

## LAS MARCAS DE COLOR EN MÉXICO: ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS

### *COLOR BRANDS IN MEXICO: ANALYSIS AND PERSPECTIVES*

PATRICIA DANIELA LUCIO ESPINO<sup>1\*</sup>

---

**Resumen:** el presente artículo pretende hacer un análisis de la licitud del registro de marcas de colores aislados en México, derivados de la incorporación de las reformas de 2018 a la ley de la materia respecto a la distintividad adquirida.

**Palabras clave:** propiedad industrial, marcas, distintividad, distintividad adquirida, marcas de color.

**Abstract:** this article aims to analyze the legality of registering isolated color trademarks in Mexico, resulting from the incorporation of the 2018 reforms to the law on the matter regarding acquired secondary meaning.

**Keywords:** industrial property, trademarks, distinctiveness, secondary meaning, color trademarks.

**Sumario:** I. Introducción; II. Las reformas en materia de propiedad industrial; III. Principios de propiedad industrial; IV. Las marcas y su regulación en México; V. Las marcas de color en México; VI. Las marcas de color otorgadas en México; 1. La suela roja de Christian Louboutin; 2. La marca am-

---

<sup>1</sup> \* Licenciada y Maestra en Derecho (con mención honorífica) por la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estudios de Licenciatura en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Especialista en Propiedad Industrial por el IPIDEC. Profesora de Tiempo Completo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Miembro de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual A.C. y de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, así como del Instituto Interamericano de Derechos de Autor. Árbitro en INDAUTOR. Abogada postulante en propiedad intelectual. Actualmente, Coordinadora Editorial de la Facultad de Derecho de la UNAM. Correo: <danielalucio@derecho.unam.mx>. ORCID: 0009-0001-5672-2948.

arilla de las vendas Le Roy; VII. Conclusión; VIII. Fuentes.

---

## I. INTRODUCCIÓN

El presente artículo hace un análisis crítico y jurídico respecto a las reformas llevadas a cabo desde 2018 en materia de marcas, en las cuales se incluyó el concepto de la distintividad adquirida en ciertos supuestos como las de nominaciones no distintivas y las marcas de colores aislados.

Este texto inicia el análisis con la explicación de que es una marca, para identificar las prohibiciones establecidas en la ley respecto al otorgamiento de títulos marcarios, siguiendo con la explicación de las excepciones a las prohibiciones de distintividad, con el tema de la distintividad adquirida, enfocada principalmente a las marcas de colores.

Expongo dos casos específicos de otorgamientos de registros de marcas de colores, primero el asunto Christian Loubotin de la suela roja y, segundo, el color amarillo para las vendas de apósitos otorgado a los Laboratorios Le Roy, con los que pretendo demostrar que ninguno de los dos cumplían con los supuestos establecidos en la ley de la materia para la exclusividad del color frente a los demás competidores.

## II. LAS REFORMAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El 2018 fue de suma importancia en materia marcaria, toda vez que se dieron una serie de reformas a la Ley de Propiedad Industrial, con la única finalidad de incorporar nuevas figuras marcarias que la actualizaran a los nuevos tiempos; dichas marcas son esenciales para las personas dentro de una sociedad aspiracionista y de consumo.

El concepto de “marca” cambió con las reformas de 2018; antes de la reforma se consideraba como marca cualquier signo distintivo visible, ahora la ley establece que una marca es todo signo distintivo

perceptible por los sentidos. El nuevo concepto revolucionó tras su actualización, ya que al día de hoy están integrados a su acepción olores, sonidos e imágenes comerciales, pero, además, se tuvo la incorporación del término “distintividad adquirida”, teniendo como consecuencia la posibilidad de registrar colores aislados, anteriormente prohibidos al ser necesario la combinación de elementos y colores para acreditar la distintividad del signo.

El 29 de junio de 2020, se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC) y con él la obligación de armonizar nuestras leyes a dicho texto, motivo por el cual en el ámbito de la propiedad intelectual nos vimos forzados a armonizar el capítulo 20 con la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de Propiedad. Resultado de ello, se abrogó la Ley de la Propiedad Industrial y entró en vigor la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial –integrada por 410 artículos–.

Las reformas modificaron ciertas protecciones, especialmente en materia de patentes, de manera que se introdujo la “cláusula bolar” y se aumentaron los plazos de protección para los modelos de utilidad. De igual forma, se modificaron varios supuestos en materia contenciosa, como la posibilidad de solicitar daños y perjuicios desde que inicia el procedimiento administrativo de infracción; se elevaron las sanciones por infringir los derechos de propiedad intelectual; se incluyeron novedades como la figura de “conciliación”; se enfatizó la protección del secreto industrial; y se incentivó la coexistencia de marcas similares. Y, en lo referente al comercio exterior, se introdujeron las medidas en frontera y en transbordo para el aseguramiento de mercancías que presumiblemente han infringido derechos de propiedad intelectual en las aduanas.

En materia marcaria, se conservaron las reformas que se implementaron en el 2018, contemplando lo que ahora denominamos como “marcas no tradicionales”, manteniéndose sin embargo la figura de la distintividad adquirida, aunque sin criterios establecidos en la nueva ley a la fecha.

Es importante mencionar que las reiteradas veces que han cambiado sustancialmente las leyes de propiedad intelectual, se debe a la firma de tratados netamente comerciales con tintes económicos vinculados con Estados Unidos de América, país que siempre ha influenciado y determinado nuestra legislación en la materia.

### **III. PRINCIPIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

En una primera instancia es importante mencionar que la propiedad industrial es una rama que forma parte de la propiedad intelectual, dentro de dicha rama se encuentra la materia de signos distintivos y las creaciones industriales, siendo la figura más importante dentro de los signos distintivos las marcas.

Las marcas, con fundamento en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se consideran monopolios legales, excluyendo su uso a la falta de competencia en el mercado. Es decir, las marcas son monopolios legales, por lo que sus titulares gozan de una exclusividad de uso del signo distintivo protegido, exclusividad que en un mercado capitalista rompe con el supuesto de la competencia económica.

Ahora bien, la propiedad industrial y en específico la materia marcaria, se rige por ciertos principios fundamentales para su protección, a saber: el principio de especialidad y el principio de territorialidad.

El principio de especialidad se relaciona sobre todo con los signos distintivos, ya que las marcas, los avisos y los nombres comerciales deben clasificarse de acuerdo con los productos o servicios que protegerán en el mercado, esto de conformidad con el Acuerdo de Niza. A este respecto, Jalife Daher señala: “El llamado principio de

especialidad consiste en que la exclusividad que otorga el registro de una marca se limita a los productos o servicios para los cuales se obtiene, así como respecto del diseño o denominación materia del mismo”.<sup>2</sup>

Por otro lado, Magaña Rufino señala que “el titular de una marca –como regla general–no puede gozar del derecho absoluto sobre el signo, pues tal derecho se encuentra ceñido al campo funcional específico al cual la marca dirige su oferta. Este principio permite que terceros empleen y –en su caso– registren la marca para aplicarla en productos o servicios diferentes a los cuales dirige su oferta el titular originario del signo”.<sup>3</sup>

Es primordial señalar que la excepción al principio de especialidad es el supuesto de las marcas famosas o notoriamente conocidas, las cuales, sin estar registradas en las 45 clases, tienen la exclusividad de la denominación debido a ciertas características.

En cuanto al principio de territorialidad, es necesario dejar en claro que los derechos que consigna el título de marcas, de patentes o de cualquier otra figura de propiedad industrial, sólo tiene efectos jurídicos para el país en el cual fue registrado, de manera que, si se quiere proteger la figura en otros países, habrá que efectuar su registro en cada uno de ellos para su protección. Dicho principio “se traduce en que los derechos otorgados por un registro de marca se circunscriben al territorio del país que se concede”.<sup>4</sup> En concordancia con lo anterior, debemos decir:

---

<sup>2</sup> Jalife Daher, Mauricio, “Marca registrada. El fin de una época”, en Jaime Alberto Díaz Limón (coord.), *Antología iberoamericana de propiedad intelectual*, México, Tirant lo Blanch-Ius Semper Universidad, 2019, col. Monografías, p. 262.

<sup>3</sup> Magaña Rufino, José Manuel, “Protección de las marcas notorias y renombradas o famosas en la Comunidad Andina de Naciones (CAN)”, en *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, México, nueva serie, año LII, núm. 157, enero-abril de 2020, <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/15229/16309>, consulta: 19 de mayo de 2024.

<sup>4</sup> Jalife Daher, Mauricio, “Marca registrada...”, *cit.*, p. 260.

[El] derecho de exclusividad en el uso de una marca registrada es un acto de concesión de un Estado; por tanto, tal prerrogativa no se extiende –como regla general– más allá de sus fronteras. Así, las marcas sólo tienen protección en el país en el cual son inscritas, y a efecto de acceder a una protección mundial, la marca debe ser registrada en cada uno de los países en los cuales se desea tener exclusividad sobre el signo distintivo.<sup>5</sup>

En años recientes, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha establecido de forma discrecional un término denominado “origen empresarial”, mismo que antes del 2020 no existía en la ley y ya se aplicaba, con el cual se rompió en algunos casos específicos con el criterio de territorialidad, ya que la autoridad, al hacer el análisis de viabilidad de una marca respecto al fondo y buscar coincidencias en páginas de internet, buscadores de otros países o plataformas (nombres de dominio o redes sociales) respecto al registro de marcas registradas en otros países, puede negar una marca por el supuesto origen empresarial consignado en dicha búsqueda, sin tener incluso un registro en México.

En materia de propiedad industrial es imprescindible hacer el registro correspondiente, pero además que la autoridad otorgue el título del derecho exclusivo, ya que sin la obtención del título de marca no se tiene el derecho exclusivo del signo distintivo –denominados “derechos constitutivos” –, debido a que sin el título no se tiene el derecho exclusivo de cualquiera de las figuras contempladas en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con excepción del secreto industrial. Asimismo, los derechos de propiedad industrial están enfocados en fomentar el desarrollo de la industria y la innovación, así como el avance tecnológico.

El último de los principios fundamentales a considerar dentro de las figuras de propiedad industrial, específicamente en materia de marcas, es el “uso”, ya que si la marca no se usa ésta puede caducar.

---

<sup>5</sup> Magaña Rufino, José Manuel, “Protección...”, *cit.*

En el caso concreto, desde las reformas de 2018, se consignó en la ley la obligación de hacer una declaración de uso a los tres años tres meses; de no ingresarse en tiempo y forma, y a pesar de que el título tenga una vigencia de diez años, dicho derecho exclusivo caduca.

A continuación, se establecerá la definición de marca, sus requisitos y lo que contempla de manera específica la ley para que se pueda tener el título marcario y con ello la exclusividad del uso del signo distintivo.

#### IV. LAS MARCAS Y SU REGULACIÓN EN MÉXICO

En el mundo de la propiedad industrial existen dos figuras rectoras por excelencia que determinan y crean mundos diferentes dentro de la materia: por un lado, las patentes, que se relacionan con innovación, inventos; y, por el otro, el mundo de las marcas, que nos hacen aspirar a tener determinados productos o comprar ciertos servicios.

La naturaleza jurídica de la propiedad industrial “está formada por el conjunto de derechos que sirven para proteger a las personas físicas o morales que desean reservar sus creaciones (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales), distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase (marcas, denominaciones de origen)”.<sup>6</sup> A este respecto, la propiedad industrial “constituye los derechos exclusivos conferidos a sus titulares sobre el territorio cubierto por el derecho, sobre un monopolio de explotación otorgado por el Estado”.<sup>7</sup>

En un mundo globalizado, en el cual el sistema de libre mercado impera en la mayoría de los países –considerando que la competencia económica es la generalidad dentro del mercado de bienes y servicios–, las marcas juegan un papel fundamental para la captación

---

<sup>6</sup> Viñamata Paschkes, Carlos E., *La propiedad intelectual*, 7a. ed., México, Trillas, 2017, p. 237.

<sup>7</sup> Passa, Jérôme, *Droit de la propriété industrielle*, 2a. ed., París, LGDJ Lextenso Éditions, 2009, t. 1, Traité, núm. 2, p. 2. Traducción propia.

de consumidores; éstas son aspiracionales y, en un mundo donde el dinero y el éxito son lo más importante para ciertas personas, son clave en el desarrollo de la vida cotidiana.

Las marcas dentro de un mercado de bienes y servicios ayudan a distinguir productos o servicios del sinfín que se ponen a la venta en el mercado. De forma general, la principal característica de una marca es la distintividad, sin ella no se podría otorgar un registro.

Rangel Medina considera como marca “el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores”.<sup>8</sup> Magaña Rufino, por su parte, explica que el destino normal de una marca “es la utilización de la misma en el mercado para diferenciar los productos o servicios del empresario”.<sup>9</sup>

Se pueden definir como signos distintivos:

[A]quellos medios de expresión que se utilizan para diferenciar, en el comercio y en la industria, las propias actividades y productos de los que, dentro de ese mismo ámbito, realizan los demás. Con la protección oficial de los signos distintivos no se pretende premiar nada. Lo que se intenta es proteger a los industriales y comerciantes que acrediten su nombre o marcas, y con ellos al público que les muestre sus preferencias, frente a posibles imitaciones de terceros que dolosamente o de modo inconsciente, pretendan aprovecharse de la notoriedad y mercado alcanzado por aquellos.<sup>10</sup>

El principal elemento de una marca es la distintividad, ésta la hace diferente de otra marca en el mercado para los mismos o similares productos, entendiendo como “distintividad” “la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de re-

---

<sup>8</sup> Rangel Medina, David, *Derecho de la propiedad industrial e intelectual*, 2a. ed., México, UNAM, 1992, p. 62.

<sup>9</sup> Magaña Rufino, José Manuel, *Las marcas notoria y renombrada en el derecho internacional y mexicano*, México, Porrúa-Universidad Panamericana, 2010, p. 1.

<sup>10</sup> Cuaqui, Arturo, *La propiedad industrial en España*, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1978, p. 34.

gistro de marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales”.<sup>11</sup>

De acuerdo con Otamendi, distintividad es el “poder o carácter distintivo de un signo[,] es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio”, y, en palabras de Pachón: “para poder registrarse como marca [debe] cumplir con la función de distinguir los productos o servicios”.<sup>12</sup>

Con base en la teoría marcaria de Mathely, “el carácter distintivo, exigido para la validez de una marca, consiste entonces en la capacidad del signo de identificar un objeto a fin de permitir al público el reconocerla”.<sup>13</sup> Se considera que carecen de distintividad:

[Los] signos que carecen de elementos que le impriman fuerza para diferenciar el producto o servicio que pretende distinguir. En este sentido, la doctrina en materia marcaria afirma que “[...] la insuficiente distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un producto determinado en todos los sentidos del término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple, o demasiado común, tomada en sí misma [...]”.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Cit. por Antequera Parilli, Ricardo, *Estudios de derecho industrial y derecho de autor*, 2a. ed., Bogotá, Temis, 2021, col. Obras Jurídicas, p. 159.

<sup>12</sup> Cit. por Parra Satizábal, Carlos, “Distintividad, vulgarización y segundo significado de las marcas en la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, en *Revista la Propiedad Inmaterial*, Colombia, núm. 3, diciembre de 2001, p. 34, <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/1177/1115>, consulta: 20 de mayo de 2024.

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 35.

<sup>14</sup> López Cegarra, Jesús, “Marcas: la distintividad adquirida en el derecho comunitario andino”, en *Propiedad Intelectual*, Venezuela, vol. V, núm. 8-9, enero-diciembre de 2006, p. 61, <https://www.redalyc.org/pdf/1890/189018586004.pdf>, consulta: 20 de mayo de 2024.

Como hemos abordado en el primer apartado de este artículo, la concepción de marcas cambió con las reformas llevadas a cabo en el año 2018. Anteriormente, se establecía que una marca era todo signo visible, dejando claro que los tipos de marcas eran: primero, las innominadas, cuya protección es el logotipo de una marca; segundo, las nominativas, entendiendo por éstas a las que protegen el nombre; tercero, las tridimensionales, que protegen formas y vistas, parecidas a un modelo industrial; y, por último, las marcas mixtas, en las que se conjugan diversos tipos de las anteriores.

Por tanto, con las reformas de 2018 se estableció que una marca es cualquier signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, permitiendo con ello la posibilidad de poder proteger otros signos distintivos antes no permitidos, marcas a las que clasificamos ahora como marcas tradicionales y no tradicionales.

La reforma a la antigua ley tenía “la intención clara [...] de acoger, ya de manera definitiva, a las llamadas marcas no tradicionales, que son las perceptibles a través de sentidos diversos al de la vista”.<sup>15</sup> Fue, tras la reforma de 2018 a la Ley de Propiedad Industrial, que se incluyeron nuevos tipos de marcas que cambiarían la concepción de los signos distintivos, actualizando nuestro sistema jurídico a marcas que ya existían en otros países.

Elizalde Perdiz señala: “[L]as marcas no tradicionales se pueden contemplar en dos grandes ramas: aquellas que constituyen signos visibles (colores, formas, hologramas, imágenes en movimiento y marcas de posición) y las no visuales (sonidos, olores, sabores y texturas), estas últimas son las que se perciben por alguno o varios de los sentidos del ser humano”.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Jalife Daher, Mauricio, *La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*, México, Tirant lo Blanch, 2020, p. 110.

<sup>16</sup> Elizalde Perdiz, Rosalba, “Las marcas no tradicionales, su protección y particularida-

De conformidad con la ley vigente, los tipos de marcas que pueden someterse a registro son las “denominaciones”; éstas comprenden cualquier palabra o palabras, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, y las formas tridimensionales de aquellas figuras que no son genéricas.

De igual forma, se pueden registrar como marcas, por una parte, los nombres comerciales y las denominaciones o razones sociales, siempre que se tenga el mismo origen empresarial por parte del solicitante; y, por otra, el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado y el solicitante sea el legítimo titular del derecho a la imagen o bien tenga la autorización del titular o sus herederos. Ejemplo de ello es la marca Mathias Goeritz; registrada por una fundación con su mismo nombre y anulada por su legítimo heredero universal (su hijo Daniel Goeritz), es una marca que de alguna forma contempla el derecho a la propia imagen, ya que no se encuentra limitada únicamente al nombre de la persona, sino que se amplía al seudónimo, nombre artístico, imagen, firma y rasgos característicos.

Fue la reforma a la ley en comento la que permitió que los hologramas se contemplaran como figuras registrables en materia de marcas; antes prohibidos, ahora se protegen las imágenes tridimensionales que se obtienen con el movimiento, siempre y cuando éstas sean distintivas.

Gran controversia supuso la incorporación en la ley de las marcas olfativas, sonoras y de imagen comercial. Tanto las primeras como las segundas pueden registrarse, siempre y cuando se tenga una descripción del objeto del registro.

Respecto a las llamadas marcas sonoras y olfativas, incorporadas expresamente a nuestra ley como nuevos tipos de marcas registrables,

---

des”, en Mauricio Jalife Daher e Itzel Estrada González (coords.), *Antología de estudios de AMPPI*, México, Porrúa-AMPPI, 2021, vol. 1, p. 157.

debemos considerar que la intención de su regulación atiende a dos propósitos: por una parte, actualizar el sistema incorporando muchas de las exigencias por la celebración de acuerdos como el nuevo Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), y el tratado de libre comercio con la Unión Europea.<sup>17</sup>

Por lo que se refiere a la “marca de imagen comercial”, entendemos por ésta a la pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, decoración o cualquier otro que al combinarse distinguen productos o servicios en el mercado. Por ejemplo, Starbucks tiene la misma imagen comercial en París y en México, al igual que McDonald’s, lo cual genera que el público consumidor distinga de manera eficiente sus sucursales de las demás compañías que se dedican a lo mismo, con ello, la empresa intenta posicionarse dentro del público consumidor sobre la base de resaltar su distintividad.

Esta figura, regulada en Estados Unidos desde hace ya algunos lustros, es un reconocimiento a la función de distintividad que la imagen de un establecimiento cumple frente a los consumidores. Es un hecho que, elementos tales como la arquitectura y los colores del local, la suma de los diversos aspectos decorativos (mesas, anaqueles, letreros, aparadores, iluminación, vestimenta del personal, etc.), entre otros, en su especial combinación, le asignan al establecimiento una identidad propia que conforma su imagen.<sup>18</sup>

En cuanto a los registros de marcas, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece, en sus artículos 12 y 173, las prohibiciones de ley para el otorgamiento de títulos marcarios, siendo XXII prohibiciones en el segundo numeral. Y, en lo que respecta a nuestro tema de análisis, es importante mencionar lo mandatado

---

<sup>17</sup> *Ibidem*, pp. 110 y 111.

<sup>18</sup> *Ibidem*, p. 113.

en la fracción V del artículo 173, el cual señala de forma literal: “Las letras, los dígitos o su nombre, *así como los colores aislados*, a menos que estén combinados o acompañados de otros signos que les den un carácter distintivo [...]”.<sup>19</sup>

Es decir, de forma general, las marcas de colores aislados se encuentran prohibidas por el artículo 173; no obstante, dichas marcas de colores ya están exceptuadas dentro del mismo numeral comentado e incluso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de manera discrecional, ha otorgado diversos registros en México.

## V. LAS MARCAS DE COLOR EN MÉXICO

Como hemos mencionado en el acápite anterior, las marcas de colores aislados se encuentran prohibidas en la legislación de la materia; empero, el artículo 173, en su antepenúltimo párrafo, establece expresamente: “Lo dispuesto por las fracciones I, II, III, IV, V y VI del presente artículo no resultará aplicable, cuando derivado del uso que se hubiese hecho en el comercio en los productos o servicios para los cuales se solicita la marca, ésta haya adquirido un carácter distintivo en territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley”.

En síntesis, el supuesto de otorgamiento de las marcas de colores aislados únicamente se dará cuando se acredite la figura de la distintividad adquirida. Ahora, en un primer momento dijimos que el requisito indispensable de las marcas era contar con el elemento de distintividad que lo hiciera diferente dentro del mercado de bienes o servicios, no obstante, el criterio incluido ahora en la ley vigente prevé la excepción.

La distintividad adquirida, denominada en la teoría *secondary meaning*:

---

<sup>19</sup> Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, artículo 173. Las cursivas son nuestras.

[T]iene su origen en el derecho inglés donde en el caso *Wotherspoon contra Currie (L.R.)* HHL 508, Lord Westbury utilizó por primera vez la expresión *secondary meaning* en una acción de *passing-off* para proteger el *goodwill* o renombre comercial que los empresarios habían adquirido en el mercado con la utilización como marca de un nombre geográfico frente a actos de competencia desleal. Posteriormente el concepto de *secondary meaning* se ha consolidado en el derecho de marcas como un mecanismo de protección a la marca a los nombres descriptivos utilizados por un empresario para distinguir sus productos o servicios de los de los otros empresarios, sin que sea necesario probar un intento de fraude.<sup>20</sup>

En el caso mexicano, antes de introducir el término desde las reformas en el 2018 y conservarla en la nueva ley, el poder judicial estableció el concepto en una tesis exponiendo lo siguiente:

En este orden de ideas, la marca comercial debe ser susceptible de distinguir, por sí, productos o servicios respecto de otros de su misma especie o clase, determinando y sustituyendo así su valor económico, en cuanto permite y es un instrumento para que el comerciante los ofrezca o logre venderlos, aunado al beneficio de que estos tengan demanda y aceptación entre los consumidores. Así, a partir de las peculiaridades referidas, se tiene que, como funciones de la marca, están las de indicar la procedencia empresarial del producto o servicio, su calidad y publicitar su eventual reputación e implicar en los consumidores una distintividad inherente o adquirida respecto de significados secundarios que asocian a la marca [...].<sup>21</sup>

En sintonía con lo anterior, también se conoce como *secondary meaning* a la figura “mediante la cual se reconoce la posibilidad de que el uso de un signo determinado, en relación con un producto

---

<sup>20</sup> Gómez Segade, José Antonio, “Fuerza distintiva y *secondary meaning* en el derecho de los signos distintivos”, en *Cuadernos de Derecho y Comercio*, España, núm. 16, 1995, p. 184.

<sup>21</sup> Tesis I.4o.A.609 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Reg. 170489, t. XXVII, enero de 2008, p. 2793. MARCA COMERCIAL. SU CONCEPTO Y FUNCIONES.

o servicio, acabe otorgándole a éste un segundo significado, nuevo, de marca, que indique a los consumidores el origen empresarial del producto y no sus cualidades”.<sup>22</sup> Es decir, la figura del *secondary meaning* determina que la marca en uso en el mercado, la cual no era distintiva, adquiere distintividad, pero además lo refiere a un origen empresarial.

Para que pueda darse este supuesto es necesario se cumplan los siguientes criterios: “1) los gastos de publicidad, 2) estudios donde se determine que el público relaciona al signo con una empresa, 3) cobertura de los medios que no sea solicitado, 4) nivel de ventas, 5) intentos para copiar la marca y 6) la exclusividad en el nivel de uso de la marca”.<sup>23</sup> Así, el *secondary meaning* se da cuando, derivado del uso de la marca, ésta adquiere distintividad. Por ejemplo, el color azul turquesa de Tiffany, que nos hace pensar que todo lo relacionado con ese color tiene que ver con esa marca, adquiriendo una distintividad a pesar de que es un color aislado.

En el caso específico del otorgamiento de los colores aislados, existen dos posturas respecto a su otorgamiento. Por un lado, Estados Unidos sí otorga el registro de color cuando se da una distintividad adquirida que derive del uso de la marca y el posicionamiento de los productos, sin tener mayores requisitos que la distintividad adquirida y el color aislado indicando el Pantone exacto, sin posicionar el color en ninguna parte del producto o servicio a proteger dentro de la clase marcaría.

Por otro lado, en el caso de la Unión Europea, y en contravención a lo establecido por Estados Unidos, para que se otorgue el registro de una marca de color es de suma importancia la representación

---

<sup>22</sup> Anca Stamate, Ecaterina, “Distintividad adquirida con el uso vs. *secondary meaning*: un análisis comparado del derecho de marcas europeo y estadounidense”, en *Revista de Derecho Mercantil*, España, núm. 268, 2008, p. 680.

<sup>23</sup> EOB Fashion, Luxury & Retail, “Christian Louboutin vs Yves Saint-Laurent”, parte 2, <https://enriqueortegaburgos.com/louboutin-vs-yves-saint-laurent/>, consulta: 15 de enero de 2023.

gráfica o delimitación respecto a la representación del color dentro del producto o servicio a proteger, es decir, se debe ubicar en el espacio y en un objeto determinado. A tal efecto:

[...] se debe partir necesariamente de establecerse de manera clara las diferencias entre estos dos tipos de marcas, primeramente, la marca figurativa con reivindicación de color, y seguidamente la marca de color. En el primer tipo, cabe señalar que, de manera general, las marcas figurativas son aquellas con caracteres, estilización o disposición especiales o con una característica gráfica o un color, incluidas las marcas que estén compuestas exclusivamente por elementos figurativos. Por su parte, en las marcas figurativas que reivindicar un color, se protege la representación gráfica aunada a un color específico, de manera que la distintividad como signo marcario viene dada principalmente por la forma y el color reivindicado; en este sentido, el signo (forma y color) se representa gráficamente como un conjunto inescindible.<sup>24</sup>

En realidad, el registro de una marca de color dependerá del análisis casuístico de la marca sometida a registro y de la legislación que lo contemple, por lo que se deberá:

[D]eterminar cómo aplican los requisitos generales para el registro de marcas en el caso particular de marcas de color, es decir, si la forma que delimita el color tiene que ser distintiva o si dicha forma solamente sirve a los fines de satisfacer el requisito de representación gráfica y, en segundo lugar, y partiendo de la base de que otorgar un registro de marca de color impide su uso a terceros en el mercado; otro aspecto problemático es determinar de qué manera influye o debe tenerse en cuenta el principio de libre competencia en la concesión de derechos en este tipo de marcas, lo que implica un examen caso por caso ante la imposibilidad de aplicar una regla general.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> García R., Emilio y Luis Ángel Madrid, “Marcas de color: análisis sustantivo y casuístico sobre los requisitos para su protección en el derecho comparado y sus efectos en el derecho de la competencia”, en Germán Darío Flórez Acero (ed.), *Propiedad intelectual. Derechos de autor y derecho marcario en las industrias creativas*, Bogotá, Legis, 2021, pp. 71 y 72.

<sup>25</sup> *Idem*.

Teorías que se debaten en el mundo. A pesar de ello, en México, con las reformas a la Ley de Propiedad Industrial, optó por incluir el concepto de “distintividad adquirida” para las denominaciones sin distintividad y para los colores. En nuestro país, por tanto, sí se permiten los registros de marcas de colores como excepción a la distintividad; empero, el otorgamiento de éstas es discrecional del IMPI, toda vez que la ley señala que se establecerán los criterios a acreditar por el solicitante en el Reglamento de la Ley, no obstante, tanto en las reformas de 2018 y en la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, no se han armonizado con el reglamento de la materia, así que los criterios para el supuesto de la distintividad adquirida no son conocidos más que por la autoridad.

## VI. LAS MARCAS DE COLOR OTORGADAS EN MÉXICO

### 1. *La suela roja de Christian Louboutin*

La creación de la famosa suela roja no inició con Christian Louboutin, fue el “Rey Sol”, Luis XIV, quien por primera vez utilizó el color rojo en la suela de un zapato, al mandar a diseñar un calzado de este peculiar estilo, con la finalidad de diferenciar a la clase noble de los campesinos y la clase baja.<sup>26</sup>

Christian Louboutin comenzó su propia marca en 1991, después de haber realizado diseños para espectáculos en París y haber sido parte de importantes casas de moda, como Chanel, Yves Saint Laurent y Givenchy. Y fue, hasta 1992, que la suela roja se integró a sus creaciones.

---

<sup>26</sup> Funes, María Luisa, “Laboratorio de Estilo. Suelas rojas: de Luis XIV a Louboutin”, en *ABC Vócento*, Sección Gente & Estilo, 18 de octubre de 2013, <https://abcblogs.abc.es/laboratorio-de-estilo/otros-temas/suelas-rojas-de-luis-xiv-a-louboutin.html?ref=https%3A%2F%2Fabcblogs.abc.es%2Flaboratorio-de-estilo%2Fotros-temas%2Fsuelas-rojas-de-luis-xiv-a-louboutin.html>, consulta: 20 de septiembre de 2023.

¿Cómo fue que el diseñador creó la suela roja? El francés había retomado e incluido a su marca los *stilettos* (tacones de aguja creados por primera vez por Salvatore Ferragamo), pero consideraba que necesitaba algo que los diferenciara de los demás; un día, estando en su oficina, vio a su secretaria pintarse las uñas de color rojo, y entonces pensó en incorporar dicho color a la suela de sus zapatos, surgiendo así la clásica suela roja en 1992 y posicionando sus zapatillas en un mercado muy exclusivo de la moda.<sup>27</sup>

Sin embargo, como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, dentro de la sentencia de fecha 27 de febrero de 2022 en el asunto T-34/100: “[...] una marca no necesariamente expresa una creación ni se basa en un elemento de originalidad o de imaginación, sino en la capacidad de diferenciar productos o servicios en el mercado, en relación con los productos o servicios de la misma clase ofertados por los competidores”.<sup>28</sup>

¿Qué es lo que pasa en el mundo de la moda y los zapatos con esta aplicación de la suela roja en las zapatillas? La realidad es que se ha creado un monopolio (en casi todo el mundo), derivado de un elemento aislado que resulta ser la protección de la suela roja, que además representa un color primario, delineado por una forma genérica de la suela de una zapatilla, rompiendo con la propia semántica de lo que implica una marca (un signo distintivo).

Derivado de dicho monopolio, Christian Louboutin ha presentado un sinnúmero de procedimientos administrativos, cuyo interés jurídico es la marca innominada de color. Ejemplo de ello, el caso mexicano del año 2019, cuando Louboutin interpuso un procedimiento en contra de la marca Andrea, empresa mexicana de zapatos, por competencia desleal y uso de marca no autorizado.

---

<sup>27</sup> González, María José, “Christian Louboutin: ¿por qué las suelas rojas?”, en *Grazia Magazine*, <https://graziomagazine.com/mx/articles/christian-louboutin-las-suelas-rojas/>, consulta: 20 de septiembre de 2023.

<sup>28</sup> Antequera Parillo, Ricardo, *op. cit.*, p. 161.

Este asunto no es el único en contra del uso de la suela roja para zapatos. De acuerdo con la base de datos que se puede consultar en la página VicDoc del IMPI (<https://vidoc.impi.gob.mx/>), Christian Louboutin ha llevado a cabo el mismo procedimiento en contra de las compañías Calzado Libertad, S.A de C.V., Corporación Misac, S.A. de C.V., Grupo La Milagresa, S.A. de C.V., entre otras, que no son competidores en el mercado, con la finalidad de impedir que las demás empresas vendan las zapatillas en otros establecimientos diversos al mercado de lujo al que van dirigidas.

Como hemos señalado, la teoría marcaría indica que una marca debe de ser distintiva, característica fundamental para que proceda el registro. Contrariamente, en el caso analizado, Christian Louboutin ha registrado en varios países una marca innominada que radica en el color rojo que utiliza en las suelas de sus clásicas zapatillas, hecho que ha sido criticado en todo el mundo.

La marca está registrada en México, bajo el registro de marca número 12822860, cuyo signo distintivo es “INNOMINADO (la marca consiste en el color rojo aplicado en la suela de un zapato, no reservándose la figura del zapato que se presenta en líneas punteadas y que muestra la ubicación de la marca)”,<sup>29</sup> en la clase 25 para proteger CALZADO DE TACÓN PARA MUJER, tal cual se muestra a continuación.

---

<sup>29</sup> IMPI, Expediente: 1927371, MA/S/2017/1097714, Título “Registro marcario 1822860”, 23 de noviembre de 2017, <https://vidoc.impi.gob.mx/visor?usr=SIGA&exp=SI&tdo-c=E&id=MA/E/M/1985/1927371>, consulta: 20 de febrero de 2023.

## Imagen 1. Christian Louboutin

		<b>TÍTULO DE REGISTRO DE MARCA</b>	
<b>CHRISTIAN LOUBOUTIN</b>			
Nacionalidad	FRANCIA		
Domicilio	RUE VOLNEY NUM. EXT. 1 PARIS 75002 FRANCIA		
Establecimiento	RUE JEAN - JACQUES ROUSSEAU NUM. EXT. 19 PARIS 75001 FRANCIA		
Registro	<b>1822860</b>	Tipo de Marca	INNOMINADA
Signo distintivo	<b>INNOMINADO (la marca consiste en el color rojo aplicado en la suela de un zapato, no reservándose la figura del zapato que se presenta en líneas punteadas y que muestra la ubicación de la marca)</b>		
Clase 25	Se aplica a CALZADO DE TACÓN PARA MUJER.		
Expediente	1927371		
Fecha de presentación	AGO 03, 2017		
Hora	18:06		
Fecha de inicio de uso	DIC 06, 2007		
Clasificación de Elementos Figurativos (?)	9.9.1.9.9.5.26.11.1.26.11.14.29.1.1		



La expresión del signo distintivo en este título puede presentarse consistentemente en un todo de los colores respecto al presentado en la solicitud del registro.  
 El registro de referencia se otorga con fundamento en los artículos 1°, 2° Fracción V, 6° Fracción II, 125 y 126 de la Ley de la Propiedad Industrial.  
 De conformidad con el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, el presente registro tiene una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y el mismo podrá renovarse por períodos de la misma duración, en los términos establecidos en los artículos 133 y 134 del mismo ordenamiento legal.  
 Quien suscriba el presente título tiene con fundamento en los artículos 67 Fracción III y 77 BIS 2 de la Ley de la Propiedad Industrial, 1° 3° Fracción V entre los, subsueltas II) y III) primero y segundo que son respectivamente, 4° 20, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE NOVIEMBRE DE 2017.  
**COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE MARCAS 'B'**  
 MARIQ13596  
 1 de 1  
**MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ VILLELA**  
 20171067714

Imagen retomada de: IMPI, Expediente: 1927371, MA/S/2017/1097714. Título “Registro marcario 1822860”.

Derivado de la utilización exclusiva concedida con el registro antes mencionado, es importante analizar la concesión del registro de marca innominada de Christian Louboutin en México. Dicho registro fue solicitado el 3 de agosto de 2017, por lo que la Ley aplicable era la Ley de la Propiedad Industrial, antes de las reformas de 2018. La ley vigente en ese momento determinaba que ningún registro ya fuera de patente, marca o alguna figura protegida por la misma debería contravenir a cualquier disposición legal; aunado a ello, el artículo 89 de la referida ley establecía lo siguiente:

Artículo 89. Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I. Las denominaciones y *figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los mismos de la especie o clase.*

II. Las formas tridimensionales.

III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente.

IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.<sup>30</sup>

En dicho texto legislativo, ninguno de los supuestos permitía el registro de colores aislados o figuras no distintivas, ni el posicionamiento de los colores; sumado a que el entonces artículo 90 contenía las prohibiciones de ley respecto al otorgamiento de marcas y establecía: “No serán registrables como marca: [...] V. Las letras, los dígitos o *los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo*”.<sup>31</sup>

Por lo anterior, podemos precisar que si bien la marca sometida a registro fue otorgada por la autoridad, toda vez que el IMPI consideró que procedía al otorgamiento como marca innominada, ésta no se tendría que haber otorgado, ya que, aunque la ley determinaba que se podía registrar un color con la condición de que combinara con un diseño distintivo, el caso en mención se solicitó representado el color rojo en la suela de un zapato, representación en una forma que es de uso común para todo calzado, aunado a que no configura ninguna distintividad, por lo que el IMPI no actuó en concordancia con la ley vigente en ese momento.

A tal efecto, el IMPI únicamente está facultado para lo que la ley le permite y aunque en otros países como Estados Unidos de América sí existan los registros de colores cuando se acredita el *secondary meaning*, en la fecha en la que se otorgó el registro de la suela

---

<sup>30</sup> Ley de la Propiedad Industrial, artículo 89. Las cursivas son nuestras.

<sup>31</sup> LPI, artículo 90. Las cursivas son nuestras.

roja no procedía a otorgarse, porque la ley en México lo prohibía. El problema específico radica en que el color, como indica García y Madrid:

[...] es una propiedad natural de las cosas y su función es hacerlas más visibles o atractivas, pero sin transmitir, por regla de principio, un significado concreto sobre su origen empresarial; además, los colores carecen generalmente de la claridad y precisión que es imperativa frente a los competidores, usuarios y autoridades, lo que conlleva a debates sobre la seguridad jurídica de la protección. Finalmente, pero no menos importante, se ha ofrecido respuesta definitiva a la interrogante sobre el número de colores disponibles, lo que puede llevar a la creación de monopolios legales a favor de aquellas empresas que obtengan su registro.<sup>32</sup>

En suma, se puede argumentar que el color rojo y su representación incorporada en la solicitud ante el IMPI no era apta para registro, ya que, primero, el color aislado sin la concatenación de elementos en México no estaba permitida en esos años; segundo, la forma en la cual está representada la delimitación del color respecto al posicionamiento en el producto no es distintiva, porque es la forma de una suela de zapato usual, sin contar con el requisito de distintividad que logra generar una diferencia entre productos o servicios de la misma calidad o especie dentro del mercado, y el color rojo no resulta ser distintivo por sí mismo, porque incluso es utilizado por empresas como Coca Cola que en el caso en concreto también ya tiene registrada su marca de color rojo para refrescos, KFC, YouTube, McDonald's, Yahoo!, Netflix, Nintendo, etc., y considerar viable un registro que únicamente utiliza como distintividad un color, que además es considerado dentro del Pantone como un color primario, estaría generando un monopolio de una característica del producto, no de la distintividad de una marca realmente, monopolio que afectaría la libre competencia económica.

---

<sup>32</sup> García R., Emilio y Luis Ángel Madrid, *op. cit.*, p. 70.

Aunado a lo anterior, el 5 de abril de 2021, la marca innominada de la suela roja fue declarada por el IMPI, a petición de Christian Louboutin, como notoriamente conocida, cuyo supuesto implica que rompe el criterio de especialidad relacionado con la clase para la que fue otorgada, en este caso para la clase 25.

Por lo que cabe concluir que de raíz el registro de marca innominado adolecía de validez, lo cual es preocupante, ya que el mismo no debió de otorgarse, y para complicar el caso, se le dio no hace mucho tiempo una declaratoria de notoriedad, convalidando aún más el otorgamiento al registro, teniendo ahora la exclusividad del color rojo no solo para la clase 25 de zapatos, si no rompiendo el principio de clases y teniendo la exclusividad de esa tonalidad de rojo dentro del mercado, por ser considerada marca notoriamente conocida.

## *2. La marca amarilla de las vendas Le Roy*

A pesar de que la marca de la suela roja de Christian Louboutin fue la primera marca de color que se otorgó en México, ésta fue contraria a derecho. Por ello podemos determinar que la primera marca reconocida, cuyo registro según criterios discrecionales del IMPI cumplió con los requisitos de la distintividad adquirida, fue el color amarillo perteneciente a Laboratorios Le Roy, S.A. de C.V., primera marca otorgada según la autoridad como marca de color aislado.

Como analizamos líneas arriba en el apartado anterior, existen dos formas de registrar las marcas de color: por un lado, el color identificado y posicionado en algún lugar en el producto o servicio a proteger por la marca; y, por el otro, el color totalmente aislado dentro de algún producto. En el caso de las vendas Le Roy, el supuesto es el segundo en el que únicamente se pone el color en



objeto de que le fuera otorgada la exclusividad del uso del color amarillo; no obstante, a la fecha no existen criterios claros para acreditar el supuesto de excepción.

Del análisis del expediente, podemos enlistar la documentación soporte presentada para acreditar la distintividad:

- 1) Historia de los Laboratorios Le Roy donde se afirma que dichos laboratorios existen desde hace 85 años.
- 2) 21 registros de marcas pertenecientes a los Laboratorios Le Roy.
- 3) El uso del color amarillo Pantone 116C que se ha utilizado por parte de dicho laboratorio desde hace más de 30 años.
- 4) Pruebas, entre las cuales se encuentran: muestras físicas de los empaques de las vendas y un estudio de mercado en el cual se entrevistaron a 507 personas en tres ciudades (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) del 20 al 31 de octubre de 2021.
- 5) De igual forma, se presenta un anexo con la semblanza empresarial.

De dichos documentos, denominados por el solicitante como aquellos “que acreditan la adquisición de un carácter distintivo”, se puede apreciar que de manera general no logran acreditar el uso exclusivo del color, toda vez que incluso hacen un análisis comparativo con otras marcas de vendas que también utilizan el mismo color para su empaque –como es el caso de la marca Vendalastic–. Por tanto, el color no es exclusivo de los Laboratorios Le Roy, más bien, es un color que se comenzó a utilizar en cierto sector para un producto determinado, como son las vendas para apósitos.

Sumado a lo anterior, y resultado del análisis y estudio de las documentales presentadas, podemos señalar que no acreditan la distintividad adquirida en ninguno de los supuestos; en especial si tomamos como base el estudio de mercado, mismo en el que se consideró una muestra de 507 personas entrevistadas en México, en tres ciudades diferentes, investigación parcial y a todas luces poco

representativa, con la que se pretende aseverar que 507 individuos afirman y con ello acreditan que el color amarillo de las vendas solo identifica a la marca Le Roy.

Consideramos que, en el caso específico, los documentos anexos a la solicitud en el caso de México no acreditan la distintividad adquirida, específicamente para los Laboratorios Le Roy, sino más bien un color utilizado en un sector específico para vendas, con lo cual el IMPI no debió de otorgar la exclusividad respecto al color amarillo a este laboratorio, sumado a que la autoridad debió de valorar las documentales exhibidas, y fundar y motivar su decisión de otorgar la exclusividad de la protección del color.

## VII. CONCLUSIÓN

Como se ha señalado con antelación, no existen criterios claros respecto a lo que se debe acreditar para comprobar la distintividad adquirida en el mercado posicionada por una empresa, lo cual consideramos es el tema más delicado aquí, ya que genera inseguridad jurídica, debido a que la autoridad, de manera discrecional, determina cuándo otorgar o no la exclusividad de algo que no es distintivo desde su origen, además de que tampoco motiva su resolución, ya que únicamente otorga el título marcario.

El tema puntual de la distintividad adquirida va encaminado a romper con la competencia económica y de paso perjudicar al público consumidor, por cuanto al otorgarle el color rojo a las suelas de los zapatos Louboutin y por tanto el monopolio del color en el mundo de la moda, por ejemplo, implica que otras empresas no puedan utilizarlo cuando realmente no es una distinción.

Lo mismo en el caso de las vendas, ya que, con el otorgamiento del color amarillo para la empresa Le Roy, que al final determina la utilización exclusiva del color, impide que otras empresas que ya contaban con registros otorgados utilizando el mismo color puedan seguir utilizándolas, rompiéndose con ello con la competencia rela-

tiva a la identificación que el público consumidor tenía respecto a que las vendas estaban relacionadas de manera general con el color amarillo y no identificando a una única empresa.

La propiedad intelectual, específicamente la propiedad industrial y las marcas, son excepciones a los monopolios contempladas en la constitución mexicana; sin embargo, consideramos que la figura de la distintividad adquirida sí genera un monopolio ilícito, toda vez que rompe con el elemento básico de las marcas que es la distintividad, y provoca que las empresas busquen justificar, sin criterio alguno establecido en la normativa, el otorgamiento de marcas que no deberían existir, con la única finalidad de romper la competencia económica y generar un monopolio para acrecentar su riqueza y posicionamiento en el mercado, es decir, una ventaja competitiva en el mercado contraria a derecho.

Por todo lo anterior, dicha figura debería desaparecer de la actual Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, o bien, se deberían de generar los criterios específicos en el Reglamento, para que las empresas se vean obligadas a comprobar circunstancias específicas para su otorgamiento y no sean criterios discrecionales de la autoridad, que únicamente rompen con la competencia económica y generan ventajas competitivas y monopolios ilícitos sin justificación.

## VIII. FUENTES CONSULTADAS

### BIBLIOGRAFÍA Y HEMEROGRAFÍA

ANCA STAMATE, Ecaterina, “Distintividad adquirida con el uso vs. *secondary meaning*: un análisis comparado del derecho de marcas europeo y estadounidense”, en *Revista de Derecho Mercantil*, España, núm. 268, 2008.

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, *Estudios de derecho industrial y derecho de autor*, 2a. ed., Bogotá, Temis, 2021, col. Obras Jurídicas.

CUAQUI, Arturo, *La propiedad industrial en España*, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1978.

ELIZALDE PERDIZ, Rosalba, “Las marcas no tradicionales, su protección y particularidades”, en Mauricio Jalife Daher e Itzel Estrada González (coords.), *Antología de estudios de AMPPI*, México, Porrúa-AMPPI, 2021, vol. 1.

GARCÍA R., Emilio y Luis Ángel Madrid, “Marcas de color: análisis sustantivo y casuístico sobre los requisitos para su protección en el derecho comparado y sus efectos en el derecho de la competencia”, en Germán Darío Flórez Acero (ed.), *Propiedad intelectual. Derechos de autor y derecho marcario en las industrias creativas*, Bogotá, Legis, 2021.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “Fuerza distintiva y *secondary meaning* en el derecho de los signos distintivos”, en *Cuadernos de Derecho y Comercio*, España, núm. 16, 1995.

JALIFE DAHER, Mauricio, *La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*, México, Tirant lo Blanch, 2020.

\_\_\_\_\_, “Marca registrada. El fin de una época”, en Jaime Alberto Díaz Limón (coord.), *Antología iberoamericana de propiedad intelectual*, México, Tirant lo Blanch-Ius Semper Universidad,

- 2019, col. Monografías.
- LÓPEZ CEGARRA, Jesús, “Marcas: la distintividad adquirida en el derecho comunitario andino”, en *Propiedad Intelectual*, Venezuela, vol. V, núm. 8-9, enero-diciembre de 2006, <https://www.redalyc.org/pdf/1890/189018586004.pdf>.
- MAGAÑA RUFINO, José Manuel, *Las marcas notoria y renombrada en el derecho internacional y mexicano*, México, Porrúa-Universidad Panamericana, 2010.
- \_\_\_\_\_, “Protección de las marcas notorias y renombradas o famosas en la Comunidad Andina de Naciones (CAN)”, en *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, México, nueva serie, año LII, núm. 157, enero-abril de 2020, <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/15229/16309>.
- PARRA SATIZÁBAL, Carlos, “Distintividad, vulgarización y segundo significado de las marcas en la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, en *Revista la Propiedad Inmaterial*, Colombia, núm. 3, diciembre de 2001, <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/1177/1115>.
- PASSA, Jérôme, *Droit de la propriété industrielle*, 2a. ed., París, LGDJ Lextenso Éditions, 2009, t. 1, col. Traités, núm. 2.
- RANGEL MEDINA, David, *Derecho de la propiedad industrial e intelectual*, 2a. ed., México, UNAM, 1992.
- VIÑAMATA PASCHKES, Carlos E., *La propiedad intelectual*, 7a. ed., México, Trillas, 2017.

## DIGITALES

- EOB FASHION, LUXURY & RETAIL, “Christian Louboutin vs Yves Saint-Laurent”, parte 2, <https://enriqueortegaburgos.com/louboutin-vs-yves-saint-laurent/>.

FUNES, María Luisa, “Laboratorio de Estilo. Suelas rojas: de Luís XIV a Louboutin”, en *ABC Vocento*, Sección Gente & Estilo, 18 de octubre de 2013, <https://abcblogs.abc.es/laboratorio-de-estilo/otros-temas/suelas-rojas-de-luis-xiv-a-louboutin.html?ref=https%3A%2F%2Fabcblogs.abc.es%2Flaboratorio-de-estilo%2Fotros-temas%2Fsuelas-rojas-de-luis-xiv-a-louboutin.html>.

GONZÁLVIZ, María José, “Christian Louboutin: ¿por qué las suelas rojas?”, en *Grazia Magazine*, <https://graziamagazine.com/mx/articles/christian-louboutin-las-suelas-rojas/>.

#### TESIS

Tesis I.4o.A.609 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Reg. 170489, t. XXVII, enero de 2008, p. 2793.

#### EXPEDIENTES

IMPI, Expediente: 1927371, MA/S/2017/1097714, Título “Registro marcario 1822860”, 23 de noviembre de 2017, <https://vidoc.impi.gob.mx/visor?usr=SIGA&texp=SI&tdoc=E&id=-MA/E/M/1985/1927371>.

IMPI, Expediente: 2726495