

SLLM
CIUDAD DE MÉXICO

2026
JULIO

STAR-CI-HUB

SLLM ALERT

LECCIONES ESTRATÉGICAS DE
INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL.
CASO PATO MERLÍN



THE STRATEGY OF EXCELLENCE

SLLM ALERT

Lecciones Estratégicas de Innovación y Propiedad Intelectual. Caso Pato Merlín

El Mundial 2026 logró un fenómeno viral inesperado: **Merlín, el pato vestido con la playera de la selección mexicana**, convertido en símbolo espontáneo de la afición.

Más allá del impacto mediático, este caso abrió un debate crucial: **¿cómo proteger la creatividad e identidad colectiva frente a la apropiación comercial?** La discusión se centra en la tensión entre la **legitimidad social y familiar de un símbolo nacido de la espontaneidad** y la regla jurídica de ***"primero en tiempo, primero en derecho"***, que otorga prioridad a quien registra antes. Para marcas, emprendedores, agencias y empresas, el reto es claro: aprovechar tendencias sin cruzar los límites legales, entendiendo que la protección de activos intangibles es tanto un mecanismo de defensa como un campo de disputa sobre legitimidad y oportunidad.

La dueña de Merlín, **Karla Ivette Gómez López**, **solicitó oficialmente el registro del nombre y la imagen del pato ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el 22 de junio de 2026.**

Posteriormente, el 1 de julio de 2026, la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, marcando el inicio formal del procedimiento registral, tras una disputa con terceros que intentaban aprovechar la popularidad del animal. Esta acción representa **una estrategia para buscar la protección jurídica de un fenómeno viral y, en caso de obtenerse el registro, contar con una base legal que permita ordenar posibles licencias y ejercer acciones frente a usos no autorizados** en productos, publicidad, plataformas digitales o eventos relacionados con la presente justa mundialista.

Actualmente, las solicitudes se encuentran en trámite y sujetas al examen de forma y de fondo que realiza el IMPI antes de emitir una resolución definitiva sobre su concesión. La decisión resulta estratégica: **convertir un fenómeno viral en un activo comercial protegido**, permitiendo ordenar posibles licencias y generar una base legal para actuar frente a **usos no autorizados** en **productos, publicidad, plataformas digitales o eventos** relacionados a la presente justa mundialista.

El caso también demuestra la importancia de actuar con rapidez. De acuerdo con reportes públicos, antes de que la familia de Merlín acudiera al IMPI, se detectaron dos intentos de registrar signos vinculados con **“El Pato Merlín”**: una persona en **Zapopan, Jalisco**, y otra en **Mérida, Yucatán**. Esto evidencia que, cuando un fenómeno se vuelve viral, pueden surgir intentos oportunistas de apropiación registral por personas ajenas al verdadero titular.

Aunque en materia marcaria suele operar el principio de **“primero en tiempo, primero en derecho”**, dicho principio no ampara automáticamente registros solicitados de mala fe o con la intención de apropiarse de un signo asociado claramente con su verdadero titular. En estos casos, la persona afectada puede defenderse mediante oposición, presentación de evidencia, seguimiento del expediente y, en su caso, acciones de nulidad o defensa administrativa.

Por ello, el registro oportuno no sólo sirve para monetizar el activo, sino también para prevenir intentos de apropiación indebida, ordenar posibles licencias, distinguir usos autorizados de usos no permitidos y fortalecer la defensa legal del personaje frente a terceros.

EL VALOR LEGAL DE LA VIRALIDAD

Más allá del caso concreto, el caso del Pato Merlín funciona como ejemplo de un reto más amplio: **la velocidad con la que los activos intangibles adquieren valor puede superar la capacidad de sus titulares legítimos para protegerlos formalmente**. Cuando un **personaje, nombre, imagen o concepto** adquiere valor comercial, la protección legal deja de ser un trámite accesorio y se vuelve una herramienta para ordenar **licencias, alianzas comerciales, merchandising y posibles colaboraciones con marcas**.

La viralidad genera una tensión particular porque el valor comercial puede aparecer antes de que exista una estrategia legal formal. En ese breve periodo, el activo **queda expuesto a solicitudes de registro, usos comerciales o intentos de apropiación por terceros que no participaron en su creación ni en su posicionamiento, pero que buscan capturar el valor económico generado por otros**.

Por ello, el debate no debe centrarse únicamente en si un tercero puede o no utilizar a Merlín. La discusión relevante es más amplia: **hasta dónde llega la protección de quien registra primero y en qué momento la legitimidad, la buena fe y la asociación pública del signo pueden limitar intentos de apropiación oportunista**.

PRIMERO EN TIEMPO VS. LEGITIMIDAD: EL VERDADERO PUNTO DE DEBATE

El principio de prioridad registral parte de una lógica práctica: **quien solicita primero la protección de un signo obtiene una ventaja jurídica frente a terceros**. Esta regla incentiva la protección temprana de marcas y permite que los activos intangibles puedan **ordenarse, licenciarse y explotarse con mayor certeza**.

Sin embargo, el registro no debe entenderse como un mecanismo para capturar valor ajeno. Cuando una persona registra un signo que el público asocia claramente con un tercero, la discusión deja de ser únicamente cronológica y se traslada al tema de la legitimidad.

En estos casos, **la pregunta relevante no es únicamente quién llegó primero, sino si quien solicitó el registro tenía una conexión legítima con el signo, si conocía su origen, si buscaba aprovecharse de una reputación ajena o si pretendía bloquear al titular natural del activo**.

Así, la legitimidad puede construirse a partir de distintos elementos:

- El origen del signo
- El uso previo,
- La exposición pública,
- La historia detrás del fenómeno,
- La asociación del público con una persona o familia determinada, y
- La existencia de evidencia sólida que demuestre que el valor comercial no fue creado por quien intenta registrarlo de manera oportunista.

El caso Merlín permite aterrizar este debate porque muestra cómo un símbolo espontáneo puede adquirir valor comercial rápidamente y, al mismo tiempo, activar intentos de apropiación por personas ajenas al fenómeno. En ese contexto, **la regla de prioridad registral sigue siendo relevante, pero no debería funcionar como escudo para solicitudes de mala fe o para capturar signos cuya legitimidad pertenece claramente a otro**.

Es relevante mencionar que el artículo 175 de la **Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial** establece lo siguiente:

El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

I.- Una tercera persona que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, **siempre y cuando la tercera persona hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta.** La tercera persona tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los **cinco años** siguientes al día en que fue publicado el registro, **en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste;**

PRECEDENTES RELEVANTES: CUANDO LLEGAR PRIMERO NO BASTA

A nivel internacional, existen precedentes que refuerzan la idea de que llegar primero al registro no siempre significa **tener mejor** derecho.

En **Estados Unidos**, el caso “**Linsanity**” es ilustrativo: **después de la viralidad del basquetbolista Jeremy Lin, terceros intentaron registrar la expresión antes o alrededor de la solicitud presentada por el propio jugador.** Sin embargo, la **United States Patent and Trademark Office** (USPTO) **rechazó solicitudes de terceros** al considerar que el término apuntaba de forma clara a Jeremy Lin y podía generar una falsa asociación con él.

En **Canadá**, el caso **Beijing Judian Restaurant Co. Ltd. v. Wei Meng** también es relevante. La Corte Federal canadiense invalidó un registro marcario por mala fe, al concluir que el solicitante había registrado un signo ajeno con el propósito de aprovecharse de su titular legítimo. **Este precedente confirma que el sistema marcario no debe utilizarse para bloquear, extorsionar o capturar valor de activos que pertenecen a terceros.**

¿Sabías que?

*En 2025, el **IMPI rechazó una solicitud relacionada con el uso del nombre y logotipo de Frida Kahlo como marca**, en el contexto de una disputa más amplia sobre la explotación comercial de su imagen. Este caso permite ilustrar que, cuando un signo está fuertemente asociado con una persona, legado o identidad reconocible, la discusión no debe limitarse a quién pretende registrar o explotar comercialmente el activo, sino también a si existe legitimidad suficiente para apropiarse de ese valor frente al público.*

*La relevancia del precedente está en que confirma que la propiedad industrial no opera en el vacío: **el registro debe analizarse junto con la asociación pública del signo, la buena fe del solicitante y el posible riesgo de generar una apariencia indebida de titularidad, autorización o vínculo con quien realmente dio origen al valor comercial del activo.***

IMPLICACIONES PARA EMPRESAS Y EMPRENDEDORES

La protección de estos activos debe combinar rapidez registral con legitimidad, evidencia y buena fe comercial. Para titulares, creadores y emprendedores, la lección es que **la legitimidad debe documentarse y acompañarse de acciones oportunas de protección**. Tener una historia legítima detrás del activo puede ser relevante, pero no elimina el riesgo de que terceros intenten apropiarse del signo si no existe una estrategia registral temprana.

Para empresas, agencias y marcas, la lección es distinta: **no toda tendencia viral está disponible para uso o registro. Antes de utilizar, adaptar o apropiarse comercialmente de un signo que ya circula públicamente, debe analizarse si existe una persona, familia, comunidad o empresa con una asociación legítima frente al público.**

En términos prácticos, el análisis debería considerar:

- quién originó el signo o fenómeno;
- desde cuándo existe evidencia pública de uso;
- si el público lo asocia con una persona, familia, comunidad o empresa determinada;
- si existen solicitudes o registros previos;
- si el uso propuesto puede generar falsa asociación;
- si la explotación comercial puede ser percibida como apropiación oportunista;
- si existen elementos de mala fe, bloqueo o aprovechamiento de reputación ajena;
- si conviene obtener autorización, licencia o colaboración formal.

En SLLM asesoramos y acompañamos a nuestros clientes en la identificación, protección y gestión estratégica de activos intangibles que puedan adquirir valor comercial, incluyendo marcas, personajes, campañas, contenidos digitales y fenómenos virales. Nuestro enfoque busca anticipar riesgos de apropiación indebida, fortalecer la evidencia de legitimidad y diseñar estrategias preventivas que permitan ordenar el uso, protección y aprovechamiento comercial de dichos activos conforme a la buena fe comercial, la reputación del activo y el marco legal aplicable.

