- Leidseplein Beheer BV v. Red Bull GmbH*. (2014). Asunto C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49.
- Lidl Great Britain v. Tesco Stores*, 2024. EWCA Civ 262 (Tribunal de Apelación de Inglaterra).
- Lloyd Schuhfabrik Meyer GmbH v. Klijsen Handel BV*. (1999, junio 22). Asunto C-342/97, 1999 I-03819.
- L'Oréal v. Bellure*. (2009). Asunto C-487/07, I-05185.
- Luepke, M. (2008). Taking Unfair Advantage or Diluting a Famous Mark—A 20/20 Perspective on the Blurred Differences Between U.S. and EU Dilution Law. *Trademark Rep.*, 98, 789.
- M&S v. Interflora*, 2011. Asunto C-323/09, I-08625 (TJEU, 22 de septiembre de 2011).
- Maker's Mark v. Tequila Cuervo*, (6th Cir. 2012) 679 F.3d 410, 419.
- Marca Mode v. Adidas*, 2000. Asunto C-425/98, I-04861.
- Mead Data Cent., Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.*, 875 F.2d 1026, 1031 (2d Cir. 1989).
- McKenna, M. P. (2007). The Normative Foundations of Trademark Law. *Notre Dame L. Rev.*, 82, 1839. https://scholarship.law.nd.edu/law_faculty_scholarship/226
- Moseley v. Victoria Secret*. (2003). 537 U.S. 418, 433 (Corte Suprema de los EE.UU, 4 de marzo de 2003).
- Murphy, J. (2015). Famous and well known marks in Mexico: Past, present, and future. *Trademark Reporter*, 105, 1060-1096.
- Murphy, J. (2006). The Confusing Similarity Standard in Mexican Trademark Law. *Trademark Reporter*, 96, 1182-1210.

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2000). Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas. <https://doi.org/10.34667/tind.35164>
- Ramírez Montes, C. (2025). Obligations to Protect Sensory Trade Dress Brands under the USMCA and Their Implementations in Canada, Mexico, and the United States. *IDEA: The Intellectual Property Law Review*, 65(2), 211-321.
- Ramírez Motes, C. (2024). La regulación de las marcas no tradicionales en el T-MEC y en la nueva Ley Federal mexicana de propiedad intelectual. *Revista del Posgrado en Derecho*, (20), 17. <https://doi.org/10.22201/ppd.26831783e.2024.20.420>
- Ramírez Montes, C. (2010). Emerging Scholars Series: A Re-Examination of the Original Foundations of Anglo-American Trademark Law. *Marquette Intellectual Property Law Review*, 14(1), 91. <https://scholarship.law.marquette.edu/ipplr/vol14/iss1/9/>
- Ramírez Montes, C. (2007). Trade Mark Dilution in Mexico—The Untrodden Path for Mexican Courts. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 38(4), 429-453.
- Recurso de Inconformidad 1088/2017, 8 de noviembre de 2017. Electrónica Informática Brasil España c/ Zitro IP Sarl, Sala Segunda [Corte Suprema de Justicia de la Nación].
- Rodríguez Loza, L. L. (2015). Confusión existente entre las marcas registrables. *Amicus Curiae. Revista Electrónica de la Facultad de Derecho*, 1(1). <https://doi.org/10.22201/fder.23959045e.2014.1.50051>
- Rogers Maier v. ASOS*. (2015). EWCA Civ 377.
- Sabel v. Puma*. (1997, noviembre 11). Asunto C-251/95, 1997 I-06191.
- Schechter, F. I. (1927). The Rational Basis of Trademark Protection. *Harvard Law Review*, 40(6), 813-833. <https://doi.org/10.2307/1330367>
- Sigla v. OHIM*. 2007. Asunto T-215/03, II-00711.
- Sky v. SkyKick*. (2018). EWHC 155 (Ch) (Tribunal de Primera Instancia, Inglaterra).
- Starbucks (HK) v. British Sky Broadcasting Group*. (2015, mayo 13). [2015] UKSC 31 [Corte Suprema del Reino Unido].
- Thatchers Cider Co Ltd v. Aldi Store Ltd*. (2025). EWCA Civ 5 (Tribunal de Apelación de Inglaterra).

- Thomas Pink Ltd v. Victoria Secret UK*, 2014. EWHC 2631 (Ch).
- Todorski, T. (2024). The Concept of ‘Due Cause’ and Its Role in Safeguarding Fundamental Rights under EU Trade Mark Law: How Should the CJEU Rule in *IKEA*, C-298/23? *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 19(11), 809-820. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpac071>
- Trademark Dilution Revision Act 2006 (TDRA). (2006). 20 Stat. 1730-Public Law No. 109-312. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-109publ312/pdf/PLAW-109publ312.pdf>
- Tushnet, R. (2008). Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science. *Tex. L. Rev.*, 86, 507-568.
- Vidal v. Elster*, 2024. 144 S. Ct. 1507, 1516.
- VIP Products v. Jack Daniel’s* (D. C. D Arizona, enero 23 de 2025), 2025 WL 275909.
- VISA Int Service Ass. v. JLS Co*, 2010. 610 F.3d 1088, 1090.
- Wilcox, S. C. (2006). The Dilution Solution: Populating the Trademark A-list. *Michigan Law Review First Impressions*, 105, 113-116. https://repository.law.umich.edu/mlr_fi/vol105/iss1/6

Cómo citar

IJJ-UNAM

Ramírez-Montes, César, “El ámbito (desmedido) de protección a las marcas registradas en México”, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, México, vol. 58, núm. 174, 2025, e20612. <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2025.174.20612>

APA

Ramírez-Montes, C. (2025). El ámbito (desmedido) de protección a las marcas registradas en México. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 58(174), e20612. <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2025.174.20612>