

OLIVARES



OLIVARES®
— sabemos —

La falta de especificidad en la descripción de productos y servicios como causa de nulidad de registros marcarios.



Jaime Rodriguez
Socio OLIVARES

Jaime Rodriguez se incorporó a OLIVARES en 2007 y fue nombrado socio en 2023. Cuenta con amplia experiencia en derechos de autor, litigio, marcas, competencia desleal y controversias sobre nombres de dominio. Ha participado en diversos asuntos relevantes relacionados con distintas áreas de la propiedad intelectual en México.



Ana Sofia Perez **PASANTE OLIVARES**

Ana Sofía Pérez se integró a Olivares en septiembre de 2026 y forma parte del equipo de Litigio. Su práctica profesional se enfoca en la preparación de litigios de propiedad intelectual, incluyendo procedimientos administrativos, así como en asuntos regulatorios.

I. INTRODUCCION

El registro de una marca confiere a su titular un derecho exclusivo respecto de determinados productos o servicios. Para delimitar adecuadamente el objeto de esa protección, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial exige que los productos o servicios que se pretenden amparar sean identificados con suficiente especificidad.¹ Esta exigencia adquiere especial relevancia cuando se utilizan denominaciones amplias capaces de comprender productos o servicios con naturaleza, finalidad y mercados sustancialmente distintos.

Lo anterior es así, pues no basta citar una clase que puede contemplar bienes o servicios de distinta naturaleza o finalidad, sino que debe señalarse concretamente cuáles son los que pretenden protegerse, con la máxima especificidad posible, a fin de salvaguardar el principio de seguridad jurídica, de respetar la disponibilidad de los registros y evitar que se propicien marcas que cierren mercados e incluyan temas indeterminados o discutibles que, por su vaguedad, puedan llegar a limitar el libre comercio y adjudicar privilegios que amenacen el libre juego y concurrencia.

La especificidad en la descripción de los productos o servicios y el principio de especialidad marcaria, aunque estrechamente relacionados, cumplen funciones distintas. La primera se refiere a identificar con precisión milimétrica qué es lo que se protege, abandonando los términos demasiado generales, vagos o ambiguos; mientras que el segundo delimita el alcance del derecho exclusivo derivado de este, frente a otros productos o servicios.

En este sentido, una descripción suficientemente precisa constituye un elemento relevante para la correcta aplicación del principio de especialidad, pues permite determinar con certeza qué productos o servicios se encuentran efectivamente comprendidos dentro de la protección marcaria.²

Esta relación adquiere particular relevancia en el ámbito tecnológico. Expresiones como “software”, “programas de computadora” o “Software as a Service (SaaS)” pueden comprender una multiplicidad de productos y servicios con funciones, finalidades y mercados completamente distintos.

¹ Congreso de la Unión. (2020). *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial* (arts. 171, 176, 214, 233 y 237). Diario Oficial de la Federación.

² Murrieta, F. (2021). “*Criterios sobre el principio de especialidad marcaria en México*”. Revista Abogacía.

Así, la utilización de descripciones excesivamente amplias puede dificultar la delimitación del derecho exclusivo y generar controversias respecto de productos o servicios que, aunque puedan interactuar técnicamente, no necesariamente presentan una relación comercial suficiente para justificar que sean considerados similares.

Este problema ha adquirido importancia ante la evolución del mercado digital. Recientes criterios judiciales en México evidencian la importancia de identificar con precisión el objeto de protección de una marca y plantean una cuestión adicional: *¿qué consecuencias jurídicas deben atribuirse a un registro cuya descripción de productos o servicios carece, desde su otorgamiento, de la especificidad necesaria para delimitar adecuadamente el derecho exclusivo?*

A partir de esta interrogante, el presente artículo tiene por objeto analizar si la falta de especificidad en la descripción de los productos o servicios puede constituir una contravención a la legislación marcaria susceptible de generar la nulidad del registro. Para ello, se estudiará la relación entre el requisito de especificidad y el principio de especialidad; los recientes criterios judiciales relativos al alcance de registros en mercados tecnológicos; el tratamiento de descripciones amplias; y los límites que el marco normativo y los criterios administrativos actuales imponen a la posibilidad de hacer valer dicha irregularidad como causa de nulidad.

II. EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD FRENTE A DESCRIPCIONES AMPLIAS Y LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

El 4 de septiembre de 2026, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el amparo directo 170/2021, del cual derivaron tres criterios jurídicos relativos a la aplicación del principio de especialidad marcaria en los mercados tecnológicos y digitales.

El asunto tuvo su origen en una declaración administrativa de nulidad promovida por el titular de la marca denominada “ROCKSTAR” Y DISEÑO, registrada el 28 de febrero de 2000, que ampara, entre otros productos “equipos para el tratamiento de la información y ordenadores”. La acción se promovió en contra del registro posterior de la marca “ROCKSTAR TV”, registrada el 15 de noviembre de 2016 para “software de juegos de computadora descargable desde una red informática mundial”. La actora sostenía que los productos amparados por ambos registros eran similares debido a su complementariedad.

La autoridad administrativa negó la nulidad solicitada. Inconforme, la actora promovió juicio contencioso administrativo, en el cual la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual perteneciente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, determinó que la autoridad había delimitado indebidamente los productos protegidos por el registro base y, en consecuencia, declaró la nulidad de la resolución impugnada. No obstante, al analizar el fondo de la controversia, concluyó que los productos confrontados no eran similares en grado de confusión. Esta determinación dio lugar a la promoción del juicio de amparo directo.

El Tribunal Colegiado confirmó, esencialmente, que el alcance de un registro marcario no puede determinarse de manera aislada de la realidad tecnológica y comercial en la que los productos se insertan. En particular, sostuvo tres cuestiones relevantes para la aplicación del principio de especialidad en mercados tecnológicos: (i) las categorías comprendidas en un registro deben interpretarse considerando el contexto tecnológico existente al momento de su otorgamiento y la configuración actual del mercado;³ (ii) la mera interacción o compatibilidad técnica entre dos productos no basta para considerarlos complementarios y, por lo tanto, similares;⁴ y (iii) la evolución tecnológica puede originar nuevas categorías de productos y servicios que no deben considerarse automáticamente comprendidas en denominaciones concebidas en un contexto tecnológico anterior.⁵

El primero de estos criterios resulta relevante porque impide que la amplitud literal de una descripción registral se traduzca automáticamente en una extensión igualmente amplia del derecho exclusivo. Así, una categoría formulada en términos generales no puede interpretarse prescindiendo del contexto en el que fue incorporada al registro, particularmente cuando entre éste y el producto posteriormente confrontado ha existido una transformación significativa del mercado.

³ TCC (2026). **"MARCAS. EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DEBE APLICARSE CONFORME A LA EVOLUCIÓN DEL CONTEXTO TECNOLÓGICO, SIN EXTENDER EL ALCANCE DEL REGISTRO A CATEGORÍAS DIGITALES SURGIDAS CON POSTERIORIDAD, NI EQUIPARAR PRODUCTOS A PARTIR DE UNO DE SUS POSIBLES USOS O DE SU MERA INTERACCIÓN TÉCNICA."**. Tesis aislada registro digital: 2032590. Semanario Judicial de la Federación.

⁴ TCC (2026). **"MARCAS. LA COMPLEMENTARIEDAD ENTRE PRODUCTOS EN ENTORNOS TECNOLÓGICOS NO SE ACTUALIZA POR SU MERA INTERACCIÓN FUNCIONAL, SINO CUANDO EXISTE ENTRE ELLOS UNA RELACIÓN DE COEXISTENCIA NECESARIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, VIGENTE EN 2016)"**. Tesis aislada registro digital: 2032591. Semanario Judicial de la Federación.

⁵ TCC (2026). **"PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA PROGRESIVIDAD EXPONENCIAL DEL ECOSISTEMA DIGITAL IMPIDE QUE DENOMINACIONES CONCEBIDAS EN UN CONTEXTO TECNOLÓGICO ANTERIOR ABSORBAN, POR VÍA DE INTERPRETACIÓN EXTENSIVA, CATEGORÍAS DE BIENES Y SERVICIOS SURGIDAS CON POSTERIORIDAD"**. Tesis aislada Registro digital: 2032596. Semanario Judicial de la Federación.

En este sentido, el Tribunal sostuvo que el principio de especialidad debe aplicarse atendiendo a los productos efectivamente amparados por el registro, sin sustituir su descripción por alguno de los múltiples usos que éstos puedan tener. Por lo tanto, la similitud no puede construirse únicamente a partir de una finalidad compartida, de la posibilidad de que los productos interactúen entre sí o de su compatibilidad técnica. Una interpretación de esa naturaleza permitiría ampliar progresivamente el ámbito de protección de un registro a partir de las nuevas funciones que el desarrollo tecnológico atribuya a los productos, aun cuando éstas no correspondan propiamente al objeto originalmente protegido.

Dicha consideración resulta relevante en productos tecnológicos, cuya multifuncionalidad hace posible establecer numerosas conexiones entre categorías distintas. Una computadora, por ejemplo, puede utilizarse para ejecutar videojuegos, reproducir contenido audiovisual, realizar operaciones financieras, acceder a plataformas de comercio electrónico o utilizar programas especializados. Sin embargo, esas posibilidades de uso no permiten concluir que todos esos productos o servicios sean similares a los equipos de cómputo para efectos marcarios.

De ahí que el Tribunal estableciera que la similitud debe determinarse mediante un análisis concreto de los productos confrontados, considerando elementos como su naturaleza, finalidad, utilización, complementariedad, público consumidor y canales de distribución. La pertenencia a una misma clase internacional tampoco resulta suficiente para acreditar similitud, pues dentro de una misma clase pueden coexistir productos con características y finalidades comerciales sustancialmente distintas.

Por otro lado, el Tribunal prestó particular atención a la complementariedad, señalando que ésta no se actualiza por la sola posibilidad de interacción entre dos productos, sino cuando existe una relación de coexistencia necesaria que revele un grado de dependencia económica y comercial entre ellos. Esta distinción cobra especial relevancia en el ecosistema digital, en el que prácticamente cualquier dispositivo puede interactuar con múltiples programas, aplicaciones, plataformas y servicios sin que ello signifique que todos formen parte de una misma oferta comercial o que el consumidor les atribuya un origen empresarial común.

Por último, sostuvo que el desarrollo tecnológico puede generar categorías de productos y servicios comercial y funcionalmente diferenciables que no existían, o no presentaban las mismas características al momento de concederse un registro anterior.

En consecuencia, una denominación registral amplia no puede interpretarse automáticamente como comprensiva de cualquier desarrollo tecnológico posterior que guarde alguna relación con ella.

Precisamente por ello, el Tribunal consideró que la expresión *“equipos para el tratamiento de la información y ordenadores”* debía entenderse conforme al contexto tecnológico existente al momento en que el registro fue concedido en el año 2000, en el que dicha descripción se refería esencialmente a equipos físicos destinados al procesamiento de información. Su amplitud no permitía concluir automáticamente que comprendiera el *“software de juegos de computadora descargable desde una red informática mundial”* protegido por el registro posterior. Asimismo, estableció que corresponde a quien sostiene la similitud acreditar que la categoría tecnológica posterior era razonablemente previsible desde el contexto del registro base.

Esta conclusión resulta relevante para el problema de la especificidad en la descripción de productos y servicios que constituye el objeto central de este artículo. Si el principio de especialidad exige identificar cuáles son los productos efectivamente protegidos para delimitar el derecho exclusivo frente a terceros, la precisión con la que éstos se describen adquiere consecuencias que trascienden el examen de una solicitud. Una descripción excesivamente amplia puede generar incertidumbre respecto del verdadero alcance del registro y permitir que su titular pretenda proyectar sus efectos sobre productos o servicios distintos de aquellos que justificaron originalmente su protección.

III. PRECEDENTES

La problemática derivada de descripciones amplias en productos tecnológicos puede advertirse con particular claridad en el amparo directo 514/2025, resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el 13 de noviembre de 2025. El asunto enfrentó dos registros pertenecientes a clases internacionales distintas: por una parte, un registro anterior en **clase 9** que amparaba genéricamente *“software, incluyendo aplicaciones informáticas descargables”* y, por otra, un registro posterior en **clase 35** para servicios de venta *al menudeo y marketing de bebidas y bocadillos, mediante ventas físicas y/o en línea utilizando una plataforma de comercio electrónico* que conecta consumidores con tiendas que realizan entregas el mismo día.

El titular del registro anterior solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) la declaración administrativa de nulidad del registro posterior, con fundamento en el artículo 258, fracción IV, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (“LFPII”)⁶. La acción partió de que el registro posterior había sido otorgado cuando su marca ya se encontraba vigente y de que existía tanto semejanza entre los signos como similitud entre los productos y servicios amparados, a pesar de encontrarse formalmente ubicados en clases distintas. El IMPI negó la nulidad al considerar que los signos no se aplicaban a productos o servicios iguales o similares; posteriormente, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual confirmó la validez de dicha determinación.

Uno de los aspectos centrales de la controversia consistió precisamente en determinar hasta dónde se extendía la protección conferida por un registro que amparaba genéricamente “*software*”. La solicitante de la nulidad sostuvo que los “*servicios de comercio electrónico*” protegidos por la marca posterior se encontraban funcional y comercialmente relacionados con el *software*, pues la plataforma mediante la cual se prestaban requería aplicaciones, interfaces digitales y sistemas informáticos para operar. En consecuencia, argumentó que ambos convergían en un mismo entorno digital, podían compartir público consumidor y canales de distribución y presentaban una relación de complementariedad susceptible de generar una asociación respecto de su origen empresarial.

La controversia involucraba así dos intereses propios del sistema marcario. (i) Por una parte, el derecho exclusivo del titular de la marca anterior frente al registro posterior de un signo semejante aplicado a productos o servicios similares; por otra, (ii) la necesidad de evitar que la amplitud de la expresión “*software*” se tradujera en un monopolio sobre cualquier actividad que utilizara tecnología como medio para su prestación. De hecho, la Sala había considerado que reconocer la similitud únicamente porque los servicios de la marca posterior utilizaban una plataforma de comercio electrónico implicaría impedir el registro de productos o servicios distintos por el solo hecho de utilizar una herramienta tecnológica.

⁶ Artículo 258.- Se declarará la nulidad del registro de una marca cuando: (...) IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo una solicitud en trámite presentada con anterioridad o un registro vigente que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares. Podrá declararse la nulidad parcial del registro, únicamente respecto de los productos o servicios que éste protege;

El Tribunal Colegiado, sin embargo, llegó a una conclusión distinta. En primer término, recordó que la legislación exige identificar los productos o servicios específicos para los cuales se solicita una marca y que, conforme al principio de especialidad, el registro únicamente protege aquellos expresamente comprendidos en su título. La finalidad de esta exigencia es delimitar el derecho exclusivo, permitir la coexistencia de signos cuando distinguen productos suficientemente diferentes y otorgar seguridad jurídica respecto del objeto protegido.

No obstante, el Tribunal precisó que el principio de especialidad no impide que la protección alcance productos o servicios distintos cuando exista entre ellos una relación suficientemente estrecha que pueda generar confusión o asociación respecto de su origen empresarial. Por ello, la pertenencia a clases internacionales distintas no resultaba determinante; era necesario analizar concretamente la naturaleza, destino, utilización, carácter competitivo o complementario, público de referencia y canales de distribución de los productos y servicios confrontados.

Al aplicar dichos factores, el Tribunal concluyó que existía una relación suficientemente estrecha entre el software y las aplicaciones descargables de clase 9 y los servicios de comercio electrónico de clase 35. Consideró que, en el mercado actual, numerosas plataformas de comercio electrónico operan mediante aplicaciones descargables y que el consumidor puede identificar la aplicación mediante la cual accede al servicio con la propia empresa que lo presta. Asimismo, ambos pueden dirigirse al consumidor digital promedio y coincidir en canales como tiendas de aplicaciones, sitios web y plataformas digitales.

Por último, el Tribunal sostuvo erróneamente que el software no constituía una herramienta meramente accesoria del servicio de comercio electrónico, sino el medio tecnológico indispensable para su funcionamiento. La aplicación permitía gestionar pedidos, pagos, geolocalización, notificaciones, comercios, logística y usuarios, de manera que el servicio no podía operar independientemente de la infraestructura informática. Bajo esta perspectiva, existía una relación funcional y comercial suficientemente estrecha para que el consumidor pudiera considerar que el software y el servicio provenían de un mismo origen empresarial.

En consecuencia, determinó que, aunque los productos y servicios pertenecían a clases distintas, existía complementariedad e interferencia en el público y en los canales de comercialización.

A partir de ello, el Tribunal tuvo por actualizados los requisitos de la causal prevista en el artículo 258, fracción IV: (i) existencia de un registro anterior vigente; (ii) semejanza fonética en grado de confusión entre los signos; y (iii) similitud, complementariedad o interferencia entre los productos y servicios protegidos. Por ende, concedió el amparo para que se dejara insubsistente la sentencia reclamada y se emitiera otra en la que se reconociera la actualización de los presupuestos necesarios para declarar la nulidad del registro posterior.⁷

En ese sentido, los efectos de la sentencia permiten advertir la relevancia sustantiva del requisito de especificidad. Si el alcance de una marca debe estar delimitado por los productos o servicios efectivamente protegidos, la precisión de su descripción deja de ser una cuestión meramente formal y adquiere consecuencias frente a terceros. Cuanto más amplia sea dicha descripción, mayor puede ser el universo de productos o servicios frente al cual posteriormente se invoquen similitud, complementariedad o riesgo de asociación. Precisamente por ello, resulta necesario analizar si la especificidad constituye únicamente una exigencia que debe verificarse durante el procedimiento de registro o si su incumplimiento puede afectar la propia validez del derecho concedido.⁸

IV. KIRA VS. QIRA Y LA AMPLITUD DE LA CATEGORÍA “SOFTWARE”

El problema relacionado a la amplitud de las descripciones marcarias en el sector tecnológico no es exclusiva del sistema mexicano. Recientemente, la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”), en el asunto **R 1989/2025-1, KIRA / QIRA**, identificó la existencia de criterios contradictorios respecto del alcance de la protección conferida por términos generales como “computer software” y “Software as a Service (SaaS)”, así como respecto de su posible similitud con productos pertenecientes a otros sectores económicos.

El asunto derivó de una solicitud presentada para registrar la marca **KIRA**, entre otros, para *software relacionado con conducción autónoma* en clase 9 y *vehículos, incluidos vehículos autónomos*, en clase 12. Inconforme con la solicitud, el titular

⁷ Conviene señalar que la sentencia contó con un voto particular, en el que el magistrado disidente consideró que el software y los servicios de comercialización de alimentos y bebidas difieren en su naturaleza, finalidad, canales de comercialización y consumidores, por lo que no existe la complementariedad reconocida por la mayoría. Esta divergencia evidencia que la amplitud del término “software” permite distintas interpretaciones sobre el alcance de protección del registro marcario, lo que refuerza la importancia del requisito de especificidad.

⁸ TCC (2025). *Sentencia del amparo directo 514/2025*. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Poder Judicial de la Federación.

de la marca anterior **QIRA**, registrada, entre otros productos y servicios, para “computer software” en clase 9 y “Software as a Service (SaaS)” en clase 42, formuló oposición al registro de KIRA.

La División de Oposición consideró que los vehículos de clase 12 eran distintos del software y los servicios protegidos por QIRA. En particular, sostuvo que diferían en finalidad, utilización, canales de distribución y origen empresarial, y que no existía entre ellos una relación competitiva o complementaria. Para dicha autoridad, el hecho de que el software sea un componente necesario de numerosos productos - *incluidos los vehículos*- no permite, por sí mismo, considerarlos similares, pues tal razonamiento conduciría a que prácticamente cualquier producto que incorporara software fuera similar al software en sí mismo.

Inconforme, el titular de la marca QIRA impugnó dicha determinación argumentando que, especialmente tratándose de vehículos autónomos, el software no constituye un elemento meramente accesorio, sino un componente esencial para su funcionamiento. Para sustentar su posición invocó tres precedentes anteriores de las Salas de Recurso -*VDL E-POWER*, *XS DIRECT* y *XS*- en las que se había reconocido similitud entre software de clase 9 y vehículos de clase 12. Por otro lado, el titular de la marca Kira, invocó *PONS/PONS SEGURIDAD VIAL*, en el que una Sala de Recurso había llegado a la conclusión opuesta.

A. Precedentes de VDL E-POWER, XS DIRECT, y XS

Una primera línea de decisiones consideró que, bajo determinadas circunstancias, el software y los vehículos podían ser productos similares.

En el caso de **VDL E-POWER/e-POWER**, de 20 de octubre de 2020, se confrontaron productos vinculados con vehículos y sistemas eléctricos, incluidos software para operar vehículos y programas destinados a la conducción autónoma. La Primera Sala de Recurso partió de la existencia de identidad o, al menos, cierto grado de similitud entre los productos confrontados. El asunto posteriormente llegó al Tribunal General de la Unión Europea, que desestimó el recurso interpuesto contra la decisión de la Sala de Recurso.

Esta misma orientación fue seguida posteriormente en el caso de **XS DIRECT/XS**, de 3 de junio de 2021y, **XS/XS**, de 9 de septiembre de 2021. La propia Primera Sala de Recurso en KIRA/QIRA identifica expresamente estos tres precedentes como decisiones en las que se concluyó que “computer software” de clase 9 era similar a vehículos de clase 12.

Esta primera línea interpretativa, permite reconocer que la integración funcional del software en determinados productos puede adquirir relevancia al comparar bienes pertenecientes formalmente a categorías distintas.

B. Precedente de PONS/PONS SEGURIDAD VIAL

La uniformidad se rompió con la decisión del asunto **PONS/PONS SEGURIDAD VIAL**, de 13 de marzo de 2023. En ese asunto, la Cuarta Sala de Recurso rechazó la existencia de similitud entre software de clase 9 y vehículos de clase 12, apartándose de la conclusión alcanzada en los precedentes anteriores.

Este criterio resulta relevante máxime que demuestra que la incorporación o utilización de software por un producto no determina automáticamente su similitud marcaria. En otras palabras, una relación tecnológica entre ambos no necesariamente implica que compartan naturaleza, finalidad, canales de comercialización, público relevante u origen empresarial.

Esta posición coincide con la adoptada posteriormente por la División de Oposición en KIRA/QIRA: el simple hecho de que un producto final contenga software no basta para establecer similitud, pues una interpretación contraria permitiría extender la protección de “*software*” prácticamente a cualquier sector económico digitalizado.

Así, al llegar KIRA/QIRA a la Primera Sala de Recurso coexistían dos criterios incompatibles: uno que admitía la similitud entre software y vehículos y otro que la rechazaba. La propia Sala reconoció expresamente esta divergencia.

C. KIRA/QIRA: Actualidad

Sin embargo, la importancia de KIRA/QIRA para el problema de la especificidad va más allá de resolver cuál de estas dos líneas debe prevalecer. La Primera Sala identificó una cuestión lógica previa: antes de determinar si “*computer software*” es similar a vehículos, debe determinarse qué protege realmente un registro concedido para “*computer software*”.

El artículo 33(2) del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea exige que los productos y servicios sean identificados de manera suficientemente clara y precisa para que las autoridades competentes y los operadores económicos puedan determinar, únicamente a partir de esa descripción, el alcance de la protección solicitada.

La Sala destacó que esta exigencia constituye un presupuesto fundamental de seguridad jurídica, pues la especificación de productos y servicios define el alcance de la protección y constituye el punto de partida para los procedimientos ante la EUIPO.

El problema consiste en que la práctica actual de la EUIPO admite el término “*software*” como suficientemente claro y preciso. No obstante, la Primera Sala advirtió que existe una posición jurídica relevante en sentido contrario. En las conclusiones presentadas en el asunto “**Sky**”, el Abogado General cuestionó expresamente la amplitud de “*computer software*”, al considerar que un registro formulado en esos términos podía conferir a su titular un monopolio de enorme alcance difícilmente justificable por un interés comercial legítimo. La sentencia dictada posteriormente por el Tribunal de Justicia en Sky no resolvió específicamente si “*computer software*” satisface el requisito de claridad y precisión.⁹

De esta forma, KIRA/QIRA evidenció que la contradicción existente entre los precedentes sobre similitud podía tener su origen en un problema anterior de especificidad. Si “*computer software*” comprende indistintamente cualquier tipo de programa, la comparación con otros productos puede variar considerablemente dependiendo de cuál de sus innumerables funcionalidades potenciales se utilice como punto de referencia.

Ante esta problemática, la Primera Sala de Recurso no resolvió definitivamente la oposición, sino que, mediante decisión interlocutoria de 17 de septiembre de 2026, remitió el asunto a la Gran Sala de Recurso, mediante la cual busca esclarecer dos cuestiones sucesivas.

(i) Determinar si los términos “*computer software*” en clase 9 y “*Software as a Service (SaaS)*” en clase 42 -así como sus sinónimos- son suficientemente claros y precisos para que el alcance de la protección pueda determinarse a partir de esas expresiones por sí solas.

(ii) En el supuesto de que la respuesta sea afirmativa será necesario resolver la segunda cuestión: si el software y los vehículos pueden considerarse productos similares para efectos marcarios.

⁹ Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2020). “**SKY PLC Y OTROS V. SKYKICK UK LTD Y SKYKICK INC.**” (asunto C-371/18).

Lo anterior evidencia que la Sala no se limitará a preguntarse hasta dónde puede extenderse la protección de un registro para software, sino que cuestionará primero si la propia descripción permite delimitar con suficiente certeza qué se encuentra protegido.

D. Relevancia para el requisito de especificidad

El caso que nos ocupa, permite advertir que la falta de precisión en la descripción de productos tecnológicos puede trascender el momento de examen de la solicitud y producir consecuencias posteriores en la delimitación del derecho exclusivo. Una categoría extremadamente amplia puede generar incertidumbre no sólo respecto de qué comprende el registro, sino también respecto de qué productos de terceros pueden considerarse similares o complementarios a los protegidos por éste.

Este problema guarda una estrecha relación con lo observado en el caso mexicano analizado anteriormente. La cuestión en común es: ¿puede una categoría tan amplia como “software” delimitar con suficiente certeza el objeto del derecho exclusivo?

V. LA FALTA DE ESPECIFICIDAD COMO CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO

A. ¿Desde cuándo se exige en México el requisito de especificidad?

La exigencia de identificar los productos o servicios protegidos por una marca no surgió con la actual Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Sin embargo, su formulación normativa se fortaleció progresivamente hasta convertirse en un requisito expreso de la solicitud de registro.

Bajo la Ley de la Propiedad Industrial anterior a la reforma de 2018, el artículo 93 establecía que las marcas debían registrarse en relación con productos o servicios determinados conforme a la clasificación prevista reglamentariamente. De este marco normativo, los Tribunales Colegiados ya habían establecido que el registro únicamente podía proteger los productos o servicios expresa y específicamente señalados, vinculando esta exigencia con el principio de especialidad y la seguridad jurídica del sistema registral.¹⁰

¹⁰ TCC (2012). “**MARCAS. EN LA SOLICITUD DE REGISTRO RELATIVA DEBEN ESPECIFICARSE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE DESEAN PROTEGERSE Y QUE PERTENECEN A UNA MISMA CLASE.**” Tesis aislada 2002571. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, página 2097

Posteriormente, la reforma publicada el 18 de mayo de 2018 representó un cambio importante, pues incorporó expresamente la “especificidad” al contenido obligatorio de la solicitud. El artículo 113, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial pasó a exigir la indicación de *“los productos o servicios específicos a los que se aplicará la marca”*. Por tanto, a partir de la entrada en vigor de esta reforma, la especificidad dejó de desprenderse únicamente de la interpretación conjunta de la Ley, su Reglamento y el principio de especialidad, para convertirse en una exigencia legal expresa de la solicitud de registro.

A su vez, los artículos 57 y 59 del Reglamento exigían indicar los productos o servicios específicos correspondientes a la clase solicitada conforme a las denominaciones de la Clasificación de Niza.

Finalmente, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de 2020 reafirmó y fortaleció esta exigencia. Su artículo 176 dispone que las marcas se registrarán respecto de *“productos o servicios específicos”*, mientras que el artículo 214, fracción IV, exige que la solicitud identifique *“los productos o servicios específicos a los que se aplicará la marca”*. Además, una vez concedido el registro, el artículo 177 impide ampliar posteriormente los productos o servicios protegidos y exige un nuevo registro para distinguir otros distintos.

En conclusión, antes de 2018 ya existía el deber de delimitar los productos o servicios protegidos, derivado del sistema registral, el Reglamento y el principio de especialidad; desde la reforma de 2018, la especificidad se incorporó expresamente como requisito legal de la solicitud; y la LFPPI de 2020 mantuvo y reforzó dicha exigencia.

Esta evolución normativa resulta particularmente relevante para efectos de una eventual acción de nulidad, pues no basta con afirmar, de manera genérica, que la descripción de los productos o servicios carece de suficiente especificidad, sino que es necesario identificar las disposiciones vigentes al momento del otorgamiento del registro y determinar si, conforme a ellas, la descripción incumplía los requisitos legales aplicables. Sólo a partir de dicho análisis puede establecerse si el registro fue concedido en contravención a la legislación correspondiente y si tal irregularidad es susceptible de afectar su validez.

No obstante que de la evolución del marco normativo se desprende que, la obligación de delimitar los productos o servicios protegidos no constituye una exigencia de reciente incorporación al sistema marcario mexicano, sino un requisito que ha estado presente en su regulación y cuyo alcance y reconocimiento expreso se han fortalecido mediante las reformas legislativas posteriores.

B. ¿La falta de especificidad es una irregularidad meramente formal o una contravención sustantiva?

Uno de los principales problemas jurídicos relacionados con el incumplimiento del principio de especificidad consiste en determinar si la falta de una adecuada identificación de los productos o servicios amparados por un registro marcario constituye una irregularidad meramente formal o procedimental, o si, por el contrario, representa una contravención sustantiva a la legislación aplicable, susceptible de afectar la validez del registro otorgado.

Para efectos de este análisis, debe entenderse por irregularidad formal aquella deficiencia que se presenta durante la tramitación de una solicitud de registro y que se relaciona con el incumplimiento de formalidades o actuaciones administrativas exigidas para su otorgamiento. Por el contrario, una contravención sustantiva se presenta cuando el registro se otorga en incumplimiento de una disposición legal que establece requisitos esenciales para la concesión del derecho marcario, de manera que la irregularidad incide directamente en su contenido, objeto o alcance.

Esta distinción resulta fundamental, pues la naturaleza de una irregularidad no debe determinarse exclusivamente por el momento en que se produjo, sino por el contenido de la disposición jurídica infringida y las consecuencias que su incumplimiento genera sobre el registro. En consecuencia, el hecho de que una contravención tenga su origen durante el examen de una solicitud no implica, por sí mismo, que deba calificarse como una irregularidad meramente formal.

En este contexto, el principio de especificidad adquiere especial relevancia, toda vez que la identificación de los productos o servicios protegidos no constituye una simple formalidad administrativa, sino un elemento esencial para delimitar el alcance de la protección marcaria. Al respecto, el artículo 176 de la LFPPI establece que las marcas deben registrarse respecto de productos o servicios específicos, de conformidad con la clasificación y las reglas previstas en el Reglamento. Por su parte, el artículo 94 del Reglamento desarrolla las condiciones aplicables a la descripción de dichos productos o servicios, atendiendo a la Clasificación Internacional establecida en virtud del Arreglo de Niza.

Asimismo, como se analizó previamente, la obligación de delimitar los productos o servicios amparados por un registro marcario ya encontraba sustento en el régimen jurídico anterior a la reforma de 2018, mientras que las modificaciones legislativas posteriores incorporaron y reforzaron expresamente dicha exigencia. Lo anterior evidencia que la especificidad constituye un elemento inherente al sistema de

protección marcaria, cuya finalidad consiste en determinar con certeza el objeto sobre el cual recae el derecho exclusivo.

En efecto, la identificación precisa de los productos o servicios protegidos permite establecer los límites de la protección conferida al titular del registro y proporciona certeza jurídica a terceros respecto de las actividades comerciales comprendidas dentro de dicho derecho. Por el contrario, una descripción excesivamente genérica o indeterminada puede generar incertidumbre sobre el alcance de la protección marcaria e incluso propiciar que su titular pretenda extenderla a productos o servicios que no fueron debidamente individualizados al momento de su otorgamiento.

En consecuencia, sostenemos que el incumplimiento objetivo del requisito de especificidad puede trascender el ámbito meramente formal o procedimental y constituir una contravención sustantiva a la legislación aplicable, pues no se trata únicamente de cuestionar la actuación administrativa mediante la cual se concedió el registro, sino de determinar si el derecho exclusivo otorgado cumple efectivamente con las condiciones legales exigidas para su protección.

De esta manera, reconocer la naturaleza sustantiva del requisito de especificidad permite establecer una distinción fundamental entre las irregularidades propias de la tramitación de una solicitud y aquellas que afectan directamente la legalidad del registro concedido, cuestión que resulta determinante para analizar, en el siguiente apartado, las consecuencias jurídicas que pueden derivarse de su incumplimiento.

C. ¿Puede esa contravención producir la nulidad del registro?

El artículo 258, fracción I, de la LFPPI establece que se declarará la nulidad de un registro marcario cuando éste haya sido otorgado en contravención de las disposiciones de dicha Ley o de la legislación vigente al momento de su otorgamiento. Asimismo, excluye la posibilidad de fundar dicha acción en la impugnación de la representación legal del solicitante o en trámites relativos al otorgamiento o vigencia del registro.¹¹

A partir de lo anterior, consideramos que el incumplimiento del requisito de especificidad puede actualizar la causal de nulidad por contravención a la ley,

¹¹ Véase artículo: Rodríguez, J., Pedroza, S., Patiño, M., & Guevara, M. J. (2026). "Invalidity of trademark registrations due to contravention of law: Demystifying its interpretation and scope." OLIVARES.

toda vez que la identificación precisa de los productos o servicios constituye una exigencia legal expresamente establecida, cuyo incumplimiento puede afectar directamente el contenido y alcance del derecho exclusivo concedido. En este sentido, no se trata de cuestionar una simple formalidad del procedimiento de registro, sino de determinar si el derecho otorgado cumple con los requisitos sustantivos exigidos por la legislación aplicable.

En las solicitudes de registro marcario deben especificarse los productos o servicios que se pretenden proteger, sin que resulte suficiente la sola referencia a una clase de la Clasificación de Niza. Lo anterior resulta relevante porque una misma clase puede comprender productos o servicios de distinta naturaleza y finalidad, por lo que su clasificación administrativa no determina, por sí misma, la existencia de similitud o riesgo de confusión entre ellos.¹²

En consecuencia, permitir que subsistan registros cuyas descripciones incumplan objetivamente el requisito de especificidad podría propiciar que sus titulares pretendan extender injustificadamente la protección marcaria a categorías genéricas de productos o servicios, aun cuando éstos no guarden una relación de similitud o complementariedad jurídicamente relevante con aquellos efectivamente protegidos. Ello podría generar derechos exclusivos excesivamente amplios, restringir injustificadamente la posibilidad de que terceros registren o utilicen signos distintivos y desnaturalizar el principio de especialidad, cuya finalidad consiste precisamente en delimitar la protección marcaria respecto de determinados productos o servicios.

Por tanto, sostenemos que resulta jurídicamente viable solicitar la nulidad de un registro marcario por falta de especificidad, siempre que se acredite que la descripción incumple objetivamente los requisitos legales vigentes al momento de su otorgamiento y que dicha deficiencia afecta la delimitación del derecho exclusivo concedido. Esta interpretación permitiría evitar que el registro marcario se convierta en un instrumento para monopolizar categorías indeterminadas de productos o servicios, preservando el equilibrio entre la protección de los derechos de sus titulares, la seguridad jurídica de terceros y la libre concurrencia en el mercado.

¹² TCC (2012). **"MARCAS. EN LA SOLICITUD DE REGISTRO RELATIVA DEBEN ESPECIFICARSE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE DESEAN PROTEGERSE Y QUE PERTENECEN A UNA MISMA CLASE"**. Tesis aislada registro digital: 2002571. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, página 2097

VI. CRITERIO DE LA SEPI

No obstante lo anterior, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al resolver un juicio contencioso administrativo con número de expediente 1681/25-EP-01-1, determinó -*erróneamente*- que la causal de nulidad prevista en el artículo 151, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial exige la existencia de una contravención a la legislación vigente al momento del otorgamiento del registro marcario. Bajo esta interpretación, la Sala consideró que dicha causal no se actualiza cuando el vicio alegado deriva exclusivamente de la valoración efectuada por la autoridad registral que, al conceder el registro, estimó suficientemente específica la descripción de los productos o servicios amparados, de conformidad con el principio de especialidad y las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.

En consecuencia, sostuvo que la acción de nulidad no puede utilizarse como un mecanismo para reexaminar las valoraciones previamente realizadas por la autoridad administrativa ni para subsanar las omisiones atribuibles a ésta, pues implicaría cuestionar una apreciación de carácter interpretativo y no una verdadera contravención a la legislación aplicable, en perjuicio de la seguridad jurídica del titular del registro.¹³

En nuestra opinión, el razonamiento de la Sala resulta jurídicamente cuestionable, pues la obligación de identificar específicamente los productos o servicios amparados por un registro marcario no constituye una cuestión sujeta a la libre apreciación de la autoridad registral, sino una exigencia expresamente establecida en la legislación aplicable. En efecto, el artículo 93 de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, en relación con los artículos 57 y 59 de su Reglamento, establecía las disposiciones relativas a la identificación y clasificación de los productos o servicios para los cuales se solicitaba la protección marcaria.

En este sentido, debe distinguirse entre la facultad de la autoridad para valorar si una descripción satisface los requisitos legales y la existencia misma de dichos requisitos. Si bien el IMPI cuenta con atribuciones para examinar las solicitudes de registro, ello no significa que pueda dispensar el cumplimiento de las condiciones establecidas por el legislador ni que su valoración transforme en jurídicamente válida una descripción que objetivamente incumpla las exigencias normativas aplicables.

¹³ SEPI (2026). *"NULIDAD DE REGISTRO MARCARIO. NO SE CONFIGURA CUANDO EL VICIO ALEGADO DERIVA DE UNA APRECIACIÓN DE LA AUTORIDAD REGISTRAL Y NO DE UNA CONTRAVENCIÓN A LA LEY"*. Tesis aislada. Revista Núm 50, abril 2026.

Por lo tanto, la falta de especificidad no puede calificarse automáticamente como una mera discrepancia interpretativa, pues, cuando se acredita que los productos o servicios no fueron identificados conforme a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes, el problema trasciende la apreciación del examinador y se convierte en una cuestión relacionada directamente con la legalidad del derecho exclusivo concedido.

Esta conclusión se refuerza al considerar la finalidad de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida en virtud del Arreglo de Niza, así como las disposiciones nacionales que regulan su aplicación. La clasificación y descripción de los productos o servicios no constituye un requisito meramente administrativo, sino un instrumento indispensable para determinar el objeto de protección del registro y evitar que sus efectos se extiendan injustificadamente a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales fue concedido.

Al respecto, el Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la Clasificación del Arreglo de Niza, estableció expresamente la obligación de especificar y determinar con claridad los productos o servicios que se pretendan distinguir. Asimismo, precisó que la indicación del título de una clase no implica la protección de todos los productos o servicios comprendidos en ella.

De esta manera, permitir que subsistan registros con descripciones que incumplan objetivamente las exigencias de especificidad podría generar una ampliación injustificada de los derechos exclusivos de sus titulares, quienes podrían pretender extender la protección conferida a categorías de productos o servicios que no fueron debidamente individualizados al momento del otorgamiento del registro.

Dicho problema adquiere especial relevancia en los procedimientos de nulidad sustentados en la existencia de semejanza en grado de confusión entre marcas, pues una descripción excesivamente genérica podría ser utilizada para sostener artificialmente la similitud entre productos o servicios que, atendiendo a su naturaleza, finalidad, utilización, canales de comercialización y público consumidor, no necesariamente guardan una relación comercial jurídicamente relevante.

En otras palabras, admitir una interpretación extensiva de descripciones genéricas podría permitir que el titular de un registro pretenda monopolizar categorías completas de productos o servicios, aun cuando éstos no se encuentren específicamente comprendidos dentro de la protección concedida, desnaturalizando así el principio de especialidad y restringiendo injustificadamente

la posibilidad de que terceros utilicen o registren signos distintivos para productos o servicios diferentes.

Esta preocupación encuentra respaldo en los criterios recientemente emitidos por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, relativas al alcance del principio de especialidad y a la complementariedad entre productos en entornos tecnológicos.

Si bien dichos criterios se refieren al análisis de similitud entre productos y no directamente a la causal de nulidad por falta de especificidad, sus consideraciones resultan relevantes para el caso que nos ocupa, pues evidencian la importancia de delimitar el alcance de los registros marcarios conforme a los productos o servicios efectivamente protegidos, evitando interpretaciones extensivas que otorguen a sus titulares derechos exclusivos más amplios que aquellos derivados del registro.

En efecto, si el principio de especialidad impide extender la protección de una marca a productos o servicios que no guardan una relación de similitud o complementariedad jurídicamente relevante con aquellos expresamente amparados, con mayor razón debe exigirse que, desde el momento de su otorgamiento, el registro cumpla con el requisito de especificidad de los productos o servicios protegidos.

De lo contrario, se permitiría que la falta de precisión en la descripción registral se convirtiera en una ventaja para su titular al facilitar interpretaciones amplias del alcance de su derecho exclusivo y generar obstáculos injustificados para el registro o utilización de marcas de terceros.

En consecuencia, consideramos que el criterio adoptado por la SEPI resulta restrictivo, al privilegiar la valoración previamente realizada por el examinador sin distinguir suficientemente entre una apreciación administrativa y el incumplimiento objetivo de una exigencia legal. La seguridad jurídica del titular no puede invocarse como fundamento para excluir el examen de una posible contravención sustantiva a la legislación aplicable, especialmente cuando dicha contravención incide en la delimitación del derecho exclusivo y puede afectar los derechos de terceros.

Por lo tanto, la circunstancia de que el IMPI haya considerado suficientemente específica una descripción no debería impedir el análisis de su legalidad mediante una acción de nulidad. Lo determinante debe ser si los productos o servicios fueron efectivamente identificados conforme a los requisitos exigidos por la legislación vigente al momento del otorgamiento del registro y si su incumplimiento actualiza

la causal legal correspondiente. Sostener lo contrario implicaría permitir que una valoración administrativa prevaleciera sobre una exigencia expresa de la ley, desvirtuando el principio de especificidad y favoreciendo la subsistencia de registros cuyo alcance pudiera exceder injustificadamente los límites de la protección marcaria legalmente admisible.

VII. ¿PUEDE EL REGLAMENTO LIMITAR LOS SUPUESTOS DE CONTRAVENCIÓN A LA LEY QUE EL LEGISLADOR ESTABLECIÓ COMO CAUSA DE NULIDAD?

Una cuestión adicional que resulta fundamental para determinar el alcance de la causal de nulidad por contravención a la ley consiste en analizar si una disposición reglamentaria puede restringir los supuestos establecidos por el legislador para cuestionar la validez de un registro marcario.

El artículo 258, fracción I, de la LFPPI establece que procede la nulidad de un registro marcario cuando éste haya sido otorgado en contravención de las disposiciones de dicha Ley o de la legislación vigente al momento de su otorgamiento. Sin embargo, el artículo 126 de su Reglamento dispone que, para efectos de dicha causal se entenderá que existe contravención a la ley cuando el registro incurra en alguno de los impedimentos previstos en los artículos 12 y 173, fracciones I a XVII y XIX a XXII, de la LFPPI, o sus equivalentes en la legislación anteriormente aplicable.

Conviene recordar que, los artículos 171, 176, 214, 233, 237 LFPPI establecen el requisito de especificidad obligatorio para el registro de una marca. Dicho lo anterior, de una primera lectura podría advertirse una posible contradicción entre ambas disposiciones, toda vez que mientras el legislador estableció una causal de nulidad formulada en términos amplios, el Reglamento parece limitar su procedencia a determinados impedimentos legales. Esta cuestión adquiere relevancia constitucional a la luz de los principios de reserva de ley y jerarquía normativa, que delimitan el ejercicio de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo.

En efecto, el principio de jerarquía normativa exige que las disposiciones reglamentarias se encuentren subordinadas a la ley que desarrollan, de manera que no pueden contradecirla ni modificar su contenido. Por otro lado, el principio de reserva de ley implica que corresponde al legislador establecer los elementos esenciales de las instituciones jurídicas y los supuestos que generan

consecuencias legales, sin que el Ejecutivo pueda introducir, mediante disposiciones reglamentarias, restricciones que alteren el alcance de los derechos, obligaciones o acciones reconocidos por la ley.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la jurisprudencia de rubro *“Facultad reglamentaria. Sus límites”*, ha reconocido que el ejercicio de dicha facultad se encuentra sujeto a los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica, por lo que las disposiciones reglamentarias deben limitarse a desarrollar y complementar las normas legales, sin alterar su contenido ni exceder los límites establecidos por el legislador.¹⁴

Precisamente, en el artículo denominado *“Invalidity of Trademark Registrations Due to Contravention of Law: Demystifying Its Interpretation and Scope”*, analizan la constitucionalidad del artículo 126 del Reglamento de la LFPPI y advierten que, si dicha disposición restringiera los supuestos de nulidad por contravención a la ley a un catálogo cerrado de impedimentos, podría exceder los límites de la facultad reglamentaria.

En el caso que nos ocupa, la constitucionalidad del artículo 126 del Reglamento se ve cuestionada al excluir del análisis de nulidad el incumplimiento de requisitos legales que no se encuentran expresamente mencionados en dicha disposición. Es decir, si se interpreta que únicamente pueden actualizar la causal de nulidad las contravenciones previstas de manera expresa en los artículos 12 y 173, excluyendo incluso aquellas infracciones a otras disposiciones legales que podrían quedar comprendidas en la cláusula general del artículo 12, el Reglamento dejaría de cumplir una función meramente instrumental y se convertiría en una disposición que restringe el alcance de una causal establecida por el legislador.¹⁵

Este problema se manifiesta particularmente en el incumplimiento del principio de especificidad. Como se ha señalado, el artículo 176 de la LFPPI establece la obligación de registrar las marcas respecto de productos o servicios específicos, mientras que el artículo 94 de su Reglamento desarrolla las condiciones que deben satisfacer las descripciones correspondientes.

En consecuencia, cuando el IMPI concede un registro cuya descripción incumple objetivamente dichas exigencias, el problema no se limita a una irregularidad procedimental, sino que puede afectar directamente el contenido y alcance del derecho exclusivo conferido a su titular.

¹⁴ SCJN (2007). “FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES”. Jurisprudencia Registro digital: 172521. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007, página 1515

¹⁵ Véase artículo: Rodríguez, J., Pedroza, S., Patiño, M., & Guevara, M. J. (2026). *“Invalidity of trademark registrations due to contravention of law: Demystifying its interpretation and scope.”* OLIVARES.

La falta de especificidad puede generar incertidumbre sobre los productos o servicios efectivamente protegidos y propiciar interpretaciones extensivas que permitan reclamar una protección marcaria más amplia que la legalmente admisible.

Bajo esta perspectiva, impedir que el incumplimiento del requisito de especificidad pueda analizarse como una posible causa de nulidad, por el solo hecho de que el artículo 176 no se encuentra expresamente mencionado en el artículo 126 del Reglamento, implicaría introducir una limitación que no se desprende necesariamente del texto del artículo 258, fracción I, de la LFPPI.

Dicha consecuencia resultaría especialmente cuestionable si se considera que el principio de especificidad no únicamente protege la certeza jurídica del titular del registro, sino también los derechos e intereses legítimos de terceros, al impedir que la protección marcaria se extienda injustificadamente a categorías genéricas de productos o servicios que no fueron debidamente individualizados.

Ahora bien, una posible solución a esta problemática consiste en interpretar conjuntamente los artículos 12 y 176 de la LFPPI, a partir de la remisión que el propio artículo 126 del Reglamento realiza al primero de ellos.

En efecto, el artículo 12 de la LFPPI establece lo siguiente:

“No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a cualquiera de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público o contravengan cualquier disposición legal.”

De la disposición transcrita se desprende que la prohibición de otorgar registros no se limita a los impedimentos expresamente enumerados en el artículo 173, sino que comprende aquellos supuestos en los que su contenido o forma contravengan cualquier disposición legal. Por lo tanto, si el artículo 176 establece expresamente la obligación de identificar específicamente los productos o servicios protegidos, su incumplimiento podría quedar comprendido dentro de la prohibición general prevista en el artículo 12 y, por remisión del artículo 126 del Reglamento, actualizar la causal de nulidad del artículo 258, fracción I, de la LFPPI.

Dicha interpretación permitiría sostener la procedencia de la acción de nulidad sin necesidad de cuestionar la constitucionalidad del artículo 126 del Reglamento, pues la propia remisión al artículo 12 conservaría la amplitud de la causal establecida por el legislador.

Sin embargo, dicha solución plantea una cuestión interpretativa adicional: determinar qué debe entenderse por “*contenido*” y “*forma*” del registro para efectos del artículo 12 de la LFPPI. En particular, resulta necesario establecer si dichas expresiones se refieren exclusivamente a las características del signo distintivo cuya protección se solicita o si también comprenden la descripción de los productos o servicios respecto de los cuales se concede el derecho exclusivo.

A nuestro juicio, una interpretación que limite el concepto de “*contenido*” exclusivamente a los elementos denominativos, gráficos o figurativos del signo resultaría restrictiva, pues el registro marcario no confiere una protección abstracta sobre un signo distintivo, sino un derecho exclusivo vinculado a determinados productos o servicios. En consecuencia, la descripción de éstos constituye un elemento esencial del contenido jurídico del registro en la medida en que determina el objeto y alcance de la protección concedida.

Asimismo, la referencia a la “*forma*” contenida en el artículo 12 plantea la posibilidad de comprender determinadas exigencias legales relativas a la configuración y exteriorización del registro. Sin embargo, para efectos del presente análisis, consideramos que el argumento más sólido se encuentra en el concepto de “*contenido*”, toda vez que la especificación de los productos o servicios determina materialmente la extensión del derecho exclusivo conferido a su titular.

De esta manera, la vinculación entre los artículos 12 y 176 permitiría sostener que el incumplimiento objetivo del principio de especificidad constituye una contravención legal susceptible de ser examinada mediante la causal de nulidad prevista en el artículo 258, fracción I, sin que la ausencia de una referencia expresa al artículo 176 en el Reglamento constituya un impedimento para ello.

En consecuencia, consideramos que el artículo 126 del Reglamento debe interpretarse de manera sistemática con los artículos 12, 176 y 258, fracción I, de la LFPPI, de modo que la referencia a los impedimentos previstos en el artículo 12 comprenda también aquellas contravenciones legales que afecten el contenido del registro, incluida la falta de especificidad de los productos o servicios protegidos.

De no admitirse dicha interpretación y sostenerse que el artículo 126 excluye de manera absoluta el análisis de incumplimientos sustantivos distintos de los expresamente enumerados, existirían argumentos para cuestionar su

constitucionalidad por vulneración de los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica al restringir reglamentariamente una causal de nulidad cuyo alcance fue establecido por el legislador.¹⁶

VIII. CONCLUSIÓN

El principio de especialidad debe interpretarse atendiendo a los productos o servicios específicamente amparados por el registro marcario, sin que resulte jurídicamente admisible extender su protección, mediante interpretaciones amplias, a categorías de bienes o servicios que no fueron específicamente comprendidas al momento de su otorgamiento.

En específico, consideramos acertado que el Vigésimo Tribunal Colegiado haya reconocido que la evolución tecnológica y la creciente interconexión entre productos y servicios no implican, por sí mismas, la existencia de semejanza en grado de confusión. En efecto, la mera compatibilidad funcional entre determinados productos no resulta suficiente para establecer una relación de complementariedad jurídicamente relevante, pues para ello es necesario analizar si existe una vinculación económica y comercial suficientemente estrecha que permita al consumidor atribuirles un mismo origen empresarial.

Ahora bien, este problema no es exclusivo del sistema jurídico mexicano, sino que actualmente constituye un desafío a nivel internacional, en la que se plantea si expresiones genéricas como *"computer software"* y *"Software as a Service (SaaS)"* permiten delimitar con suficiente claridad y precisión el alcance de la protección marcaria, así como las consecuencias que su amplitud puede generar al analizar la similitud entre productos pertenecientes a sectores económicos distintos.

Al respecto, mientras una postura pretende justificar la similitud entre productos a partir de la presencia o utilización de *software* como componente tecnológico indispensable para su funcionamiento, otra sostiene que dicha circunstancia no resulta suficiente para extender la protección marcaria, siendo necesario atender a la naturaleza, finalidad, consumidores, canales de comercialización y grado de complementariedad económica y comercial de los productos confrontados.

¹⁶ Véase artículo: Rodríguez, J., Riquelme, S., & Salazar, A. C. (2026). *"Non-appealability of trademark renewal certificates and recordal notices of declarations of use?"*. OLIVARES.

A nuestro juicio, esta última postura resulta más congruente con la finalidad del principio de especialidad y el requisito de especificidad, pues el hecho de que actualmente una multiplicidad de productos incorpore *software* no significa que todos ellos deban considerarse similares ni que puedan quedar comprendidos dentro del ámbito de protección de un registro concedido genéricamente para programas informáticos. De lo contrario, permitiría que los titulares de registros marcarios pretendieran extender injustificadamente sus derechos exclusivos a sectores comerciales distintos, restringiendo la posibilidad de que terceros utilicen o registren signos distintivos para productos que no guardan una relación de similitud o complementariedad jurídicamente relevante.

En ese sentido, el principio de especificidad adquiere una importancia fundamental, pues constituye el punto de partida para delimitar el alcance del derecho exclusivo conferido por un registro marcario. Por ello, su cumplimiento no debe entenderse como una simple formalidad administrativa, sino como una exigencia legal sustantiva que permite garantizar la certeza jurídica tanto de los titulares de los registros como de los terceros que participan en el mercado.

Finalmente, sostenemos que resulta jurídicamente viable solicitar la nulidad de un registro marcario por incumplimiento del requisito de especificidad, siempre que se acredite objetivamente que la descripción de los productos o servicios contraviene las disposiciones legales aplicables y que dicha irregularidad afecta la delimitación del derecho exclusivo concedido. En tales circunstancias, el vicio no se limita a una mera discrepancia interpretativa respecto de la valoración efectuada por el examinador, sino que puede constituir una verdadera contravención sustantiva a la ley, susceptible de actualizar la causal de nulidad correspondiente.



OLIVARES®
— sabemos —