



VALENCIA RANGEL
& ASOCIADOS

Junio 24 / 2022
CDMX

SE OTORGA UNA NUEVA MARCA DE COLOR

Licenciada: Martha C. Bravo Rojas

El día 22 de junio del 2022 fue concedido el registro marcario 2412700 a favor de la empresa Laboratorios Le Roy, S.A. de C.V., este registro es interesante derivado de que la marca que protege es la siguiente:



Así, sin palabras, letras o combinación de colores; solo un lindo color amarillo que distingue, según su registro, «ventas para apósitos».

Además de lo inusual del registro, el cual claramente se trata de una marca no tradicional, el tiempo en que se otorgó fue sumamente corto (menor a los tres meses), lo que nos hace ver que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), no dudó ni un segundo en otorgarlo.

Pero ¿cómo es que la otorgaron?, dentro del Título del registro marcario se lee la siguiente leyenda «Aun cuando la marca se considera carente de capacidad distintiva en sí misma, se ha aportado evidencia suficiente, a fin de acreditar que derivado del uso que se le ha dado en el comercio ha adquirido tal cualidad, por lo que es viable su registro en términos de lo que al efecto prevé el artículo 173 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial¹».

Es curioso que el mismo artículo 173 prohíbe el registro de colores aislados como marcas, sin embargo, en su antepenúltimo párrafo encontramos la excepción a esta regla: «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 [...]». Fue con este fundamento que los abogados de la empresa, junto con la solicitud de la marca, aportaron una serie de pruebas que demostraban el carácter distintivo del color relacionado con el producto y con la empresa fabricante, y reconocido por el público consumidor al que va dirigido.

¹ Art. 173.- No serán registrables como marca:

[...]

V.- 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;

[...]

«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. No se reconocerá que una forma tridimensional ha adquirido distintividad, cuando se solicite proteger únicamente la forma inherente a su naturaleza o funcionalidad».

[...]



Entre otras pruebas, presentaron:

- Muestra física del color.
- Descripción del Pantone (116C color amarillo), de la marca.
- Muestras físicas del producto, revistas, y folletos.
- Estudio de mercado a usuarios y compradores de vendas en el último año (mayores de 25 años, niveles socioeconómicos bajo, medio y alto, en CdMx, Guadalajara y Monterrey).

Las marcas de color no son algo nuevo en el mundo, y son altamente utilizadas en el comercio por las empresas, quienes cada vez con más frecuencia, asocian determinados colores a sus producto o servicios para ser fácilmente reconocidos por el público consumidor.

Sin embargo, la protección de las marcas de color representan un gran reto para la Autoridad, como se señaló en la decimosexta sesión del Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, los países miembros declararon que el consumidor típico solo es capaz de distinguir un pequeño número de colores, y con un reducido número de registro de marca se agotaría toda la gama de colores, por lo que se considera, por razones de interés público, que se debería limitar la posibilidad de registrar colores aislados.

Se ha concluido que un color individual puede registrarse como marca si no es funcional o inherente al producto y si ha adquirido distintividad en el mercado.

Por lo que, la solicitud presentada cumplió con todas las normas, no solo nacionales, si no también internacionales, provocando su otorgamiento exprés.

Si bien existe otro antecedente de marca de color en México (Expediente: 2296702 cuyo Titular es The Coca-Cola Company), dicho expediente tuvo varios requerimientos antes de ser otorgada, por lo que, el precedente de la marca previamente analizada, toma suma importancia en nuestro sistema legal.

Cada vez tenemos una Autoridad más abierta a las nuevas necesidades de los usuarios, abogados especialistas más preparados y empresas que, sin duda, están haciendo las cosas bien.

Será interesante ver qué tipo de infracciones se iniciarán ahora que se tiene el uso exclusivo del color.