

# **UN ACERCAMIENTO A LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL TRADE DRESS EN COLOMBIA. UNA MIRADA A LA LUZ DEL DERECHO COMPARADO<sup>1</sup>**

## **AN APPROACH TO THE LEGAL PROTECTION OF TRADE DRESS IN COLOMBIA. A VIEW UNDER COMPARATIVE LAW**

### **RESUMEN.**

El derecho de propiedad industrial ha tomado gran relevancia en el mercado moderno para la protección del empresario, toda vez que le permite hacer valer sus derechos, además de favorecer una serie de factores económicos como la libertad de empresa, la libre competencia y la defensa de los intereses de los diversos actores que hacen parte de la cadena de distribución y comercialización de bienes y servicios.

La marca como bien inmaterial es un elemento central en la estrategia comercial de toda empresa y un valioso activo comercial.

Con la presente investigación, se pretende establecer, si el “trade dress” puede ser una figura protegida por el derecho marcario, al permitir cumplir el objetivo de impedir el uso por terceras personas de maneras similares de presentar el conjunto de elementos del cual, un comerciante, se considera su propietario legítimo.

**PALABRAS CLAVE:** Trade dress, marcas, Derecho de la propiedad industrial, Competencial desleal, Derechos de Autor

### **ABSTRACT**

The industrial property law has taken great importance in the modern market for the protection of the entrepreneur, since it strengthens the rights, it protects creations and innovations, and it promotes a number of economic circumstances such as fair competition, allowing to defend the interests of various companies who are part of the chain of distribution and marketing of goods and services.

---

<sup>1</sup> Elizabeth Suárez, Sebastián Cendoya Baena, Marcela García Ciro. Estudiantes de la Especialización en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana. 2013

It is not a secret that trademark is a central element in the business strategy of every company and a very valuable commercial asset and so it is the trade dress, which is the whole group of design, structure, packaging and atmosphere of a particular business.

This investigation is intended to establish whether the "trade dress" may be a figure protected by trademark law by allowing fulfill the objective of preventing the use of similar ways of presenting the set of elements which a trader considers is its rightful owner, by third parties.

**KEY WORDS:** Trade dress, trademarks, Industrial Property Law, unfair competition, copyrights.

## **METODOLOGÍA**

La metodología a utilizar en la presente investigación, tendrá un enfoque cualitativo con un diseño descriptivo – analítico. Partiendo de un análisis de la información obtenida en el derecho comparado, la aplicación jurisprudencial y la doctrina.

### **1. EL CONCEPTO DEL TRADE DRESS**

El trade dress es una figura norteamericana, también conocida como “presentación comercial” que no se encuentra expresamente contemplada en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, legislación que aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial.

Como se ha dicho en varios países, (Jalife Daher, 2013) “en relación con la protección jurídica del llamado “trade dress”, es necesario decir que a lo largo del tiempo el derecho ha respondido a la necesidad de que los productos, servicios y establecimientos de un comerciante o prestador de servicios se distingan de los de su competidor y sean identificables para el consumidor, lo que tradicionalmente se ha logrado reservando en exclusiva el empleo de los signos distintivos como la marca, el aviso y el nombre comercial.”

La doctrina Estadounidense (Contreras, 2011) (McCarthy, 1992) ha definido el trade dress como “el conjunto total de elementos que integran un producto o servicio, de modo tal que su combinación genera un aspecto visual que es captado por los consumidores”. En otras palabras, se ha entendido por este concepto, como el aspecto que reviste un determinado producto, un establecimiento, un servicio, incluyendo entre otros, características tales como “su empaque, forma, diseño, colores, texturas, etc., que generan una impresión visual integral del producto o servicio.” (Márquez Acosta, 2013)

Dentro de lo que compone el trade dress, de acuerdo con la doctrina extranjera (Contreras, 2011), se puede decir que se incluye entre otros: “la imagen empresarial, es decir, el estilo comercial de toda la compañía, manifestado en diferentes aspectos del producto o servicio comercializado, entre ellos, el diseño, la forma, tamaño, color, textura, gráficos, uniformes, envolturas, embalajes, la forma de los edificios, la disposición de los cubiertos, la disposición de los elementos en una etiqueta; las técnicas de ventas y; cualquier otro elemento que identifique visualmente al producto o servicio”

A lo anterior la Superintendencia de Industria y Comercio en pronunciamientos (Concepto 06007139, 2006) ha manifestado que sin perjuicio de algunos de los elementos que contemplan el “trade dress”, es posible que algunos de sus elementos puedan ser susceptibles de registro por nuestra legislación a través de otros medios de protección de los elementos que conforman la actividad mercantil y que distinguen una actividad, prestación o establecimiento como son los signos distintivos o las nuevas creaciones.

Incluso, dentro de la posibilidad de protección, la doctrina y las entidades encargadas de proteger la propiedad intelectual, han considerado que es posible y viable amparar el trade dress a través de otro tipo de figuras jurídicas como la marca comercial tridimensional y el diseño industrial.

Pero sin duda, es a través de normas de competencia desleal por medio de las cuales se ha acercado más la Superintendencia en la protección de esta figura

que si bien no es nueva en el mundo, es muy innovadora en nuestro país, teniendo en cuenta que la ley 256 de 1996 al enumerar algunos actos que constituyen competencia desleal, incluye los actos de confusión, los actos de engaño y los actos de limitación entre otros, actos que en su mayoría, procuran proteger los aspectos, el diseño, y el conjunto de elementos que componen un determinado producto.

Vale entonces analizar los pronunciamientos de la SIC al respecto, ya que resulta bastante inquietante el hecho que en las tres únicas sentencias de la Superintendencia en las cuales se ha hablado y se ha tenido algún acercamiento al concepto de Trade dress, esta entidad se ha alejado de la protección al Trade Dress como parte del Derecho de la Propiedad Industrial, y se ha manifestado frente a su protección desde una visión del derecho de la competencia desleal.

Procederemos entonces a hacer un breve análisis de las dos sentencias mencionadas.

## **2. CASOS COLOMBIANOS.**

- a. Sentencia No. 3288 del 29 de junio de 2012. Caso Procter & Gamble Colombia Ltda. (P&G) Contra Tecnoquímicas S.A. “Vick VapoRub”

En este caso, la demandante, P&G aseverando que el descongestionante nasal “Vick VapoRub” se ha venido comercializando desde hace 70 años, gozando de amplio reconocimiento por parte del público consumidor, por su apariencia, colores y presentación, solicita que declare que Tecnoquímicas S.A. ha violado el numeral 1 del artículo 20 de la ley 256 de 1996, por violar entre otras las normas de confusión , engaño, imitación y explotación de la reputación ajena.

En el estudio de las pretensiones, el ente juzgador, (Sentencia 3288, 2012) se refiere al Trade Dress como la imagen comercial: “que hace referencia al conjunto de elementos que componen la apariencia externa de un producto que permite su identificación, dicho con otras palabras, es, la suma de 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”

Y en esta medida, la SIC, procede a analizar si la presentación similar de productos con ocasión al “trade dress”, constituye al menos potencialmente, el acto desleal de confusión, concluyendo, que siempre que la imitación del trade dress sea para que el competidor adopte una estrategia del seguidor, esto es la imitación de las características definitorias de la categoría del producto, cualquiera que sea, las cuales son determinadas por el líder de la misma en razón a su labor ejecutada para tal fin, no constituye actos que lleven a la confusión y violen las normas de la competencia desleal.

- b. Sentencia 2762 del 31 de mayo de 2012. Caso Team Foods Colombia S.A. y Grasas S.A. contra Lloreda S.A. “Aceite Girasoli”

La demandante manifestó que desde 1994 se dedica a la fabricación y comercialización del aceite de girasol que distingue con la marca “Girasoli”, de la cual es titular registral. Agregó que a partir del mes de marzo de 2010 Lloreda, rompiendo la línea evolutiva de la presentación de su aceite “Girasol Oleocali”, modificó sustancialmente su etiqueta reproduciendo “*en forma idéntica*” elementos esenciales de la presentación comercial o “*trade dress*” de “Girasoli”, tales como los colores, disposición de diseños y el tipo y tamaño de letras, elementos que, si bien la parte actora reconoció como comunes en la categoría, afirmó que fueron dispuestos de tal forma que generó confusión entre los consumidores. La demandante solicita la declaratoria de violación a las normas de competencia desleal en contra de Lloreda S.A.

“En este punto, la demandada argumentó estar utilizando elementos comunes para este tipo de productos, argumentado la imposibilidad de dar la exclusiva sobre el uso de los mismos a cualquier actor del mercado. El examinador determino, invocando el concepto de Trade Dress, que más allá de poseer los

registros marcarios y más allá de utilizar elementos comunes, como si lo hacían otras actores del mercado (...) la forma como estaban dispuestos estos elementos comunes en el envase de la demandante y la forma como los había dispuesto la demandada, eran precisamente los elementos generadores de confusión” (Márquez Acosta, 2013)

c. Sentencia 780 del 29 de febrero de 2012. Caso Bayer S.A. contra Tecnoquímicas S.A.

Bayer afirmó que participa en el mercado de la fabricación y comercialización del producto acetato de aluminio, que distingue con la marca “Acid-Mantle” y con una presentación comercial autorizada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Señaló que Tecnoquímicas participa en el mismo mercado mediante la comercialización del acetato de aluminio “Acid-Ness”, producto que la demandada presenta en aquel escenario mediante una reproducción de los aspectos característicos de la presentación comercial de “Acid-Mantle”, en especial en lo relacionado con el uso de una marca similar y el diseño de la etiqueta y del envase.

En este caso la Superintendencia se refiere al trade Dress y concluye que son insuficientes las semejanzas, para que las presentaciones de los productos resulten confundibles. “Aplicando las anteriores consideraciones de carácter teórico al asunto en análisis, es claro que no se configuró el acto desleal de imitación porque, aunque Tecnoquímicas reprodujo algunos aspectos característicos de la presentación del producto “Acid-Mantle” en su producto “Acid-Ness”, esa circunstancia, por sí sola, no conlleva la configuración de la comentada conducta, en tanto que no se dirigió sobre los productos en cuestión (prestaciones mercantiles), sino sobre medios formales de identificación (signos distintivos).”

La Superintendencia, citando al doctrinante Mauricio Jalife Daher, resalta: *“Debe agregarse que las consideraciones plasmadas hasta este punto son también aplicables a lo casos en los que se trate de la reproducción del “trade dress” de*

*determinado producto, esto es, “la suma de 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”. En efecto, en estos eventos la tarea del juez no se concreta en establecer si se presentó la reproducción en cuestión, sino en determinar si esa circunstancia constituye, efectiva o potencialmente, el acto desleal de confusión.”*

Como podemos observar la figura del trade dress se ha protegido a través de la acción de competencia desleal y como lo ha expresado la Superintendencia de industria y comercio encuadra dentro de los supuestos del literal a) del artículo 259 de la Decisión 486, en la medida en que la Oficina Nacional Competente en materia de propiedad industrial podría considerar que se presentan los supuestos establecidos en el artículo 137 de la Decisión 486 del cuando el signo pretendido en registro fuere susceptible de crear confusión frente a la presentación de los productos de otro competidor en el mercado, teniendo en cuenta factores como los colores, las leyendas y la disposición de elementos entre otros, son factores determinantes en el aspecto de los productos.

Es posible concluir que en Colombia todavía no se vislumbra una protección exclusiva para el trade Dress y en la jurisprudencia Colombiana cuando se evalúa el trade Dress, nos encontramos con que el juez o examinador no se concreta en establecer si se presentó la reproducción en cuestión, sino en determinar si esa circunstancia constituye, efectivamente o potencialmente, el acto desleal de confusión.

En cuanto al trade dress podemos entonces concluir que para que este sea protegido debe darse lo siguiente:

- a) Que el conjunto de elementos que conforman la apariencia general del producto sea único e inusual en el campo particular.
- b) Debe ser identificatorio y distintivo para que sea protegible.
- c) Que no constituya un simple refinamiento de una comúnmente adoptada y bien conocida forma de ornamentación para una clase particular de productos.
- d) Que sea capaz de crear una impresión comercial distinta de la parte denominativa.
- e) Que el empaque pueda indicar el origen del producto.

En cuanto a las ventajas que tiene el Trade Dress es que su registro no es necesario para obtener su protección en Colombia y a nivel internacional y la desventaja a nivel nacional es que la Superintendencia de Industria y Comercio al igual que nuestros jueces no conocen frecuentemente casos de protección de empaque comercial, caso contrario sucede en Estados Unidos donde los tribunales estadounidenses si conocen frecuentemente sobre estos casos.

### **3. TRADE DRESS Y SU DESARROLLO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.**

Si bien el trade dress en el mundo ha sido tratado por muchas legislaciones de diversos países, muy pocas de estas, por no decir casi ninguna, se ha tomado la tarea de darle una definición como tal, sentando las bases para que futuras regulaciones puedan encaminarse de una mejor manera. Pero aun así algunos tratadistas alrededor del mundo han ido en procura de llenar aquellos vacíos que ha dejado la legislación en sus respectivos países dándole una definición al trade dress, y en este caso es pertinente acoplar un concepto esbozado por uno de los mejores tratadistas norteamericanos en cuanto a propiedad intelectual se refiere, el profesor J. Thomas McCarthy, el cual define el trade dress 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 del origen empresarial. (SUÁREZ, 2011)



Ahora bien, como se ha dicho anteriormente la legislación internacional ha sido copiosa al momento de regular la protección del trade dress sea de forma directa o indirecta, formando así un nivel más avanzado en cuanto a derecho marcario se refiere, pero para ello nos es necesario mostrar cual ha sido dicha regulación en algunos Estados:

- a. **República Dominicana y República de Panamá:** en ambas naciones centroamericanas le han dado un tratamiento similar al trade dress, aunque no lo denominan como tal, sino que se le ha dado el nombre de formas tridimensionales. Por ejemplo en República Dominicana se le dio protección a esta materia en el año 2000, mediante la Ley 20-00 más específicamente en su artículo 72 donde define las formas tridimensionales indicando en que pueden consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes, y a su vez indica que bajo ninguna circunstancia pueden ser utilizadas por terceros con fines defraudatorios (Congreso Nacional de República Dominicana, 2000).

En la República de Panamá tiene un tratamiento similar cuando por medio de la Ley 35, de 10 de mayo de 1996, más precisamente en su artículo 90 también hace mención de las formas tridimensionales indicando que a estas también pueden pertenecer los envoltorios, envases, la forma del producto o su presentación y hologramas, consagrando de paso su protección (Congreso de la República de Panamá, 1996).

- b. **Cuba:** también se le ha dado protección a este tópico del derecho marcario, y sorprende, que en un país de cimientos comunistas impere legislación alguna que regule una concepción netamente capitalista como lo es la protección de marcas.

En el Decreto Ley 203 de 1999 se da una regulación al uso de Marcas y otros Signos Distintivos, estableciendo en su artículo que pueden constituir

marcas aquellas las formas tridimensionales, siempre que puedan ser delimitadas del producto, entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación (Asamblea Nacional del Poder Popular, 1999), tratándolo de manera casi similar a como lo han venido haciendo las legislaciones de países como República Dominicana y Panamá

- c. Puerto Rico:** En este país no se llegó a regulación alguna en esta materia hasta el año 2009, donde por medio de la Ley 169 de 16 de diciembre en su artículo 2, se define específicamente que es el trade dress, traduciéndola a la expresión “Imagen o estilo comercial”, la cual definen como 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 mercadeo y materiales de publicidad usados para promover la venta de los productos o servicios (Asamblea Legislativa De Puerto Rico , 2009).

Cabe resaltar que al ser una regulación tan reciente, hace que sea más avanzada que las demás, además de tener el mérito de ser una de las pocas legislaciones que tratan el trade dress de forma directa.

- d. México:** En México la primera vez que se entró a regular el tema de protección del trade dress fue en el año 2006 por medio de una reforma hecha a la ya existente ley de propiedad industrial del 27 de junio de 1991. Aunque lo hizo de forma indirecta, en el artículo 213 de la ley antes citada, se logró establecer como infracción el uso de la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros

protegidos y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado (Cámara De Diputados Del H.Congreso De La Unión).

Las leyes mexicanas a medida que va avanzando el tiempo por medio de su desarrollo legislativo y jurisprudencial han extendido el amparo a los diseños que cumplen los requisitos normativos de la novedad u originalidad protegiéndolos así bajo las normas de diseño industrial o de protección de los derechos de autor. Como parte de estas formas novedosas y originales para las leyes mexicanas también pueden ser los símbolos distintivos de dichos diseños y por lo tanto también son objeto de la protección de la marca como parte de un todo.

La Ley de Propiedad Industrial mexicana establece también mecanismos de protección para dibujos y modelos industriales se limita a la novedad y la aplicación industrial.

- e. **Chile:** en esta nación austral ha sido de gran raigambre su protección, tanto el en campo comercial como en el penal, ya que en esta nación austral ha sido protegida por medio de la Ley de Propiedad Industrial chilena en su artículo 28, modificado por la ley 19.996 de 2005 en donde se dispone que serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales a los que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada (Congreso Nacional de la Republica de Chile, 1991).
- f. **Uruguay:** Fue incluido por primera vez dentro de la regulación hecha por el legislador en 1994, mediante la Ley 16671 donde se establece que podrá constituir marca de fábrica cualquier signo o combinación de signos que

sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de las otras empresas (El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, 1994). Cabe precisar que para que el trade dress pueda ser protegido como tal, el legislador y el órgano judicial exige unos requisitos que la misma ley establece tales como que los signos para que sean registrables, es decir que la combinación de signos que lo conforman, sean definidos como un todo con capacidad distintiva y de indicar un origen o procedencia.

Más adelante en la ley 17011 más específicamente en su artículo 14 se dio una protección más especializada al trade dress al darle a los comerciantes la facultad de oponerse al uso o registro de cualquier marca que pudiera producir confusión entre productos o servicios corresponderá a la persona física o jurídica que haya llenado los requisitos exigidos por la presente ley.

También se le ha dado una amplia protección jurisprudencial a ese ítem del derecho marcario, y un ejemplo reciente de dicha protección esta en una sentencia dictada el 5 de setiembre de 2012 en donde la empresa italiana Ferrero Spa, y con base en su notoriamente conocido bombón Ferrero Rocher, demandó civilmente a una empresa uruguaya solicitando el cese de uso de un producto que se comercializaba, cuyo trade dress era similar y confundible con el del mencionado chocolate. La sentencia 79 del 5 de setiembre de 2012, falló: «acogiendo la demanda y condenando al demandado al cese de uso de la marca XX en relación al producto bombón de chocolate con similar packaging, trade dress y presentación que el bombón Ferrero Rocher o cualesquiera otra que pueda confundirse con dicho producto. [...] Condenando asimismo a abonar a la parte actora los daños y perjuicios irrogados, los que se liquidarán por la vía del art. 378 del CGP»

- g. Brasil:** La legislación Brasileira no especifica la protección al trade dress. Sin embargo, se tienen provisiones estatutarias y herramientas jurídicas además de jurisprudencia en la cual se protege el vestido comercial bajo las normas de competencia desleal.

Ahora bien como hemos podido dilucidar la gran mayoría de países del continente americano se han percatado de la importancia de la protección del trade dress, que si bien no lo hacen de una manera directa denominándolo como tal, si lo hacen por medio de figuras que de una u otra forma lo conforman, y ha sido tal el impacto de la necesidad de hacerlo no solo por cuestión de juego limpio entre empresarios y comerciantes, sino de formalización de las actividades mercantiles, dándole así la debida relevancia a la competencia leal y sana.

#### **4. PROTECCIÓN DEL TRADE DRESS EN LOS ORGANISMOS COMUNITARIOS.**

Teniendo en cuenta lo anterior, no solo los países han realizado un esfuerzo individual por regular la protección del trade dress, sino que han ido más allá y han mancomunado fuerzas para llevar a cabo dicho resguardo, y un diciente ejemplo de ello está en el Protocolo de Armonización de Normas Sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en Materia de Marcas Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, donde en su artículo 6 numeral 1 indican que las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras de fantasía, nombres, seudónimos, lemas comerciales, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampas, orlas, líneas y franjas, combinaciones y disposiciones de colores, y la forma de los productos, de sus envases o acondicionamientos, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios.

Es en este punto donde se ve como la MERCOSUR establece parámetros para la protección internacional del trade dress, y no solo establece una protección como tal de este, sino que va mas allá Llevando de un simple vestido de un producto o

establecimiento determinado, a un conjunto determinado de elementos que hacen que un producto o establecimiento se identifique por ser como tal algo diferente de los demás, y que la gente lo distinga por estar “vestido” de X o Y manera.

Así ha sido entendido no solo por las legislaciones nacionales, sino también por la diferente doctrina internacional, verbigracia Gabriel Martinez Medrano y Gabriela Sorcase quienes en un artículo titulado armonización de la propiedad industrial en la MERCOSUR dicen que: “La protección como marca de los medios o locales de expendio, apunta a proteger la estructura arquitectónica de los establecimientos comerciales, que generalmente se producen en las cadenas de franquicias. Es importante tener presente que a veces nos encontramos en circunstancias en las cuales se podría considerar que entran en juego otros factores como son los derechos de autor del arquitecto sobre su obra, las características distintivas de los locales y las partes del conjunto arquitectónico susceptibles de protección por ser formas necesarias de la construcción impuestas por razones de orden técnico”.

## **5. REGULACIÓN ESTADOUNIDENSE FRENTE AL TRADE DRESS: Algunos casos Estadounidenses.**

La Suprema Corte de los Estados Unidos, desde el año 1992, ha establecido un precedente sobre la protección al Trade Dress o el llamado vestido comercial.

En ese sentido, como lo ha dicho (Harmon Cooley, 2008) “*Through a series of cases, starting with Two Pesos, the Supreme Court has outlined several key elements for a finding of unregistered trade dress protection.*” Y es que es precisamente en el caso *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* 505 U.S. 763, 765 (1992), en el que la Corte Suprema, comienza a plantear rasgos determinantes para la protección del Trade Dress, a partir de el “Lanham Act”.

El “Lanham Act”, o la llamada Acta de las marcas de 1946, es uno de los estatutos de protección de marcas originarios en los Estados Unidos. Dicha acta, contiene prohibiciones generales en varias actividades, que cruzan a su vez con protección

a la competencia desleal.

*“Specifically, Section 43(a) of the Lanham Act provides a cause of action to anyone who is likely to be damaged when another person uses in commerce any “word, term name, symbol, or device, or any combination thereof . . . which is likely to cause confusion . . . as to the origin, sponsorship, or approval of . . . her goods.”* (Harmon Cooley, 2008)

El caso referido es generado por la controversia entre dos restaurantes en enero de 1987. La cadena de restaurantes, *Taco Cabana*, es un restaurante mexicano, caracterizado por su singular decoración: colores vivos, pinturas, murales, comedor interior , áreas de patio, techo, puertas de garaje para separar las zonas de interior desde el exterior, y las rayas de neón en el edificio. *Two Pesos* era un restaurante de la competencia que adoptó un diseño similar.

*Taco Cabana International, Inc. y Taco Cabana, Inc.* demandaron al restaurante *Two pesos*, arguyendo la competencia desleal de *Two Pesos*, por lo cual presentaron una demanda en contra de *Two Pesos* en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Texas, División Houston, basado en la infracción imagen comercial y secreto comercial, debido a la utilización de decoración, ambiente y vestido comercial de ambos establecimientos, que en su consideración, violaban la propiedad intelectual sobre los mismos.

El 26 de octubre de 1998, después el jurado federal falló a favor de *Taco Cabana* en la infracción de la imagen comercial y la apropiación indebida de secretos comerciales.

*Two Pesos* apeló la decisión del tribunal, y luego de ser confirmado por el juez de segunda instancia, el caso para a ser conocido por la Corte Suprema.

El problema jurídico que se suscitaba en esta controversia, era la necesidad de determinar, si el diseño de los restaurantes *Taco Cabana* era distintivo para generar la elección de los consumidores.

El tribunal, hace un análisis de las categorías del carácter distintivo de las marcas, luego de determinar que la legislación aplicable, en este caso la sección 43 de The Lanham Act, no trae los requisitos para determinar el carácter distintivo de una imagen de marca y del vestido comercial y de acuerdo con su jurisprudencia, el Tribunal determina cinco categorías: genérico, descriptivo, sugestivo, imaginario y arbitrario.

En ese orden de ideas, El Tribunal expone que una marca de tipo descriptivo, no tiene un carácter eminentemente “signo distintivo”. Sin embargo, este tipo de marca, puede adquirir ese carácter de signo distintivo, a menos que haya desarrollado un “significado secundario” y éste precisamente que tiene de la asociación que tenga el consumidor de la marca con un determinado proveedor de bienes o servicios. (Yarbrough, 2010) *“En definitiva, una marca descriptiva puede llegar a ser distintivo y puede designar a un proveedor en particular si el público llega a reconocer la marca como una indicación descriptiva del proveedor del bien o servicio.”* (Traducción propia)

En este caso, de acuerdo con la doctrina, (Harmon Cooley, 2008) la Corte Suprema concluye lo siguiente:

*“The Court determined that “trade dress that is inherently distinctive is protectible under § 43(a) without a showing that it has acquired secondary meaning.” The Court further explained that suggestive, arbitrary, or fanciful marks, “because their intrinsic nature serves to identify a particular source of a product, are deemed inherently distinctive and are entitled to protection.” The Court continued its analysis of distinctiveness by elucidating that “the general rule regarding distinctiveness is clear: An identifying mark is distinctive and capable of being protected if it either (1) is inherently distinctive or (2) has acquired distinctiveness through secondary meaning.”<sup>83</sup> Finally, the Court reaffirmed the well-established principles that “eligibility for protection under § 43(a) depends on nonfunctionality” and that “liability under § 43(a) requires proof of the likelihood of confusion.”*



En este orden de ideas, el Tribunal plantea los siguientes tres requisitos para determinar la protección del Trade dress:

- Que el establecimiento tenga una “Distintividad inherente” o que su vestido comercial haya logrado un “segundo significado” entre los consumidores que permita distinguirlo y hacerlo especial.
- Que los rasgos copiados del Trade dress, no sean funcionales.
- Que los dos Trade dresses en cuestión sean muy tendientes a ser confundidos por el público comprador relevante.

El tribunal concluye que el diseño del restaurante en cuestión era inherentemente distintivo y que además había adquirido un significado secundario, por lo tanto se debía proteger como una imagen de marca de tipo distintivo, protección frente a las personas que aprovechándose del significado secundario, en este caso el reconocimiento que esos signos distintivos, han generado en los clientes, como reconocimiento de su propia marca.

De lo anterior, se tiene entonces que en el caso *Taco Cabana vs. Two Pesos*, la Corte considera que el vestido comercial: esto es, la decoración, el entorno, y el ambiente, que en conjunto constituyen el Trade dress de un negocio, es inherente a él, y lo distingue de otros, por lo cual es perfectamente protegible bajo la sección 43 del Lanham Act .

Desde esta decisión, se han presentado diferentes demandas y procesos que se enmarcan dentro de la protección que el Lanham Act, permite del Trade Dress, en diversos sentidos, Específicamente , los tribunales han mostrado disparidad en la clasificación de la imagen comercial propia decoración de negocios. (Harmon Cooley, 2008) *“In addition to the disparity over classification of business décor within the trade dress spectrum, courts also have shown great variation with respect to the trade dress distinctiveness analysis for décor. Some federal courts have avoided a determinative inherent distinctiveness analysis by concluding that the plaintiff has failed to establish other prima facie elements of the trade dress infringement. Perhaps recognizing this judicial hesitance, the parties in other*

*business décor trade dress cases have avoided the inherent distinctiveness issue by not asserting it as a basis for their claim but rather by seeking a determination of acquired distinctiveness via a showing of secondary meaning. In other cases, inherent distinctiveness has been asserted by the parties; however, the courts in those cases have rejected the claim that the décor trade dress at issue is comparable to that of Two Pesos and has required a showing of secondary meaning. Finally, some courts have proceeded, with relatively no question as to what type of analysis is required for trade dress business décor, to the inherent.”*

Lo cierto es que los elementos dados por el alto Tribunal para la protección del Trade dress, son ambiguous en si mismos, y por lo tanto se prestan para diversas interpretaciones, como ocurrión en el caso Wal-Mart Stores vs. Samara Bros., 529 US.205,120 S.Ct. 1339 (2000) en el cual se determinó, que si bien el diseño de un product puede ser encasillado en la protección del Trade dress, dicho diseño no es distintivo inherentemente y solamente puede adquirir distintividad a través del logro de un Segundo significado para el consumidor, en este caso, dice la Corte “*If a provider wishes to protect a design prior to the creation of secondary meaning, the provider can obtain a design patent or copyright*” (Yarbrough, 2010)

## **6. CONCLUSIONES.**

Como se ve puede establecerse que a nivel internacional, el tema del trade dress y su protección ya ha estado tratado, en algunos casos específicamente con una ley que regula la materia; en otros lo incluye desde la protección a las marcas.

Lo cierto es que la falta de normatividad en Colombia, establecen un vacío en materia de registro y de marcas, y solo permite protegerla, con criterios no muy claros de protección, a través del derecho de la competencia desleal. Así mismo, a nivel internacional, la jurisprudencia es extensa en la protección del Trade Dress bajo las normas de competencia desleal, pero no bajo la protección a las marcas o el diseño industrial.

Por otro lado, se evidencia que la protección de la funcionalidad estética en Estados Unidos está dada según el criterio de que se proteja es aquel elemento

que motiva en el consumidor su acto de compra de los productos. Así las cosas, la protección al Trade Dress, está dada por los actos de competencia desleal que estas infracciones generen, específicamente, en materia de actos de confusión.

Si bien el vestido comercial, y las etiquetas, pueden caber dentro del diseño industrial y a través de esto puede lograrse su protección jurídica, el tema reviste gran importancia cuando se busca proteger jurídicamente el conjunto de diseños, como pasa con los establecimientos de comercio, las vitrinas comerciales etc.

Es generalizada la tendencia de la doctrina al establecer que debe lograrse la protección del Trade Dress, por una herramienta jurídica distinta a la ya conflictiva y problemática protección desde los actos de confusión, debido a la inseguridad jurídica en términos probatorios que ésta conyeva.

## **7. PROPUESTAS DE PROTECCIÓN.**

A manera entonces de aporte académico, es importante proponer algunas formas de regulación y protección del Trade Dress en Colombia. Basándonos en los mecanismos de protección más tratados por la doctrina, esto es, el Derecho de la Competencia, las Marcas tridimensionales y los Derechos de autor, la protección del Trade dress puede clasificarse de tres maneras, Todo dependerá del tipo de trade dress del cual se está buscando la protección:

- Una primera forma de protección si se trata del trade dress de los establecimientos de comercio, a partir del Derecho de la competencia.
- Una segunda forma de protección si se está hablado del ropaje comercial de los productos por medio de diseños, a partir de los Derechos de autor.
- Una tercera forma de protección si de lo que se trata es de proteger las etiquetas, empaques, o diseños industriales, a partir del Derecho de la propiedad industrial y concretamente con las marcas tridimensionales.

## **1. Establecimientos de Comercio.**

En el marco del vestido comercial, entendido este como el conjunto de elementos y signos distintivos de un establecimiento de comercio, la protección del Trade Dress podría buscarse el derecho de la competencia, dándose la extraordinaria posibilidad para que los jueces desde sus despachos judiciales inicien con una regulación eficaz y oportuna del tema, una regulación que ha sido necesaria realizar desde hace mucho tiempo atrás.

**Artículo 7°: Inexistencia Violación a la Prohibición General:** Este artículo prescribe que se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado. (Congreso de la Republica de Colombia, 1996)

Evidentemente la violación al Trade Dress, es un acto que va en contra de la buena costumbre mercantil y los fines honestos imitar el vestido o la presentación de un producto o establecimiento de otra persona con fines lucrativos, sacando provecho de este con el fin de lograr más clientela o un mayor consumo, teniendo cabida acá la protección judicial cuando alguien decide incurrir en dicho comportamiento, vulnerando el trade dress propiedad de alguien más.

**Artículo 10°: Actos de Confusión:** Este artículo establece la prohibición de realizar actos de confusión y señala los requisitos que deben concurrir en determinada conducta para que ésta pueda ser válidamente calificada como desleal. (Congreso de la Republica de Colombia, 1996)

En esta norma también tendría cabida la protección al trade dress más aun cuando se utiliza determinada imagen para poder sacar provecho de ellas induciendo en una confusión al consumidor final haciendo lo pensar que es determinado producto o prestador de servicios cuando en realidad no lo es.

La norma en estudio, refiere a generar falta de claridad, tomar una cosa por equivocación o error y exige que mediante la realización de la conducta se cree un juicio equívoco al elegir una oferta de bienes o servicios o se atribuya a éstos un origen empresarial errado, o una asociación equívoca de orígenes empresariales, de tal suerte que se genere un efecto desorientador en el receptor o consumidor de la oferta. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2007).

**Artículo 14°: Actos de Imitación:** Este artículo nos indica que “los actos de imitación constituyen aquellos que siendo una imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero, generan confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporta un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. (Congreso de la Republica de Colombia, 1996)

Este es algo así como un tipo de protección directa a trade dress, pero que no lo abarcaría por completo ya que solo involucra a la procedencia empresarial de la prestación, -esto incluye a la vestidura de los negocios- y no al vestido de los productos como los empaques. Yendo a una interpretación extensiva de la norma podríamos decir que nadie puede usar los rasgos distintivos de un establecimiento para provecho propio con fines lucrativos, por lo que se podría aducir que esta sería otra buena fuente para que el desarrollo jurisprudencial pueda tener al trade dress como objeto de protección.

**Artículo 15°: Explotación de la Reputación Ajena:** “Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.” (Congreso de la Republica de Colombia, 1996)

Este al igual que el anterior podría clasificarse como un protector directo del vestido comercial, pero con una diferencia: lo hace de una forma más general, porque cuando se refiere a la “reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado” y a “signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto” podría decirse que es

posible abarcar desde formas tridimensionales o empaque de productos, hasta elementos distintivos de determinados establecimientos, esto en pro de sacar un provecho de preferencia con ánimo de lucro, cuando menos en el caso del trade dress.

## **2. Envases, envolturas, empaques.**

No cabe duda que la forma de los productos, empaques y envases que se utilizan para contener los productos a tomado gran interés para el empresario, pues son elementos que indudablemente atraen al consumidor y con los cuales a través de su protección se logra una gran ventaja competitiva, al tener un derecho exclusivo sobre los mismos y evitar que los competidores pongan en el comercio los mismos productos con un envase o envoltura, idéntico o similar. Para la protección del trade dress cuando se trata de diseños industriales, etiquetas, empaques, la doctrina mayoritaria en el derecho comparado, propone la regulación y protección a partir del derecho marcario, y del derecho de la propiedad industrial, específicamente de las marcas tridimensionales y los diseños industriales.

Para que el Trade Dress pueda ser objeto de protección es necesario desglosar el concepto, así se hace posible darle protección a algunos de sus elementos como son la forma de los productos, envolturas, envases y en general la apariencia particular del producto, a través de un diseño industrial o la marca tridimensional, siempre y cuando satisfagan los requisitos usuales para cada modalidad de protección.

Con relación a la marca tridimensional la Superintendencia de Industria y Comercio a dicho que “la marca tridimensional la constituye aquella forma “particular o especial” de un determinado objeto que le imprima suficiente distintividad frente a los demás del mismo género”. En sus pronunciamientos, la Superintendencia de Industria y Comercio ha acogido la definición dada por el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, en fallo prejudicial 99-IP-2012. “Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo previsto de volumen; dentro de esta clase de ubican las

formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(...) *marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (...).*” (Proceso 33-IP-2005. Marca “FORMA DE BOTELLA”, publicado en la Gaceta Oficial No. 1224, de 2 de agosto de 2005”).

Cabe destacar que en cuanto a la marca tridimensional a nivel nacional como internacional su regulación está dada es por la jurisprudencia, criterios que en entre los países de la comunidad andina guardan cierta uniformidad y atienden las recomendaciones del Tribunal Andino de Justicia en sus interpretaciones prejudiciales. Pero por fuera el plano de la Comunidad Andina no podemos desconocer que no existe un criterio uniforme sobre las marcas tridimensionales lo que hace aun más compleja la protección de los elementos del trade dress a través de esta figura en algunos países, que aplican criterios más duros.

### **3. Diseños de productos.**

En tratándose de empaques, diseños, incluso nos atreveríamos a proponer que en tratándose de vitrinas, exhibiciones, que adquieran un “Segundo significado” para el consumidor, que llegue al punto de hacer que dicho diseño, vitrina, exhibición, empaques sean inherentemente distintivo de un producto o servicio, puede buscarse una protección bajo las normas del Derecho de Autor, en la medida que dicho diseño por ejemplo de telas, de los colores usuales que se usan en una marca en particular, adquieran una distintividad tal, que permita protegerse a través de las normas que protegen los derechos de autor de quienes crean esos diseños. Lo anterior necesariamente debe convertirse en una discusión académica en la cual se debe profundizar para dilucidar mejor el tema y diferenciar cuando se trata de un diseño industrial protegido por las normas de la propiedad industrial, y cuando de un diseño artístico que pueda ser protegido por las normas del derecho de autor.

## 8. BIBLIOGRAFÍA

Concepto 06007139 (Super Intendencia de Industria y Comercio 09 de marzo de 2006).

Contreras, A. M. (noviembre de 2011). Las creaciones gastronómicas como objeto de protección por el Derecho de Autor: posibilidades y conveniencia siguiendo el enfoque de la propiedad Intelectual y la competencia desleal. *Tesis de grado para optar por el título de Magister en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia* . Lima.

McCarthy, J. T. (1992). Trademarks and unfair competition. *Clark Boardman Callaghan Vol 1* , 8.01[2], at 8-5 to 8-8.

Márquez Acosta, A. (2013). La aplicación del Trade Dress en Colombia. Breve análisis de sentencias proferidas por la SIC. Medellín, Colombia.

Sentencia 3288 (Superintendencia de Industria y Comercio 29 de junio de 2012).

Jalife Daher, M. (2013). Conductas de competencia desleal en el ámbito de la propiedad intelectual. In J. D. Mauricio, *Competencia desleal: régimen jurídico mexicano*. México D.F.: Jalife Caballero.

SUÁREZ, M. C. (2011). El “Trade Dress” Puntos de vista acerca de esta figura. *Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial* , 24-34.

Congreso Nacional de República Dominicana. (8 de Mayo de 2000). Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial. Santo Domingo de Guzman, Republica Dominicana.

Congreso de la República de Panamá. (10 de Mayo de 1996). Ley N° 35 de 1996 por la cual se dictan Disposiciones sobre la Propiedad Industrial. Ciudad de Panamá, Panamá.

Asamblea Nacional del Poder Popular. (Diciembre de 1999). Decreto ley 203 de 1999. *Del Uso De Marcas Y Otros Signos Distintivos* . La habana, República de Cuba.

Asamblea Legislativa De Puerto Rico . (Diciembre de 2009). Ley 169 . *Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico* . San Juan de Puerto Rico, Puerto Rico.

Cámara De Diputados Del H.Congreso De La Unión. (n.d.). Ley de la Propiedad Industrial. *Ley del 27 de Junio de 1991* . Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos.



Congreso Nacional de la Republica de Chile. (24 de Enero de 1991). LEY 19.039 DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Santiago de Chile, Chile.

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay. (15 de Abril de 1994). Ley N° 16.671. Montevideo, República Oriental del Uruguay.

Harmon Cooley, A. (2008). TRADE DRESS PROTECTION OF BUSINESS DÉCOR: WHAT IS THIS TERTIUM QUID? . *Southern Law Journal* , 18 (20).

The Lanham Trademark Act. (n.d.).

Yarbrough, R. J. (Junio de 2010). *Protection of Trade Dress*. Retrieved 18 de 10 de 2013 from Robert J. Yarbrough Patent Attorney: <http://yarbroughlaw.com/Publications/pubs%20patent2%20Recent%20Developments%20in%20Trade%20Dress.htm>

Congreso de la Republica de Colombia. (15 de Enero de 1996). ley 256. *Normas Sobre Competencia Desleal* . Bogota D.C, Colombia.

Superintendencia de Industria y Comercio. (17 de Julio de 2007). Sentencia No. 007 . Bogotá D.C, Colombia.