

Universidad de Los Andes  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas  
Especialización en Propiedad Intelectual

***Análisis sobre la Naturaleza Jurídica de la  
Imagen Comercial (Trade dress).  
Evolución de la Legislación y la Jurisprudencia sobre esta  
figura en el Derecho Comparado. La Situación actual del  
trade dress en Venezuela.***

**Autor:** Carlos Luis Méndez Bracho

**Tutor:** Jesús López Cegarra

## DEDICATORIA

Este Trabajo Especial de Grado lo dedico a mi querido Padre Salvador Méndez, a quien agradezco todo su apoyo en mi crecimiento profesional y personal.

También la dedico a la memoria de mi adorada madre, Rebeca Cecilia Bracho; a mí recordado y querido abuelo Rodolfo Bracho, a mi querida esposa Ailyn Suárez y a mis amados hijos Veruska y Carlos David.

[www.bdigital.ula.ve](http://www.bdigital.ula.ve)

## RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo general analizar la naturaleza jurídica de la imagen comercial (trade dress) a fin de determinar si constituye una figura autónoma de la propiedad intelectual y con ello propender a su comprensión y mejor entendimiento; tomando como referencia lo que sobre el tema ha sido expuesto en el Derecho comparado y en el ordenamiento jurídico venezolano. Y como objetivos específicos: 1) Exponer criterios doctrinales, legales y jurisprudenciales sobre la imagen comercial o trade dress, desde su origen hasta la actualidad, provenientes del Derecho comparado; 2) Revisión de la legislación y la jurisprudencia venezolana sobre la materia. 3) Analizar la naturaleza jurídica de la imagen comercial o trade dress a fin de determinar si constituye una figura autónoma de la propiedad intelectual o es simplemente equiparable a una marca tridimensional, como señalan algunos conocedores de la materia. En lo que respecta a la metodología utilizada, la presente investigación comenzó con la búsqueda de todo material documental existente sobre la figura del trade dress, tanto nacionales como extranjeros, siendo seleccionada la información proveniente de fuentes bibliográficas verificables u oficiales. Esta investigación es del tipo descriptiva, así como de tipo pura, básica o teórica – jurídica; documental y cualitativa. Para alcanzar los objetivos expuestos, el contenido a tratar en este trabajo incluye aspectos como: la definición del trade dress, su origen y evolución jurisprudencial, los elementos que lo integran, los requisitos para su existencia, su clasificación, los test planteados para evaluar el trade dress, así como un análisis sobre su naturaleza jurídica y la situación actual de esta figura en el Derecho venezolano. Finalmente, uno de los aportes más relevantes de este trabajo especial de grado es el hecho de que se logra desarrollar con bastante amplitud y se dan a conocer aspectos básicos y relevantes sobre esta importante figura de la propiedad intelectual, y que exponen su naturaleza jurídica, tomando como base no sólo la información encontrada en Venezuela, sino además en la legislación, la doctrina y la jurisprudencia extranjera; lo cual implicó un arduo esfuerzo y dedicación, debido a que lamentablemente existe poca información bibliográfica sobre este interesantísimo tema; lográndose así un aporte científico jurídico que permitirá una mejor comprensión de esta interesante figura por parte de los estudiosos del trade dress o imagen comercial. Finalmente, se concluye que el trade dress es una figura que está comprendida dentro del Derecho de Marcas, y que constituye un signo distintivo autónomo, y por tanto, diferente de las marcas tridimensionales y demás tipos de signos distintivos; si bien ha sido históricamente protegida por las normas que regulan la restricción de la competencia desleal, a falta de norma jurídica expresa que establezca sus mecanismos de protección legal por la vía del Derecho de Marcas. También se expresa la importancia de que se actualice la legislación sobre propiedad industrial en Venezuela, para así tipificar expresamente esta figura, y se establezcan además las condiciones legales para su registro ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), lo cual facilitaría su protección legal ante instancias judiciales o administrativas en los casos de infracción de trade dress.

## ÍNDICE GENERAL

	Pág
Dedicatoria.....	2
Resumen.....	3
Índice General.....	4
Introducción.....	6
1. Definición de trade dress.....	10
2. Origen y evolución histórica.....	14
3. Evolución jurisprudencial del trade dress en los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU).....	17
3.1 Caso Coats vs. Merrick Thread Company.....	17
3.2 Caso Kellogg Company vs. National Biscuit Company.....	22
3.3 Caso Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc.....	25
3.4 Caso Wal-mart Store, Inc. vs. Samara Brothers, Inc.....	29
3.5 Caso TrafFix Devices, Inc. vs. Marketing Displays.....	33
4. Criterios jurisprudenciales sobre el trade dress emanados del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.....	37
4.1 Sentencia 23 – IP – 1998.....	37
4.2 Sentencia 129 – IP – 2006.....	39
4.3 Sentencia 234 – IP – 2013.....	42
5. Elementos que constituyen el trade dress.....	46
6. Requisitos de existencia del trade dress.....	49
6.1 Perceptibilidad.....	49
6.2 Distintividad.....	52

	Pág
6.3 No funcionalidad.....	55
6.3.1 funcionalidad de facto y funcionalidad de jure.....	58
6.3.2 funcionalidad utilitaria y funcionalidad estética.....	61
6.4 Pluralidad de elementos que generen una presentación comercial global distintiva.....	69
7. Clasificación del trade dress.....	71
7.1 Trade dress de empaque (packaging).....	72
7.2 Trade dress de diseño del producto.....	73
7.3 Consideraciones adicionales sobre la clasificación del trade dress...	74
8. Tests para la evaluación del trade dress.....	77
8.1 Test para evaluar la distintividad del trade dress.....	78
8.2 Test para evaluar la no funcionalidad del trade dress.....	85
9. La naturaleza jurídica del trade dress.....	87
10. Situación actual de la imagen comercial o trade dress en Venezuela.....	93
Conclusiones.....	98
Bibliografía.....	101

## INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los principales activos económicos del mundo moderno lo constituyen los bienes intelectuales, por ser éstos los principales generadores de riqueza en el mundo y porque a su vez permiten los avances de la sociedad en sus distintas áreas (tecnología, salud, educación, alimentación, entre otros). De hecho, la gran mayoría de los productos o servicios ofrecidos en el mercado tienen o contienen dentro de si algún tipo de bien inmaterial intelectual que goza de protección, por ejemplo: una patente, una marca o signo distintivo, o constituyen obras en los términos expuestos por el Derecho de Autor. Es por ello que desde tiempos remotos se ha considerado conveniente su protección jurídica, dándosele a la misma incluso rango constitucional, por la importancia que tienen y para evitar que algunas personas incurran en un aprovechamiento indebido del trabajo o esfuerzo ajeno.

Ahora bien, a pesar del amplio tratamiento legislativo, doctrinario y jurisprudencial del que han sido objeto a nivel mundial los derechos intelectuales; existe en la actualidad una figura de la propiedad intelectual con poca o ninguna regulación legislativa expresa en muchos países, y que además ha sido poco analizada por parte de los juristas. La misma es conocida con el nombre de trade dress, imagen comercial, vestido comercial, entre otros términos sinónimos.

Esta figura tiene su origen en el Derecho anglosajón o *Common Law*, y ha sido definida, entre otros, por la Asociación Internacional de Marcas (International Trademark Association), en su artículo titulado *Trade dress*, año 2015, de la siguiente manera:

El Trade Dress es la imagen comercial global (*look and feel*) de un producto que indica o identifica la fuente del producto y lo distingue de los de otros. Puede incluir el diseño o la forma/configuración de un producto; el etiquetado y el empacado del producto; e incluso la decoración o el medio ambiente en el que se prestan los servicios. El Trade Dress puede consistir en elementos tales como tamaño, forma, color y textura, en la medida en que tales elementos no sean funcionales. En muchos países, el *trade dress* se conoce como "get-up" o "diseño del producto". (p. 1)

Asimismo, esta figura ha sido definida por los tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica en los siguientes términos: el "trade dress de un producto es esencialmente su imagen total y apariencia global." (Tribunal del Quinto Circuito, caso: Blue Bell Bio-Medical v. Cin-Bad, Inc.) y "envuelve la imagen total de un producto y puede incluir características tales como tamaño, forma, color o combinación de colores, textura, gráficos, e incluso técnicas particulares de venta." (Tribunal del Undécimo Circuito, caso: John H. Harland Co. V. Clarke Checks, Inc.). Ambas definiciones antes expuestas fueron citadas por la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso *Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc.* (1992). (p. 764)

Por su parte, el reconocido jurista venezolano Antequera Parilli (s.f.), en su artículo titulado *El Arte Aplicado a la Industria*, describe someramente al trade dress en los siguientes términos:

La apreciación visual de los dibujos, las fotografías, los mensajes comerciales audiovisuales y otros elementos publicitarios que se utilizan para identificar a un producto o a un servicio, con el fin de asociarlos a un determinado origen empresarial o vincularlos a una cosa o a una idea o concepto determinados, conforma lo que se denomina el «trade dress» de la marca. (p. 102 – 103)

Para finalizar esta breve reseña bibliográfica, la autora Pérez Suárez (2010) en su artículo *El "Trade Dress". Un acercamiento a su figura*, señala que el término "trade Dress" no es reconocido de manera uniforme, y concluye la mencionada autora afirmando que el trade dress puede considerarse una especie de marca tridimensional.

Del breve resumen bibliográfico antes expuesto, se observa como el trade dress constituye una figura con un objeto de protección amplio, ya que abarca no sólo la apariencia de un producto sino hasta aspectos tan disímiles como lo son las estrategias de venta, lo cual la convierten en una figura compleja pero además ambigua, es decir, en una figura jurídica que (conforme al significado de término “ambiguo(a)” que da la Real Academia Española de la Lengua) puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas, incertidumbre o confusión.

Un ejemplo de falta de claridad respecto a qué es el trade dress, se demuestra en el hecho de que algunos conocedores de la materia lo han calificado como un “aura”. Así, por ejemplo, se encontró que los autores Champion et al. (2014), en su libro *Intellectual Property Law in the Sports and Entertainment Industries* (Legislación de Propiedad Intelectual en los Deportes y en la Industria del Entretenimiento), expresan que el trade dress tiene la ventaja frente a las otras figuras de la propiedad intelectual de que permite proteger el “aura”.

Por otra parte, respecto a la falta de legislación expresa sobre el trade dress o imagen comercial, la misma se observa incluso en instrumentos normativos comunitarios de reciente data como lo es, por ejemplo, la Decisión 486 sobre el Régimen Común de la Propiedad Industrial que rige en los países que integran la Comunidad Andina de Naciones (en lo sucesivo: Decisión 486), la cual no contiene ninguna disposición que consagre en forma expresa esta figura, sin embargo si garantiza su protección legal de manera indirecta con base en sus normas sobre competencia desleal.

En lo que respecta a Venezuela, el artículo 98 de la Constitución Nacional, propende a la protección de los bienes intelectuales, al señalar textualmente:

**Artículo 98.** La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia.

Por todo lo anterior, es dable afirmar que no está bien definida cuál es la naturaleza jurídica de la imagen comercial. Aunado a la escasez de estudios jurídicos que profundicen sobre este interesantísimo tema de la propiedad intelectual, lo que se evidenció en la poca bibliografía encontrada, todo lo cual constituye una amplia problemática que debe ser abordada.

La relevancia de la presente investigación radica entonces en que busca facilitar la comprensión de esta figura.

Este trabajo especial de grado tiene como objetivo general: Analizar la naturaleza jurídica de la imagen comercial (trade dress) a fin de determinar si constituye una figura autónoma de la propiedad intelectual y con ello propender a su comprensión y mejor entendimiento; tomando como referencia lo que sobre el tema ha sido expuesto en el Derecho comparado y en el ordenamiento jurídico venezolano.

Y como objetivos específicos los siguientes: 1) Exponer criterios doctrinales, legales y jurisprudenciales sobre la imagen comercial o trade dress, desde su origen hasta la actualidad, provenientes del Derecho comparado; 2) Revisión de la legislación y la jurisprudencia venezolana sobre la materia. 3) Analizar la naturaleza jurídica de la imagen comercial o trade dress a fin de determinar si constituye una figura autónoma de la propiedad intelectual o es simplemente equiparable a una marca tridimensional, como señalan algunos conocedores de la materia.

## 1. DEFINICION DE TRADE DRESS

A los fines de ilustrar desde un principio de qué trata la imagen comercial o trade dress, es conveniente exponer desde ya las distintas definiciones encontradas sobre esta figura, las cuales provienen de diversas fuentes, como lo son: la ley, la doctrina jurídica y la jurisprudencia, tanto a nivel nacional como en el Derecho comparado.

A continuación van a ser transcritas tales definiciones conforme a la categoría a la cual pertenecen conforme a su fuente.

En primer lugar, a nivel legislativo en el Derecho comparado, existen algunas pocas leyes que contienen una norma jurídica expresa que tipifique al trade dress.

En orden cronológico ascendente está primero la Ley de Marcas o Ley N° 169 de Puerto Rico, de fecha 16 de diciembre de 2009, que en su artículo 2, letra D, la define así:

### **“Artículo 2.- DEFINICIONES**

(...omisiss...)

d. **Imagen o estilo comercial (“trade dress”):** la totalidad de elementos, la imagen total o la apariencia de un producto o servicio que sirve para identificarlo y presentarlo a los consumidores. Puede incluir factores como tamaño, forma, color o la combinación de colores, texturas, gráficas, diseños, palabras, números u otros factores visuales en el envase, empaque, o envoltura del producto o en la estructura, fachada o decoración (interior o exterior) de un negocio, incluyendo técnicas de mercado y materiales de publicidad usados para promover la venta de los productos o servicios.

Luego se encuentra el nuevo marco normativo de la propiedad intelectual en Ecuador, contenido en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (2016), también conocido como “Código INGENIOS”, en su artículo 426 define a la apariencia distintiva (trade dress) de la siguiente manera:

**Artículo 426.- Definición.**- Se entenderá por apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un establecimiento de comercio o de un producto en el mercado, siempre que sean aptos para distinguirlo en la presentación de servicios o venta de productos.

Y, finalmente, la más reciente ley en regular claramente la figura del trade dress es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México, del año 2020, la cual en su nuevo Artículo 172 numeral VII, textualmente señala:

**Artículo 172.-** Pueden constituir una marca los siguientes signos:

(...omissis...)

**VII.-** 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, distingan productos o servicios en el mercado, (...)

De las definiciones legales antes expuestas se desprende que los respectivos legisladores entienden al trade dress como una figura que está referida casi totalmente a aspectos perceptibles a través del sentido de la vista.

En segundo lugar, desde el punto de vista doctrinal, también existe variedad de definiciones sobre trade dress. Entre las más relevantes encontradas se encuentran las siguientes:

El profesor J. Thomas McCarthy, citado por Pérez Suárez, M. (2010), en su artículo titulado *El “trade dress”. Un acercamiento a su figura*; lo define como:

La totalidad de elementos que forman un producto o un servicio y que combinados crean un conjunto visual para ser presentado a los consumidores, del cual pueden adquirirse derechos en exclusiva como un tipo de marca o un símbolo de identificación de origen empresarial. (párr. 9) (p.3)

Con similares palabras, Jalife Daher, Mauricio, en su libro *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, citado por la Superintendencia de Industria y comercio de Colombia, en resolución No. 55.454 de 2010, la cual a su vez fue

citada por decisión No. 780 del mismo organismo en fecha 29 de febrero de 2012; define al trade dress así:

La suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento, que en su conjunto generan la existencia de una percepción por parte del consumidor al confrontarlos (...) tales como el tamaño y la forma de los empaques y los envases, los colores usados, el tipo de letras, las leyendas genéricas, y en general, la combinación de elementos que visualmente identifican al producto. (p. 6)

La Asociación Internacional de Marcas, mejor conocida como INTA (International Trademark Association), en su artículo titulado *Trade dress* lo define como sigue:

El Trade Dress es la imagen comercial global (*look and feel*) de un producto que indica o identifica la fuente del producto y lo distingue de los de otros. Puede incluir el diseño o la forma/configuración de un producto; el etiquetado y el empacado del producto; e incluso la decoración o el medio ambiente en el que se prestan los servicios. El Trade Dress puede consistir en elementos tales como tamaño, forma, color y textura, en la medida en que tales elementos no sean funcionales. En muchos países, el *trade dress* se conoce como "get-up" o "diseño del producto". (p. 1)

Para concluir esta sección, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (The United States Patent and Trademark Office), conocida principalmente por sus siglas como la USPTO, ha expresado el siguiente criterio en su Manual de Procedimiento de Examinación de Marcas, (capítulo Nº 1202.02 referente al Registro del Trade dress):

El trade dress constituye un "símbolo" o "emblema" en el sentido del artículo 2 de la Ley de marcas, 15 U.S.C. §1052. Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., 529 U.S. 205, 209-210, 54 USPQ2d 1065, 1065-66 (2000).

Así, trade dress incluye el diseño de un producto (p. ej., la forma o configuración del producto), el empaque en el que se vende un producto (p. ej., la "vestimenta" de un producto), el color de un producto o del empaque en el que se vende un producto, y el sabor de un producto. Wal-Mart., 529 EE.UU. en 205, 54 USPQ2d en 1065 (el diseño de trajes de los niños constituye el diseño del producto); Two Pesos, 505 EE.UU. en 763, 23 USPQ2d en 1081 (el interior de un restaurante es similar al empaque del producto); Qualitex Co. v. Jacob prods. Co., 514 U.S. 159, 34 USPQ2d 1161 (1995) (el color solo puede ser protegible); En re N.V. Organon, 79 USPQ2d 1639 (TTAB 2006) (el sabor es análogo al diseño del producto y puede ser protegido a menos que sea funcional).

En tercer lugar, desde el punto de vista jurisprudencial, la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica en su sentencia al caso *Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc.* (1992), no expresó una definición propia de trade dress sino que se limitó sólo a citar las siguientes definiciones expuestas previamente por tribunales de instancia o de inferior jerarquía en ese país, según los cuales: a) “El 'trade dress' de un producto es esencialmente su imagen total y apariencia global.” (Tribunal del Quinto Circuito, caso: Blue Bell Bio-Medical vs. Cin-Bad, Inc.), y b) el trade dress “envuelve la imagen total de un producto y puede incluir características tales como tamaño, forma, color o combinación de colores, textura, gráficos, e incluso técnicas particulares de venta.” (Tribunal del Onceavo Circuito, caso: John H. Harland Co. vs. Clarke Checks, Inc.) (p. 764)

Por otro lado, en México, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de esa Nación, según aparece expresado en artículo titulado *Derecho a la imagen comercial. Su titularidad está protegida por la fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Intelectual*, publicado en el Semanario Judicial de dicho órgano judicial, Libro 21, Agosto de 2015, expuso que:

El derecho a la imagen comercial o “trade dress” es una derivación del derecho de propiedad industrial y es entendida como la pluralidad de elementos que, como consecuencia de su combinación, permite distinguir productos o servicios, representando una ventaja competitiva en virtud de la identificación generada. (p. 1196)

Por último, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en interpretación prejudicial realizada en el proceso 234-IP-2013, caso TUCO BATAN (la cual fue ratificada en los procesos Nos. 66-IP-2014, 217-IP-2015, y 110-IP-2016), definió esta figura de la siguiente manera: “el *trade dress* consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor.” (punto N° 64; pág. 21).

De todo lo antes expuesto, a manera de resumen, se observan ya algunas claras ideas respecto a qué es el trade dress, a saber:

- Que está referido a la totalidad o a la suma de elementos perceptibles a través de los sentidos y que generan una impresión global en la mente de los consumidores.
- Que los aspectos enumerados como integrantes del trade dress, lo son a fines meramente descriptivos e ilustrativos, y no taxativos o limitativos.
- Que si bien el trade dress está referido principalmente a la imagen o apariencia de un producto, servicio o establecimiento; sin embargo, de lo antes expuesto queda evidenciado que el trade dress no sólo está compuesto de elementos visuales, sino por elementos de diversa índole (olores, sabores, sonidos, etc.), por lo cual lo correcto sería hablar de que los elementos que conforman el trade dress generan una impresión global perceptiva (no exclusivamente visual) en la mente del público en general.
- Que distingue productos, servicios, y establecimientos en el mercado de los de la competencia.

## 2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA

La figura del Trade Dress tuvo su desarrollo jurisprudencial y legislativo en los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU), y es conocido como “Passing Off” o “Get Up” en otros países del *Common Law* o Derecho Anglosajón (el cual es un sistema jurídico que se fundamenta principalmente en las sentencias dictadas por sus tribunales, como por ejemplo: Gran Bretaña), mientras que en Alemania es conocido como *austttung*.

En el idioma español, por el contrario, son diversos los términos empleados para referirse a esta figura jurídica, tales como: la imagen o estilo comercial; vestido de comercio, vestido de producto (según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), estilos comerciales (en Cuba, según afirma Pérez Suárez), vestido industrial (Antequera Parilli), imagen empresarial, identidad corporativa, apariencia distintiva (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de Ecuador), imagen de la marca (Alcázar, Enrique), la forma de presentación de un producto o un servicio, el acondicionamiento de un producto o un servicio, la combinación de signos distintivos, entre otros.

Ahora bien, por cuanto son variados los términos empleados en el idioma español para referirse a la figura bajo estudio, es por lo cual de ahora en adelante será llamada por su nombre originario *trade dress* o como imagen comercial.

En lo que respecta al origen de esta figura, explican los autores Gambino y Bartow (2013) , en su obra *Trade Dress: Evolution, Strategy and Practice* (Trade Dress: Evolución, Estrategia y Práctica), que parte del retardo en el respeto de los derechos por trade dress, estuvo relacionado con el hecho de que el mismo no estuvo reconocido de manera expresa en la ley de marcas de los Estados Unidos (EEUU) sino hasta el año 1988, y la otra parte del retraso tuvo que ver con la falta de comprensión sobre el alcance de los derechos por trade dress (p. 1)

También explican estos autores que en el common law inicialmente se referían a las infracciones del trade dress como competencia desleal, y no fue hasta finales del siglo XVIII que el término trade dress fue expresamente usado en las decisiones de los juzgados. Además, no fue sino hasta la ley de marcas de 1946, que el trade dress fue al menos implícitamente protegido en una ley federal de Estados Unidos, para finalmente quedar expresamente reconocido en la Ley de Marcas ( o la Ley Lanham) de 1988 (p. 2). Señalan que “se

necesitó más de un siglo para que el término 'trade dress' fuera consagrado explícitamente en un estatuto federal." (p. 2), y que tradicionalmente era mayor la protección para las marcas que para el trade dress, ya que para este último los tribunales exigían la demostración de significado secundario o secondary meaning (es decir, la demostración de que para los consumidores dicho trade dress había adquirido carácter distintivo sobrevenido con el transcurrir del tiempo).

Ahora bien, sobre este punto referido al origen del trade dress, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en reiteradas interpretaciones prejudiciales (por ejemplo en la N° 110-IP-2016), ratifica el origen jurisprudencial de la figura bajo análisis, y el rol de liderazgo que han tenido los tribunales de los Estados Unidos y su organismo administrativo en materia de marcas (*the United States Patent and Trademark Office*) en su reconocimiento jurídico expreso, tal y como se evidencia del contenido de los siguientes párrafos:

La protección de las iniciativas empresariales no solo incluye el tradicional espectro de los derechos de exclusiva, sino también la apariencia integral del negocio, a través del reconocimiento y protección del trade dress, instituto de génesis jurisprudencial que tímidamente se abre camino entre los derechos industriales, intelectuales y el derecho de la represión de la competencia desleal.

En la jurisprudencia de Estados Unidos de América, nutrida de la incesante casuística de los litigios ante las Cortes, así como la labor de registro de los signos distintivos por parte de la United States Patent and Trademark Office (USPTO) se han desarrollado métodos de evaluación de la registrabilidad de un trade dress, como la no funcionalidad fáctica o jurídica, que lo distingue de otras figuras del Derecho Industrial, lo cual nos evoca la necesidad de aprehender las herramientas del derecho comparado para la gesta de sistemas eficientes. (p. 19)

Por otra parte, la autora Pérez Suárez (2011) en su artículo *El "Trade Dress". Puntos de vista acerca de esta figura*, también menciona otro antecedente poco remoto del trade dress y la importancia que tiene la legislación norteamericana en el reconocimiento jurídico expreso de esta figura, al expresar:

Si se busca información acerca de los orígenes de esta figura deberíamos transportarnos 160 años atrás aproximadamente. Sobre este asunto, el autor y maestro Já Pouillet ha dejado constancia que supone tal antigüedad en uno de sus apuntes judiciales de 1835, en el mismo siglo XIX, sobre actos de competencia desleal por confusión de un “trade dress”: “...Emplear para la venta un producto similar, de la misma forma y el mismo color de la caja de la casa competidora. (Trib. Comm. Sena, 17 sept. 1835, Gevelot, gás. Trib., 18 sept. )”

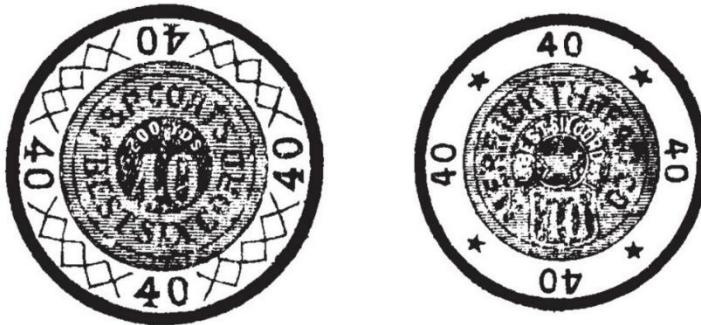
Cuando se indaga sobre los indicios del surgimiento de esta figura, sería interesante también, remitirnos las legislaciones pioneras..., entre ellas la Lanham Act de 1946, la Ley 15 USC de Estados Unidos y la Ley uniforme de marcas del Benelux. (p. 30)

De todo lo anterior se puede evidenciar que el trade dress es una figura de origen jurisprudencial y cuya evolución se debe principalmente a los criterios desarrollados por los tribunales de justicia de los Estados Unidos de Norteamérica y de su organismo administrativo en materia de patentes y marcas (USPTO).

## www.bdigital.ula.ve

### 3. EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DEL TRADE DRESS

#### 3.1 COATS vs. MERRICK THREAD Co.



Fuente de la imagen: sentencia del caso

La importancia de este precedente judicial radica en que fue uno de los primeros casos que estableció explícitamente una distinción entre marca, competencia desleal e imagen comercial. Así lo exponen los autores Gambino y Bartow (2013) en su obra citada. (p. 3)

Fue decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos, el 10 de Mayo de 1893, siguiendo la tradición del Derecho consuetudinario o *Common Law* de requerir significado secundario y la confusión del consumidor para determinar si se estaba (o no) ante una violación de trade dress.

Expone la Corte Suprema de ese país en su sentencia, que el demandante pretendía se condenara al demandado por infracción de marca y por competencia desleal, fundamentándose en la simulación de ciertas etiquetas y símbolos usados en los extremos de los carretes de madera en los que se enrolla el hilo de coser que comercializaban. (p. 562 – 563)

Fundamentó su demanda en el hecho que desde 1830, comenzó a fabricar y vender hilo de coser en carretes en Paisley - Escocia, y desde el año 1840 empezó a venderlo en gran parte de los Estados Unidos. También alegó que todo el hilo que fabricaba estaba enrollado en carretes de 200 yardas de largo, y que estaba compuesto por seis cuerdas separadas trenzadas, conocidos como “Hilo de seis cuerdas”, lo cual estaba designado en sus etiquetas y envoltorios como “Best Six Cord”. Que antes del demandante, nadie vendía en los Estados Unidos hilos de seis cuerdas entrelazadas, sino de otro tipo, y que el hilo de seis cuerdas de 200 yardas de longitud era el que más se compraba a nivel doméstico. Que fue a partir de 1865, que el hilo de seis cuerdas y de 200 yardas comenzó a ser fabricado por el demandado Merrick Thread Company.

Asimismo, que en 1869, el demandante adoptó la idea de estampar sobre la madera natural y sobre el borde exterior de las cabezas de los carretes, los números correspondientes a los de las etiquetas de papel pegadas en el centro (de tales cabezas de los carretes), siendo el objeto de tal

grabado indicar el número del hilo en caso de que la etiqueta de papel que muestre dicho número deba ser desfigurada o removida (por el acto de colocar el carrete sobre el portacarretes de una máquina de coser), y también para dar un aspecto distintivo a los carretes del demandante, e indicar el origen y fabricación del hilo. En 1870, obtuvo la correspondiente patente de diseño para estampar los extremos de los carretes de hilo de coser. Esta patente expiró en 1877.

La empresa demandada, por su parte, al formular su defensa, rechazó las afirmaciones realizadas por el demandante, y, por el contrario, alegó que se habían esforzado por marcar sus productos para que nadie pudiera confundir su origen, y porque sus etiquetas eran tan diferentes de las del demandante y otros fabricantes que los compradores ordinarios podían distinguirlas claramente. Afirmaron además que tal patente de diseño había expirado hace mucho tiempo, y que desde tal expiración, tenían el derecho libre de utilizar dicho diseño.

El tribunal de primera instancia declaró sin lugar la demanda, sobre la base de que no se demostró que el demandado hubiera hecho un uso ilegal de la etiqueta del demandante. Contra esta decisión, el demandante interpuso el respectivo recurso legal.

La Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, luego de revisado el expediente, determinó que la controversia entre las dos partes se reducía a la única cuestión de si, al comparar los dos diseños en el extremo principal o superior del carrete, existe tal parecido que indique una intención por parte del demandado de hacer pasar su hilo frente al público como si fuera del demandante, y por lo tanto aprovecharse de su reputación.

También expresa en su sentencia, que al comparar ambas marcas, constató lo siguiente:

En ambos dispositivos hay una etiqueta de papel, de forma circular, mucho más pequeña que el cabezal del carrete, que contiene, en letras

negras sobre fondo dorado, el nombre del fabricante, el número de hilo y las palabras "Best Six Cord", dispuestas en forma circular para corresponder con la forma de la etiqueta. Alrededor de esta etiqueta, en cada caso, hay un borde periférico de madera natural, con el número del hilo grabado en dicha periferia. La etiqueta de los demandantes contiene las palabras "J. & P. Coats, Best Six Cord", en una banda dorada alrededor del borde y, en el centro, el símbolo "200 Yds" y el número del hilo. La etiqueta de los acusados contiene las palabras "Merrick Thread Co." y el número de su hilo en la banda dorada del borde y, en el centro, las palabras "Best Six Cord", que incluyen una estrella. La periferia del carrete de los acusados también está grabada con cuatro estrellas, en lugar de las líneas cruzadas de los demandantes, así como el número del hilo. (p. 566 – 567)

Del mismo modo, también valoró el hecho de que la parte demandada, probó que su hilo fue anunciado expresamente en todo el país como el de la 'Merrick Thread Company' o el "Star Thread", y también demostró que los gabinetes que proveía para la exhibición de sus hilos en las tiendas minoristas, estaban etiquetados de manera llamativa y en grandes letras doradas con las palabras: 'Merrick's Six Cord Spool Cotton', lo cual también sucedía en su publicidad y tarjetas. Asimismo, que sus envoltorios y cajas también se distinguen tan claramente de los del demandante, que difícilmente se podría confundir uno con el otro. Concluyó el tribunal afirmando que los acusados refutaron claramente cualquier intención de su parte de engañar a los distribuidores y compradores.

También constató ese máximo tribunal de los Estados Unidos, que existían varias empresas del mismo ramo que habían empleado etiquetas con colores negro y dorado, con algo de parecido para identificar sus productos, aunque admitió que no tan similares con las del demandante y demandado. Que de las pruebas testimoniales durante el juicio se evidenció que era una costumbre que las etiquetas negras y doradas se identifiquen con esa calidad de hilo, al punto que sería imposible introducir o vender una nueva fabricación de dicho hilo sin hacer uso de ese carácter de etiqueta, y que si un hilo de seis

cuerdas se intenta poner en el mercado con una etiqueta de cualquier otro color, se consideraría sospechoso de ser un hilo de tres cuerdas o de algodón hilvanado, y prácticamente imposible de vender como de seis hilos.

Dicho lo anterior, concluye la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica afirmando que es difícil ver cómo la parte demandada podría haber anunciado más claramente el hecho de que comercializaba su propio hilo, que lo que hizo con la supuesta etiqueta infractora. Además que estaba claro que ni las palabras “Best Six Cord” ni “200 Yds” eran susceptibles de apropiación exclusiva, ya que son descriptivas e indicativas de calidad y longitud.

En resumen, consideró ese máximo tribunal que el demandado podía hacer poco más que colocar su propio nombre de manera visible en la etiqueta; reorganizar el número colocándolo en el borde (en lugar del centro de la etiqueta); y omitir las líneas cruzadas de la periferia, y sustituir su propia estrella, entre los números, para así poder diferenciar sus productos de los del demandante.

Por tanto, concluyó afirmando que el demandado tomó todas las precauciones a que estaba obligado para evitar una comercialización fraudulenta de su hilo al público y, en consecuencia, confirmó la declaratoria sin lugar de la demanda.

### 3.2 KELLOGG COMPANY vs. NATIONAL BISCUIT COMPANY.



Fuente de la imagen: [beachpackagingdesign.com](http://beachpackagingdesign.com)

Este caso fue decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos en fecha 14 de noviembre de 1938. Su importancia radica, como explican los autores Gambino y Bartow (2013), en su obra supra citada, en que prácticamente todos los tribunales después de este precedente han encontrado que la protección de la imagen comercial puede existir para un producto más allá del vencimiento de una patente de diseño, y que este puede considerarse uno de los primeros casos verdaderos de trade dress, ya que abordó directamente tanto el empaque del producto (es decir, el aspecto y el diseño de la caja del cereal) como la configuración del producto (es decir, la forma de la galleta de trigo triturado), conceptos que predominan hoy en la legislación sobre trade dress. Y expresan que “Se podría argumentar que las afirmaciones y el análisis de Kellogg’s prepararon el escenario para los litigios modernos sobre imagen comercial.” (p. 5)

En su sentencia, la Corte Suprema de los Estados Unidos expuso los siguientes argumentos de hecho y de Derecho:

La demanda fue introducida en el tribunal federal de Delaware por National Biscuit Company (Nabisco) contra Kellogg’s Company, para prohibir

su supuesta competencia desleal en la fabricación y venta de alimentos para el desayuno comúnmente conocidos como galletas de trigo triturado (*shredded wheat*). Alegaba el demandante que la competencia era injusta principalmente porque el demandado Kellogg's Company usaba igualmente el nombre de trigo triturado (*shredded wheat*) para identificar el producto y también producía, al igual que el demandante, su galleta en forma de almohada.

Entre los hechos resaltantes del caso, se encuentra que la galleta de trigo triturada conocida generalmente tiene forma de almohada, y fue introducida en 1893 por Henry D. Perky, de Colorado, quien estuvo vinculado hasta su muerte en 1908 con empresas constituidas para fabricar y comercializar tal producto. El éxito comercial de este cereal no se logró hasta que Natural Food Company construyó, en 1901, una gran fábrica en Niagara Falls, Nueva York. En 1908, su nombre corporativo se cambió a "The Shredded Wheat Company"; y en 1930 su negocio y fondo de comercio fueron adquiridos por National Biscuit Company.

Que en cambio el demandado (Kellogg Company) comenzó en el negocio de la fabricación de cereales para el desayuno años después, específicamente desde su constitución en 1905. Pero que fue en el período comprendido entre 1912 - 1919, que fabricó un producto cuya forma era algo similar al producto en cuestión, pero cuya fabricación era diferente.

Ahora bien, el demandante reconoce que no posee el derecho exclusivo de hacer galletas de trigo triturado, pero reclama el derecho exclusivo al nombre comercial "Trigo Triturado" (*shredded wheat*) alegando que esas palabras habían adquirido significado secundario, el cual, según sus propias palabras sería: el de trigo triturado elaborado en las Cataratas del Niágara por su predecesor y cedente de los derechos; así como también reclamaba el demandante el derecho exclusivo a hacer tales galletas de trigo trituradas en forma de almohada. Acusó a Kellogg's Company de emplear el

mismo nombre y forma del producto, logrando con ello hacer pasar sus productos por los del demandante.

En su defensa, Kellogg's Company negó que Nabisco tuviera derecho al uso exclusivo del nombre del producto o de la forma de almohada del mismo; y afirmó que había realizado todos los esfuerzos razonables para distinguir sus productos de los del demandante; y sostuvo que, al competir honestamente por una parte del mercado de las galletas de trigo triturado, está ejerciendo libremente el derecho común de fabricar y vender un artículo de comercio no protegido por patente.

En su decisión, el tribunal de la causa declaró que no había base para aplicar la doctrina del significado secundario, ya que la evidencia sólo demostró que debido al largo período en el que el demandante o su antecesor fueron los únicos fabricantes del producto, muchas personas llegaron a asociar el producto y su nombre con la fábrica del demandante en las Cataratas del Niágara, y que por tanto el demandante debió alegar y demostrar, más que un significado subordinado, que el significado principal del término "trigo triturado" (shredded wheat) en la mente del público consumidor no era el producto, sino el productor o fabricante.

También declaró el tribunal que Nabisco no tiene el derecho exclusivo de vender galletas de trigo triturado en forma de almohada, por cuanto la patente de diseño que le daba el monopolio de esa forma del producto había expirado, y por tanto había pasado al dominio público. Kellogg's Company, por tanto, era libre de utilizar la forma de almohada y el nombre en que el producto era conocido, sujeto únicamente a la obligación de identificar su producto para que no se confunda con el del demandante.

Asimismo, que la forma de almohada en la galleta debía usarse por otra razón. La evidencia fue convincente de que esa forma era funcional: que el costo de la galleta aumentaría y su alta calidad disminuiría si se sustituyera la forma de almohada por alguna otra forma.

Finalmente, en lo que respecta al reclamo respecto al parecido de las cajas de ambos productos, concluye el tribunal afirmando que la caja de cartón estándar de Kellogg's contiene quince galletas; mientras que la caja de cartón de Nabisco contiene doce; que las cajas de cartón de Kellogg's son distintivas y no se parecen a las utilizadas por el demandante ni en tamaño, forma ni color, además la diferencia en las etiquetas era sorprendente. Que si bien era cierto que en algunos de sus cartones tenía la imagen de dos galletas de trigo triturado en una taza de leche, la cual era bastante similar a una de las marcas registradas de Nabisco; sin embargo, el nombre Kellogg's era tan prominente en todas las cajas que minimizaba la posibilidad de confusión.

En consecuencia, concluye el tribunal de la causa declarando sin lugar la demanda, ya que no había evidencia de falsificación o engaño por parte de Kellogg's Company; ya que ésta había tomado todas las precauciones razonables para evitar la confusión o la práctica del engaño en la venta de su producto.

[www.bdigital.ula.ve](http://www.bdigital.ula.ve)

### 3.3 TWO PESOS, INC. vs. TACO CABANA, INC.



Fuente de la imagen: supreme.justia.com

Este constituye el primer caso moderno sobre trade dress decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta sentencia fue dictada el 26 de junio de 1992.

Tal y como se expone en dicha sentencia, el punto central decidido fue si la imagen comercial de un restaurante estaba protegida por la sección 43 (a) Ley de Marcas de los EEUU (Lanham Act), sin necesidad de demostración de haber adquirido distintividad por la vía del significado secundario, por cuanto dicho trade dress poseía ya distintividad inherente. Es importante recordar que antes de este precedente judicial, el criterio sostenido tradicionalmente era la necesidad de demostración de significado secundario para que procediera cualquier reclamación por violación de trade dress.

En el caso bajo análisis, el demandante fue Taco Cabana, Inc., la cual alegó ser propietaria de una cadena de restaurantes de comida rápida en EEUU, específicamente de comida mexicana. El demandante alegó que su primer restaurante se inauguró en San Antonio (Texas) en septiembre de 1978, y ya para 1985 habían abierto otros cinco (5) restaurantes en esa misma ciudad. Taco Cabana Inc., describió su trade dress textualmente como sigue:

Un ambiente para comer festivo, con comedor interior y áreas de patio decoradas con artefactos, colores brillantes, pinturas y murales. El patio incluye áreas interiores y exteriores con el patio interior capaz de ser sellado desde el patio exterior por las puertas aéreas de garaje. El exterior escalonado del edificio es un esquema de colores festivo y vívido con pintura en el borde superior y rayas de neón. Toldos brillantes y sombrillas continúan el tema." 932 F. 2d 1113, 1117 (CA5 1991). (p. 765)

Posteriormente, en diciembre de 1985 se inauguró en Houston –Texas, el restaurante *Two Pesos, Inc.*, el cual adoptó un concepto e imagen muy similar al trade dress de Taco Cabana, Inc. Los restaurantes de Two Pesos, rápidamente se expandieron en Houston y en otros mercados, pero no abrieron sucursales en San Antonio, Texas.

En 1986, el demandante entró en los mercados de Houston y Austin y se expandió también a otras ciudades de Texas, incluyendo Dallas y El Paso, donde Two Pesos, Inc. ya tenía sucursales funcionando.

Visto lo sucedido, en 1987 Taco Cabana Inc. demandó a Two Pesos Inc. ante un Tribunal de Distrito en los Estados Unidos, por infracción de trade dress bajo § 43(a) de la Ley de Marcas de ese país, 15 U.S.C. § 1125(a) (1982 ed.), y por robo de secretos comerciales bajo la ley común de Texas. El caso fue juzgado por un jurado, el cual determinó: 1) que Taco Cabana Inc. tenía un trade dress; 2) el cual tomado como un todo no era funcional; 3) su trade dress era intrínsecamente distintivo; 4) su trade dress no había adquirido un significado secundario en el mercado de Texas; y (5) la supuesta infracción crea una probabilidad de confusión por parte de los clientes ordinarios en cuanto a la fuente o asociación de los bienes o servicios del restaurante.

El tribunal de primera instancia dictó sentencia adjudicando daños y perjuicios a favor de Taco Cabana Inc., para lo cual el tribunal consideró el hecho de que Two Pesos Inc. había infringido deliberada e intencionalmente el trade dress de Taco Cabana.

Dicha decisión fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones, el cual rechazó el argumento del apelante de que la falta de significado secundario o *secondary meaning* contrariaba la conclusión de haber encontrado distintividad inherente en el trade dress de Taco Cabana Inc.

Luego este caso pasó al conocimiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos, máximo órgano jurisdiccional en ese país, el cual fundamentó su decisión en los siguientes argumentos:

1) la protección de las marcas y el trade dress bajo § 43(a) de la Ley de Marcas de los Estados Unidos (Lanham Act), sirve al mismo propósito legal de prevenir el engaño y la competencia desleal, y que no hay ninguna razón convincente para efectuar un análisis diferente a las dos figuras.

2) las marcas son a menudo clasificadas en categorías, generalmente referidas a grados de distintividad, siguiendo así el clásico criterio expuesto por el Juez Friendly en el caso *Abercrombie*, según el cual las marcas pueden ser: a) genéricas, b) descriptivas, c) sugestivas, d) arbitrarias, y e) fantásticas.

3) las marcas que son simplemente descriptivas no son inherentemente distintivas, pero pueden adquirir distintividad por la vía del significado secundario.

4) la regla general de distintividad es clara: una marca es distintiva si a) es inherentemente distintiva, o b) si ha adquirido significado secundario. Y que está claro además que para ser elegibles para protección no pueden ser funcionales.

5) sería diferente si hubiere base textual en el §43(a) para tratar diferente a las marcas del trade dress inherentemente distintivo. Pero que allí no se especifica "marcas" o "trade dress", ni si son genéricas, descriptivas, sugestivas, arbitrarias, fantásticas, o funcionales. Ni siquiera el concepto de significado secundario aparece en el texto del parágrafo 43(a), y que la exigencia de éste aparece en el estatuto como requisito que aplica sólo a las marcas meramente descriptivas y no a las marcas intrínsecamente distintivas. Es por ello que la Corte no ve fundamento para requerir significado secundario para el trade dress inherentemente distintivo.

6) la protección del trade dress, no menor que la protección dada a las marcas, sirve al propósito de la ley de asegurar al titular del signo el respeto al *good will* de su negocio y proteger la capacidad de los consumidores para distinguir entre los distintos competidores. Y concluye la Corte afirmando que negar la protección del trade dress intrínsecamente distintivo y no funcional hasta que se haya establecido un significado secundario, permitiría a un competidor que no ha adoptado un trade dress distintivo propio, el apropiarse de la imagen comercial del iniciador en otros mercados y para disuadir al iniciador de expandirse y competir en estas áreas.

Por todo lo antes expuesto, la Corte Suprema de los Estados Unidos ratificó el criterio del tribunal de apelaciones de que la prueba de significado secundario (secondary meaning) no era requerida cuando el trade dress en cuestión era inherentemente distintivo.

Finalmente, según los autores Gambino y Bartow (2013) en su obra ya citada, la importancia de esta decisión también radica en el hecho de que “revitalizó el interés en la imagen comercial, que se había desvanecido (al menos con respecto a los litigios en un tribunal federal) desde la época de la decisión al caso *Haig.*” (p. 10)

### **3.4 WAL-MART STORE, INC. vs. SAMARA BROTHERS, INC.**



Samara Brothers



Wal-Mart

Fuente de la imagen: Slideshare.net

Este caso fue decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos el 22 de marzo del 2000. En dicha sentencia expresa ese máximo tribunal que el punto central decidido en este caso fue bajo qué circunstancias el diseño de un producto es distintivo y, por lo tanto, susceptible de protección, en una acción por infracción de imagen comercial no registrada según §43 (a) de la Ley de Marcas de 1946 (Ley Lanham).

El demandante Samara Brothers, Inc., diseñaba y fabricaba ropa para niños. Su producto principal era una línea de trajes de primavera/verano de una pieza, realizados con tela tipo seersucker o “mil rayas” (este tipo de tela es normalmente de algodón, con un peculiar efecto “arrugado” que se genera gracias a una forma particular de tejer los hilos) decorados con apliques de corazones, flores, frutas, y similares. Esta línea de ropa era vendida a través de una serie de cadenas de tiendas, entre las cuales se encontraba *JCPenney*, quienes tenían contratos firmados con Samara Brothers Inc.

Por su parte, Wal-Mart Stores Inc. contrató en 1995 a Judy-Philippine Inc., que era uno de sus proveedores, para que le fabricara una línea de trajes infantiles para la venta en la temporada de primavera/verano de 1996. Wal-Mart Stores Inc. envió a Judy- Philippine Inc. fotografías de varias prendas de la línea de Samara Brothers, para que en ellas se basaran las prendas a confeccionar. La contratada Judy- Philippine copió, sólo con pequeñas modificaciones, dieciséis (16) de las prendas de Samara Brothers, muchas de las cuales incluso contenían elementos protegidos por el Derecho de Autor. Wal-Mart vendió rápidamente las llamadas imitaciones, generando más de \$1.15 millones en ganancias netas.

Luego, en junio de 1996, una llamada telefónica a Samara Brothers Inc. despertó sospechas de lo sucedido, y por ello se da inicio a una investigación, y se descubrió que Wal-Mart Stores Inc. y otros minoristas importantes (entre ellos Kmart, Caldor, Hills, y Goody's) vendían las imitaciones de los trajes de Samara Brothers producidos por Judy- Philippine.

Después de enviar cartas de cese de uso, Samara Brothers Inc. interpuso demanda ante un Tribunal de Distrito de Nueva York contra Wal-Mart, Judy- Philippine, Kmart, Caldor, Hills, y Goody's por infracción de derechos de autor bajo la ley federal, fraude al consumidor y competencia desleal bajo la ley de Nueva York, y por infracción de trade dress no registrado. Todos los acusados excepto Wal-Mart llegaron a un acuerdo antes del juicio.

En dicho juicio, el jurado declaró con lugar todas las reclamaciones de Samara Brothers Inc. Por su parte, Wal-Mart Stores Inc. apeló de dicha decisión alegando, entre otras cosas, “que no había pruebas suficientes para fundamentar la decisión de que los diseños de ropa de Samara Brothers Inc podían estar legalmente protegidos como trade dress distintivo a efectos del § 43 (a)” (p. 208). El Tribunal de Distrito declaró sin lugar la apelación, y otorgó al demandante indemnización por daños y perjuicios, intereses, y costas procesales por un total de casi 1.6 millones de dólares.

Posteriormente, este caso fue conocido por la Corte Suprema de los Estados Unidos, la cual expuso que el trade dress “originalmente solo incluía el empaque o “vestimenta” de un producto, pero que en los últimos años ha sido ampliado por muchos tribunales de apelación para abarcar el diseño de un producto.” (p. 209)

También recordó la Corte Suprema que al evaluar el carácter distintivo de una marca, esta puede serlo por dos razones distintas, a saber: a) distintividad inherente, y b) distintividad adquirida. Y al respecto, explicó:

Primero, una marca es inherentemente distintiva si “[su] naturaleza intrínseca sirve para identificar una fuente en particular”. ...En segundo lugar, una marca ha adquirido carácter distintivo, incluso si no es intrínsecamente distintiva, si ha desarrollado un significado secundario, que se produce cuando, “en la mente del público, el significado principal de una [marca] es identificar la fuente de la producto en lugar del producto en sí”. *Inwood Laboratories, Inc. contra Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 851, n. 11 (1982). (p. 210 – 211).

La Corte Suprema de los Estados Unidos concluyó que el diseño, como el color, no es intrínsecamente distintivo; ya que en ambos casos no existe la predisposición del consumidor a equiparar la característica con la fuente; y por tanto debía demostrarse la existencia de significado secundario o *secondary meaning*. Ya que “los consumidores son conscientes de la realidad de que, casi invariablemente, incluso los diseños de productos más inusuales, ...no pretenden identificar la fuente, sino hacer que el producto en sí sea más útil o más atractivo” (p. 213), y también declara que los

consumidores no deben verse privados de los beneficios de la competencia con respecto a los propósitos utilitarios y estéticos a los que el diseño de productos normalmente sirve, tomando en cuenta la existencia de un estado de derecho (justo y correcto) que, en consecuencia, facilita las amenazas plausibles de demanda contra los nuevos participantes basadas en un presunto carácter distintivo inherente.

Aclara además la Corte Suprema, que el caso *Two Pesos v. Taco Cabana* establece sin duda el criterio de que la imagen comercial puede ser intrínsecamente distintiva, pero no establece que el trade dress de diseño de producto pueda serlo. Y que los criterios expuestos en el caso *Two pesos* no son adecuados para aplicarlos a este nuevo caso, porque el trade dress en cuestión (la decoración de un restaurante), no constituye un diseño de producto, sino más bien se equiparaba al empaque del producto (el cual normalmente el consumidor lo toma para indicar el origen) – “o bien de algún *tertium quid* que es similar al empaque del producto y no tiene relación con el presente caso.” (p. 215)

Por todas las razones antes expuestas, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, revocó la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.

## CASO TRAFFIX DEVICES, INC. vs. MARKETING DISPLAYS.



Fuente de la imagen: Slideplayer.com

Otro precedente judicial relevante emitido por la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, corresponde al caso *Traffix Devices, Inc. contra Marketing Displays, Inc.*, decidido el 20 de marzo de 2001.

En este proceso, la cuestión principal decidida fue el efecto que tiene una patente vencida en una reclamación de infracción de trade dress.

El demandante Marketing Displays Inc., desarrolló un negocio exitoso fabricando y vendiendo señales de tránsito temporales con base de pedestal, las cuales estaban conformadas, en parte, por un sistema de dos (2) soportes que les permitía soportar fuertes ráfagas de viento y mantenerse estables. Ese mecanismo de dos soportes fue inventado por Robert Sarkisian, quien obtuvo dos (2) patentes de utilidad sobre los mismos.

El demandado TrafFix Devices, Inc. vendía igualmente signos de tránsito temporales con base de pedestal que contaban con un mecanismo de dos (2) soportes, prácticamente igual al de Marketing Displays, Inc. el cual logró obtener gracias a ingeniería inversa. Aunado a ello, TrafFix Devices

también identificó sus signos de tránsito con un nombre similar a los usados por los productos del demandante. Así, mientras los de Marketing Displays empleaban el nombre "WindMaster", los fabricados por TrafFix llevaban por nombre "WindBuster".

Por tal motivo, Marketing Displays, Inc. presentó demanda contra TrafFix Devices, Inc. ante el Tribunal para el Distrito Este de Michigan, Estados Unidos, con fundamento en la Ley de Marcas de 1946 (Ley Lanham), por infracción de marca comercial (basada en nombres similares), infracción de imagen comercial (basada en el diseño de doble resorte copiado) y competencia desleal.

El demandado, TrafFix Devices Inc., por su parte, respondió la demanda alegando a su favor teorías antimonopolio y violación al derecho a la competencia.

El Tribunal de Distrito falló en contra del demandante en su reclamo de imagen comercial, considerando que el único elemento de la imagen comercial de Marketing Displays, Inc. era el diseño de doble resorte, y que esta característica era funcional. Luego de lo cual, la evaluación del requisito de haber adquirido significado secundario era irrelevante porque no puede haber protección de imagen comercial dada la funcionalidad de ese elemento alegado como su trade dress.

Posteriormente, esa decisión fue revocada por el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito, el cual consideró que tribunal de Distrito cometió un error legal al considerar sólo el diseño de doble resorte como integrante del trade dress de Marketing Displays, Inc.

Finalmente, este caso fue llevado ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, la cual comenzó su motivación del fallo recordando, en primer lugar, que la protección de la imagen comercial existe para promover la competencia. Y expuso que la imagen comercial alegada por el demandante, consiste

simplemente en el diseño de doble resorte, cuatro patas, una base, un montante y un letrero; sobre lo cual Marketing Displays, Inc. no señaló nada arbitrario u ornamental.

Luego de ello, la Corte Suprema de los Estados Unidos tomó en consideración la condición de patente expirada del sistema de doble resorte, lo cual afirmó tenía significancia vital, ya que era fuerte evidencia de la funcionalidad del diseño doble soporte del demandante Marketing Displays. Y agregó, que si se busca la protección como trade dress para esas características, la fuerte evidencia de funcionalidad basada en la patente anterior agrega un gran peso a la presunción legal de que las características se consideran funcionales hasta que la parte que busca la protección de la imagen comercial demuestre lo contrario, es decir, demostrando que es un aspecto meramente ornamental, incidental o arbitrario.

La Corte Suprema de los Estados Unidos concluyó que el emplear el diseño doble resorte en vez de un único resorte, permitía alcanzar importantes ventajas operacionales, ya que el diseño de doble resorte cumple el importante propósito de mantener el letrero en posición vertical incluso en condiciones de viento fuerte; y, como lo confirman las declaraciones de las patentes vencidas: lo hace de una manera única y útil. Como dice la memoria descriptiva de una de las patentes, los dispositivos de la técnica anterior, en la práctica, se derrumbarán bajo la fuerza de un viento fuerte. (p. 31)

Asimismo, la Corte Suprema declaró que el diseño dual también afectaba el costo del producto, ya que emplear tres resortes con miras a lograr el mismo resultado, incrementaba innecesariamente el costo del signo de tránsito de pedestal. Y ese diseño de doble soporte era una característica esencial del trade dress del producto que el demandante buscaba proteger. No siendo válido reclamar la protección de la imagen comercial para las características del producto que son funcionales. La Legislación de Marcas no

existe para recompensar a los fabricantes por su innovación en la creación de un dispositivo en particular; ese es el propósito de la legislación de patentes.

Por ello, la Corte Suprema de los Estados Unidos concluyó que el Tribunal de Apelaciones no reconoció de manera suficiente la importancia de las patentes de utilidad vencidas y su importancia probatoria para establecer la funcionalidad del dispositivo. Incluso, señala la Corte, si no ha habido una patente de utilidad previa, la parte que alega la existencia de un trade dress, tiene la carga de probar la no funcionalidad de las supuestas características de la imagen comercial que busca proteger. (p. 32)

La Corte Suprema luego recordó el criterio pacífico citado en su sentencia al caso Qualitex, según el cual, en términos generales, una característica del producto es funcional y no puede servir como marca comercial "si es esencial para el uso o propósito del artículo o si afecta el costo o la calidad del artículo" (p. 32), y que ampliando el significado de esta frase, también ha observado que una característica funcional es aquella cuyo "uso exclusivo pondría a los competidores en una desventaja significativa no relacionada con la reputación" (p. 32)

Y que debido a que el diseño de resorte doble es funcional, con base en lo antes expuesto, no es necesario que los competidores exploren diseños alternativos para ocultar los resortes (por ejemplo, usando una caja o marco para cubrirlos, como sugirió erróneamente el Tribunal de Apelaciones), ya que sería una paradoja que se exigiese al fabricante que oculte el artículo que busca el consumidor, dadas sus ventajas competitivas. Siendo diferente si el demandante lo que busca es proteger aspectos arbitrarios, incidentales u ornamentales de las características del producto que se encuentran en las reivindicaciones de la patente, como por ejemplo: curvas arbitrarias en las patas o un patrón ornamental pintado en los resortes. Allí, el fabricante podría probar que esos aspectos no tienen un propósito dentro de los términos de la patente de utilidad.

Finalmente, la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó la decisión tomada por el tribunal de apelaciones, el cual erróneamente consideró que la posibilidad de emplear otros diseños (tales como el de tres o cuatro resortes) podría también servir para el mismo propósito.

#### **4. EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DEL TRADE DRESS EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA (TJCA)**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), es el organismo jurisdiccional creado en fecha 28 de mayo de 1979 para el proceso de integración andina, y tiene por objetivo salvaguardar la vigencia del Acuerdo de Cartagena y de los derechos y obligaciones que de él se derivan.

Por ello es importante traer a colación en esta investigación, los criterios que este máximo tribunal comunitario ha expuesto sobre la figura bajo análisis (trade dress).

##### **4.1 SENTENCIA 23-IP-98**

La primera interpretación prejudicial en la cual el tribunal comunitario hace referencia al trade dress, fue la realizada en el proceso signado con el número 23-IP-98, dictada el 25 de septiembre de 1998.

Este proceso fue iniciado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, y tenía por finalidad obtener interpretación prejudicial sobre el contenido de los artículos 81, 82 literales a), b) y c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del literal f) del artículo 82 ibídem. Todos estos artículos están referidos a los requisitos para el registro de las marcas.

Enfatiza este tribunal comunitario, que ésta es la primera interpretación del Tribunal sobre las marcas tridimensionales, y debido a la escasa literatura en esta materia a nivel andino, procedió a transcribir una serie de ejemplos jurisprudenciales expuestos por el profesor Areán Lalín en el documento citado a lo largo de dicha interpretación prejudicial (titulado *La protección de las marcas tridimensionales*, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994). Esos dos ejemplos jurisprudenciales, cuyos criterios legales el tribunal expresa compartir, están referidos al trade dress (aunque en el primero de estos ejemplos se le califica erróneamente como marca tridimensional), y textualmente los expone el tribunal comunitario como sigue:

Sin embargo, en la sentencia de 12 de abril de 1977 y al fallar el caso *Fotomat Corporation v. Cochran* (194 USPQ 128), el Tribunal de Distrito de Kansas sostuvo abiertamente que la configuración del quiosco de *Fotomat* (singularmente su tejado) tan solo de manera incidental cumplía finalidades funcionales: antes al contrario, se trataba, a su entender, de una configuración esencialmente arbitraria y distintiva que constitúa una marca válida de servicios y se había convertido en el símbolo de la compañía. En consecuencia, el Tribunal decidió que la parte demandada debería abstenerse de utilizar en sus edificios comerciales una estructura arquitectónica que provocase el riesgo de confusión con la estructura que constitúa la marca de la demandante. Y la misma tesis fue sustentada por el Tribunal del Distrito Sur de California al resolver en la sentencia de 26 de agosto de 1980 el caso *Fotomat Corporation v. Ace Corporation* (208 USPQ 92).

En la misma línea se sitúan los casos relacionados con la decoración de unos restaurantes franquiciados bajo la marca “*Freddie Fuddruckers*”. Restaurantes que están diseñados de tal forma que los clientes puedan ver el almacenaje y la preparación de la comida, para demostrar que ésta se halla en buenas condiciones y es cuidadosamente elaborada. A la luz de los casos *Fuddruckers v. Ridgeline* (ND tex 1984), *Fuddruckers v. Doc's BR Others*, (9<sup>th</sup>. Cir. 1987) y otros como *Prufrock Ltd. Inc. v. Lasater et al.* (8<sup>th</sup>. Cir. 1986) o *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana Inc.* (5<sup>th</sup>. Cir. 1991) -uno de los pocos casos de marcas que han llegado a conocimiento del Tribunal Supremo (Sentencia de 26 de junio de 1992) desde la promulgación de la *Lanhan Act*-, se puede concluir que existe en los Estados Unidos una tendencia a proteger como marca la decoración de establecimientos comerciales cuando los consumidores reconocen tal decoración (el *trade dress*) como indicadora de una determinada procedencia empresarial, incluso aunque los elementos individuales de que se compone, sean comunes o funcionales (documento citado, págs. 4 y 5). (p. 15 – 16)

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluyó este proceso declarando, entre otras cosas, que el examen de registro marcario es una

obligación ineludible que corresponde cumplir a la oficina nacional competente, sin que pueda condicionarse la práctica del mismo, o argüirse en defensa de un registro marcario ilegalmente otorgado, la ausencia de oposición o de observaciones durante su tramitación. Y para la solución del caso interno en Colombia, el Consejo de Estado deberá determinar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se impugna tiene el carácter de tridimensional o si, por el contrario, se trata de un signo mixto o complejo que agrupa elementos tales que permiten afirmar su distintividad.

Como se observa de lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina está limitado en sus funciones a lo requerido por el solicitante de la interpretación prejudicial, y a los hechos y pruebas que consten en el expediente que maneja, y desconoce en realidad aspectos de fondo del caso que dio origen a la interpretación prejudicial (como por ejemplo, el tipo específico de la marca otorgada y cuya nulidad se solicitó ante la jurisdicción Colombiana, tal y como quedó evidenciado del párrafo anterior), limitándose en consecuencia a exponer los criterios jurídicos que considera válidos y que puedan estar relacionados con la interpretación prejudicial solicitada.

#### **4.2 SENTENCIA 129 – IP – 2006**

En este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó prejudicialmente los artículos 258, 259, 267, 268 y 269, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, referidos a los actos de competencia desleal relativos a la propiedad intelectual; en virtud de consulta formulada por el Tribunal Contencioso Administrativo N° 2 del Distrito de Guayaquil, República del Ecuador; expediente interno N° 604-04-2. Esta interpretación prejudicial es de fecha 04 de octubre de 2006.

En esta interpretación prejudicial el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, trajo a colación la Jurisprudencia que ha emitido este tribunal, relativas a la determinación de si un signo tridimensional es protegible como marca:

*Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731)" (Breuer Moreno, Obra citada, pág. 129)". (Proceso 23-IP-1998. Marca: "UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES", publicado en la Gaceta Oficial N° 379, de 27 de octubre de 1998). (p. 9)*

De manera que, explica el tribunal comunitario, sólo resulta registrable como marca un envase que por sí solo permita a un grupo de consumidores identificar determinado producto o servicio (facultad distintiva), y agrega:

...sin necesidad de requerir etiqueta alguna debido a su diseño, sus particularidades o su especial forma... (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2000. Marca: "DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE", publicado en la Gaceta Oficial N° 651, de 20 de marzo de 2001) para distinguirse de entre otros envases de productos idénticos o similares existentes en el comercio. (p. 9-10)

Lo antes expuesto deja en claro que el etiquetado que lleva impreso el envase o la envoltura no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional, ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa.

Luego, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina acertadamente, a juicio de este autor, ve la posibilidad de que el caso bajo estudio esté más bien referido a una infracción de trade dress, en vez de a una infracción por la copia de la forma de una botella, razón por lo cual procede a exponer el siguiente criterio:

Similar criterio al que utiliza el registrador para la inscripción a registro de marcas tridimensionales, deberá utilizarse para reconocer el derecho respecto de un diseño de envase utilizado en el mercado para un producto determinado, ya que no podrá concederse el derecho sobre un “trade dress” (forma o presentación de un producto en el mercado) en el ámbito de la competencia desleal, si este diseño no posee distintividad, por ser uno de forma usual. De igual manera a como se ha mencionado en referencia a los criterios que debe observar el registrador, en materia de competencia desleal es necesario, para reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto (un envase en este caso), que éste posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo. (p. 10)

Finalmente, en su decisión, concluye el tribunal comunitario señalando que el juez consultante deberá evaluar si las conductas asumidas por los demandados se encuadran dentro de las previsiones que sobre los actos de competencia desleal desarrolla la Decisión 486.

Y que no puede protegerse en materia de competencia desleal la forma o presentación de un producto en el mercado, si esta forma o presentación no posee distintividad, por ser uno de forma usual. Ratificando además lo antes expuesto sobre trade dress, a saber: que para reconocer la protección de la forma o presentación de un producto (un envase en este caso), debe analizarse si éste posee una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo.

#### 4.3 SENTENCIA 234 – IP – 2013



Fuente de la imagen: Interpretación Prejudicial N° 234 - 2013

El presente caso, decidido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) el 13 de mayo de 2014, tiene como aspecto resaltante el hecho de que en él, el tribunal comunitario aborda de manera un poco más amplia el tema del trade dress, y esta decisión conforma junto con las interpretaciones prejudiciales 23-IP-98 y 129-IP-2006 (previamente explicadas), las tres (3) interpretaciones prejudiciales que de manera reiterada y pacífica ha citado el tribunal comunitario hasta la actualidad en los casos relacionados con el trade dress. Lo anterior se evidencia, por ejemplo, en las interpretaciones prejudiciales números: 66-IP-2014, 217-IP-2015, 110-IP-2016 y 52-IP-2018, emanadas de dicho tribunal.

En este asunto bajo estudio, el tribunal comunitario realizó interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a), b) y g); 136 literal a), 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que regulan a las marcas, las excepciones a su registro y el examen de registrabilidad que debe llevar a cabo el organismo competente, independientemente de que haya o no habido oposición.

Ahora bien, como se comentó anteriormente, en esta interpretación prejudicial el tribunal comunitario aborda un poco más a fondo el tema del trade dress o vestido del producto (como lo denomina), y a manera de resumen expone lo siguiente:

1) que el trade dress no se encuentra regulado de manera expresa en la Decisión 486 -así como en ninguna legislación internacional puesto que se trata de un desarrollo jurisprudencial a partir del Derecho de Marcas-, pero que, no obstante, dicha temática debe ser valorada vista su vinculación con la disciplina jurídica de la represión de la competencia desleal.

2) Cita criterio expuesto por el INDECOPI en resolución de fecha 13 de mayo de 2002, No. 447-2002/TPI-INDECOPI, en la cual dicho organismo expresó que “los actos de competencia desleal no involucran sólo a marcas registradas, sino también a la forma de presentación de los productos (o servicios) en el mercado (*trade dress*).” (p. 18)

3) Cita, además, criterio expuesto por el autor Peter K. Yu, quien afirma que para evaluar la existencia de un trade dress, se deben verificar los tres (3) los requisitos requeridos para evaluar la existencia de todo signo distintivo, a saber:

- Se pueda identificar cuáles son los elementos o atributos particulares que constituyen la imagen o apariencia (*trade dress*) protegible.
- Que se demuestre que la imagen o apariencia (*trade dress*) es distintiva en el mercado.
- Que se demuestre que la imagen o apariencia (*trade dress*) es ante todo no funcional. (p. 18)

4) Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita en esta interpretación prejudicial, el caso de “Scotch Brite” v. “Score White” (decidido por el INDECOPI mediante resolución 858-2002/TPI-INDECOPI, Expediente 123587-2001). En ese caso, el titular de la marca “Scotch Brite” (Minnesota Mining and Manufacturing Company) interpuso denuncia por infracción de

derechos de propiedad industrial y por actos de competencia desleal contra el titular de la marca “Score White” (C.M.R. del Perú), debido a las marcadas similitudes entre las etiquetas de las esponjas abrasivas que ambas comercializaban. A fines ilustrativos, se muestran a continuación dichas etiquetas:



5) Finalmente, en esta interpretación prejudicial el tribunal comunitario cita y ratifica sus criterios antes expuestos sobre el *trade dress* en las interpretaciones prejudiciales 129-IP- 2006 y 23-IP-1998 (ya explicadas en esta investigación), pero a lo anterior agrega lo siguiente:

Cabe señalar que de acuerdo con la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América (Lanham Act de 1946), las formas tridimensionales y las envolturas y envases de productos son protegibles como marcas. Dicha protección fue denominada *trade dress* y la misma ha alcanzado un gran desarrollo a través de la jurisprudencia emanada de sus tribunales. El *trade dress* puede incluir rasgos del producto tales como el color, tamaño, diseño, etc. O inclusive del servicio, tales como rasgos arquitectónicos, el menú o la disposición de elementos en el local.

Por lo tanto, el *trade dress* consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor.

En el caso de los productos se tomará en cuenta la apariencia visual integral, referente al tamaño, forma, combinación de colores, textura, formato de letras, gráficos, modalidades de oferta, empaques, incluye protección del carácter distintivo de la interface y el diseño de elementos de una página web.

La protección de las iniciativas empresariales no sólo incluye el tradicional espectro de los derechos de exclusiva, sino también la apariencia integral del negocio, a través del reconocimiento y protección del *trade dress*, instituto de génesis jurisprudencial que tímidamente se abre camino entre los derechos industriales, intelectuales y el Derecho de la represión de la competencia desleal.

En la jurisprudencia de Estados Unidos de América, nutrida de la incesante casuística de los litigios ante las Cortes, así como la labor de registro de los signos distintivos por parte de la United States Patent and Trademark Office (USPTO) se han desarrollado métodos de evaluación de la registrabilidad de un *trade dress*, como la no funcionalidad fáctica o jurídica, que lo distingue de otras figuras del derecho industrial, lo cual nos evoca la necesidad de aprehender las herramientas del derecho comparado para la gesta de sistemas eficientes. (p. 21)

De todo lo antes expuesto, se evidencia como el tribunal comunitario hace expreso reconocimiento de la importancia que tienen la legislación, y los órganos jurisdiccionales y administrativos de los Estados Unidos de Norteamérica, en la evolución y desarrollo de la imagen comercial; así como también ilustra respecto de algunos de los elementos que integran al *trade dress* (tales como: tamaño, forma, combinación de colores, textura, formato de letras, gráficos, modalidades de oferta, empaques, entre otros); definiéndolo acertadamente como “la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor” (p. 21). También manifiesta acertadamente que el *trade dress* es una figura reconocida y protegida legalmente.

Sin embargo, yerra el tribunal comunitario al afirmar que el *trade dress* no está regulado en ninguna legislación internacional, ya que como ha quedado evidenciado en esta investigación, el *trade dress* ya se encuentra regulado expresamente en algunas legislaciones de propiedad intelectual más modernas, como por ejemplo, la Ley de Marcas de Puerto Rico de 2009, antes citada.

Finalmente, en lo que respecta al criterio del autor Peter K. Yu sobre la evaluación del *trade dress*, y citado por el tribunal comunitario, comparte el autor de esta investigación la opinión de que al evaluar la imagen comercial deben verificarse el cumplimiento de los requisitos exigidos para toda marca o signo distintivo, pero con la aclaratoria de que el *trade dress* consiste en una apariencia global distintiva y, en consecuencia, este es la suma de elementos

decorativos o de presentación de un producto, servicio o establecimiento, no pudiendo realizarse una identificación particularizada o sesgada de los elementos o atributos que constituyen la imagen comercial o trade dress protegible, como sugiere dicho autor citado por el tribunal comunitario.

## **5. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL TRADE DRESS**

La importancia de saber cuáles elementos pueden formar parte del trade dress es significativa, ya que permite poder determinar con mayor claridad el contenido y alcance de esta figura, así como también su naturaleza jurídica.

A manera de resumen, se puede concluir diciendo que cualquier aspecto que pueda ser percibido a través de los sentidos, puede formar parte del trade dress. Por ello, no existe un listado ya preestablecido de elementos que pueden formar parte del trade dress, ya que las opciones que son perceptibles a través de los sentidos (visual, táctil, auditivo, gustativo y olfativo) son simplemente infinitas.

Así lo reconoce, por ejemplo, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), en su Manual de Procedimiento de Examinación de Marcas (capítulo N° 1202.02 referente al Registro del Trade dress); en el cual textualmente expresa lo siguiente:

Sin embargo, esta no es una lista exhaustiva, porque "casi todo lo que sea capaz de tener significado" puede utilizarse como "símbolo" o "emblema" y constituye un trade dress que identifica la fuente o el origen de un producto. Qualitex, 514 EE.UU. en 162, 34 USPQ2d en 1162.

Sin embargo, a continuación se expondrá con fines meramente ilustrativos, algunos de los elementos encontrados a lo largo de la presente

investigación, y que son señalados por la jurisprudencia, la legislación y la doctrina como integrantes posibles del trade dress.

Así, de las definiciones antes expuestas se pueden extraer los siguientes aspectos que expresamente integran el trade dress, a saber: el tamaño, la forma, el color o la combinación de colores, la textura, gráficos, diseños, palabras, números u otros factores visuales en el envase, empaque o envoltura del producto o en la estructura, fachada o decoración (interior o exterior) de un negocio, técnicas de mercadeo, material de publicidad empleado, el tipo de letras, disposición espacial, música, iluminación, el aroma y el sabor del producto.

Por su parte, el reconocido autor Antequera Parilli (s.f.), en su artículo titulado “El Arte Aplicado a la Industria”, agrega como aspectos que pueden formar parte del trade dress los siguientes:

...la apreciación visual de los dibujos, las fotografías, los mensajes comerciales audiovisuales y otros elementos publicitarios que se utilizan para identificar a un producto o a un servicio, con el fin de asociarlos a un determinado origen empresarial o vincularlos a una cosa o a una idea o concepto determinados, conforma lo que se denomina el «trade dress» de la marca. (p. 102 – 103)

Y además agrega dicho autor que:

En sus orígenes, el «*vestido industrial*» fue asociado solamente a los diseños, patrones, colores u otras características visuales que se empleaban en la presentación o envoltura de un producto, los que se vinculaban con un origen empresarial determinado.

Pero, con el paso de los años, tanto la jurisprudencia como la doctrina han ampliado el concepto del «*trade dress*», abarcando por ejemplo la forma de un vehículo, el decorado de un restaurante, el diseño de un zapato deportivo o el concepto de una campaña publicitaria de cigarrillos. (p. 103)

Adicionalmente, según informe emitido por la Asociación Internacional de Marcas (INTA), como *amicus curiae* (amigo de la Corte), en el caso Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.:

El trade dress puede también consistir en la apariencia de un edificio, *Two Pesos*, 505 U.S. en 763, en un solo color, *Qualitex*, 514 U.S. 159, en una fragancia, *In re Clarke*, 17

U.S.P.Q.2d 1238 (T.T.A.B. 1990), en un sonido, *in re General Elec. Broad. Co.*, 1999 U.S.P.Q. 560 (T.T.A.B. 1978), o en técnicas de venta únicas. Ver Original Appalachian Artworks, 684 F.2d en 831. (p. 8-9)

Por otra parte, la autora Pérez Suárez (2010), en su artículo titulado *El Trade Dress. Un Acercamiento a su figura*, agrega además los siguientes aspectos: uniformes, la forma de los edificios, y la disposición de los cubiertos. (p. 2)

Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (TJCA), el trade dress también puede abarcar el formato de letras, modalidades de oferta, carácter distintivo de la interface, y el diseño de elementos de una página web (proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 18; y proceso Nº 110-IP-2016 del 18 de octubre de 2016, p. 19, entre otros)

De lo antes expuesto se observa, como el trade dress constituye, en principio, una figura con un objeto de protección muy amplio, ya que abarca, no sólo la apariencia de un producto sino hasta aspectos tan disímiles como lo son las estrategias de ventas, lo cual la convierten en una figura muy amplia.

A lo cual hay que sumar el hecho de que no hay un listado cerrado o delimitado de aspectos que puedan formar parte del trade dress. Puede comprender aspectos no visuales pero siempre que sean perceptibles por cualquier otro sentido humano.

No obstante lo anterior, la ventaja de hacer un listado de elementos que ya han sido plenamente identificados como formando parte del trade dress de productos, servicios o establecimientos, permite comprender mejor desde ya la figura objeto de estudio.

## 6. REQUISITOS DE EXISTENCIA DEL TRADE DRESS

Respecto a los requisitos de existencia del trade dress, tanto la doctrina como la jurisprudencia son contestes en afirmar que, estos son los mismos requisitos exigidos para la evaluación de las marcas y demás signos distintivos, a saber: a) perceptibilidad, b) distintividad y, c) no funcionalidad.

Sin embargo, lo cierto es que el trade dress no es totalmente equiparable a una marca ordinaria (aunque existan muchas similitudes), lo cual queda evidenciado en el hecho de que siempre se le ha dado nombre propio y un tratamiento jurídico diferente a esta figura. Siendo ello así, se hace necesario buscar y establecer entonces un cuarto (4to) requisito para su existencia, el cual debe estar referido a la característica que distingue al trade dress de los otros signos distintivos; y ese requisito, en opinión de este autor, está referido a la forma en como el trade dress está conformado, a saber: por una pluralidad de elementos que en conjunto conforman esa apariencia o presentación distintiva global del producto, servicio o establecimiento; de los cuales algunos rasgos tienen carácter visual, como requisito *sine qua non* (ya que el trade dress está principalmente asociado al aspecto visual), pero pudiendo estar conformado además por otros signos perceptibles por los demás sentidos (olfato, gusto, oído y tacto).

En consecuencia, los requisitos *sine qua non* para la existencia del *trade dress* o imagen comercial son los siguientes: a) perceptibilidad, b) distintividad, c) no funcionalidad, y d) pluralidad de elementos que generen una presentación comercial global distintiva.

### 6.1 Perceptibilidad

Al igual que toda marca o signo distintivo, el trade dress también debe poder ser perceptible para gozar de protección legal.

El requisito de la perceptibilidad significa que el signo distintivo (marca, trade dress, entre otros) debe poder ser captado por el cerebro humano a través de los sentidos (gusto, oído, olfato, tacto y vista). De lo contrario, no podría gozar de protección legal ya que, al ser imperceptible, obviamente se dudaría de su existencia real.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial N° 276-IP-2019, de fecha 28 de febrero de 2020, destacó la importancia de este requisito para la existencia de toda marca o signo distintivo, al expresar textualmente como sigue:

A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad (p. 10)

Ahora bien, una de las principales razones que motivó la presente investigación, como se dijo anteriormente, fue el hecho de que el trade dress es una de las figuras de la propiedad intelectual que más ha generado dudas y opiniones contradictorias en lo que respecta a su definición y significado; al punto de ser calificada erróneamente por algunos como un “aura”.

Así, por ejemplo, se encontró que los autores Champion et al. (2014), en su libro *Intellectual Property Law in the Sports and Entertainment Industries* [Legislación de Propiedad Intelectual en los Deportes y en la Industria del Entretenimiento], expresan que el trade dress tiene la ventaja, frente a las otras figuras de la propiedad intelectual, de que permite proteger el “aura”; tal y como se evidencia del siguiente extracto tomado de su libro:

Las leyes de derechos de autor, patentes y marcas registradas no son legalmente suficientes para proteger el “aura” y el aspecto de un club de golf boutique. La imagen comercial es lo suficientemente sutil para detectar, evaluar y proteger los matices que diferencian un palo de golf popular, parecido a una pluma, de una imitación burda. A diferencia de los derechos de propiedad más tradicionales, la imagen comercial es una red de seguridad que protege la imagen total de un producto. (p. 109)

Ahora bien, seguramente el uso de este calificativo (aura), para explicar en qué consiste la figura objeto de esta investigación, se debe al hecho de que el trade dress es una figura bastante amplia, de carácter global, que logra abarcar en una unidad (derecho intelectual protegible) aspectos incluso muy diferentes entre sí, como lo serían: sonidos, colores, texturas, campañas de publicidad, estrategias de venta, entre otros. Y, ante tal amplitud de aspectos que pueden integrar al trade dress, es por lo cual algunos conocedores del área, en términos simples, prefieren calificarlo como un “aura”.

Sin embargo, pese a esas consideraciones, resulta evidente que ese calificativo de “aura” al trade dress es errado, y no ayuda a comprender su contenido y naturaleza particular, provocando así confusión, ya que el término “aura” está referido a un “halo que algunos dicen percibir alrededor de determinados cuerpos” (Diccionario Real Academia Española de la Lengua), y es evidentemente el trade dress no puede consistir en una figura que comprenda aspectos que son imperceptibles a los sentidos humanos.

De hecho, al respecto, existe criterio jurisprudencial en los Estados Unidos de Norteamérica, en la sentencia al caso Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. American Eagle Outfitters, Inc., 280 F.3d 619, 630. En esta decisión, que es de fecha 15 de febrero de 2002, el Tribunal del Sexto Circuito, expresamente indicó:

El reconocimiento de que la imagen comercial puede comprender “cualquier cosa”, ...no debe interpretarse en el sentido de que una empresa puede proteger el tema de marketing de un producto o cualquier otro aspecto incorpóreo del bien que no pueda ser percibido por los sentidos. El aura de un producto, el prestigio que crea la propiedad o exhibición de él, y el tipo de atractivo que tiene para ciertos consumidores no constituyen trade dress. Más bien, esas “cosas” intangibles emanen bien, su vestimenta y la campaña de marketing que promueve su trade dress. La imagen comercial es tangible u objetivamente observable por los sentidos; su constitución es una cuestión de interpretación subjetiva. (p. 13-14)

Por todas estas razones antes expuestas, es erróneo decir que puedan formar parte del trade dress aspectos imperceptibles como el “aura” de un producto, servicio o establecimiento; o su prestigio, entre otros ejemplos que se podrían mencionar.

Ahora bien, es importante también señalar que en el caso específico de las marcas y otros signos distintivos, a este requisito de la perceptibilidad se le suma el requisito de la necesidad de representación gráfica (o de representación por cualquier otro medio que se considere adecuado usando la tecnología disponible, conforme lo establecen recientes cambios legislativos, como por ejemplo: el establecido en el artículo 3 del Reglamento de Ejecución de Marcas de la Unión Europea de 2018); ello debido a que la obtención de derechos de exclusiva sobre una marca, está condicionada al cumplimiento de las formalidades de registro ante las oficinas públicas competentes (excepto en el caso de las marcas notoriamente conocidas cuya protección se da *opere legis* desde que éstas adquieren ese carácter, y por las normas que regulan la restricción de la competencia desleal).

Ello vendría a ser entonces una diferencia entre el trade dress y las marcas y demás signos distintivos, ya que el trade dress (al igual que las marcas notoriamente conocidas), también goza de protección por las normas que regulan la restricción a la competencia desleal, sin que sea necesario su registro ante ningún organismo público; de lo cual se infiere entonces que el trade dress no necesita ser representado gráficamente ni por cualquier otro medio para gozar de protección legal, sino que bastaría con que sea perceptible a través de los sentidos.

## 6.2 Distintividad

El carácter distintivo es otra condición *sine qua non* para la existencia del trade dress, así como también lo es para la existencia de toda marca o signo distintivo. Un signo posee “distintividad” cuando permite identificar y diferenciar

productos o servicios en el mercado, y permite poder asociarlos a un origen empresarial determinado; lo cual tiene importancia tanto para los consumidores o usuarios, como para los empresarios.

Ahora bien, el carácter distintivo de un signo se mide o establece con relación a los productos o servicios que distingue. Así, por ejemplo, la palabra "Apple" no es distintiva con relación a manzanas pero si lo es con respecto a computadoras y demás equipos electrónicos, entre otros ejemplos famosos que se podrían citar.

Es importante también señalar que existen dos (2) tipos de distintividad: a) la distintividad inherente, y b) la distintividad adquirida (a través de significado secundario o *secondary meaning*).

La distintividad inherente, como su nombre lo indica, significa que el signo por sí sólo es capaz de cumplir con la finalidad propia de toda marca, como lo es la de identificar un producto o servicio, distinguiéndolo de los de la competencia, así como también es capaz de indicar un origen empresarial determinado.

El autor Gambino (2015), en su artículo *Trade Dress Fundamentals* (Fundamentos del Trade Dress), explica la distintividad inherente en los siguientes términos: "Las marcas inherentemente distintivas son tan únicas que son capaces de identificar la fuente de bienes o servicios en el primer uso" (p. 5)

La distintividad adquirida, en cambio, consiste en que un signo que inicialmente carecía de distintividad, llega luego a poseerla y ser indicador de un origen empresarial determinado, como consecuencia de su empleo reiterado en un mercado nacional determinado, lo cual por lo general va acompañado de campañas promoción y publicidad de esa marca, que buscan hacerla más conocida por consumidores y usuarios.

En lo que respecta a la distintividad del trade dress en los Estados Unidos de Norteamérica, es interesante mencionar que inicialmente sus tribunales tuvieron opiniones contrapuestas respecto a si el trade dress podía ser intrínsecamente distintivo, o si en cambio sólo podía ser distintivo por la vía del significado secundario. Esa disparidad de criterios se resolvió cuando su Corte Suprema, en la sentencia al caso *Two Pesos contra Taco Cabana*, declaró que la imagen comercial de un producto podía ser protegida por la Ley de Marcas (o Lanham Act), si se demostraba que era intrínsecamente distintiva.

Lo antes expuesto queda evidenciado en criterio jurisprudencial expuesto por el Tribunal del Décimo Circuito en los Estados Unidos, en su sentencia al caso *FORNEY INDUSTRIES, INC. contra DACO OF MISSOURI, INC*, publicada el 29 de agosto de 2016, expediente No. 15-1226, en la cual también se exponen los dos (2) casos decididos por su Corte Suprema en los cuales se exigió la demostración de significado secundario o distintividad adquirida, a saber:

La Suprema Corte ha sido más concluyente al decir qué tipo de imagen comercial no puede ser intrínsecamente distintiva. Desde *Two Pesos*, la Corte ha esculpido en dos ocasiones ciertos tipos de imagen comercial que, por su naturaleza, no podrían ser intrínsecamente distintivos y, por lo tanto, estarían protegidos solo tras la demostración de significado secundario. Primero, en *Qualitex Co.v.Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159 (1995), el Tribunal consideró si el color verde oro de las almohadillas de prensa para limpieza en seco tenía derecho a protección en virtud de la Ley Lanham. (p. 11)

Luego, en *Wal-Mart*, la Corte sostuvo que el diseño de un producto no podía ser intrínsecamente distintivo. 529 U.S. at 212. Al hacerlo, la Corte reafirmó que el color no es intrínsecamente distintivo (nuevamente sin hacer distinción entre el color del paquete o el color del producto). Explicó: en el caso del diseño de productos, como en el caso del color, creemos que la predisposición del consumidor a equiparar la característica con la fuente no existe. (p. 11-12)

Ahora bien, como ha quedado evidenciado, el trade dress debe ser distintivo para gozar de protección legal, y esa distintividad puede ser: o bien inherente o bien adquirida por la vía del significado secundario.

### 6.3 No funcionalidad

En términos simples se podría decir que, como regla general, se prohíbe el registro como marca, signo distintivo o trade dress de las características funcionales de los productos, servicios o establecimientos, para así permitir la libre competencia y de esa manera mantener la adecuada separación entre el Derecho de Marcas y el Derecho de Patentes; ya que, si se pudiesen obtener derechos de exclusiva marcas sobre aspectos que sean funcionales, ello conllevaría a que el resto de competidores en el mercado se verían impedidos de usar dichas características funcionales, creándose de esa manera un monopolio que podría renovarse a perpetuidad sobre tales aspectos utilitarios, lo cual está absolutamente prohibido por la Ley.

A nivel marcas, por tanto, las características funcionales son equiparables a las palabras genéricas, ya que ambas son esenciales para la libre competencia y por ello no pueden ser apropiadas como marca o signo distintivo válido.

Por tanto, es importante conocer entonces cuáles características de los productos, servicios o establecimientos se consideran funcionales, para poder así determinar cuáles aspectos pueden formar parte del trade dress y cuáles no.

En términos generales y simples, se puede decir que se consideran funcionales las características o aspectos de los productos, servicios o establecimientos que cumplen una función práctica determinada y que, por tanto, son útiles para los consumidores y usuarios, siendo en consecuencia útiles para el colectivo en general. Lo funcional es, por tanto, lo opuesto a lo simplemente ornamental, arbitrario, decorativo, estético, caprichoso, entre otros términos sinónimos.

De lo anterior, queda claro porqué mientras unos (las características funcionales) son necesarios para la sana competencia en el mercado; los otros

en cambio no revisten tal rango de importancia, y es sobre estos últimos (aspectos ornamentales, atractivos, decorativos) que pueden concederse derechos de exclusiva como marca, signo distintivo o trade dress.

Sin embargo, sobre este punto de la funcionalidad, es necesario también señalar que parte de la legislación y la jurisprudencia más recientes en el Derecho Comparado, han ampliado su criterio sobre lo que debe ser considerado funcional, en aras de proteger la libre competencia, razón por lo cual este tema no puede ser cabalmente comprendido desde un punto de vista simplemente literal, restrictivo o limitativo.

Según este criterio amplio de funcionalidad, también están comprendidos dentro de esta causal de irregistrabilidad de las marcas o signos distintivos, los aspectos o características de los productos, servicios o establecimientos que otorgan significativas ventajas competitivas y, por tanto, son considerados necesarios para mantener la libre competencia en el mercado y evitar la constitución de monopolios, creándose así nuevos criterios de “funcionalidad”, como lo son: la funcionalidad estética o la funcionalidad fundamentada en el invaluable valor de la forma o diseño.

Lo antes expuesto queda evidenciado, por ejemplo, en los siguientes textos normativos que, de manera repetitiva y textual, consagran las siguientes tres (3) causales de irregistrabilidad de marcas por funcionalidad, y que son expuestas a continuación en orden cronológico ascendente:

- La Ley de Marcas de Alemania, de fecha 25 de octubre de 1994, modificada en 2017, en su parte 2, Capítulo 1, sección 3, numeral 2, expresa de manera textual que no podrán ser protegidas como marcas los “signos que consistan exclusivamente en una forma: a) que resulte de la naturaleza de los propios productos; b) que es necesario para obtener un resultado técnico, o c) que da un valor sustancial a los bienes.”

- Asimismo, la Ley de Marcas o Ley 17/2001 de España, en su artículo 5, apartado 1, literal e), textualmente expresa:

**Artículo 5.** Prohibiciones Absolutas

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

(...)

e) Los constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto.

- Por su parte, el Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Marca de la Unión Europea, en su artículo 7, apartado 1, literal e) expresa igualmente los mismos motivos de denegación absolutos para el registro de marcas, a saber:

Artículo 7.- Se denegará el registro de:

(...omissis...)

e) signos constituidos exclusivamente por:

i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto,

ii) la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico,

iii) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos;

(...omissis...)

De los artículos antes transcritos se evidencia que en Europa, por ejemplo, se ha aceptado incluso a nivel legislativo la prohibición del registro como marcas o signos distintivos de los signos constituidos exclusivamente por aspectos funcionales propiamente dichos (forma o característica impuesta por la naturaleza propia del producto o que sean necesarias para obtener un resultado técnico) y por aspectos que sin ser funcionales en el sentido propio de la palabra, sin embargo dichas formas o características aportan un valor sustancial a los mismos, y esto último es lo que se conoce como funcionalidad estética.

Para ampliar y comprender mejor este punto, es conveniente pasar a estudiar a continuación las dos (2) clasificaciones que han sido planteadas sobre la funcionalidad, a saber: a) funcionalidad *de facto* y funcionalidad *de jure*; y b) funcionalidad utilitaria (o funcionalidad propiamente dicha) y funcionalidad estética.

### **6.3.1 Funcionalidad de Facto y Funcionalidad de Jure**

Esta clasificación tuvo su origen y fue aplicada durante casi dos décadas en los Estados Unidos de Norteamérica (E.E.U.U.). Así lo refiere la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) en su “Manual de Procedimiento de Examinación de Marcas”, capítulo 1202.02 (a) (iii) (B), en el cual señala que antes de 2002, en esa oficina se utilizaban los términos “de facto” y “de jure” para evaluar si el “asunto” (habitualmente una característica del producto o la configuración de las mercancías) presentada para el registro era funcional, y que dicha distinción se originó con la decisión del Tribunal de Aduanas y Apelaciones de Patentes en *In re Morton-Norwich prods., Inc.*, 671 F.2d 1332, 213 USPQ 9 (C.C.P.A. 1982), que fue discutida por el Circuito Federal en *Valu Eng, Inc. Renord Corp.*, 278 F.3d 1268, 1274, 61 USPQ2d 1422, 1425 (Fed. cir. 2002).

También explica la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) en ese mismo capítulo de su manual, que funcionalidad de facto significaba “que el diseño de un producto tiene una función, por ej., una botella de cualquier diseño contiene líquido.” (p. 4); mientras que la funcionalidad de jure significaba que el producto tiene una forma particular porque funciona mejor en esa forma (p. 4). La funcionalidad de facto no impedía la posibilidad de registro del signo, mientras que la funcionalidad de jure sí.

Como ejemplos de funcionalidad de facto, se pueden citar los dos (2) casos expuestos por el profesor Areán Lalín, citado a su vez por el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación judicial N° 23-IP-98 de fecha 25 de septiembre de 1998, quién textualmente señaló:

En la sentencia de 12 de abril de 1977 y al fallar el caso Fotomat Corporation v. Cochran (194 USPQ 128), el Tribunal de Distrito de Kansas sostuvo abiertamente que la configuración del quiosco de Fotomat (singularmente su tejado) tan solo de manera incidental cumplía finalidades funcionales: antes al contrario, se trataba, a su entender, de una configuración esencialmente arbitraria y distintiva que constituía una marca válida de servicios y se había convertido en el símbolo de la compañía. En consecuencia, el Tribunal decidió que la parte demandada debería abstenerse de utilizar en sus edificios comerciales una estructura arquitectónica que provocase el riesgo de confusión con la estructura que constituía la marca de la demandante. [...]

En la misma línea se sitúan los casos relacionados con la decoración de unos restaurantes franquiciados bajo la marca “Freddie Fuddruckers”. Restaurantes que están diseñados de tal forma que los clientes puedan ver el almacenaje y la preparación de la comida, para demostrar que ésta se halla en buenas condiciones y es cuidadosamente elaborada (documento citado, pp. 4 y 5). (p. 15)

Ahora bien, en lo que respecta a la funcionalidad de jure, un ejemplo de éste sería la negativa a permitir el registro del estilo comercial de la cadena de restaurantes *Hooters*; debido a que las muchachas que allí laboraban cumplían como función principal en el negocio, la de ser sexis para así atraer a la clientela masculina (principal destino de esta cadena) lo cual fue considerado por el organismo competente en los Estados Unidos como una funcionalidad de jure; así lo reseña la autora Pérez Suárez (2010), en su artículo titulado *El “trade dress”. Un acercamiento a su figura*, (p. 24)

Visto lo anterior, se puede observar como la funcionalidad de facto, constituía un reconocimiento al hecho cierto de que cualquier producto, servicio o establecimiento necesariamente cumple una función, (por ejemplo, un uniforme, aunque sea distintivo, cumple la función básica de vestir a un grupo de personas en particular), pero que el hecho de cumplir una función no necesariamente impide que pueda registrarse como trade dress, siempre y cuando las características particulares y distintivas sobre las cuales se pretenden obtener los derechos de exclusiva, no cumplan por sí mismas una

función más allá de ser simplemente ornamentales o decorativas, ya que en ese caso se considerarían como funcionales de iure.

O dicho de otra forma, conforme a esta clasificación bajo estudio, la pregunta sobre si la característica de un producto o servicio era funcional no debía confundirse con el hecho de que el producto o servicio cumpla una función (ya que inexorablemente cualquier producto o servicio cumple una función); separando de esa manera al producto o servicio de sus rasgos distintivos no funcionales, y dejando en evidencia el hecho de que a pesar de que algunas de las características de los productos, servicios o establecimientos cumplan una función, ello no impide que vistos como un todo o como conjunto, y siempre que lo que destaque sean sus características no funcionales, si puedan entonces llegar a constituir trade dress válido.

Para finalizar, aclara el antes citado organismo administrativo de los Estados Unidos de Norteamérica en el mismo capítulo de su manual, que en las tres (3) recientes decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos relativas a la funcionalidad (a saber: *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.* (1995), *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.* (2000), y *Traffix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc.* (2001)) esa máxima autoridad judicial no ha utilizado la distinción de funcionalidad "*de facto / de jure*" ni tampoco se utilizaron esos términos cuando fue modificada la Ley de marcas (Lanham Act) de los Estados Unidos para prohibir expresamente el registro de aspectos que sean "funcionales", y por esas razones ya, en general, los abogados examinadores de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos no hacen esa distinción "*de facto / de jure*" cuando rechazan el registro de las marcas y/o del trade dress basado en la funcionalidad.

En consecuencia, es conveniente tener claro que aun cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones en sus recientes interpretaciones prejudiciales relacionadas con el trade dress (por ejemplo, en los proceso 234-IP-2013, página 21; y 66-IP-2014, página 21), siga señalando

que en la jurisprudencia de los Estados Unidos de América “se han desarrollado métodos de evaluación de la registrabilidad de un trade dress, como la no funcionalidad fáctica o jurídica”, si bien eso es cierto, sin embargo ya dicho criterio se encuentra en desuso desde el año 2002.

### **6.3.2 Funcionalidad Utilitaria y Funcionalidad Estética**

Como fue mencionado anteriormente, algunos ordenamientos jurídicos en el Derecho Comparado han dividido a la causal de irregistrabilidad por funcionalidad en dos categorías, a saber: a) funcionalidad utilitaria (utilitarian *functionality*) y b) funcionalidad *estética* (*aesthetic functionality*), siendo ésta la clasificación que mantiene vigencia y aplicabilidad; aunque es preciso aclarar desde el comienzo que en el caso de la funcionalidad estética, dicho criterio jurídico no goza aún de aceptación total o general en el Derecho Comparado, al menos desde el punto de vista legislativo.

En lo que respecta a la funcionalidad *utilitaria* (o funcionalidad propiamente dicha), esta consiste en que se consideran funcionales las características o aspectos de los productos, servicios o establecimientos que cumplen una función práctica determinada y que, por tanto, son considerados útiles o utilitarios; todo lo cual guarda estrecha relación con el significado gramatical o literal del término “funcional”. Lo funcional es, por tanto, lo opuesto a lo simplemente ornamental, arbitrario, decorativo, estético, caprichoso, entre otros términos sinónimos que se pudieran emplear.

La funcionalidad utilitaria, es entonces el criterio de irregistrabilidad de marcas, signos distintivos o trade dress que tiene general aceptación en las legislaciones consultadas en el Derecho Comparado.

Ahora bien, los ejemplos de aspectos que pueden ser considerados funcionales, son simplemente infinitos, ya que cualquier producto, servicio o establecimiento está conformado (al menos parcialmente) de algunos

elementos que necesariamente cumplen una función práctica determinada y sobre los cuales no es posible obtener derechos de exclusiva marcas. Y debido a que esta es una causal de irregistrabilidad de muy vieja data y prácticamente universal, es la razón por la cual no son tantos los ejemplos que se podrían citar sobre los cuales se haya denegado su registro por funcionalidad, si lo comparamos, por supuesto, con las infinitas posibilidades existentes. Sin embargo, a lo largo de esta investigación se encuentran varios ejemplos de casos en los cuales se aplicó esta causal de irregistrabilidad por funcionalidad, tales como: el caso Corn Flakes de Kellogs, el caso TrafFix Devices Marketing Displays, entre otros.

Por otra parte, en lo que respecta a la funcionalidad estética (o funcionalidad fundamentada en el invaluable valor de la forma o diseño, como se le denomina en Europa), este es un criterio de irregistrabilidad de las marcas que ha sido reconocido expresamente por las legislaciones o la jurisprudencia de algunos países, como por ejemplo en los países que integran la Unión Europea y en los Estados Unidos de Norteamérica.

Según este interesante criterio, también son considerados funcionales los aspectos o características de los productos, servicios o establecimientos que, aunque no influyen en su funcionamiento o rendimiento desde un punto de vista operativo (y por tanto no encajan dentro del significado gramatical de la palabra “funcionalidad”), sin embargo sí representan importantes ventajas competitivas que nada tienen que ver con la reputación de ninguna fuente empresarial, y por ello se considera necesario que estén en el dominio público para así mantener la libre competencia en el mercado y evitar la constitución de monopolios.

En los países que integran la Unión Europea, la funcionalidad estética tiene fundamento legal expreso en el artículo 7, apartado 1, literal e) inciso iii) del Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Marca de la Unión Europea, que excluye del registro los signos constituidos

exclusivamente por la forma u otra característica del producto que aporte un valor sustancial al mismo.

Al explicar el fundamento de esta causal, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en sus Directrices Relativas al Examen de Marcas y Dibujos o Modelos (2021), expresa lo siguiente:

El concepto de «valor» debe interpretarse no solo desde el punto de vista comercial (económico), sino también desde el de su «capacidad de atracción», es decir, la posibilidad de que los productos se compren fundamentalmente debido a su forma particular o a otra característica particular. Cuando otras características puedan conferir al producto un valor sustancial, además de un valor estético, como por ejemplo un valor funcional (tal como seguridad, comodidad y fiabilidad), el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del RMUE no podrá descartarse automáticamente. De hecho, el concepto de «valor» no puede limitarse exclusivamente a la forma u otra característica de los productos que tenga por fin únicamente un valor artístico o decorativo (18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 29-32).

(...omissis...)

Un ejemplo de un signo constituido exclusivamente por «otras características» que afectan al valor sustancial del producto podría ser una marca sonora, representativa de un determinado sonido de una motocicleta que podría ser atractivo para una parte importante del público destinatario, en la medida en que efectivamente podría afectar a la decisión de compra del consumidor. (p. 535)

(... ommissis...)

Es importante determinar si el valor estético de la forma (o, por analogía, otra característica) puede, por sí misma, determinar el valor comercial del producto y la elección del consumidor en gran medida. Es irrelevante el que el valor general del producto también se vea afectado por otros factores, si el valor al que contribuye la forma u otra característica es sustancial de por sí. (p. 535 - 536)

Con similares palabras, respecto a esta misma causal la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en su Guía de Examen de Prohibiciones Absolutas de Registro (2020), expresa como sigue:

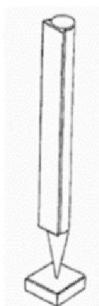
La finalidad de esta prohibición consiste en que la marca no se convierta de manera generalizada en una protección alternativa al diseño industrial, la propiedad intelectual y las normas sobre competencia desleal, respecto de formas u otras características que pueden ser, entre otras, ornamentales o estéticas y que hagan más atractivo un producto o faciliten su comercialización.

Para aplicar esta prohibición nos tenemos que encontrar ante un supuesto en el que el valor del producto venga dado por la forma o por otra característica que se pretende registrar como marca.

La aplicación de esta prohibición requiere el examen concreto de la forma objeto de la solicitud para decidir si su valor estético puede determinar en mayor medida el valor comercial del producto y la elección del consumidor.

(...omissis...)

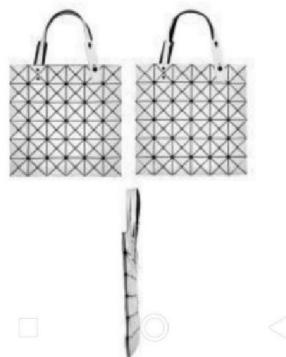
En la sentencia del Tribunal General de 6 de octubre de 2011, T-508/08, el tribunal consideró que la forma del altavoz que se solicitó afectaba al valor intrínseco de dicho producto, pues revelaba un diseño muy especial, que sería un elemento muy importante en la elección del consumidor. Además, según el tribunal, de la prueba presentada se desprendía que “ante todo se destacan las características estéticas de dicha forma y que se percibe tal forma como un tipo de escultura pura, alargada e intemporal para la reproducción de música, lo cual, en realidad, la convierte en un elemento esencial”, aunque el consumidor pueda tomar igualmente en consideración otras características del referido producto.



[www.bdigital.ula.ve](http://www.bdigital.ula.ve)

Ejemplo:

- M 3632215 denegada por considerar que estaba compuesta exclusivamente por la forma que da valor a un producto.



(p. 32 - 33)

En los Estados Unidos de Norteamérica, por otra parte, la funcionalidad estética tiene en cambio un reconocimiento jurisprudencial y no legislativo. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), en su Manual

de Procedimiento de Examinación de Marcas, da una explicación bastante concisa respecto a lo que es la funcionalidad estética, cuando expone lo siguiente:

"Funcionalidad estética" se refiere a situaciones en las que la característica puede no proporcionar una ventaja verdaderamente utilitaria en términos de rendimiento del producto, pero proporciona otras ventajas competitivas. Por ejemplo, en *Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd.*, 35 F.3d 1527, 1531, 1533, 32 USPQ2d 1120, 1122, 1124 (Fed. Cir. 1994), cert. negado, 514 US 1050 (1995), el Circuito Federal afirmó la determinación de la Junta de que el color negro para motores fuera de borda era funcional porque, si bien no tenía ningún efecto utilitario en el funcionamiento mecánico de los motores, no obstante brindaba otras ventajas competitivas identificables, es decir, facilidad de coordinación con una variedad de colores de embarcación y reducción del tamaño aparente de los motores. (p. 12)

(...omissis...)

El uso por parte de la Corte Suprema del término "funcionalidad estética" en el caso *TraffFix* parece limitado a los casos en los que el problema es de funcionalidad real, pero donde la naturaleza de la marca propuesta hace que sea difícil evaluar el problema de funcionalidad desde un punto de vista puramente utilitario. Este es el caso de las marcas de color y las características del producto que mejoran el atractivo del producto. El color o la característica normalmente no le dan al producto una ventaja verdaderamente utilitaria (en términos de hacer que el producto realmente funcione mejor), pero aún puede resultar funcional porque brinda otras ventajas competitivas reales y significativas y, por lo tanto, debe permanecer en el dominio público. Véase *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 514 US 159, 165, 34 USPQ2d 1161, 1163-1164 (1995) (donde se indica que el color de un producto podría considerarse funcional si su uso exclusivo "pondría a los competidores en una desventaja significativa no relacionada con la reputación", incluso cuando el color no era funcional en el sentido utilitario). (p. 13)

Ahora bien, la falta de consagración expresa de la funcionalidad estética en la ley de Marcas de los Estados Unidos (o Lanham Act) ha conllevado a que en sus tribunales existan opiniones divididas sobre la validez de este criterio jurídico y, como consecuencia, algunos juzgados lo apliquen en sus decisiones y otros no, o lo apliquen limitando su sentido y alcance. Así lo indica el autor Gambino (2015), en su artículo titulado *Trade Dress Fundamentals* (Fundamentos del Trade Dress), en el cual expone:

Tenga en cuenta que los circuitos no están de acuerdo con la aplicabilidad de la doctrina de la funcionalidad estética. Los Circuitos Segundo y Séptimo, por ejemplo, han reconocido la doctrina desde hace mucho tiempo. Véase, por ejemplo, *Christian Louboutin S.A. c. Yves St. Laurent Am. Holding, Inc.*, 696 F3d 206 (2d Cir. 2012) ("[Una] marca es estéticamente funcional y, por lo tanto, no es elegible para la protección de la marca, socava significativamente la capacidad de los competidores para competir en el mercado relevante"); *Jay Franco & Sons, Inc.. Franek*, 615 F3d 855 (7th Cir. 2010) ("El

atractivo estético de un diseño puede ser tan funcional como sus características tangibles").

Otros circuitos han rechazado la doctrina o han limitado su aplicación (como el Tercer y Quinto Circuitos), o no han tenido la ocasión de considerar la doctrina (como el Primero y el Octavo Circuitos). [...] (p. 7)

Asimismo, respecto a la funcionalidad estética, agrega el citado autor en su artículo mencionado que: "los casos de funcionalidad estética generalmente involucran trade dress con características estéticas o visualmente placenteras, como diseños de ropa o joyas." (p. 7)

El caso Jay Franco & Sons, Inc. v. Clemens Franek, antes mencionado, constituye un ejemplo interesante sobre lo que es la funcionalidad estética y la delgada línea que separa a ambas categorías de funcionalidad (utilitaria y estética). Dicho caso fue decidido el 11 de agosto de 2010 por la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de los Estados Unidos. El demandante (Clemens Franek) descubrió en el año 2006 que Jay Franco Sons, un distribuidor de accesorios de baño, ropa de cama y playa, estaba vendiendo toallas de playa redondas, imitando así las producidas por el demandante. Después de que fracasaron las negociaciones en búsqueda de acuerdo, Franek demandó a dos de los clientes de Jay Franco, Target y Walmart, por uso no autorizado de su marca registrada en violación de § 32 de la Ley Lanham, 15 U.S.C. § 1114.

En su decisión, el tribunal de la causa apreció como fuerte evidencia de la funcionalidad de la toalla redonda, los propios anuncios del demandante, en el cual se destacaban dos aspectos funcionales del diseño de la toalla de playa redonda, a saber:

Uno, también discutido en la patente '029, es que la redondez permite a los bañistas heliotrópicos (bronceadores que giran sus cuerpos al unísono con el movimiento aparente del sol para mantener un bronceado uniforme) permanecer en sus toallas mientras giran en lugar de ejercer la energía de ponerse de pie y reposicionar sus toallas cada cierto tiempo, como lo requieren las toallas rectangulares convencionales. (p. 8)

El segundo hecho importante era que los anuncios del demandante declaraban que la toalla de playa redonda es una declaración de moda, y estimó el tribunal que “la moda es una forma de función. El atractivo estético de un diseño puede ser tan funcional como sus características tangibles.” (p. 10), y concluyó señalando que la principal dificultad es distinguir entre diseños que están lo suficientemente de moda para ser funcionales y aquellos que son simplemente agradables, y que solo el último grupo puede protegerse.

Finalmente, estimó el tribunal de la causa que el registro de esta marca propuesta dejaría pocas opciones de diseño para los competidores, y que la forma circular es un tipo de diseño básico y que algunos consumidores compran la forma independientemente de quién la fabrique, y que al productor al que se le prohíbe vender tales toallas pierde una parte rentable del mercado.

En casos como estos, se observa que la línea que separa a la funcionalidad utilitaria y a la funcionalidad estética, es muy delgada. Ya que de los argumentos antes expuestos por el tribunal se colige que la forma redonda de las toallas de playa cumplía una función utilitaria para ciertos tipos de bañistas (específicamente aquellos que se bronceaban girando su cuerpo conforme a los movimientos aparentes del sol), y para otros la forma redonda tenía simplemente atractivo estético que determinaría su preferencia de compra, independientemente de quién fabrique las toallas. Y en cualquiera de las dos (2) situaciones, ya se trate de bañistas heliotrópicos o simplemente personas que prefieren la forma redonda para las toallas de playa, lo cierto es que está más que justificado que dicha característica se conserve en el dominio público, ya que de lo contrario se otorgarían injustificadamente importantes ventajas competitivas a dicho fabricante.

Del mismo modo, en el ejemplo citado por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) respecto al color negro para motores fuera de borda, dicha característica estética lograba un efecto positivo importante, como lo era hacer parecer los motores más pequeños, además

que combinaba perfectamente con variedad de colores de embarcaciones. Es decir, el color negro no hacía que los motores funcionaran mejor, pero los hacía ver y combinar mejor. Por esas razones, el tribunal de la causa acertadamente consideró que dicha característica estética debía mantenerse en el dominio público, para que cualquier competidor en el mercado pudiera emplearlo, ya que de lo contrario se concederían ventajas competitivas significativas que nada tienen que ver con un origen empresarial determinado, que es lo que se pretende evitar en este tipo de casos.

Ahora, como se observa de los ejemplos expuestos sobre funcionalidad estética, resulta evidente que existen casos en los cuales algunos aspectos o características que en apariencia son simplemente estéticos, sin embargo sí pueden resultar útiles y por tanto funcionales, así como otros casos en los cuales dichas características simplemente deberían estar en el dominio público para no conceder así ventajas competitivas significativas a un empresario; ya que no es la finalidad del Derecho de Marcas conceder derechos de exclusiva sobre aspectos que son útiles o funcionales, o que por las razones antes expuestas deban permanecer en el dominio público, ya que eso es objeto de regulación por el Derecho de Patentes, de diseños o modelos industriales, los cuales conceden derechos de exclusiva para esos casos pero sujetos a lapsos de caducidad.

Hay que agregar además que la funcionalidad, tanto utilitaria como estética, es una cuestión de hecho que debe ser evaluada conforme a las particularidades de cada caso, para poder así determinar si se está frente o no a una característica funcional y/o necesaria para mantener la libre competencia en el mercado.

Aunque a primera impresión pareciera injusto que no puedan constituir marcas o trade dress las características o aspectos estéticos que den principalmente el valor a un producto, sin embargo es importante recordar que el derecho de marcas no tiene por finalidad ser una protección alternativa al

derecho de patentes, diseños o modelos industriales; siendo ésta última la vía de la propiedad intelectual aplicable para esos casos donde el valor del bien viene dado por su gran atractivo estético.

Finalmente, de los textos normativos latinoamericanos consultados, ninguno de estos consagra de manera expresa a la funcionalidad estética como causal de irregistrabilidad de las marcas o signos distintivos, así como tampoco lo hacen el ordenamiento jurídico comunitario andino en la Decisión 486, ni la Ley de Propiedad Industrial venezolana vigente; ni tampoco el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, ni el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic). Lo cual, sin embargo, no es óbice para que pueda aceptarse y aplicarse el criterio de irregistrabilidad por funcionalidad estética por la vía jurisprudencial, al igual como ha sucedido por ejemplo en los Estados Unidos de Norteamérica.

**www.bdigital.ula.ve**

#### **6.4 Pluralidad de elementos que generen una presentación comercial global distintiva**

Como se mencionaba anteriormente, la característica que distingue al trade dress de los otros tipos de signos distintivos, es su carácter global y, en muchas ocasiones, heterogéneo (ya que abarca no sólo la apariencia de un producto sino hasta aspectos tan disímiles como lo son las estrategias de ventas, lo cual la convierten en una figura muy amplia). El resto de los signos distintivos, por ejemplo las marcas, tienen en cambio un carácter específico y homogéneo, ya que no implican la suma de varios elementos de diversa índole.

El carácter global y en ocasiones heterogéneo del trade dress siempre ha sido reconocido tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. Uno de los

conceptos encontrados, y que mejor ilustra sobre el carácter global y en ocasiones heterogéneo del trade dress, es el expuesto por Guzmán (2014), en su artículo titulado *El Trade Dress en República Dominicana*, en el cual expresa que el trade dress consiste en:

La pluralidad o conjunto de elementos, no funcionales ni genéricos, que permiten generar en el consumidor una percepción en cuanto a la calidad, servicio, emociones, valores, atmósferas y sensaciones; que pueden incluir colores, texturas, tamaños, formas, diseño, disposición, gráficos, tipografía, leyendas, uniformes, decoración, mobiliario, arquitectura, iluminación, servicio y procesos, entre otros; y que en su combinación distinguen productos, servicios, establecimientos y empresas de otras, representando una ventaja competitiva en virtud de la identificación generada frente a sus clientes". (p. 10)

Es por ello que, en criterio de este autor, es requisito sine qua non para poder hablar de la existencia de todo trade dress, que concurran una pluralidad de elementos, los cuales formen una apariencia o presentación global distintiva. En consecuencia, los elementos que integran el trade dress deben ser considerados en conjunto y no de forma individualizada.

Al respecto, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) en su Manual de Procedimiento de Examinación de Marcas, expresa:

Cuando la imagen comercial en su conjunto es registrable, pero contiene elementos que no son intrínsecamente distintivos (es decir, pueden registrarse previa prueba del carácter distintivo adquirido o no pueden adquirir importancia de marca porque, por ejemplo, son genéricos), estos elementos generalmente deben ser negados. Ver 15 U.S.C. §1056; TMEP § 1213 con respecto a las exenciones de responsabilidad. Las marcas de imagen comercial generalmente no se consideran unitarias, ya que cada uno de los elementos crea normalmente una impresión comercial separada. Como se indica en la decisión del Circuito Federal *In re Slokevage*, 441 F.3d 957, 963, 78 USPQ2d 1395, 1400 (Fed. Cir. 2006), "es más, la imagen comercial, por su naturaleza, contiene elementos distintos y es caracterizado como la combinación de varios elementos para crear una impresión general". Aunque cada elemento se combina con otros para formar una marca compuesta, cada elemento conserva su impresión comercial separada.

Como se observa del anterior extracto citado, para la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, el trade dress es una marca compuesta,

conformada por elementos “distintos”, lo cual concuerda con la opinión expresada por este autor a lo largo de la presente investigación.

## 7. CLASIFICACIÓN DEL TRADE DRESS

El trade dress ha sido clasificado en dos (2) categorías, a saber: a) trade dress de empaque (*packaging*), y b) trade dress de diseño de producto. La importancia de conocer y comprender sobre esta clasificación radica el en trato diferenciado que se le da a cada tipo de trade dress, específicamente a la hora de valorar si cumplen con los requisitos de distintividad y no funcionalidad, necesarios para poder hablar de la existencia de todo signo distintivo.

Esta clasificación tuvo su origen en los tribunales de instancia de los Estados Unidos de Norteamérica. En principio sólo existía el trade dress de empaque de productos (*packaging*), pero en los últimos años las Cortes de Apelaciones de ese país ampliaron el criterio para abarcar al trade dress de diseño de productos; así lo expresó la Corte Suprema de los Estados Unidos en su sentencia el caso *Wal-Mart Stores, Inc. v Samara Bros., Inc.* (2000)

Es menester señalar, que sólo en la doctrina y jurisprudencia de los Estados Unidos de Norteamérica se encontró información sobre este punto referente a la clasificación del trade dress. En el resto de las fuentes bibliográficas consultadas provenientes del Derecho Comparado, nada se encontró sobre este punto bajo estudio, aunque es muy posible que esta clasificación del trade dress sea igualmente tomada en consideración en cualquier país, por la validez de los argumentos en que se sustenta. Por ello, la información que se expondrá en este capítulo, sólo hace referencia a la jurisprudencia y doctrina de los Estados Unidos de Norteamericana, aunque

dicho contenido tiene relevancia y aplicabilidad general, por las razones antes expuestas.

### **7.1 TRADE DRESS DE EMPAQUE (PACKAGING)**

Este es el tipo de trade dress más común, ya que cumple con mayor facilidad con los requisitos de “distintividad” y “no funcionalidad” requeridos para la existencia de todo signo distintivo; ya que muchos empaques gozan de distintividad inherente y no se requiere, por tanto, la demostración de haber adquirido significado secundario (secondary meaning), además que por lo general los empaques de productos suelen ser no funcionales.

Sobre esta clase de trade dress, el autor Gambino (2015) en su artículo *Trade Dress Fundamentals* [Fundamentos del Trade Dress], que los tipos tradicionales de empaque de productos incluyen etiquetas, envoltorios, cajas y otros recipientes, tales como por ejemplo: la botella de COCA-COLA y las botellas plásticas decoradas del detergente líquido para ropa marca TIDE (p. 2).

En lo que respecta a las razones por las cuales los empaques de productos cumplen con mayor facilidad con los requisitos exigidos para constituir un trade dress, la Asociación Internacional de Marcas (INTA) en su informe como *amicus curiae* (amigo de la Corte) en el caso *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, expone que éstos:

- a) generalmente existen separados de las mercancías, b) son casi infinitamente variables, c) su apropiación como indicadores de origen no supone una amenaza para el proceso competitivo, y d) es probable que su simulación esté motivada por la intención de comerciar con su buen nombre (good will); Véase *Duraco prods. Inc v. Joy Plastic Enters.*, 40 F.3d 1431, 1448 (3d cir. 1994) (p. 15)

Por las razones expuestas, la mayoría de los casos de trade dress entran dentro de esta clasificación de trade dress de empaque de productos o de packaging.

## 7.2 TRADE DRESS DE DISEÑO DE PRODUCTO

En lo que respecta al trade dress de diseño de productos, el autor Gambino (2015) en su artículo antes citado explica: “esta categoría se refiere a la configuración o forma de un producto (ya sea un producto completo o una característica particular).” (p. 2) y señala como ejemplos ya registrados la forma de un cuerpo de guitarra GIBSON, la forma de una parrilla de barbacoa WEBER y la apariencia general del APPLE IPHONE.

Con similares palabras, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica (USPTO) en su Manual de Procedimiento de Examinación de Marcas expresa que “el diseño del producto puede consistir en características de diseño que se incorporan en el producto y no necesariamente implican a todo el producto.” (p. 16)

Ahora bien, la existencia de esta categoría separable y diferenciada de trade dress se debe a que los diseños de productos, si bien pueden cumplir con los requisitos exigidos para la existencia del trade dress, sin embargo por lo general no buscan identificar un origen empresarial determinado, razón por la cual es poco probable que los mismos tengan la condición de “inherentemente distintivos”, y sólo puedan adquirir distintividad a través de la vía del significado secundario (secondary meaning); además que los diseños de productos en ocasiones también pueden tener un carácter funcional, lo cual conlleva a que sea menor el número de casos en los que se puedan obtener sobre éstos un derecho de exclusiva como trade dress.

La Asociación Internacional de Marcas (INTA) en su informe como *amicus curiae* (amigo de la Corte), en el caso Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. explicó esto de la siguiente manera:

Con los diseños del producto, por otro lado: (i) hay menos, si alguna, separación de las mercancías; (ii) las variaciones son más “finitas”, (iii) su protección extendida inapropiadamente puede ser perjudicial para la competencia; (iv) en muchos mercados, los consumidores no están acostumbrados a dar un significado especial a los diseños;

y (v) la copia pueden estar motivada por una intención de competir por el buen nombre del producto, no el de su productor. Como explica la reexpresión:

Como cuestión práctica, es menos común que los consumidores reconozcan el diseño de un producto o característica de producto [en lugar de características de empaquetado] como una indicación de la fuente. Es más probable que los diseños de productos se consideren meramente aspectos utilitarios u ornamentales de la mercancía. ...Por lo tanto, los diseños de productos no se consideran intrínsecamente distintivos (p. 15-17)

Asimismo, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en su sentencia al caso Wal-Mart, al respecto estableció:

En el caso del diseño de producto, como en el caso del color, pensamos que no existe la predisposición del consumidor a equiparar la característica con la fuente. Los consumidores son conscientes de la realidad de que, casi invariablemente, incluso los diseños de productos más inusuales, como una coctelera con forma de pingüino, no tienen por objeto identificar la fuente, sino hacer que el producto en sí sea más útil o más atractivo. (p. 213)

Finalmente, a pesar de la exigencia de demostración de significado secundario a los trade dress que entran en la categoría de diseño de productos, no se causa perjuicio al empresario, ya que mientras el diseño del producto adquiere distintividad adquirida, existe la opción legal de solicitar inmediatamente una patente de diseño o un registro de derecho de autor sobre tal diseño, y con estas protecciones legales se reduce en gran medida cualquier daño al productor que pudiera resultar de la exigencia de que el trade dress de un diseño de un producto no puede protegerse sin la demostración de significado secundario.

### **7.3 CONSIDERACIONES ADICIONALES SOBRE LA CLASIFICACIÓN DEL TRADE DRESS**

Una vez identificadas las dos (2) clasificaciones del trade dress expuestas por la doctrina y la jurisprudencia de los Estados Unidos de

Norteamérica, es menester también señalar que en la práctica no siempre resulta sencillo ubicar a un determinado trade dress dentro de una de estas dos categorías expresadas, lo que ha conllevado a que en los Estados Unidos de Norteamérica se haya planteado la posibilidad de que (teóricamente) exista una tercera categoría de trade dress. Ello se evidencia de las citas textuales que se transcriben a continuación:

En primer lugar, la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica en su sentencia al caso *Wal-Mart Stores v. Samara Brothers* (2000) hizo referencia al caso *Two Pesos v. Taco Cabana* y expresó al respecto lo siguiente:

Nos parece que la imagen comercial en cuestión, la decoración de un restaurante, no constituye un diseño de producto. O bien se trataba del empaque del producto —que, como hemos comentado, normalmente el consumidor lo toma para indicar el origen— o bien de algún *tertium quid* que es similar al empaque del producto.

En la medida en que haya casos cerrados, creemos que los tribunales deberían pecar de cautelosos y clasificar al trade dress ambiguo como diseño de producto, requiriendo por tanto significado secundario. (p. 215)

Nótese como en el antes citado extracto de la sentencia, la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoce que existen casos cerrados (close cases) que califica como “trade dress ambiguo” o “*tertium quid*” (que según el diccionario collins de inglés significa: “cosa desconocida o indefinida relacionada de alguna manera con dos cosas conocidas o definidas, pero distintas de ambas”).

Ahora bien, no obstante la planteada posibilidad de que exista una tercera categoría de trade dress que agrupe a estos denominados casos ambiguos, lo cierto es que esta dificultad que se presenta en la práctica al clasificar al trade dress en una de las dos categorías señaladas, ha sido resuelta por la Corte Suprema de los Estados Unidos en su sentencia al caso *Wal-Mart Stores v. Samara Brothers*, ya citada, en la cual estableció que en esos casos cerrados los tribunales deben fallar por el lado de la precaución y

clasificar el trade dress ambiguo como de “diseño” de producto, requiriendo por tanto la demostración de que el mismo ha adquirido distintividad por la vía del significado secundario (secondary meaning) (p. 215).

Otro aspecto importante, es que en ocasiones también existe una delgada línea que separa al trade dress de empaque y al trade dress de diseño de productos. En estos casos, quedará al criterio del operador de justicia el determinar la categoría de trade dress aplicable (si trade dress de empaque o trade dress de diseño de productos), tomando en consideración aspectos tales como el uso principal del producto o del servicio, y en caso de duda, como acertadamente afirma la Corte Suprema de los Estados Unidos, se debe catalogar a ese trade dress ambiguo como de diseño de producto, requiriendo por tanto la demostración de haber adquirido distintividad por la vía del significado secundario. Esta dificultad que se puede presentar en distinguir entre un empaque de producto y un diseño de producto, también queda evidenciada en la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos al caso Wal-Mart Stores v. Samara Brothers (2000), ya citada, como se expone a continuación:

La Demandada responde que esta forma de distinguir prevista en Two Pesos obligará a los tribunales a trazar límites difíciles entre el diseño del producto y la imagen comercial del empaque del producto. De hecho, habrá algunos casos difíciles al margen: una botella clásica de vidrio de Coca-Cola, por ejemplo, puede constituir un empaque para aquellos consumidores que beben la Coca-Cola y luego desechan la botella, pero puede constituir el producto en sí mismo para aquellos consumidores que son coleccionistas de botellas, o parte del producto en sí para aquellos consumidores que compran Coca-Cola en la clásica botella de vidrio, en lugar de una lata, porque creen que es más elegante beber de la primera. Sin embargo, creemos que la frecuencia y la dificultad de tener que distinguir entre el diseño del producto y el empaque del producto será mucho menor que la frecuencia y la dificultad de tener que decidir cuando el diseño de un producto es intrínsecamente distintivo. En la medida en que haya casos cerrados, creemos que los tribunales deberían pecar de cautelosos y clasificar la imagen comercial ambigua como diseño de producto, requiriendo por tanto un significado secundario. (p. 215)

Finalmente, como ha sido señalado a lo largo de esta investigación, el trade dress también puede estar referido a servicios, y si bien las dos clasificaciones antes expuestas del trade dress, a saber: trade dress de

empaque de productos y trade dress de diseño de productos, parecen referirse únicamente a productos y no a servicios, lo cierto es que tácitamente el trade dress de servicios se encuentra incluido en cualquiera de esas dos clasificaciones, tal y como queda evidenciado del siguiente extracto contenido en el Manual de Procedimiento de Examinación de Marcas de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), en el cual se expresa:

Cuando un solicitante solicita registrar un diseño de producto, empaque de producto, color u otra imagen comercial para bienes o servicios, el abogado examinador debe considerar por separado dos cuestiones sustantivas: (1) funcionalidad; y (2) carácter distintivo. ., 532 U.S. 23, 28-29, 58 USPQ2d 1001, 1004-1005 (2001); , 505 U.S. en 775, 23 USPQ2d en 1086; , 671 F.2d 1332, 1343, 213 USPQ 9, 17 (C.C.P.A. 1982).

Esta unión de productos y servicios en cualquiera de las clasificaciones mencionadas del trade dress, seguramente se debe al hecho de que lo que se protegen son los signos distintivos del trade dress, independientemente que se trate de productos o de servicios, y no se protege al producto o al servicio como tal, siendo en consecuencia innecesaria la creación de una nueva categoría para referirse al trade dress de servicios. Además que existen marcas que sirven para distinguir productos y servicios al mismo tiempo.

## **8. TESTS PARA LA EVALUACIÓN DEL TRADE DRESS**

Para determinar si existe o no un trade dress válido y protegible, han sido formulados algunos test o pruebas, principalmente por los tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica. Dichos test son diferentes en su contenido, dependiendo de si lo que se busca evaluar es la distintividad del trade dress o su no funcionalidad. A continuación se explicarán dichos test o pruebas con fundamento en la doctrina y la jurisprudencia respectivas, las cuales, como se dijo anteriormente, provienen casi en su totalidad de los Estados Unidos de

Norteamérica, por ser este el país que cuenta con mayor desarrollo jurisprudencial y doctrinal sobre el trade dress o imagen comercial.

### **8.1 Test para Evaluar la Distintividad del Trade Dress**

La distintividad es un requisito sine qua non para la existencia de toda marca, signo distintivo y trade dress. Ésta, como se dijo anteriormente, puede ser de dos (2) tipos, a saber: 1) distintividad inherente, y 2) distintividad adquirida (por la vía del significado secundario). Asimismo, como se explicó previamente, existen dos (2) tipos de trade dress, y son: a) trade dress de empaque de productos (packaging), y b) trade dress de diseño de productos; resaltando como diferencia entre estos, que los primeros pueden ser inherentemente distintivos, mientras que los segundos no, por las razones analizadas en su oportunidad. Es por ello que los test que se expondrán a continuación, aplican únicamente al trade dress de empaque de productos (packaging), por cuanto estos si pueden ser inherentemente distintivos, mientras que en el caso del trade dress de diseño de productos sólo pueden adquirir distintividad por la vía del significado secundario.

Ahora bien, para evaluar la existencia de distintividad inherente en los casos de trade dress de empaque de productos (packaging), en los Estados Unidos de Norteamérica han sido principalmente aceptados el test “espectro de distintividad” expuesto en el caso *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.* (2002) y el test expuesto en el caso *Seabrook Foods v. Barwell Foods* (1978).

El primer test mencionado, a saber: el test “espectro de distintividad”, no es un test especialmente creado para evaluar la distintividad del trade dress sino que es, en realidad, el test que comúnmente se aplica para evaluar el carácter distintivo de las marcas tradicionales (denominativas y mixtas); y consiste en que existen grados de distintividad que van desde la distintividad muy baja (o

inexistente) hasta la distintividad muy alta; siendo el grado de distintividad más bajo (o inexistente) el de los signos "genéricos", y luego progresivamente va aumentando el grado de distintividad con los signos "descriptivos", "sugestivos", "arbitrarios" y "fantasiosos", siendo estos últimos los que mayor grado de distintividad poseen. De hecho, los signos sugestivos, arbitrarios y fantasiosos, son considerados como inherentemente distintivos, mientras que los signos descriptivos sólo pueden adquirir distintividad por la vía del significado secundario, y finalmente los signos considerados genéricos nunca pueden llegar a ser distintivos.

Como ejemplos de las diferentes escalas de distintividad, se pueden mencionar: a) "Kodak", es una marca "fantasiosa" porque fue inventada únicamente para su uso como una marca comercial; b) cigarrillos "Camel", es una marca "arbitraria" ya que consiste en una palabra común aplicada de una manera no familiar; c) "Igloo" para neveras o enfriadores, es una marca "sugerente" porque aunque se relaciona con el tipo de producto en cuestión, requiere imaginación, pensamiento y percepción para llegar a una conclusión en cuanto al tipo de producto; d) "American Airlines" para aerolínea, es un ejemplo de marca "descriptiva", ya que transmite inmediatamente una idea de lo que trata, y por tanto no es intrínsecamente distintiva sino que adquirió distintividad por la vía del significado secundario. Finalmente, palabras como "moto" cuando se usan en relación con motos o "bicicleta" cuando se usan en relación con bicicletas son "genéricos", porque se refieren al género del cual el producto en particular es una especie. Las marcas genéricas no están protegidas por el Derecho de Marcas y, obviamente, tampoco como trade dress.

El test "espectro de distintividad", por tanto, fue creado con la finalidad de determinar el carácter distintivo de las marcas tradicionales, y no siendo el trade dress igual a una marca tradicional, ello trae como consecuencia que dicho test en muchas ocasiones no sea perfectamente aplicable para evaluar

el carácter distintivo del trade dress, ya que éste puede estar conformado por elementos de diversa índole, lo cual es su principal diferencia con las marcas tradicionales.

Por el contrario, el test expuesto en *Seabrook Foods, Inc. contra Bar-Well Foods* (de ahora en adelante: Test Seabrook) es el principal test aceptado en los Estados Unidos para evaluar el carácter distintivo del trade dress de packaging (empaque de productos). Ello queda evidenciado, por ejemplo, de lo expuesto por el autor Gambino (2015) en su artículo *Trade Dress Fundamentals* [Fundamentos del Trade Dress], quien señala que en el contexto del registro, procedimientos de oposición y cancelación, la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (la cual es conocida por las siglas TTAB, que significa Trademark Trial and Appeal Board) así como el Circuito Federal de los Estados Unidos (el cual conoce y decide las apelaciones interpuestas contra las decisiones de dicha Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas de la USPTO) usan el test creado en Seabrook para evaluar el carácter distintivo inherente (p. 5); mientras que en litigio, son utilizados uno de los siguientes dos test para evaluar el carácter distintivo inherente: a) El test "espectro de distintividad" de Abercrombie, o b) el test expuesto en Seabrook Foods. (p. 6)

El test Seabrook está conformado por cuatro (4) formulaciones o alternativas (conocidos como los factores de Seabrook), las cuales son planteadas de modo similar a un examen de selección simple, ya que de las cuatro alternativas que conforman el test, sólo (2) opciones son válidas para considerar que existe un trade dress distintivo, mientras que las dos opciones restantes indican que dicho trade dress no lo es.

Esas cuatro (4) formulaciones que conforman el test Seabrook, son también expresadas en el Manual de Procedimiento de Examinación de Marcas de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO),

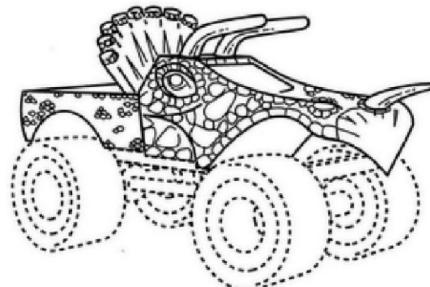
en su capítulo 1202.02 (b) (ii), titulado Distintividad y Trade dress de packaging, y textualmente son las siguientes:

- 1) una forma o diseño básico "común";
- 2) único o inusual en un campo particular;
- 3) un mero refinamiento de una forma de ornamentación comúnmente adoptada y bien conocida para una clase particular de bienes vista por el público como trade dress u ornamentación para los bienes; o
- 4) capaz de crear una impresión comercial distinta de las palabras que le acompañan.

Ahora bien, para comprender mejor sobre el contenido de este test, es conveniente traer a colación el caso *Frankish Enterprises Ltd.*, decidido por la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas (TTAB) de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, del 27 de febrero de 2015, expediente número 85494703. En este caso, la empresa aplicante *Frankish Enterprises Ltd.* solicitaba el registro de determinado trade dress para:

"Servicios de entretenimiento, a saber, actuar y competir en eventos de deportes de motor en forma de exhibiciones de camiones monstruo". La aplicación incluye esta descripción de la marca: "La marca consiste en la carrocería de una cabina de camión con el diseño de un animal prehistórico y fantasioso. La materia mostrada por las líneas punteadas no forma parte de la marca, sino que solo sirve para mostrar la posición de la marca"; el color no se reivindica como una característica de la marca. (p. 2)

Dicho trade dress, es visualmente expuesto en las imágenes siguientes contenidas en la citada sentencia:



Asimismo, el aplicante presentó ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos una muestra del cartel publicitario que empleaba, el cual también se muestra a continuación:



En su decisión, la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas (TTAB) de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos dictaminó, que si bien el trade dress de diseño de productos nunca puede ser intrínsecamente distintivo, en cambio el trade dress de empaque de productos y el trade dress de servicios si pueden serlo. (pág.9)

Explicó además dicho órgano decisor, que el servicio del solicitante (consistente en exhibiciones de su camión monstruo en acción, como hacer caballitos, saltar y aplastar vehículos más pequeños y entretenir a los fanáticos con el tamaño, la potencia y la genialidad del camión), podría realizarse con o sin el diseño de animales prehistóricos y fantasiosos en el exterior del camión.

En lo que respecta al test Seabrook, este organismo decisor citó en su sentencia lo expuesto por el autor J. Thomas McCarthy, en su obra *Marcas Registradas y Competencia Desleal* quien expresa que:

Todas las partes de este test son simplemente formas diferentes de preguntar si el diseño, la forma o la combinación de elementos es tan único, inusual o inesperado en

este mercado que uno puede asumir sin pruebas que los clientes lo percibirán automáticamente como un indicador de origen. (p. 11)

Y luego procede a aplicar el test Seabrook a este caso bajo análisis, llegando a las siguientes conclusiones:

En este caso, la evidencia registrada por el Abogado examinador no demuestra que el diseño de "animal prehistórico y fantasioso" del Solicitante sea una forma o diseño común o básico. Más bien, es único entre los más de 100 camiones monstruosos que se muestran en los resultados de búsqueda de imágenes del abogado examinador. ...De hecho, el camión monstruo de Solicitante es "único" e "inusual" en el campo de los camiones monstruo. El abogado examinador proporcionó pruebas escasas, si las hay, de que la camioneta del solicitante es un "mero refinamiento" de cualquier cosa, y mucho menos una "forma comúnmente adoptada" y "bien conocida" en el campo de las camionetas monstruosas. Por el contrario, la totalidad del expediente deja en claro que la camioneta de la Solicitante es única en la calidad y cantidad de sus rasgos distintivos que la distinguen de las otras camionetas monstruosas.

Por último, la marca del solicitante es totalmente capaz de crear una impresión comercial distinta de las palabras ATAQUE JURÁSICO. De hecho, en este caso, la marca de diseño tridimensional del "animal prehistórico y fantasioso" del Solicitante predomina sobre las palabras, que solo aparecen en una pequeña parte del costado de la parte trasera de la camioneta del Solicitante. Por el contrario, los elementos de diseño abarcan toda la cabina del camión y las básculas están pintadas en la plataforma del camión. Y cuando el camión se ve de frente, las palabras no son visibles, mientras que el diseño animal prehistórico se manifiesta. Los cuernos que sobresalen de la parte delantera y superior del camión son en sí mismos tan grandes o más grandes que las palabras, y los "ojos" del camión llaman la atención de inmediato y transmiten una representación de un animal prehistórico. En resumen, el diseño tridimensional crea una impresión comercial distinta de las palabras. No es un "mero" material de antecedentes y se sostiene por sí solo. (pág. 12-13)

Como se observa del ejemplo práctico antes citado, según el test Seabrook el trade dress es inherentemente distintivo sí cumple dos (2) de las cuatro (4) formulaciones planteadas en el test, y estas son: a) si es único o inusual en un campo particular y, b) si es capaz de crear una impresión comercial distinta de las palabras que le acompañan; condiciones estas que efectivamente cumplía el trade dress que el solicitante buscaba proteger, por las razones antes expuestas. Ya que si, en cambio, el trade dress sometido a evaluación cumpliese con alguna de las otras dos formulaciones, a saber: 1) fuese una forma o diseño básico común, o 2) fuere un mero refinamiento de una forma de ornamentación comúnmente adoptada y bien conocida para una

clase particular de bienes vista por el público como trade dress u ornamentación para los bienes; en estos casos el trade dress se consideraría como carente de distintividad por razones evidentes.

También es importante resaltar que en esta decisión citada, se expone acertadamente el criterio de que el trade dress de servicios es similar al trade dress de empaque de productos y, por tanto, si puede ser inherentemente distintivo, con fundamento en la similitud existente entre el trade dress empleado para el servicio de camiones monstruosos y el trade dress distintivo para el servicio de venta de comida mexicana decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso *Two Pesos v. Taco Cabana*.

Finalmente, en lo que respecta a este punto referente a los test para la evaluación del carácter distintivo del trade dress, existe un criterio emanado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en su interpretación prejudicial N° 129-IP-2006, de fecha 04 de octubre de 2006, en la cual dicho tribunal expuso lo siguiente:

Similar criterio al que utiliza el registrador para la inscripción a registro de marcas tridimensionales, deberá utilizarse para reconocer el derecho respecto de un diseño de envase utilizado en el mercado para un producto determinado, ya que no podrá concederse el derecho sobre un *trade dress* (forma o presentación de un producto en el mercado) en el ámbito de la competencia desleal, si este diseño no posee distintividad, por ser uno de forma usual. De igual manera a como se ha mencionado en referencia a los criterios que debe observar el registrador, en materia de competencia desleal es necesario, para reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto (un envase en este caso), que éste posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo. (p. 10)

Dicho criterio fue posteriormente ratificado por el tribunal comunitario en interpretaciones prejudiciales efectuadas en los procesos números 234-IP-2013 (p. 19-20) y 110-IP-2016 (p. 18).

Del citado criterio emanado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, se observa como el mismo guarda somera similitud con

lo expuesto al respecto por la doctrina y jurisprudencia de los Estados Unidos, ya que en este sólo se destaca la necesidad de que el trade dress sea distintivo, y que no basta que un diseño sea usual, sino que debe ser “típico” y “característico”, en pocas palabras: que sea una forma nueva con carácter distintivo.

## **8.2 Test para Evaluar la No Funcionalidad del Trade Dress**

Los aspectos y características que conforman el trade dress deben ser (además de distintivos) no funcionales. Tal y como se dijo antes, este es otro requisito sine qua non para la existencia de toda marca, signo distintivo y trade dress, con lo cual se busca proteger la libre competencia en el mercado y, con ello, a los consumidores y usuarios.

Asimismo, como fue explicado en el capítulo correspondiente a los requisitos para la existencia del trade dress, existen dos tipos de funcionalidad, a saber: a) la funcionalidad utilitaria, y b) la funcionalidad estética.

En lo que respecta a la evaluación de la funcionalidad utilitaria, los tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica han planteado algunos test (o más bien criterios para determinar la funcionalidad), siendo los más aceptados en ese país, los expuestos en los casos a) *Inwood Laboratories contra Ives Laboratories* (1982); y b) *Morton – Norwich Products, Inc.* (1982). A continuación se explicará de qué trata cada test.

El primer test citado, fue expuesto por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, en el caso *Inwood Laboratories contra Ives Laboratories* (de ahora en adelante “test de Inwood”), en fecha 01 de junio de 1982. En dicha sentencia, expresó el tribunal que “en términos generales, una característica del producto es funcional si es esencial para el uso o propósito del artículo o si afecta el costo o la calidad del artículo.” (p. 850 – 851). Como se observa, este test expresa en términos simples lo que es

considerado funcional en sentido estricto y desde un punto de vista utilitario (no estético), razón por la cual a veces es llamado el “test tradicional de funcionalidad”. Sin embargo, también es importante aclarar que por la vía jurisprudencial se ha flexibilizado dicho criterio, en el sentido de que basta con que la característica o aspecto sea “útil”, y no necesariamente “esencial”, para el uso o propósito del artículo, para que prospere esta causal de irregistrabilidad por funcionalidad.

En lo que respecta al segundo test mencionado, el mismo fue expuesto por el Tribunal de Apelaciones de Patentes y Aduanas de los Estados Unidos, en su sentencia al caso Morton – Norwich Products, Inc., en el año 1982. La importancia de este test radica en que es el test más aceptado y empleado en los Estados Unidos de Norteamérica para evaluar la no funcionalidad de las características o aspectos que se buscan proteger como trade dress. Así es reconocido, entre otros, por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), la cual en su Manual de Procedimiento de Examinación de Marcas textualmente expresa lo siguiente:

La determinación de la funcionalidad normalmente implica la consideración de uno o más de los siguientes factores, comúnmente conocidos como los "factores Morton - Norwich":

- (1) la existencia de una patente de utilidad que revele las ventajas utilitarias del diseño que se pretende registrar;
- (2) publicidad del solicitante que promociona las ventajas utilitarias del diseño;
- (3) hechos relacionados con la disponibilidad de diseños alternativos; y
- (4) hechos relacionados con si el diseño es el resultado de un método de fabricación comparativamente simple o económico. (p. 5)

De lo anterior se desprende que son cuatro (4) los elementos que evalúa dicho test respecto al trade dress sometido a consideración, a saber: 1) la existencia de una patente de utilidad, lo cual constituiría una prueba fuerte de funcionalidad; 2) si la publicidad promociona las ventajas utilitarias del diseño, 3) la disponibilidad de diseños alternativos, y 4) que el método de fabricación empleado sea más simple o económico. Cada uno de estos cuatro elementos

señalados se evalúa por separado, bastando con que uno sólo de dichos parámetros se cumpla para que determinada característica o aspecto sea considerado funcional y, por tanto, no puedan obtenerse sobre él derechos de exclusiva marcas. Hay que indicar además que, en lo que respecta a la disponibilidad de diseños alternativos, esto debe entenderse en el sentido de que efectivamente existan alternativas comerciales viables suficientes, de modo tal que no se obstaculice a la competencia.

Finalmente, en lo que respecta a la funcionalidad estética, no se encontró ningún test en específico para evaluarla, sino que simplemente cada órgano decisor toma en consideración los criterios expuestos sobre lo que es la funcionalidad estética y los aplica al caso concreto.

## **9. NATURALEZA JURÍDICA DEL TRADE DRESS**

Una vez culminada la revisión de las fuentes legales, doctrinales y jurisprudenciales encontradas sobre el trade dress, tanto en Venezuela como en el Derecho Comparado, y analizada como ha sido dicha información a lo largo de la presente investigación, es posible pasar ahora a analizar la naturaleza jurídica del trade dress, es decir, analizar qué es esta figura o en qué consiste.

Este objetivo de investigación fue trazado en virtud de la existencia de opiniones contradictorias y vagas respecto a lo que es el trade dress, y que han sido expuestas en este trabajo, lo cual ha dado lugar a confusiones respecto a la naturaleza jurídica de esta figura. Un ejemplo de lo anterior sería el hecho de que el trade dress ha sido calificado por algunos como un “aura”, y además el hecho de que algunos expertos en la materia lo han simplemente

equiparado a una marca tridimensional, lo cual prima facie también parece errado.

Del mismo modo, la falta de claridad en la comprensión del trade dress o imagen comercial, se puede observar incluso en la diversidad de términos que en el idioma español se emplean para denominarlo.

Por ello, uno de los objetivos planteados en esta investigación, consiste en analizar la naturaleza jurídica del trade dress, a fin de determinar si constituye una figura autónoma de la propiedad intelectual, o si, como señalan algunos conocedores de la materia, es simplemente una especie de marca tridimensional.

En lo que respecta a la determinación de si trade dress constituye una figura autónoma de la propiedad intelectual, es menester recordar brevemente las características particulares de cada una de las ramas en que conforman la propiedad intelectual, a saber: Derecho de Autor, Derecho de Patentes y Derecho de Marcas.

Así, el Derecho de Autor protege a las obras de ingenio y a los Derechos Conexos al derecho de autor; con la aclaratoria adicional de que el derecho autoral sólo protege la forma de expresión o ropaje de las ideas, y no las ideas en sí; y siempre que estas cumplan con el requisito de originalidad. El Derecho de Patentes, por su parte, tiene por objeto de regulación a las invenciones que reúnan con los requisitos de patentabilidad, a saber: altura inventiva, novedad y aplicabilidad industrial. Finalmente, el Derecho de Marcas regula a los signos que cumplan con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y no funcionalidad; y que además sirvan como indicador de origen empresarial, sin necesidad de que éstos lleguen a constituir obras de ingenio, ya que ello entra en el campo de regulación del Derecho de Autor.

De lo expuesto se evidencia que cada rama de la propiedad intelectual tiene su propio objeto de regulación; sin que ello sea óbice para que un mismo

bien inmaterial intelectual puede ser protegido por varias ramas de la propiedad intelectual al mismo tiempo. Ello se debe a que las distintas ramas de la propiedad intelectual tienen en común el hecho de que regulan a las creaciones intelectuales, lo que hace posible la existencia de puntos de encuentro, llamados tradicionalmente como “zonas fronterizas”.

Ahora bien, como ha sido explicado en esta investigación, los requisitos para la existencia del trade dress, son: a) perceptibilidad, b) distintividad, c) no funcionalidad, y d) pluralidad de elementos que generen una presentación comercial global distintiva. De ello se desprende que para la existencia del trade dress no se exige que el mismo constituya una obra de ingenio, ni una invención; y si se comparan los requisitos antes enumerados con los requisitos exigidos para la existencia de las marcas y demás signos distintivos, se nota que son casi idénticos, con excepción sólo del último requisito mencionado, referido a la pluralidad de elementos que integren la presentación comercial global distintiva.

Asimismo, de la investigación realizada se constató que el trade dress ha sido histórica y mundialmente regulado por leyes o normas relativas a marcas y otros signos distintivos, en todo lo que respecta a su definición, requisitos de existencia, elementos que lo integran, procedimiento de registro, entre otros; así como también ha sido protegido de manera subsidiaria por las normas relativas a la restricción de la competencia desleal, lo cual ha ocurrido también en el caso de las marcas notoriamente conocidas.

Otro argumento a favor de calificar al trade dress como un signo distintivo autónomo, y por tanto regulado por el Derecho de Marcas, es que el trade dress cumple la misma función que cumple toda marca o signo distintivo, y que es principalmente una función distintiva de productos y servicios en el mercado, así como una función indicadora de origen empresarial.

También es importante traer a colación la opinión expuesta por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en el proceso

signado con el número 110 – IP- 2016, según la cual el trade dress: “Se trata de un desarrollo jurisprudencial a partir del derecho de marcas.” (p. 17)

Por todo lo antes expuesto, es forzoso concluir que el trade dress es una figura de la propiedad intelectual que se ubica dentro del Derecho de Marcas, y es claro además que el mismo constituye un signo distintivo, por las razones que han sido previamente expuestas.

Una vez determinado lo anterior, es necesario también aclarar si el trade dress constituye un signo distintivo equiparable a una marca tridimensional (como expresan algunos conocedores del tema), o si, por el contrario, constituye un signo distintivo autónomo.

La autora Pérez Suárez (2010), en su artículo *El “Trade Dress”. Un acercamiento a su figura*, equipara al trade dress con las marcas tridimensionales, con base en lo siguiente:

El trade Dress puede considerarse una especie de marca tridimensional porque:

- ✓ Su reconocimiento no es uniforme, siendo bautizada de disímiles maneras, y en muchas legislaciones nacionales, al referirse a este tipo de marcas, se utilizan expresiones análogas como las expuestas en la definición de “trade dress”.
- ✓ Los criterios que de ella ofrecen expertos en el tema como: Stephen Ladas, Jalife Daher, Carlos Iván Llerena, José Manuel Otero Lastres y Fernández Novoa, lo incluyen dentro de este tipo de signos distintivos.
- ✓ En ella concurren una pluralidad de elementos como pueden ser: tamaño, forma, color, diseño, textura y gráficos, entre otros, capaces de distinguir los productos o servicios a los cuales se aplica, similar a como ocurre en una marca tridimensional.
- ✓ La inclusión de la mención, forma de presentación (sic) entre los tipos de signos que pueden constituir una marca tridimensional, permite suponer que la presentación comercial puede relacionarse tanto con el envase como con el aspecto peculiar de este. Parece disipar también cualquier duda respecto a la posibilidad de que el producto mismo, cuando resulte distintiva su presentación pueda ser registrado y que, a su vez, esta expresión parece servir de soporte para considerar procedente incluir, en el registro de un signo tridimensional, palabras, diseños, los cuales, conjuntamente con la forma tridimensional, establecen la presentación del producto. (p. 34)

Pero antes de fijar posición sobre el criterio antes expuesto, es necesario repasar primero qué es una marca tridimensional. Respecto a la marca tridimensional, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), en proceso 23-IP-98, explicó que “las marcas tridimensionales se encuentran integradas por signos que además de ser perceptibles por la vista lo son también por el tacto. Dentro de este tipo de marca se encuentran, entre otras, aquellas que consisten en envoltorios, envases y relieves.” (p. 9) Asimismo, en el proceso 31-IP-2003, dicho tribunal comunitario expresó que “las marcas tridimensionales son aquellas que poseen volumen, es decir que ocupan por sí mismas un espacio determinado, conforme lo explica el propio término tridimensional, que da la idea de la ocupación de las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad)”. (p. 6)

Ahora bien, si se toma en cuenta que según lo expuesto a lo largo de esta investigación el trade dress no sólo está compuesto de elementos visuales, sino que además puede estar compuesto por elementos de diversa índole (olores, sabores, sonidos, entre otros), entonces resulta incorrecto equiparar al trade dress con las marcas tridimensionales, ya que ninguna marca tridimensional está compuesta por signos olfativos, gustativos ni auditivos, siendo en consecuencia lo más correcto denominar al trade dress como un signo distintivo autónomo y clasificarla como una especie de marca no tradicional.

Además, la marca tridimensional no incluye letras ni dibujos. Así lo reconocen, entre otros, el reconocido autor Antequera Parilli, en su artículo “La protección Legal de las Marcas Tridimensionales (con especial referencia a las marcas constituidas por envases)”, publicado en la Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila, en la cual expresó:

La distintividad, en el caso de las marcas tridimensionales, debe ubicarse en la forma misma del medio identificador expresado en tres dimensiones, es decir, con prescindencia de los elementos denominativos (nombre) o bidimensionales (dibujos o gráficos), que puedan acompañar o no al diseño volumétrico que pretende identificar a una mercancía o a un servicio. (p. 21)

El trade dress, en cambio, es la suma de elementos de diversa índole, y por tanto también comprende palabras, logos y etiquetas. Adicionalmente, considera el autor de esta investigación erróneo catalogar al trade dress como especie de marca tridimensional, ya que las estrategias de ventas (consideradas como comprendidas dentro del trade dress), tampoco encajan dentro de los aspectos comprendidos por las marcas tridimensionales.

Ahora bien, como criterio jurídico a favor de considerar al trade dress como un signo distintivo autónomo, se encuentra la posición de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), la cual en su Manual de Registro de Marcas, califica al trade dress como un tipo de marca, tal y como se evidencia de las siguientes oraciones extraídas de dicho manual: a) “La respuesta del solicitante podría luego confirmar *si la marca propuesta es trade dress.*” (Capítulo 1202.02 referente al Registro del Trade Dress), b) “El abogado examinador debe establecer en la primera fase del caso que *la marca trade dress* que se busca registrar es funcional con el fin de hacer y mantener la denegación de funcionalidad prevista en el §2(e)(5)” (capítulo 1202.02 (a) (iv) referente a la Carga de la Prueba en la determinación de Funcionalidad), c) “*Una marca que consiste en un trade dress de diseño de producto* nunca es intrínsecamente distintiva...” (capítulo 1202.02 (b) (i) referente a Distintividad y Trade dress de diseño de productos) (Todas las cursivas son del autor).

En conclusión, para el autor de esta investigación, el trade dress no es una marca tradicional, ni tampoco una marca tridimensional, así como tampoco es equiparable a los otros tipos de marcas no tradicionales, ya que es mucho más amplio que éstas; las cuales no pueden incluir en sí mismas aspectos tan diversos como olores, sonidos o música, técnicas de ventas o campañas publicitarias, entre otros. Por el contrario, el trade dress constituye un signo distintivo particular o especial, es decir, constituye una figura jurídica autónoma de la propiedad industrial; que cuenta ya con reconocimiento

jurídico expreso en las legislaciones de varios países, como se pudo evidenciar a lo largo de esta investigación, y que además es protegible no sólo por el Derecho de Marcas sino también paralelamente y en forma subsidiaria por las normas relativas a la restricción de la competencia desleal.

## **10. LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA IMAGEN COMERCIAL O TRADE DRESS EN VENEZUELA**

El reconocimiento y la protección de la propiedad intelectual tienen en Venezuela rango constitucional (Art. 98 CRBV).

No obstante lo anterior, el marco jurídico que regula a la propiedad industrial venezolana se encuentra muy desactualizado, como consecuencia de la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), lo cual provocó la desaplicación en territorio venezolano de la Decisión 486, y la vuelta en vigor de la vetusta Ley de Propiedad Industrial de 1955.

Ahora bien, en lo que respecta a la regulación del trade dress en Venezuela, hay que señalar que ninguno de los instrumentos normativos que regulan, directa o indirectamente, a la propiedad intelectual en Venezuela hacen expreso reconocimiento a la figura del trade dress o imagen comercial, es decir, no lo tipifican expresamente. Es importante aclarar que, si bien se afirma que el trade dress no está expresamente tipificado en ninguna norma que regule la propiedad intelectual en Venezuela (es decir, que ninguna norma en el país hace expresa mención a ésta figura por su nombre originario ni por ninguno de sus nombres empleados en el idioma español) ello no quiere decir que éste no goce de protección legal en el país.

Ello es así porque, tanto en Venezuela como en muchos otros países del mundo, se ha otorgado protección legal al trade dress con base en las normas

que regulan la restricción de la competencia desleal, lo cual se puede catalogar como una protección viable y adecuada en virtud del vacío legislativo existente en las legislaciones sobre Marcas respecto al trade dress. Y esta situación en la cual un signo distintivo es protegido por las normas sobre restricción de la competencia desleal, no es nueva en el Derecho de Marcas, ya que lo mismo ha sucedido con las marcas notoriamente conocidas, las cuales gozaron de protección legal por esta vía desde mucho antes de su tipificación legal expresa en la ley, sin que ello haya desvirtuado su naturaleza evidentemente marcaria.

Por tanto, en Venezuela la protección legal del trade dress se garantiza con las normas relativas a la restricción de la competencia desleal, y específicamente con base en el artículo 17 de la vigente Ley Antimonopolio (2014) que establece:

**Artículo 17.** Se entenderá como prácticas desleales, las siguientes:

1. (...omissis...)
2. **Simulación o imitación:** Es aquella situación que genera confusión acerca de la procedencia empresarial de un producto, en beneficio propio o de agentes económicos vinculados entre sí, como medio a través del cual se pretende que el público asocie la empresa del imitador con otra u otras que gozan de un prestigio o de una notoriedad de la que el competidor desleal carece. En tal sentido, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o denominaciones de origen falsas o engañosas, *imitación de empaques o envoltorios*. (las cursivas son del autor)

Del mismo modo, el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (del cual Venezuela es país signatario), si bien no menciona expresamente al trade dress, sin embargo, tiende a su protección legal por la vía de la competencia desleal, con base en su Artículo 10 bis que establece el deber de garantizar protección contra la competencia desleal, y que en particular deben prohibirse actos tendientes a crear confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad empresarial de un competidor. Dicho artículo textualmente expresa:

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
  - 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
  - 3) En particular deberán prohibirse:
    - 1) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- (...omissis...)

Por su parte, el profesor G. H. C. BODENHAUSEN (1969), en su “Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, al respecto acertadamente expone:

La enumeración de ejemplos de actos de competencia desleal no es limitativa y sólo constituye un mínimo.

(f) El primero de los ejemplos de actos que se han de considerar como actos de competencia desleal se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Se puede crear esa confusión mediante el uso de marcas de fábrica o de comercio o de nombres comerciales idénticos o similares y con frecuencia se prohibirá esto mediante una legislación especial relativa a estas materias. Si no es ése el caso, los actos que crean confusión por esos medios tienen que ser prohibidos como actos de competencia desleal. Esto mismo cabe decir de los otros medios que puedan crear una confusión similar, tales como la forma de los embalajes, los títulos de la publicidad, las referencias a la sede u otros detalles de una empresa. No importa que esos actos sean cometidos de buena fe, aunque esto puede tener una influencia sobre las sanciones que se hayan de aplicar. (p. 159)

Como se desprende de lo anterior, la protección que dan las normas sobre restricción de la competencia desleal tienen en ocasiones un carácter subsidiario ante la falta de protección de determinada figura legal por parte de la respectiva normativa especial; tal y como ha sucedido con las marcas notoriamente conocidas y con el trade dress.

Ahora bien, de la revisión jurisprudencial llevada a cabo sobre el trade dress en Venezuela, se encontró un solo caso que estuviese referido al tema. Se trató del proceso instaurado entre Alfonzo Rivas & Cía., C.A., en su carácter de demandante y titular de la marca Maizina Americana contra Disproinca, en su condición de titular de la marca Maiz100.

La parte actora Alfonzo Rivas & Cía., C.A. incoó un proceso administrativo ante la (para ese entonces denominada) Superintendencia para la Protección y Promoción de la Libre Competencia (Procompetencia), alegando entre otras cosas que el demandado comenzó a comercializar el producto denominado MAIZ100 desde el segundo semestre de 1999, y que el mismo tenía características similares a las de Maizina Americana, se comercializaba bajo un empaque que imita el trade dress de Maizina Americana, y se exhibía en los puntos de venta exactamente al lado de Maizina Americana, además que la mayoría del capital accionario del demandado pertenecen a quien fuera durante más de ocho años Gerente de la División de Consumo de Alfonzo Rivas & Cía., C.A.

Dicho proceso administrativo culminó mediante Resolución SPPLC/0020-2002, de fecha 25 de julio de 2002, en la cual la Superintendencia para la Protección y Promoción de la Libre Competencia declaró que Disproinca no había incurrido en la práctica establecida en el artículo 17 ordinal 3º de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, referido a la competencia desleal. Contra dicha Resolución administrativa, Alfonzo Rivas & Cía., C.A., ejerció los recursos legales correspondientes, los cuales fueron declarados sin lugar, quedando definitivamente firme dicha resolución impugnada. Lo antes expresado se evidencia de sentencia emitida por Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 06 febrero de 2017, asunto N° AP11-V-2014-000620, en la cual lamentablemente no se exponen criterios doctrinales ni jurisprudenciales sobre el trade dress.

A manera de conclusión, lo ideal sería entonces actualizar la legislación venezolana sobre propiedad industrial, y dentro de esa futura reforma incluir un capítulo específico que hable del trade dress o imagen comercial, se defina a esta figura y además se establezcan las condiciones legales para su registro

ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), ya que, si bien la obtención del certificado de registro del trade dress no es requisito necesario para su existencia y protección legal, sin embargo, dicho certificado de registro permitiría facilitar la prueba ante instancias judiciales o administrativas sobre la existencia del trade dress y de quien es su titular; facilitando el acceso a la justicia en las reclamaciones incoadas por infracción de trade dress.

[www.bdigital.ula.ve](http://www.bdigital.ula.ve)

## CONCLUSIONES

1. Una vez finalizada la investigación, se concluye afirmando que el trade dress es una figura de la propiedad intelectual que ha sido definida de maneras similares, destacando de las diversas definiciones encontradas los siguientes puntos en común: a) que el mismo está referido a productos, servicios o establecimientos; b) todas coinciden su carácter distintivo global, y c) cada definición se limita simplemente a hacer un listado meramente enunciativo o descriptivo de los elementos que pueden integrarlo, los cuales, como fue explicado a lo largo de este trabajo, pueden ser de diversa índole (visual, olores, sabores, táctiles o sonidos).
2. Respecto a los elementos que pueden constituir el trade dress, se concluye afirmando que está constituido por la totalidad o a la suma de elementos perceptibles a través de los sentidos y que generan una impresión global en la mente de los consumidores; entre los cuales se encuentran a título enunciativo o descriptivo, los siguientes: el tamaño, la forma, el color o la combinación de colores, la textura, gráficos, diseños, palabras, números u otros factores visuales en el envase, empaque o envoltura del producto o en la estructura, fachada o decoración (interior o exterior) de un negocio, técnicas de mercadeo, material de publicidad empleado, el tipo de letras, disposición espacial, música, iluminación, el aroma y el sabor del producto, entre otros. En términos generales, cualquier aspecto que pueda ser percibido a través de los sentidos, puede formar parte del trade dress.
3. Otro aspecto importante es que el trade dress ha sido clasificado dependiendo de su objeto en: a) trade dress de packaging o de empaque (es el tipo de trade dress más común por cuanto cumple con más facilidad con los requisitos de distintividad y no funcionalidad); y b) trade dress de diseño de productos (el cual es menos común ya que los diseños de productos por lo general no buscan identificar una fuente empresarial determinada, razón por

lo cual se exige la demostración de haber adquirido distintividad por la vía del significado secundario).

4. En lo que respecta a los requisitos de existencia del trade dress, el autor de esta investigación concluye que son los siguientes: a) perceptibilidad, b) distintividad, c) no funcionalidad, y d) pluralidad de elementos que generen una presentación comercial global distintiva.

5. Para determinar si existe o no un trade dress, han sido formulados algunos test o pruebas, principalmente por los tribunales de los Estados Unidos. Dichos tests son diferentes en su contenido, dependiendo de si lo que se busca evaluar es el cumplimiento del requisito de distintividad inherente o la no funcionalidad. El conocimiento de estos test, sirve de guía pero igualmente es necesaria la prudente apreciación del operador de justicia en cada caso concreto, ya que no existe un test que sea lo suficientemente completo como para ser aplicable a todos los casos de trade dress que se planteen.

6. Respecto a la naturaleza jurídica del trade dress, concluye el autor afirmando que el mismo constituye una figura jurídica autónoma de la propiedad intelectual, y cumple la misma función que cumple toda marca o signo distintivo, a saber: una función distintiva de productos y servicios en el mercado, así como una función indicadora de origen empresarial. Pudiendo concluirse que el trade dress constituye una especie dentro del género de las marcas o signos distintivos. En lo que respecta a la equiparación que algunos autores han hecho entre trade dress y marca tridimensional, quedó evidenciado en la presente investigación que el trade dress está compuesto de elementos diversa índole (visuales, olores, sabores, sonidos, entre otros), por lo cual es incorrecto equiparar al trade dress y a las marcas tridimensionales, ya que ninguna marca tridimensional está compuesta por signos olfativos, gustativos ni auditivos, siendo en consecuencia lo más correcto catalogar al trade dress como un signo distintivo autónomo y ubicado dentro de la categoría de las marcas no tradicionales.

7. También quedó evidenciado de la presente investigación, que el trade dress ya cuenta con reconocimiento jurídico expreso en las legislaciones de varios países, siendo protegible no sólo por el Derecho de Marcas sino también paralelamente por las normas relativas a la restricción de la competencia desleal (siendo éstas últimas normas las que han garantizado la protección legal del trade dress desde sus orígenes, ante su falta de reconocimiento jurídico expreso en las diversas legislaciones).

8. En Venezuela, el reconocimiento y la protección de la propiedad intelectual gozan de rango constitucional conforme lo establece el artículo 98 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, ninguno de los instrumentos normativos que regulan directa o indirectamente a la propiedad intelectual en Venezuela, hacen expreso reconocimiento a la figura del trade dress o imagen comercial, es decir, ninguna norma en el país hace expresa mención de ésta figura. Sin embargo, el trade dress si goza de protección legal, la cual se ha obtenido con base en las normas que regulan la restricción de la competencia desleal, a falta de normativa jurídica especial en el Derecho de Marcas.

Lo ideal sería entonces actualizar la legislación venezolana sobre propiedad industrial, y dentro de esa futura reforma incluir un capítulo específico que hable del trade dress o imagen comercial, se defina a esta figura y además se establezcan las condiciones legales para su registro ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), ya que, si bien la obtención del certificado de registro del trade dress no es requisito necesario para su existencia y protección legal, sin embargo, esto permitiría facilitar la prueba sobre su existencia ante instancias judiciales o administrativas, facilitando en consecuencia el acceso a la justicia en las reclamaciones incoadas por infracción de trade dress.

## BIBLIOGRAFÍA

- Antequera Parilli, R. (s.f.). *El Arte Aplicado a la Industria. Año V, Nº 8 y 9. Revista Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes.*
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial Extraordinaria 5.453, del 24 de marzo de 2000.
- Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. Madrid. 1992.
- Gambino, Darius y Bartow, William (2013). Libro titulado “Trade Dress: Evolution, Strategy and Practice”. Editorial Lexis Nexis, Segunda Edición. Estados Unidos de Norteamérica.
- Ley Antimonopolio (2014). Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial No. 40.549, del 26 de noviembre de 2014.
- Ley de Propiedad Industrial. Congreso de la República de Venezuela. Gaceta Oficial No. 25.227, del 29 de agosto de 1955.

### Fuentes electrónicas:

- Antequera Parilli, Ricardo. Artículo “La protección Legal de las Marcas Tridimensionales (con especial referencia a las marcas constituidas por envases)”, publicado en la Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila, Disponible en: <https://es.scribd.com/document/431931312/La-proteccion-legal-de-las-marcas-tridimensionales-Ricardo-Antequera-Parilli-pdf>
- Asociación Internacional de Marcas (INTA) en lo referente al concepto de trade dress. Disponible en: <https://www.inta.org/topics/trade-dress/>

- Asociación Internacional de Marcas (INTA). Informe emitido como *amicus curiae* (amigo de la Corte), en el caso Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. Disponible en: <https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/amicus-briefs/INTAWalmartSamara.pdf>
- Berger, F. (2008). *La Apariencia Distintiva (trade dress): un signo marcario en expansión. Análisis y protección jurídica*. Buenos Aires: Msc Tesis de la Universidad de Palermo. Argentina. Disponible en: <http://dspace.palermo.edu/dspace/bitstream/handle/10226/855/BERGER%20TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Bodenhausen, G. H. C. (1969). "Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial". Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI). Disponible en: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_611.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_611.pdf)
- Champion W., Willis K., y Thornton P. (2014). *Intellectual Property Law in the Sports and Entertainment Industries* [Legislación de Propiedad Intelectual en los Deportes y en la Industria del Entretenimiento]. Editorial Praeger. Estados Unidos de Norteamérica. Disponible en: [https://books.google.co.ve/books?id=68eUAwAAQBAJ&pg=PA102&hl=es&source=gbs\\_toc\\_r&cad=4#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.ve/books?id=68eUAwAAQBAJ&pg=PA102&hl=es&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false)
- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de Ecuador (2016), también conocido como "Código INGENIOS", Artículo 426. Disponible en: [https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2019-02/Documento\\_C%C3%B3digo-Org%C3%A1nico-Econom%C3%ADA-Social-Conocimientos-Creatividad-Innovaci%C3%B3n.pdf](https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2019-02/Documento_C%C3%B3digo-Org%C3%A1nico-Econom%C3%ADA-Social-Conocimientos-Creatividad-Innovaci%C3%B3n.pdf)
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Enmendado el 28 de septiembre de 1979. Disponible en: [http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=288515](http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515)

- Decisión 486 sobre el Régimen Común de la Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201761102019%20en%20Propiedad%20Intelectual.pdf>
- Gambino, Darius. (2015) *Trade Dress Fundamentals* (Fundamentos sobre Trade Dress). Disponible en: <https://www.saul.com/sites/default/files/Trade%20Dress%20Fundamentals%20%28Branded%20PDF%29.pdf>
- Guzmán, Carimer. Artículo titulado “El Trade Dress en República Dominicana”. Suplemento Marcasur. Edición número 10. Disponible en: <https://www.castillo.com.do/wp-content/uploads/2014/04/El-Trade-Dress-en-RD.pdf>
- Ley de Marcas o Ley 17 / 2001 de España, de fecha 07 de diciembre de 2001. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-23093-consolidado.pdf>
- Ley de Marcas o Ley Nº 169 de Puerto Rico, de fecha 16 de diciembre de 2009, en su artículo 2, letra D. Disponible en: <https://ayudalegalpr.org/resource/ley-nm-169-del-2009-segn-enmendada-ley-de-mar?lang=ES>
- Ley de Protección de Marcas y otros Signos de Alemania. De fecha 25 de octubre de 1994. Disponible en: [http://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_markeng/englisch\\_markeng.pdf](http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_markeng/englisch_markeng.pdf)
- Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México, año 2020. Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI\\_010720.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf)
- Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (The United States Patent and Trademark Office). Manual de Procedimiento de Examinación de Marcas. Disponible en: <https://tmepl.uspto.gov/RDMS/TMEP/current>

- Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), Directrices Relativas al Examen de Marcas y Dibujos o Modelos (2021). De fecha 01 de marzo de 2021. Disponible en: <https://guidelines.euipo.eu/binary/1922895/2000000000>
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPN). Guía de Examen de Prohibiciones Absolutas de Registro (2020). Disponible en: [https://www.oepn.es/export/sites/oepn/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_absolutas\\_signos.pdf](https://www.oepn.es/export/sites/oepn/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf)
- Pérez Suárez, M. (2010). Artículo titulado *El Trade Dress. Un acercamiento a su figura*. Tomado en mayo 2016 de la página web de la Oficina Cubana de Propiedad Intelectual. Disponible en: <http://www.ocpi.cu/sites/default/files/Eventos/Conferencias/09-Tradedress.pdf>
- Pérez Suárez, M. (2011). Artículo titulado «El “Trade Dress”. Puntos de vista acerca de esta figura». Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial. Primer semestre 2011, número 08. Disponible en: [http://www.oepn.es/export/sites/oepn/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Red\\_Expertos\\_Iberoamericanos\\_En\\_PI/Revista\\_Red\\_Expertos\\_Iberoamericanos\\_n8.pdf](http://www.oepn.es/export/sites/oepn/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Red_Expertos_Iberoamericanos_En_PI/Revista_Red_Expertos_Iberoamericanos_n8.pdf)
- Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Marca de la Unión Europea, del 14 de junio de 2017. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=ES>
- Reglamento de Ejecución de Marcas de la Unión Europea (2018). Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0626&from=EN>

- Semanario Judicial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de México. Artículo titulado “*Derecho a la imagen comercial. Su titularidad está protegida por la fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Intelectual*”. Publicado en el Libro 21, Agosto de 2015. Disponible en: <https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2009/2009677.pdf>)
- Superintendencia de Industria y comercio de Colombia, resolución No. 55.454 de 2010. Disponible en: [https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/sentencia%20de%20competencia%20desleal/Sentencia\\_780\\_2012.pdf](https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/sentencia%20de%20competencia%20desleal/Sentencia_780_2012.pdf)

Sentencias emitidas por los Tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica:

- Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. Sentencia al caso *Coats v. Merrick Thread Co.* De fecha 10 de Mayo de 1893. Disponible en: <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep149/usrep149562/usrep149562.pdf>
- Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. Sentencia al caso *Kellogg Company v. National Biscuit Company*. De fecha 14 de noviembre de 1938. Disponible en: <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep305/usrep305111/usrep305111.pdf>
- Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. Sentencia al caso *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* De fecha 26 de junio de 1992. Disponible en: <https://www.supremecourt.gov/opinions/boundvolumes/505bv.pdf>
- Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. Sentencia al caso *Wal-mart Store, Inc. v. Samara Brothers, Inc.* Decidido el 22 de marzo del 2000. Disponible en: <https://www.supremecourt.gov/opinions/boundvolumes/529bv.pdf>

- Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. Sentencia al caso TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays. Decidido el 20 de marzo de 2001. Disponible en: <https://www.supremecourt.gov/opinions/boundvolumes/532bv.pdf>
- Corte de Apelaciones del Sexto Circuito en los Estados Unidos, en su sentencia al caso Abercrombie & Fitch Stores Inc. v. American Eagle Outfitters, Inc., del 15 de febrero de 2002. Disponible en: <https://www.opn.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/02a0060p-06.pdf>
- Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de los Estados Unidos. Sentencia al caso Jay Franco & Sons, Inc. v. Clemens Franek, decidido el 11 de agosto de 2010. Disponible en: <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/federal-courts-public/court-website-links#appeals>
- Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos. Sentencia al caso Inwood Laboratories contra Ives Laboratories, decidido el 01 de junio de 1982. Disponible en: <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep456/usrep456844/usrep456844.pdf>
- Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas (TTAB) de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Sentencia al caso *Frankish Enterprises Ltd.*, decidido el 27 de febrero de 2015, expediente número 85494703. Disponible en: <https://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85494703-EXA-16.pdf>
- Tribunal del Décimo Circuito en los Estados Unidos. Sentencia al caso FORNEY INDUSTRIES, INC. contra DACO OF MISSOURI, INC., publicada el 29 de agosto de 2016, expediente No. 15-1226. Disponible en: <https://www.ca10.uscourts.gov/opinions/15/15-1226.pdf>

Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones:

- Proceso N° 23-IP-98, solicitud de interpretación prejudicial interpuesta por la Sala de lo Contencioso Administrativo de Colombia. De fecha 25 de septiembre de 1998. Disponible en:  
<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=23+IP+TRIBUNAL+DE+JUSTICIA+DE+LA+COMUNIDAD+ANDINA>
- Proceso N° 129-IP-2006, caso Compañías de Cervezas Nacionales contra Compañía Cervecería Ambev de Ecuador. De fecha 4 de octubre de 2006. Disponible en:  
<http://intranet.comunidadandina.org/documentos/procesos/129-ip-2006.doc>
- Proceso 234-IP-2013, caso TUCA BATAN; de fecha 13 de mayo de 2014. Disponible en:  
<http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/234-IP-2013.doc>
- Proceso 217-IP-2015. Caso Herbi contra Sol de Cusco, de fecha 24 de agosto de 2015. Disponible en:  
<http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/217-IP-2015.doc>
- Proceso N° 276-IP-2019. Caso Tridimensional de la figura de un Elefante Verde. De fecha 28 de febrero de 2020. Disponible en:  
<https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/276-IP-2019.pdf>
- Proceso N° 66-IP-2014. Caso La Muñeca contra Zonia. Disponible en:  
<http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/66-IP-2014.docx>
- Proceso N° 110-IP-2016. Caso Danone contra Gloria. De fecha 18 de octubre de 2016. Disponible en:  
[http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/110\\_IP\\_2016.pdf](http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/110_IP_2016.pdf)
- Proceso N° 31-IP-2003. Solicitud de interpretación prejudicial interpuesta por la Sala de lo Contencioso Administrativo de Colombia. De fecha 18 de junio de 2003. Disponible en: <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=31+ip+tribunal+de+justicia+comunidad+andina>