



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Trabajo de Investigación de fin de carrera titulado:

**“La necesidad de regular el “vestido de comercio” o “TradeDress” en la
normativa comunitaria andina, para garantizar la defensa del consumidor y
disminuir la competencia desleal.”**

Realizado por:

FAUSTO ANDRÉS BERRAZUETA CADENA.

Director del proyecto:

Dr. Marcelo Vargas Mendoza

Como requisito para la obtención del título de:

ABOGADO

Quito, Marzo 2015

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo Fausto Andrés Berrazueta Cadena, declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría, que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación profesional y que he consultado referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual correspondientes a este trabajo, a la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente.

.....
Fausto Andrés Berrazueta Cadena

DECLARATORIA

El presente trabajo de investigación de fin de carrera, titulado
**“La necesidad de regular el “vestido de comercio” o “TradeDress” en la normativa
comunitaria andina, para garantizar la defensa del consumidor y disminuir la
competencia desleal.”**

Realizado por el alumno

FAUSTO ANDRÈS BERRAZUETA CADENA

Como requisito para la obtención del título de
ABOGADO

Ha sido dirigido por el profesor
DR. MARCELO VARGAS MENDOZA

Quien considera que constituye un trabajo original de su autor.

.....

Director

Los profesores revisores

DRA. LORENA BERMUDEZ POZO.

DR. MIGUEL GARCIA.

Después de revisar el trabajo escrito presentado, lo han calificado como apto para su defensa
oral ante tribunal examinador.

.....

.....

DEDICATORIA

Dedico este trabajo principalmente a Dios, por ser el camino y darme la oportunidad de llegar hasta donde he llegado.

A Paty, quien a más de ser la mejor madre que un hijo podría pedir, es mi ángel, amiga, concejera y la luz de mi camino.

A Fausto mi Padre, mi pana incondicional, a quien admiro profundamente y es el hombre en el que veo toda las virtudes que aspiro tener.

A Álvaro mi hermano, amigo con quien he compartido toda mi vida y que aún con peleas y risas está siempre ahí para mí.

A Salome, mi amor, por ser mi compañera de aventura en el viaje de la vida y darme la inspiración y el apoyo en todas mis decisiones.

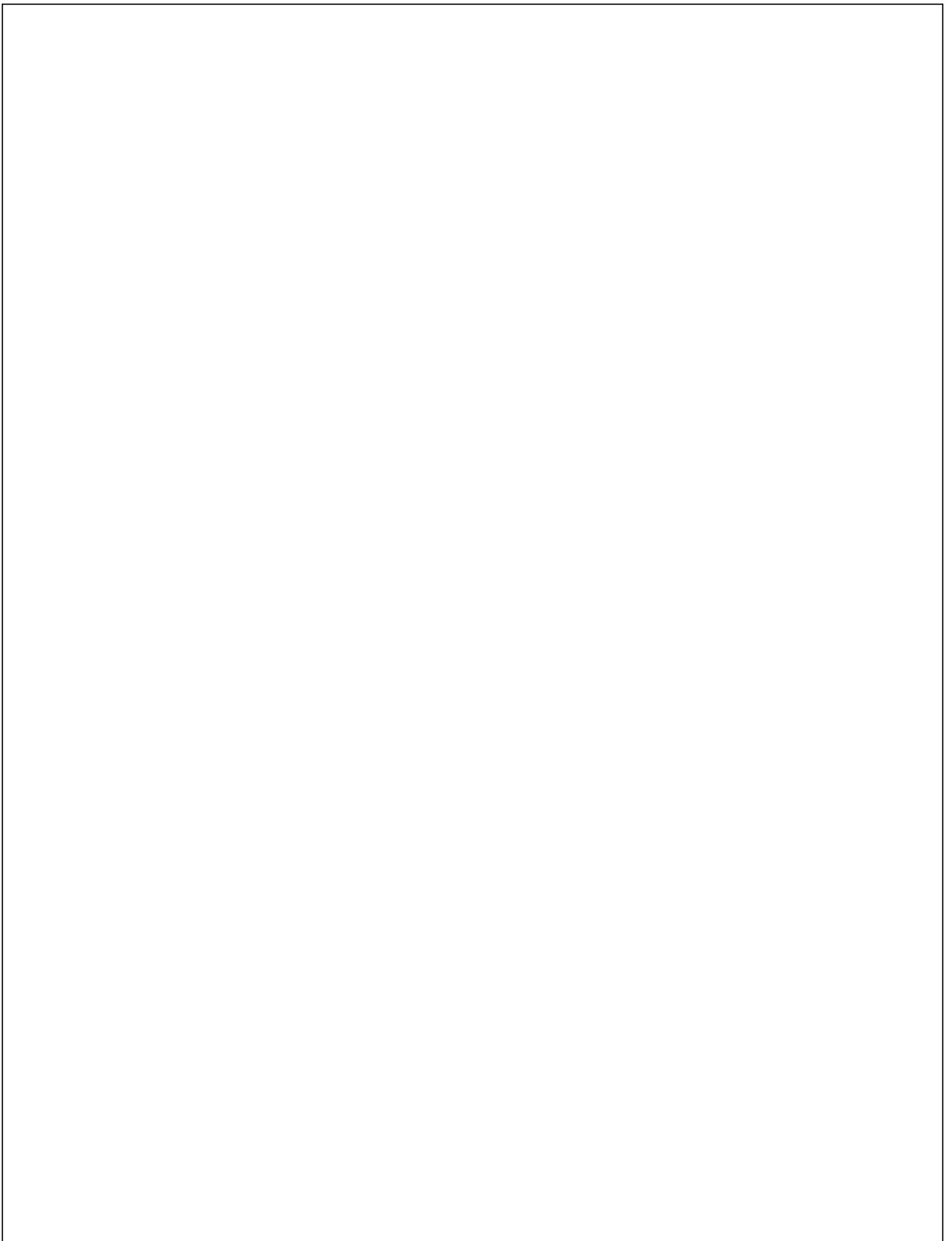
Agradecimientos

Agradezco ante todo a Dios por darme la fuerza para supera los obstaculos; a mis padres por el apoyo incondicional, a mi hermano por sus concejos y a Salomè mi amor y la fuente de mi felicidad.

RESUMEN

En los últimos años se ha desarrollado el comercio y con él, las estrategias comerciales, en este caso el *Trade Dress*; el cual consiste en la apariencia distintiva de un producto, bien o servicio utilizada en el comercio. Esto produce que la Propiedad Industrial haya tomado gran relevancia en el mercado moderno para la protección del empresario y consecuentemente del consumidor, toda vez que le permite hacer valer sus derechos; por lo que el Tribunal de la Comunidad Andina para adecuar la flexibilidad que brinda las normas de represión de la competencia desleal se ha visto en la necesidad de fundamentar esta figura mediante doctrina y legislación comparada, y así crear jurisprudencia para juzgar casos de Competencia Desleal vinculada al “Trade Dress”; lo cual es contraproducente, pues esta figura debe ser individualizada y explicada para así tener un mejor entendimiento, que llevara a una mejor protección de la propiedad industrial.

Con esta investigación se pretende establecer la necesidad de la reglamentación del “Trade Dress” o Vestido de Comercio en la Decisión 486, para de alguna manera colaborar con el legislador, así como con los operadores de justicia, y así disminuir la competencia desleal y consecuentemente garantizar de mejor manera la defensa al consumidor.



ABSTRACT

In recent years trade and sales strategies has been developed, including the Trade Dress which is the distinctive look of a product or service used in trade. This causes Industrial Property has taken great relevance in the modern market for the merchant there for consumer protection; since it allows to assert their rights, so that the Court of the Andean Community to bring the flexibility provided by the rules repression of unfair competition has seen the need to substantiate this figure by doctrine and comparative law; with this create jurisprudence to judge cases of unfair competition linked to the "Trade Dress", which is counterproductive because this figure must be individualized and explained in order to have a better understanding that will lead to a better protection of industrial property.

This investigation has the point of establish the need for the regulation of "Trade Dress" in "Decision 486", to somehow cooperate with the legislature and the justice administration, and consequently ensure consumer protection and reduce unfair competition.

INDICE

CAPITULO I

1.1.- Introducción.....	1
1.2.- Método.....	4
1.3.- Pronóstico.....	5
1.3.1.- Control del Pronóstico.....	5
1.4. Formulación del Problema.....	5
1.5.- Sistematización del Problema.....	6
1.6.- Objetivo.....	6
1.6.1- Objetivo General.....	6
1.6.2.- Objetivo Específico.....	7
1.7.- Justificación e importancia.....	7

CAPITULO II

2.1.- La Comunidad Andina.....	8
2.2.-Normativa de la Comunidad Andina.....	14
2.3.- La Propiedad Industrial.....	18

CAPITULO III

3.-EL TRADE DRESS.....	23
3.1.- Concepto.....	23

3.2.- Diferencia de el Trade Dress, con las Marcas tridimensionales.....	26
3.3- Requisitos para la protección del Trade Dress.....	30
3.3.1 La distintividad.....	38
3.3.2.- El Secondary Meaning (significado Secundario).....	40
3.4.- El Desarrollo del Trade Dress en America.....	43

CAPITULO IV

4.1.-LA COMPETENCIA DESEAL.....	50
4.2.- La Restriccion de la Competencia desleal en la Desición 486.....	52
4.3.- La Confusión.....	54
4.4.- La Dilución	56

CAPITULO V

5.1.-La necesidad de Regular el Trade Dress.....	60
5.2.-Conclusiones.....	66
5.3.-Recomendaciones.....	69
5.4.-Propuesta.....	70
Bibliografía.....	72

CAPITULO I

1.1. INTRODUCCION.

“Donde existe una necesidad nace un derecho.”

Evita

La marca es un elemento estratégico de toda empresa para el desarrollo comercial; desde sus inicios la finalidad de la marca comercial consiste en identificar el origen de un producto para que los consumidores supieran quienes eran sus fabricantes (Jorge, 2006); y esta finalidad no ha cambiado del todo, toda vez que la función más relevante de una marca es la de distinguir los bienes o servicios, y con esto determinar su procedencia.

Con la evolución de las estrategias comerciales evolucionan las marcas. Término, que por cierto es tan diverso en su comprensión como diversas son las legislaciones en el mundo.

En los países sudamericanos el concepto de marca acuña 2 principales géneros por un lado las tradicionales como: palabras, dibujos, lemas, letras, etc., y las no-tradicionales las cuales están vinculadas, como su nombre lo indica con manifestaciones perceptibles a los sentidos las cuales no son comúnmente utilizadas; éstas son relativamente nuevas

pues antes no se podía entender una marca sin representarla gráficamente. Dentro de éste grupo se encuentra el *Trade Dress* o vestido de comercio, término que se usa de manera internacional para la protección de los elementos que en conjunto usa el empresario como vehículo de comercio.

Establecer la Necesidad de regular ésta figura es importante puesto que si bien el *Trade Dress* entra en el género de signos no-tradicionales, es esta figura la que en los últimos 10 años ha cogido gran importancia para la protección de derechos de propiedad intelectual, y por tal razón necesita ser definida, explicada y darle la importancia que precisa.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha visto en la necesidad de extender el ámbito del Derecho de Marcas para la protección del *Trade Dress*, mediante la aplicación de los mecanismos de represión de la competencia desleal; lo que rompe la relación de “significante –significado” que existe entre la marca y su producto.

Esta figura consiste en la apariencia distintiva de un producto, bien o servicio utilizada en el comercio, muy diferente de lo que es una simple marca.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para adecuar casos de interpretación de esta figura a las normas de represión de la competencia desleal se ha visto en la necesidad de fundamentar mediante doctrina, legislación comparada, y jurisprudencia

para juzgar casos de competencia desleal vinculada al “*Trade Dress*”, lo cual es contraproducente pues esta figura debe ser individualizada y explicada para así tener un mejor entendimiento que llevara a una mejor protección de la propiedad industrial.

La falta de normalización de esta figura empuja al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a la extensiva interpretación del derecho marcario para la protección de un derecho de propiedad industrial; esto un error, en la medida que, fundamentar esta figura con doctrina puede ser sujeto de diferentes matices y no brinda la seguridad, perpetuidad y solidez de la que goza una norma.

Con el desarrollo de esta investigación se pretende entender, en qué consiste el *Trade Dress*, su evolución, aplicación y, como algunas legislaciones ya lo han adoptado dentro de su normativa legal para la protección del derecho de los consumidores, y así clarificar la protección jurídica que se le puede otorgar dentro de la normativa Comunitaria Andina.

1.2.- MÉTODO.

Esta investigación se fundamenta en doctrina, legislación Comunitaria, legislación Comparada, y jurisprudencia. Cabe mencionar que, ya que éste tema no ha sido desarrollado de manera amplia en nuestro país el aporte será en mayor medida extranjero, con lo cual la presente investigación se irá desarrollando con el esclarecimiento de términos básicos para el mejor entendimiento del problema de investigación.

Se desarrollará temas como: una breve reseña del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, su funcionamiento e importancia relacionada a este tema, la patente inventiva, el derecho de propiedad intelectual para así llegar al derecho de propiedad industrial y posteriormente establecer su vínculo con el “*Trade Dress*”; subsiguientemente se ampliarán conceptos respecto de la competencia desleal en la normativa comunitaria andina, así como la restricción de la competencia desleal; y, cómo estos temas se encuentran estrechamente vinculados.

Utilizaré el método deductivo en la doctrina y en los fallos de las Cortes y Tribunales, se recopilará elementos fundamentales que aporten al desarrollo de ésta investigación y se sacara conclusiones aplicables al presente trabajo de investigación. El método inductivo lo utilizare en la pesquisa de la Ley ya sea esta Comunitaria o comparada, con el fin de entender el análisis y la motivación que tuvo el legislador para su creación.

1.3.- Pronóstico.

Si el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina continúa con la interpretación de esta figura asociada con el derecho marcario generará diferentes formas de interpretación conforme se genere jurisprudencia puesto que las resoluciones y sentencias responden a la realidad de cada caso particular, y en algún momento este concepto cambiará.

1.1.3 Control del Pronóstico.

Esta investigación busca en concreto la posible solución para evitar la interpretación subjetiva sobre esta figura, y su vinculación a la propiedad industrial dentro de la decisión 486.

La normalización del “Trade Dress” como una figura susceptible de protección singularizada, no solo colabora con la defensa de los derechos de inventor, sino también garantiza de mejor manera los derechos del consumidor del producto en cuestión, mediante los mecanismos de represión de la competencia desleal.

1.4. Formulación del Problema.

¿Es necesario regular el “Trade Dress” en la decisión 486, para la restricción de las prácticas desleales y consecuentemente la defensa del consumidor?

La falta de normalización de ésta figura empuja al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a la extensiva interpretación del derecho marcario para la protección de los derechos de propiedad industrial.

El establecer la necesidad de normar esta figura generará un sólido conocimiento, perpetuidad, y unidad en el concepto y aplicación de esta figura, mejorando la garantía del derecho de propiedad industrial.

Si deseamos una garantía de un derecho de protección necesitamos primero establecer las bases de aquello susceptible de protección, aquí radica la importancia de la regulación de esta figura.

1.5.- Sistematización del Problema.

¿Cómo vincular al “Trade Dress” con la propiedad industrial?

¿Qué conseguiríamos al regular y normalizar el “Trade Dress” como una figura susceptible de protección?

¿Cómo el Trade Dress disminuye la competencia desleal?

¿Cómo regular el “vestido de comercio” o “Trade Dress” en la normativa comunitaria andina?

1.6.- Objetivo.

1.6.1- Objetivo General.

Con esta investigación pretendo profundizar conocimientos sobre esta figura, y sus requisitos, así como entender el funcionamiento de la normativa comunitaria andina; de esta manera, colaborar en la regulación y singularización de esta figura para así dar la importancia que le corresponde y de alguna manera garantizar una mejor protección a la

propiedad industrial. No sólo propendiendo a la protección del titular del derecho de las prácticas desleales; sino también garantizando la protección al consumidor al impedirlo caer en el error.

1.6.2.- Objetivo Específico.-

Aprender sobre la figura del “*Trade Dress*”, su importancia, Singularizarlo, y vincularlo con la propiedad industrial.

Determinar los beneficios del *Trade Dress* como una figura susceptible de protección.

Determinar como el *Trade Dress* mejora la restricción de la competencia desleal, y así garantiza la defensa al consumidor.

Crear un proyecto de Regulación del Trade Dress en la Decisión 486.

1.7.- Justificación e importancia.

Esta investigación servirá para desarrollar un mejor conocimiento sobre la protección a la propiedad intelectual y en concreto a la propiedad industrial vinculando al Vestido de Comercio; el cual es un tema que cada vez tiene más acogida y se lo utiliza en mayor medida.

Es necesario identificar cuál ha sido el tratamiento que han tenido los temas de competencia desleal vinculadas al *Trade Dress* mediante sentencias, e interpretaciones prejudiciales en la Comunidad Andina, legislación comparada, para así establecer las necesidades de la regulación de esta figura.

CAPITULO II

2.1.- La Comunidad Andina.

“La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad.”

Simón Bolívar.

Debemos partir de que el logro de la Comunidad Andina se origina a la luz de la visión y el sueño del gran libertador Simón Bolívar; con las ideas de este gran personaje, con la necesidad que surge de la evolución de la sociedad; y, el surgimiento de las comunidades Europeas; el 26 de mayo de 1969 (Walter Kaune Arteaga y Otros, Agosto del 2004) se construye la primera Integración Subregional Andina con el Acuerdo de Cartagena¹, con la firma de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, y posteriormente en febrero de 1973 se integra Venezuela.

En 1976, Chile abandona el Acuerdo de Cartagena; sin embargo, 30 años después de su salida, mediante la Decisión 645 adoptada el 20 de septiembre del 2006, Chile se convierte en Miembro Asociado de la CAN.

Posteriormente en el 2006 Venezuela sale de la Comunidad Andina.

¹ Con el objetivo de crear un mercado común, con el fin de promover un desarrollo equitativo y armónico para los países miembros.

En la actualidad la Comunidad Andina se conforma por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y Chile únicamente como miembro asociado.

La Comunidad Andina² surge con carácter supranacional³ en el que se desarrollan políticas de carácter económico y social; Con la exhortación al cumplimiento del mandato histórico, político y cultural de los países miembros, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano; y, reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los países miembros. (Cartagena, 1969, art. 1, 2)

Con el Protocolo de Trujillo se crean los órganos que componen la Comunidad Andina de Naciones, entre ellos se encuentra:

El Consejo Presidencial Andino, el cual está conformado por los presidentes de las Repúblicas de los Países Miembros, y ejerce la función de máximo órgano del sistema. Dentro de sus competencias está: direccionar las políticas sobre distintos ámbitos de la Integración Subregional, evaluar constantemente el proceso de Integración y emitir pronunciamiento frente a informes y recomendaciones que les fueran presentados a intereses del desarrollo Comunitario (Walter Kaune Arteaga y Otros, Agosto del 2004).

² En sus inicios se denominó Grupo Andino hasta 1996, cuando cambia su nombre a Comunidad Andina.

³ Sistema político en el cual determinados Estados ceden parte de sus atribuciones de gobierno (en mayor o menor medida, dependiendo del grado de supranacionalidad) a organismos internacionales que afectan a más de una nación.

Posteriormente está el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, este órgano está compuesto por los Ministros de Relaciones Exteriores de los Países Miembros, el cual mediante declaraciones y decisiones, formula y ejecuta las políticas de la Comunidad Andina, es decir instrumentaliza las directrices del Consejo Presidencial Andino.

Tiene un carácter político y ejecuta los objetivos del proceso de integración la Comisión de la Comunidad Andina.

La Comisión de la Comunidad Andina es el órgano normativo, el cual se pronuncia mediante Decisiones y tiene entre sus principales funciones las de formular, ejecutar y evaluar la política de integración Subregional Andina (Cartagena, 1969), posteriormente y no menos importante está. La Secretaría General de la Comunidad Andina como órgano ejecutivo de la Comunidad Andina, entre sus funciones está las de velar por el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, administrar el proceso de integración subregional andino.

El Parlamento Andino⁴, es un órgano de participación y sugerencia con miras al mejoramiento del sistema de integración andino (Walter Kaune Arteaga y Otros, Agosto del 2004).

⁴ Creado el 25 de octubre de 1079 por el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino , (La Paz, Bolivia)

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁵, con su sede en Quito –Ecuador, está integrado por cuatro magistrados designados por la Comisión de la Comunidad Andina, de las ternas presentadas por el presidente de cada uno de los países miembros, pero cada magistrado es independiente a los órganos administrativos de cada país miembro, el ámbito de sus funciones se enmarca en: interpretar y declarar el Derecho Comunitario, garantizar la legalidad e intangibilidad de las normas Comunitarias, ejercer control jurisdiccional sobre los actos que realizan los órganos que conforman el Sistema de Integración Andina, garantizar la observancia del ordenamiento jurídico y dimitir las controversias.

Con esto se puede dilucidar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no es un simple órgano judicial, sino que revestido por los principios de aplicación inmediata, efecto directo, y primacía, pasa a ser un órgano supranacional de control y jurisdicción, puesto que sus decisiones son influyentes en el ámbito de todos los países miembros que conforman la Comunidad Andina, los jueces y tribunales que conforman los países miembros obligatoriamente pasan a ser comunitarios en vista de que su actuar debe adecuarse a disposiciones de carácter comunitario.

El ámbito de su competencia se concreta en resolver las acciones de: Nulidad la cual consiste en un medio jurídico para garantizar la legalidad de los actos de la Comunidad Andina, el objeto de esta acción es la de declarar nulo el acto del órgano por ser contrario a la norma Comunitaria Andina.

⁵ Creado el 28 de mayo de 1979 por el Tratado de Creación del Tribunal del Acuerdo de Cartagena.

Esta acción faculta al Tribunal declarar la nulidad total o parcial del acto demandado y fijar en la sentencia el tiempo y señalar el plazo para que el órgano autor adopte las disposiciones en ella señaladas; esta acción se encuentra regulada en los artículos 20,21, y 22 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La Acción por Incumplimiento, consiste en un medio de control de legalidad comunitario por medio del cual el Tribunal de la Comunidad Andina mediante sentencia declara el incumplimiento del Estado Miembro y lo obliga a adoptar las medidas necesarias para su ejecución en un plazo no mayor a noventa días; esta acción se encuentra regulada en los artículos 23 al 31 de la norma *ibídem*. Recurso por Omisión o Inactividad, faculta al Órgano encargado del cumplimiento de una acción la de hacer cesar su inactividad y adoptar la conducta señalada por la ley, esto completa el procedimiento pues no sería eficaz un medio de control jurisdiccional comunitario si no existiera un recurso contra las omisiones o la inactividad, cuando esta inactividad constituya una obligación. La Acción Laboral, persigue resolver los problemas y controversias originadas de la relación laboral existente en los órganos e instituciones que conforman la Comunidad Andina (Tratado de Creación del Tribunal de la Comunidad, 1996, art 40). La Función Arbitral⁶ faculta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para conocer controversias de órganos de los Estados Miembros que decidan y si así los facultan sus leyes someterse al Arbitraje Comunitario. El laudo resultante de este arbitraje será obligatorio e inapelable para las partes con fuerza de sentencia ejecutoriada lo que lo hace exigible desde su suscripción.

⁶ Protocolo de Cochabamba de 1996.

Por último está la Interpretación Prejudicial⁷: Esta competencia es sin duda la más importante para el desarrollo de este tema de investigación, ya que el ordenamiento Comunitario Andino requiere ser interpretado y aplicado de manera uniforme para tener un mismo entendimiento de la norma dentro de los países miembros en la medida en que llega a formar parte de la norma interna de cada país.

La interpretación prejudicial consiste en un mecanismo de cooperación judicial entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los Tribunales nacionales (Tratado de Creación del Tribunal de la Comunidad, 1996, Art.32,34), el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este caso no entra a analizar el contenido del derecho interno de los Países Miembros; se limita a pronunciarse sobre la inteligencia de la norma comunitaria y de cómo ésta debe ser entendida en el caso concreto; sin embargo, la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal tiene un carácter facultativo en el caso del Juez de instancia y carácter obligatorio y vinculante para la judicatura nacional de única o última instancia ordinaria del país miembro que se encuentre en proceso de resolver una causa y es de su responsabilidad motivar su decisión con la providencia emitida por el Tribunal Comunitario Andino. (GRUPO CBC S.A. contra Fabián Orlando Flórez Guarín, 2014)

2.2.-Normativa de la Comunidad Andina.

La Normativa Comunitaria Andina, consiste en un sistema jurídico ordenado el cual actúa mediante la soberanía-compartida por los países miembros, es decir, que cada

⁷ Mediante la Decisión 472 de 16 de septiembre de 1999, se introdujo esta acción la cual es de carácter vinculante para la decisión de la judicatura que la solicita.

país miembro cede parte de su soberanía a un órgano supranacional, por lo tanto su ámbito de aplicación es supra-soberano y competente en determinadas materias dadas por los países miembros, sin embargo este sistema es autónomo en su actuar y no necesita de legitimación por parte de cada país miembro ya que sus competencias y atribuciones están dadas en los tratados de constitución.

Existen normas fundacionales y derivadas, siendo entre las fundacionales la más importante el Acuerdo de Cartagena suscrito en 1969, con modificaciones en el Protocolo de Trujillo 1996 y Sucre 1997; mediante la cual se crea la Comunidad y se otorgan funciones. Posteriormente, el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina suscrito en 1979 el cual establece las atribuciones de este órgano, relativas a la naturaleza del ordenamiento jurídico andino, Régimen de solución de controversias, Competencias jurisdiccionales, etc. Y en cuanto a Normas derivadas se encuentran las normas técnicas y adjetivas a las fundacionales. (Laurence R. Helfer, 2013)

Como cualquier sistema jurídico, entendido éste como el conjunto de normas jurídicas objetivas que están en vigor en determinado lugar y época, con objeto de regular la conducta o el comportamiento humano. (Tamayo y Salmorán, 2015), responde a una estructura jerárquica establecida de la siguiente manera, el Acuerdo de Cartagena como norma suprema con sus protocolos y tratados de constitución, seguidos de las Decisiones tanto del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores como de la

Comisión, a continuación están las Resoluciones de la Secretaría General y por último los Convenios establecidos entre los países miembros de manera bilateral o multilateral.

Ahora bien como toda rama del derecho existen inherentemente, principios generales, estos principios nos permiten dilucidar sobre el alcance e interpretación de la norma, es decir, nos dan los lineamientos generales de aplicación de una norma, los principios fundamentales establecidos en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina son:

1. El artículo 2 del mencionado Tratado Establece: *“Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina.”*, de esto se desprende lo que doctrinariamente se conoce como el principio de aplicación inmediata, el cual consiste en que tan pronto la normativa comunitaria nace, ésta sin la necesidad de homologación alguna, o de procedimiento de introducción, pasa a formar parte de la legislación interna de los países miembros por su carácter supra nacional.

2. El artículo 3 *Ibíd*em establece:

“Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación, en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.”

Este artículo establece el principio de Efecto Directo, si bien el principio de aplicación inmediata nos indica que la normativa comunitaria es aplicable desde su nacimiento, este principio se relaciona directamente con las personas vinculadas dentro de los países miembros; es decir, la norma comunitaria crea derechos y obligaciones tanto para los ciudadanos como para los órganos estatales de cada país miembro.

Según este principio no se necesita de formalidad alguna para la vigencia y los efectos de las normas comunitarias, una vez publicadas son efectivas y válidas.

Sin embargo en el último inciso del artículo citado posibilita a un país miembro condicionar la entrada en vigencia de alguna disposición, es entonces que se deberá establecer en el mismo la fecha en la cual deberá entrar en vigencia la norma o normas dentro del país miembro.

Esto de ninguna manera contradice el principio de efecto directo; únicamente sí, dentro de la misma norma comunitaria se establecerá este procedimiento y no en una de un país miembro.

3. El artículo 4 del mismo cuerpo legal dispone:

“Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.”,

Así se configura el principio de Primacía Comunitaria, que se encuentra íntimamente vinculado a los antes mencionados, y consiste en que esta normativa en ponderación se encuentra por encima de la legislación interna de un país miembro, aún si ésta es publicada de manera posterior a la norma Comunitaria Andina, o sea jerárquicamente superior que la mayoría; la norma comunitaria prevalecerá sobre el ordenamiento jurídico interno de algún país miembro.

Este principio crea la obligación de los países miembros a orientar sus normas a la voluntad establecida en la Comunidad Andina para no crear contradicción, ya que si la hubiera se iniciarían las acciones antes mencionadas.

2.3.- La Propiedad Industrial.

La capacidad intelectual y el conocimiento son potenciales fuentes de ingresos y riquezas de los países.

La capacidad de crear constituye la mayor de las virtudes de la humanidad por cuanto se debe prestar particular interés en adecuar normas y cuidado a este ámbito de las relaciones personales; ya que es el sustento tanto del derecho económico, político, cultural y social de un país.

Para entender en qué consisten los derechos de propiedad intelectual tenemos que entender sus elementos:

La propiedad, el Código Civil Ecuatoriano establece que: “(...) *es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social. (...)*”⁸, de igual manera el diccionario de la real academia de la lengua sostiene que “*propiedad: Derecho o facultad de gozar y disponer de una cosa con exclusión del ajeno arbitrio y de reclamar la devolución de ella si está en poder de otro.*” (Real Academia de la Lengua, 1970) ; Y, En cuanto Intelecto la misma define como: “*Perteneciente o relativo al entendimiento*”. Para Aristóteles el intelecto era parte del alma intelectual con la que podemos alcanzar el conocimiento.

⁸ Código Civil Ecuatoriano, publicado en el Registro Oficial 46 de 24 de julio de 2005, Artículo 599

En conjunto entendemos que es un derecho de disposición en una cosa perteneciente o relativa al intelecto.⁹

Para la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), La propiedad intelectual comprende las creaciones y productos que nace de la mente, así por ejemplo invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio.

Y con respecto a los derechos de propiedad intelectual manifiesta:

“Los derechos de propiedad intelectual se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad -permiten al creador o al titular de una patente, marca o derecho de autor, beneficiarse de su obra o inversión. Estos derechos figuran en el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se establece el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de la autoría de toda producción científica, literaria o artística”.
(Organización Mundial sobre Propiedad Intelectual., 2014)

La propiedad intelectual se la divide en dos grandes ramas, la primera de ellas se refiere principalmente a productos del espíritu humano que podemos apreciar en la ciencia y en las artes, la otra se centra en la aplicabilidad de las invenciones en la industria y el comercio.

⁹ Concepto de la filosofía aristotélico-tomista. O entendimiento agent.

Los derechos de Autor se concretan en la protección de la creación humana vinculada al espíritu y la comunicación de ideas; es decir para su protección el autor debe plasmarlas para ser percibidas por otras personas ya que no se puede proteger una idea; así por ejemplo libros, cuadros, etc.

Este conjunto de derechos de Autor, están protegidos en la Normativa de la Comunidad Andina de Naciones mediante la decisión 351, la cual en su artículo 4 establece *“La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer (...)”*; y, por el otro lado.

Los Derechos de propiedad industrial, que su ámbito de competencia es regular los productos intelectuales del hombre en relación a los derechos que se relacionan con la protección de productos y servicios que tengan una aplicación industrial o comercial, creados por una persona o una empresa. (CORROZA, 1978), Los países miembros de la Comunidad Andina, con conocimiento de la importancia de esta rama de la propiedad intelectual han optado por su desarrollo y aplicación.

La Comisión de la Comunidad Andina se encarga de la creación de normativa técnica o derivada, es así que establece el Régimen común sobre propiedad industria, el cual fue aprobado inicialmente por la Decisión 85, de 5 de junio de 1974, modificado mediante la Decisión 275 (G. O. del 21 de diciembre 1990), y sustituido por las Decisiones 311 (G. O. del 12 de diciembre 1991), 313 (G. O. del 14 de febrero de 1992), 344 (G. O. del

29 de octubre de 1993), y 486 (G. O. del 19 de septiembre del 2000) la que se encuentra actualmente vigente; La propiedad industrial es una gran rama de la propiedad intelectual que trata sobre la protección de las invenciones, marcas de fábrica, los modelos industriales, nombre comercial, denominaciones de origen, así como las indicaciones de procedencia y de represión de la competencia desleal, y por tal, materia de estudio para esta investigación.

En resumen y para ilustrar mejor las normas derivadas, instauradas para la defensa de los derechos de protección de la propiedad intelectual son:

DESICIÓN NO.	CONTENIDO	VIGENCIA:
Decisión 24	Restricción para la regulación de Inversionistas Extranjeros en materia de Propiedad Intelectual.	1970 - 1991
Decisión 351	Regula el Régimen sobre Derechos de Autor.	Desde 1993 a la fecha
Decisión 291	Reduce la regulación y la restricción de licencias en propiedad intelectual para inversionistas extranjeros	Desde 1991 a la fecha.

Decisión 486	Regula el Régimen común sobre propiedad industria	Desde 2001 a la fecha.
Decisión 632	Interpretó una disposición sobre protección de datos de prueba en la Decisión 486.	Desde el 2005 a la fecha.
Decisión 689	Modificó diez disposiciones específicas sobre marcas y patentes en la Decisión 486.	Desde el 2008 a la fecha.

En conclusión, es ésta la justificación del porqué desarrollar esta investigación a nivel de la Comunidad Andina ya que por sus principios de aplicación inmediata, efecto directo y supremacía, la Comunidad Andina es el órgano rector para este ámbito del derecho, y modificar una normativa nacional de un país miembro carecería de importancia si ésta se contrapone o interpreta diferente a la normativa comunitaria andina.

CAPITULO III

3.-EL TRADE DRESS.

"La raza humana necesita un desafío intelectual. Debe ser aburrido ser Dios, y no tener nada que descubrir"

Hawking, Stephen

3.1.- Concepto.

El *Trade Dress*, que en su traducción literal al español es ropa o vestido de comercio, es un término usado de manera internacional para la protección de la apariencia distintiva de un producto o servicio usada en el comercio; sin embargo este término se concibe de diferentes maneras en diferentes legislaciones y por diferentes autores, para la presente investigación acuñaremos este término anglosajón debido a que de manera histórica el origen y la evolución en mayor medida de esta figura nace del desarrollo jurisprudencial de las Cortes y Tribunales de Estados Unidos.

Hace cien años esta figura consistía en la presentación de un producto por su envoltura, etiqueta o envase (packaging) (Sena, 2011), pero con el desarrollo del comercio y la estrategia comercial la inventiva humana crece a la medida de hacer de un servicio o producto algo más llamativo y que logre captar la atención del cliente.

En la actualidad Estados Unidos no establece de manera escrita en su normativa tanto Estatal como Federal una definición de *Trade Dress*, sin embargo debemos tomar en

cuenta que el sistema jurídico de Estados Unidos es de origen anglosajón por lo que el derecho se desarrolla jurisprudencialmente.

No obstante el Código Estadounidense No. 15 U.S. Code § 1125, dispone que cualquier persona en relación de bienes, servicios, contenedor, o empaque; utiliza en el comercio cualquier palabra, término, nombre, símbolo, dispositivo, o cualquier combinación de los mismos, o cualquier otra denominación de origen falsa, o engañosa descripción, o representación falsa o engañosa, con el afán de causar confusión, causar error o engañar en cuanto a la afiliación, relación o asociación de esa persona con otra persona, o en cuanto al origen, patrocinio o aprobación de sus bienes, los servicios, o actividades comerciales por otra persona, ya sea en la publicidad comercial o promoción; tergiversa la naturaleza, características, cualidades, o el origen geográfico de sus bienes, o servicios, o actividades comerciales de otra persona, incurrirá en una acción civil por cualquier persona que crea que es, o considere que puede ser probable que sufran daños por tal acto; dicho código y para fines de ésta investigación, en su parte pertinente establece:

“En una acción civil por infracción del Trade Dress, en virtud de este capítulo para obtener el Trade Dress no registrado en el registro principal, la persona que afirma la protección de Trade Dress, tiene la

carga de probar que el objeto, materia de protección no es funcional.”¹⁰(Lanham Act § 15, 15 U.S.C. § 1125, párr, 3).

A pesar de que no define de en qué consiste esta figura, se encuentra protegida por la protección de la ley que restringe la competencia desleal estadounidense.

Por otro lado, el Tribunal de la Comunidad Andina dentro de una interpretación prejudicial acertadamente sostiene que 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.*” (Tuco Batan (mixta), 2014).

Con el pasar del tiempo la comprensión de esta figura se expandió a la totalidad de la apariencia perceptible a los sentidos, de tal manera que ya no únicamente protege el packaging, sino la configuración total de un producto o establecimiento comercial.

El *Trade Dress* comprende el conjunto de elementos que carecen de distintividad por si solos pero que en conjunto forman el packaging, establecimiento comercial o la configuración de un producto, o servicio, lo que produce que dicho producto o servicio sea identificado con su origen por parte del consumidor.

¹⁰ (3) In a civil action for trade dress infringement under this chapter for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional.

3.2.- Diferencia del Trade Dress, con las Marcas tridimensionales.

La marca es el signo que distingue a un producto o servicio de otro, por tal motivo la marca juega un papel preponderante y fundamental en el mercado competitivo, sin embargo nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios. (Otamendi, 2002, pag.7).

El Trade Dress, es comúnmente confundido con el derecho de marcas en especial con las marcas tridimensionales. La Decisión 486 en su artículo 134 define a la marca como: *“cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”*.

El Tribunal de la Comunidad Andina al respecto de la marca Tridimensional sostiene que:

“Para que la forma tridimensional sea registrable como marca es indispensable que presente una forma distintiva, mediante la alteración de rasgos o líneas ordinarias o comunes a fin de evidenciar con lo típico y característico del producto o sus envases. Dentro de este aspecto no se debe tener en cuenta el etiquetado impreso como elemento de distintividad del signo Tridimensional (...)”. (Marca Tridimensional en forma de Botella, 2006).

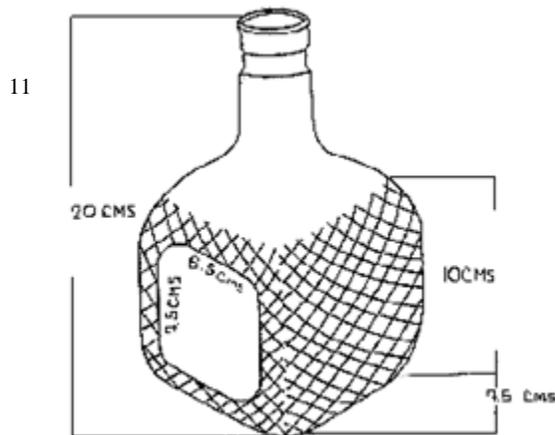
La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia afirmó que el *Trade Dress* se puede proteger mediante la figura de la marca comercial

tridimensional, el diseño industrial o, inclusive, la posibilidad de interponer acciones por competencia desleal derivadas de actos de engaño, de confusión y de imitación; aún si no existe una marca registrada previamente, puesto que lo que se busca es evitar que sucedan actos capaces de crear confusión por cualquier medio respecto del establecimiento, producto o actividad de un competidor.

En el mismo caso y como ya se ha visto el Tribunal de Justicia de la Comunidad sostiene que, para la protección de una marca tridimensional refiriéndonos a aquel signo distintivo que tiene volumen y ocupa las tres dimensiones de un espacio (Marca Tridimensional en forma de Botella, 2006), es indispensable la distintividad y que sea susceptible de representación gráfica pero únicamente en la forma, protección generalmente para envases y formas de un producto, a diferencia del *Trade Dress* que no únicamente y, a diferencia de la marca Tridimensional va mucho más allá.

Con un Ejemplo práctico para entender esta diferencia, el proceso 194-IP-2005, mediante el cual el Tribunal de la Comunidad Andina realiza una Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82, literal b), 83, literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, sobre la inteligencia de la marca tridimensional aplicada a la prestigiosa marca de licores OLD PARR:

En el literal f) del artículo 134 de la Decisión 486, señala que “*La forma de los productos, sus envases o envolturas*” son signos que podrán constituir marca.



En el presente gráfico (11) se ejemplifica como se puede registrar como marca tridimensional aquel signo distintivo de volumen y dimensión en cuanto a su forma, entonces, puede que la botella en sí, sea diferente en su diseño, entonces estaría excluida de la protección de la marca tridimensional.

Ahora bien, el *Trade Dress* se constituye de una serie de elementos de distinta naturaleza que en conjunto crean la apariencia de un producto, es decir abarca un entendimiento más complejo sobre los elementos de distinta naturaleza para influenciar la decisión del consumidor en el comercio, así por ejemplo el packaging, de configuración de un producto o de un establecimiento comercial, es en conclusión el

¹¹ Imagen copiada del proceso 194-IP-2005, página 2

vestir a un producto con el propósito de ser presentado a los consumidores.



12

En el presente grafico (12) podemos ver que a protección no se aplicaría a la forma y diseño del producto sino a su vez de la combinación de colores, de los gráficos en sus etiquetas, de la forma en que están colocadas las etiquetas, de las palabras y frases llamativas puestas en sus dos etiquetas, el signo denominativo inserto en la etiqueta del frente.

Siguiendo la línea del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, podemos ver en figura numero 11 lo que es susceptible de protección como marca tridimensional es la forma de la botella, por tanto podemos concluir que la protección es a este único elemento.

Por lo tanto es un error limitar la protección del derecho marcario en la marca tridimensional para la protección tridimensional para la protección de un *Trade Dress*, ya que esta figura protege mucho más que un simple diseño. Protege a un vehículo

¹² Grafico Extraído de http://www.donsurti.com/detalle.php?id_producto=1168, el 10 de febrero de 2015

comercial complejo, entendido éste como una atmósfera o una configuración de un producto, que comprende elementos de distinta naturaleza

3.3- Requisitos para la protección del Trade Dress.

En la mayoría de las legislaciones alrededor del mundo no se ha definido el significado del *Trade Dress*, mucho menos sus requisitos, por tal razón existen muchos autores que han desarrollado este tema para tapar los vacíos del legislador en cuanto a la interpretación de esta figura que cada vez tiene más acogida y se desarrolla; sin embargo tenemos que destacar a la legislación Norteamericana, en su Código Estadounidense No. 15 U.S. Code § 1125, mediante el cual se regula el comercio estableciendo el control, y las acciones legales para sancionar el uso engañoso de las marcas y que contiene prohibiciones generales para varias actividades comerciales, que involucran la competencia desleal, así como proteger a personas de los fraudes (Lanham Act § 15, 15 U.S.C. § 1057(c)),¹³.

El desarrollo de esta figura se refleja en los fallos jurisprudenciales más importantes que servían como guías también llamados *Leading Cases* de los cuales estableceremos los requisitos principales para la protección de esta figura.

¹³ Ultimo inciso del Lanham Act, 15 U.S.C., 1127: The intent of this chapter is to regulate commerce within the control of Congress by making actionable the deceptive and misleading use of marks in such commerce; to protect registered marks used in such commerce from interference by State, or territorial legislation; to protect persons engaged in such commerce against unfair competition; to prevent fraud and deception in such commerce by the use of reproductions, copies, counterfeits, or colorable imitations of registered marks; and to provide rights and remedies stipulated by treaties and conventions respecting trademarks, trade names, and unfair competition entered into between the United States and foreign nations.

En la década de los 70's y 80's en Estados Unidos específicamente en la ciudad de San Antonio – Texas se crea el Restaurante, “Taco Cabana” el cual ofrecía gastronomía mexicana, sin embargo su forma de ofrecer el servicio se componía de elementos llamativos para el cliente lo que lo llevó a transformarse en una cadena comercial importante en ese Estado, según el fallo del Tribunal Estadounidense se definió a el Trade Dress de aquel local como:

“una atmósfera festiva para comidas con un área interna y un área de patio, decoradas con objetos, colores brillantes, cuadros, murales. El patio incluye áreas internas y externas, siendo posible aislar el patio interno del externo mediante el uso de puertas suspendidas. La parte externa de la construcción es festiva, con colores vivos y utiliza rayas pintadas y de “neón” en el contorno de su forma. Toldos y sombrillas brillantes completan el tema decorativo”¹⁴



¹⁴ “A festive eating atmosphere having interior dining and patio areas decorated with artifacts, bright colors, painting and murals . The patio includes interior and exterior areas with the interior patio capable of being sealed off from the outside patio by overhead garage doors. The stepped exterior of the building is a festive and vivid color scheme using top border paint and neon stripes. Bright awnings and umbrellas continue the theme”

¹⁵ Imagen la cual consta del proceso: extraída de <https://www.complexip.com/files/TD-763-TacoCabana1.jpg>

Casi 10 años más tarde se abre en Huston- Texas el Restaurante “TWO PESOS”, con un *Trade Dress* esencialmente idéntico al ya mencionado “Taco Cabana”. El que en poco tiempo logro su realización y creó una cadena de restaurantes dentro y fuera del Estado de Texas, posteriormente “Taco Cabana” se expandió llegando a ciudades como Dallas, y “El Paso”, donde “TWO PESOS “ ya tenía abiertas sucursales, lo que resultó en una demanda por parte de “Taco Cabana” por competencia desleal.



Para determinar si se trataba de un derecho protegible, la Corte tuvo que responder cuatro preguntas para aclarar este caso, 1¿Taco Cabana posee un Trade Dress, entendido en su conjunto?, 2 ¿El Trade Dress no es funcional?, 3¿El Trade Dress es inherentemente distintivo?, 4¿El Trade Dress ha adquirido un significado secundario (distintividad adquirida) en el mercado de Texas?; en este caso la Corte resolvió indicando que el demandante cumplía con los primeros presupuestos, sin embargo no posesía un Secondary Meaning, para lo cual la Corte Suprema de Estados Unidos

¹⁶ Imagen constante en el proceso del Restaurante “TWO PESOS”: extraído de <https://www.complexip.com/wp-content/uploads/2014/06/TD-773-TacoCabana2.jpg>

resolvió aclarar la diferencia que se mantenía fallos jurisprudenciales de los diferentes circuitos; así por ejemplo, la Corte del Second Circuit consideró que el *Trade Dress* solo podía ser protegido si éste habría obtenido el Secondary Meaning, lo que se contraponen a el caso de la Corte del Fifth Circuit, el cual sostenía que basta la distintividad inherente para la protección sin la necesidad del Secondary Meaning.

En conclusión La Corte Suprema de Estados Unidos, frente al caso “Taco Cabana. INC vs TWO PESOS. INC”, concluyó que, para que el *Trade Dress* sea susceptible de protección tiene que “poseer distintividad inherente o si ha adquirido distintividad a través del significado secundario”¹⁷, por lo que el *Trade Dress* de Taco Cabana era distintivo y no necesitaba de significado secundario.

Este fallo dejó jurisprudencia que se usa hasta el día de hoy para juzgar casos de *Trade Dress* vinculados a locales comerciales.

Ahora bien con respecto a la configuración de un producto, en los 90’s surge el *Trade Dress* aplicado a la configuración del producto.

Samara Brothers. INC es una compañía estadounidense dedicada a la venta de ropa para niños, en 1990 creó una línea que consistía en vestidos rosados con diseños de frutas y flores a la altura del pecho.

¹⁷ <http://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZO.html#FN5> (Extraído el 04 de enero del 2014).

Wal-Mart v. Samara Brothers 529 U.S. 205 (2000)



Samara Brothers



Wal-Mart

¹⁸ 18

Aprovechándose del boom veraniego de este novedoso producto Wal-Mart. INC., contacto a su proveedor *Judy Philippine. Inc.* para que cree diseños basados en fotografías tomadas a las prendas que ofrecía Samara Brothers INC., en total fueron dieciséis modelos los que fueron copiados con pequeñas modificaciones¹⁹, esto ocasionó una demanda millonaria.

Con el fin de identificar si dicho producto era objeto de protección, el Tribunal del Circuito, acudió a formular la siguiente pregunta: *¿Qué debe ser demostrado para determinar que el diseño de un producto sea inherentemente distintivo, conforme al*

¹⁸ Vestido material de litigio, extraído de : <http://image.slidesharecdn.com/alicantepresentation-110403195752-phpapp01/95/alicante-presentation-18-728.jpg?cb=1301878735>

¹⁹ “Wal-Mart Stores, Inc., contracted with a supplier, Judy-Philippine, Inc. (JPI), to manufacture outfits based on photographs of Samara garments and to be offered under Wal-Mart's house label, "Small Steps." When JPI manufactured the clothes, it copied sixteen of Samara's garments with some small modifications to produce the line of clothes required under its contract with Wal-Mart.” Extracto sacado de http://www.oyez.org/cases/1990-1999/1999/1999_99_150 el 10 de enero de 2015.

*propósito de la protección del Trade Dress, de la Lanham Act?*²⁰ (Wal-Mart Stores, Inc v Samara Bros. Inc, 1999), lo trascendental de este fallo fue la importancia de determinar la diferencia de un producto o de un packaging, o a su vez de un establecimiento comercial pues en este caso y en casos futuros para la protección de un diseño que configure un producto solo será susceptible de protección siempre y cuando se pruebe la existencia de la distintividad adquirida (secondary meaning).

Lo que crea una diferencia en los componentes del *Trade Dress*, ya que si se alega la existencia de un *Trade Dress* para un establecimiento comercial o un servicio, éste como requisito debe probar que es inherentemente distintivo, o que ha adquirido distintividad a través del secondary meaning (distintividad adquirida), mientras que para la configuración de un producto solo gozara de la protección del *Trade Dress* si se puede probar que dicho producto goza de distintividad adquirida.

Por otro lado el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú, para limitar los registros vinculados al *Trade Dress* utiliza la protección de la competencia con lo cual sostiene lo siguiente:

“(...) para determinar si la solicitante ha infringido el deber de diferenciación que le es exigible, se debe evaluar fundamentalmente que los signos, presentación y/o apariencia general de los bienes, servicios o

²⁰ Is a product's design is distinctive, and therefore protectible, from "knockoffs" in an action for infringement of unregistered trade dress under section 43(a) of the Trademark Act of 1946?

establecimientos si corresponden a la opositora presuntamente afectada por la imitación, cuando menos cuenten con los siguientes elementos²¹:

- 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”. (2730-2012/CSD-INDECOPI, 2012)”.*

Apropiadamente esto genera la base de requisitos para poder individualizar el *Trade Dress* los cuales son:

Primero: es indispensable que se identifique los componentes de manera individual, esto en un comienzo y luego establecer cómo en conjunto están vinculados para individualizar un producto o un servicio.

Segundo: debe demostrarse cómo la apariencia apreciada en conjunto es inherentemente distintiva en el mercado, o posee Significado Secundario (Distintividad adquirida); y por último.

Tercero: que el *Trade Dress* que se pretende proteger es ante todo “no funcional”, esto quiere decir que los elementos que lo conforman sean llamativos y agregados de valor para su distintividad sin constituir una funcionalidad.

²¹ Peter K. Yu. “Intellectual Property and Information Wealth: Trademark and unfair competition”, 2007, Estados Unidos de América, p. 327.

Para ejemplificar este último requisito, en el caso de Traffix Devices INC. Vs Marketing Displays. INC.

Marketing Displays INC, es una prestigiosa proveedora de artículos para mecánica automotriz en el norte de Estados Unidos; sin embargo entre sus patentes se encontraba unos triángulos de precaución los cuales a diferencia de todos los del mercado tenían un sujetador el cual era más eficaz que las patas de metal, pues ésta impedía que el viento ya sea de cualquier lado las derribe.

Una vez que la patente de invención de este producto venció, la compañía Traffix Devices y muchas compañías más utilizaron este novedoso y útil sujetador; lo que ocasionó una demanda por competencia desleal vinculada al *Trade Dress*, al finalizar el litigio la Corte Estadounidense estipuló que: la demanda sea rechazada puesto que la demandante no pudo comprobar que las patas eran parte del diseño y no tenían carácter funcional.

3.3.1 La distintividad.

Entre las prohibiciones para el registro marcario contempladas en el artículo 135 de la decisión 486 esta: “*b) Carezcan de distintividad*”, en la misma vía es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo seis numeral dos letra b) establece que, en relación con los países miembros, la posibilidad de negar las marcas cuando estén carentes de todo carácter distintivo.

Con el propósito de entender el concepto de distintividad y el por qué su importancia, El Tribunal de la Comunidad Andina acertadamente lo define al decir que la distintividad es:

“La capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación.” (Figura de un Cisne + COSMETICS, 2007)

De esta definición se desprende que, la importancia de cumplir este requisito es que sin él la marca no podría cumplir su función principal de identificar e indicar el origen

empresarial y, en su caso incluso la calidad del producto o servicio sin riesgo de confusión o asociación.

Ahora bien tenemos que definir cuándo una marca es carente de la suficientemente distintividad.

Debe indicarse, en primer lugar que, los signos que describan las características del bien, no deben considerarse respectivamente descriptivos y genéricos. Si el signo materia de registro no son distintivos y se enmarcan dentro de las prohibiciones de la marca; no serán asociados por los consumidores con un origen empresarial determinado; sin embargo estos supuestos no son los únicos por los cuales los signos pueden carecer de distintividad.

Existen dos tipos de distintividad, 1) distintividad intrínseca: mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

La distintividad es el requisito fundamental en los derechos de propiedad industrial para la registrabilidad, ya que como se ha dicho es imposible que el *Trade Dress* cumpla su función diferenciadora e indicadora de su origen empresarial si no es distintiva, sin embargo a diferencia de las marcas y otras formas de propiedad industrial este requisito en algunos casos puede no ser indispensable.

3.3.2.- El Secondary Meaning (Distintividad Adquirida).

Marca es un signo o conjunto de signos tales como palabras, letras, números, sonidos, la forma del producto o de su respectivo paquete siempre que sea adecuada para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra, el derecho de propiedad intelectual se ha esforzado en la protección de éstas para así restringir la competencia desleal mediante la protección de sus creaciones; sin embargo existe un interés general que limita estos derechos, por ejemplo los signos que se pretende registrar formen parte del lenguaje común de nuestra sociedad, para que sigan siendo usados de manera libre; caso contrario, al otorgar el registro a marcas de esta naturaleza, brindaría a su titular, exclusividad de uso sobre signos que por pertenecer al dominio público no se puede impedir que los demás los sigan utilizando en su expresión diaria. (Meza, 2010).

“Secondary Meaning”, éste término proviene del sistema jurídico anglosajón, específicamente de Estados Unidos en donde el registro de una marca es declarativo y no constitutivo como en nuestra realidad latinoamericana donde con el sólo uso se generan derechos y obligaciones; sin embargo, el secondary meaning no posee una definición propia dentro de la legislación Norteamericana.

Para fines de esta investigación se concluye que adquiere significado secundario un signo o marca que pese a no poder ser registrado ya que su naturaleza encaja dentro de las prohibiciones, esto es: genérica, común o descriptiva, posee fama y presencia reconocible en un mercado, es decir si bien un signo, o marca no es susceptible de ser

registrada, por las características ya explicadas, pero sin embargo su uso en el mercado ha sido acogido de tal manera que dicho signo o producto haya creado en la mente del consumidor una relación entre el signo y su fabricante o proveedor.

Varios autores como McCarthy, señalan que como elemento principal del *secondary meaning* está la asociación que existe en la mente de los compradores entre la supuesta marca y un único origen empresarial del producto (Mc CARTHY, 2012 pág. 5-14).

No debemos confundir al *secondary meaning* con la “vulgarización “ de la marca, la cual consiste en que, una marca que posee distintividad intrínseca y se encuentra registrada; ésta, progresivamente la va perdiendo pues es comúnmente usada para referirse: no a su fabricante o proveedor, sino al servicio o producto, así por ejemplo el caso de la famosa marca “jacuzzi” para la venta de hidromasajes, que expandió su venta a tal punto que la gente ya no usaba la palabra hidromasaje para comprar este producto sino el nombre de “jacuzzi”, de la misma manera con la marca “post it” para las notas adheribles, éstas se volvieron tan populares que pese a no ser de otra marca la gente aún las sigue llamando “*post it*”.

Pero cuando, por el contrario, un signo que originariamente carecía de distintividad, y se encuentre dentro de las prohibiciones antes mencionadas; pero con el paso del tiempo y su reconocimiento, adquiere distintividad consiguiendo que los consumidores

puedan diferenciar estos productos de los que ya existen en el mercado, esta figura es conocida como “*Secondary Meaning*”.

Por su parte en la Normativa Comunitaria Andina de manera inequívoca sostiene el requisito de carácter distintivo que todo signo debe tener para que sea registrable, y con la necesidad de que un signo sea necesariamente distintivo, el Reglamento sobre la marca en su artículo 7.3, y 15.1 da la facultad a los miembros de que si un signo no es lo suficientemente distintivo para distinguir los productos o servicios o es carente de elementos que lo hagan intrínsecamente distintivo, puede ser registrable si adquiere un carácter distintivo mediante el uso. (Alberto Casado Cerviño y otro, 1994).

La Comunidad Andina con estas disposiciones da un gran paso e introduce la distintividad adquirida como requisito, lo que posibilita el registro de un signo que pese a su carácter no distintivo en un inicio, con su uso se genera la distintividad necesaria para que éste pueda cumplir su función indicadora de su origen empresarial.

3.4.- El Desarrollo del Trade Dress en América.

“La Función del artista creador consiste en hacer las leyes, no en seguir las leyes ya existentes”

Ferruccio Busoni

Si bien el Trade Dress ha sido tratado por muchos países, casi ninguno de estos ha desarrollado una definición y aplicado a sus legislaciones, es así que se distinguirá cómo esta figura ha sido protegida alrededor del mundo:

En el Ecuador el desarrollo de la ley de propiedad intelectual ha ido en aumento, es así que la CODIFICACION DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL No. 22 En su artículo 235 acertadamente establece:

“Se considera apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un establecimiento comercial, que lo identifiquen y distingan en la presentación de servicios o venta de productos.”

Dando una figura que puede ser asimilada como *Trade Dress*, sin embargo en los requisitos para su registro establece, que los signos deben ser susceptibles de representación gráfica, lo que limita a la esencia del *Trade Dress*, sin embargo este avance logra una mejor protección para los derechos de la protección industrial.

²² Publicada en el suplemento del registro Oficial 426, de 28 de diciembre del 2006.

La apariencia distintiva posibilita el registro de lo que se podría concebir como marcas no comunes, sin embargo en la práctica esta figura responde a la necesidad de registro de locales comerciales tanto de su exterior como de su interior, sin tomar en cuenta aspectos importantes para un servicio, como por ejemplo, la música, la iluminación, el uniforme y demás elementos que pueden ser usados para atraer clientes, empero estos podrían ser protegidos utilizando la flexibilidad de éste artículo con el requisito de probar que son suficientemente distintivos. Adicionalmente la norma mencionada nos establece que esta figura será susceptible de protección como para los nombres comerciales, es decir, que su derecho nace del primer uso sin el presupuesto de un requisito.

En el ordenamiento jurídico de Chile, se ha desarrollado formas de proteger esta figura tanto en el ámbito del Derecho Económico como en el penal. La Ley de Propiedad Industrial chilena²³ en su artículo 19 dispone:

“Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones

²³ 23 Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial (Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado aprobado por el Decreto Ley N° 3)

de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional.”

Este artículo establece la posibilidad de registrar a un Trade Dress como una marca de manera tal que si no tiene una distintividad inherente ésta a su vez puede ser registrada si aquel símbolo que se pretende proteger, adquiere distintividad con su solo uso, este gran avance extiende el derecho de marcas para la protección del *Trade Dress*, no obstante de manera general el legislador, da libertad al administrador de justicia para la interpretación de esta norma, lo que veremos a continuación es contraproducente.

Un avance diferente es que la normativa ya mencionada en su artículo 28 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, sancionando esta práctica, que da un precedente para la sanción de esta práctica sin vincularla al régimen de competencia desleal.

El caso de Uruguay no es muy diferente; la esencia de esta figura nace por primera vez en 1994, con 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).

Posteriormente en 2004, la ley 17011 en su artículo 14 pretende dar 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.”*, con esto se aspira limitar las prácticas desleales, y genera un derecho a aquel que ostenta el derecho.

La ley y la jurisprudencia del país sostienen la necesidad de que los elementos que en su conjunto se pretendan registrar, posean, en conjunto una distintividad capaz de vincular a el producto o servicio con su origen; un caso de protección del Trade Dress, desarrollado en este país es la de la del caso Ferrero Roche vs Love Story, mediante la cual el famoso chocolate y su distintiva envoltura fue copiada, no únicamente la forma de presentar el producto sino la forma que de composición del producto en sí, lo que ocasionó una demanda civil.

El 5 de setiembre de 2012 fue resuelta mediante el fallo en contra de la marca Love Story, la cual prescribe: *“acogiendo la demanda y condenando al demandado al cese de uso de la marca Love Story 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.

En México la ley de propiedad industrial del 27 de junio de 1991 no contemplaba protección alguna que se acerque a la figura del Trade Dress, no es sino hasta la reforma de 2006 que se desarrolla esta figura, la cual en su, artículo 213 logra estipular 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”.

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.

En el caso de Argentina como algunos países de Latinoamérica el uso de la marca únicamente se da si se cumple los presupuestos establecidos en los primeros tres artículos de la Ley 22.362 los cuales definen cuales son los signos que pueden o no ser registrados como marcas, y así obtener la protección legal.

La regla básica es que cualquier signo que tenga aptitud para distinguir productos o servicios es registrable, salvo que se encuentre incluido dentro de las prohibiciones establecidas en la ley, y el ordenamiento jurídico argentino acuña el sistema atributivo del registro marcario, es decir que a diferencia del sistema ecuatoriano y norteamericano el derecho de acción nace con el registro de la marca, y estos signos distintivos no están definidos de manera taxativa, así por ejemplo el artículo 1 de la ley ante citada establece:

“Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; la combinación de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias, los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad”.

Algo que diferencia esta legislación es que no se estipula lo que en las anteriores, la capacidad de ser susceptible de representación gráfica, y para enmendar posibles vacíos en su parte final establece otro signo con tal capacidad, donde da apertura a los signos no tradicionales.

En conclusión podemos apreciar que los avances en cuanto a la protección de los derechos de propiedad industrial en varios de los países de habla hispana ha ido en aumento; sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer.

Como se ha demostrado el caso particular Ecuatoriano la ley 13 contempla una figura similar al *Trade Dress*, sin embargo esta invocación no se ha puesto en práctica, pues no se ha socializado en la medida correcta y los administrados de éste país no pueden identificar ni entender su alcance y su definición.

CAPITULO IV

4.1.-LA COMPETENCIA DESELEAL.

“El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos.”

Immanuel Kant

Con el desarrollo de la economía evoluciona el derecho a la par, siendo éste el resultado de cada realidad, es así que en el siglo XX, el Estado se enfoca en crear normas para la regulación y protección del derecho económico. Para esto tenemos que entender que el Derecho Económico es producto de la relación de tres elementos; éstos son: realidad económica de un país, el elemento político, y el elemento legislativo, cuyo fin primordial es el aseguramiento y regulación de la competencia.

La competencia es la piedra angular para el desarrollo del comercio y por ende de la economía; para entender cómo funciona la restricción de la competencia desleal, es necesario esclarecer en que consiste el derecho económico.

El Dr. José Vicente Troya, señala que: *“(...) el Derecho Económico es el conjunto de normas que pertenece preponderantemente al derecho público y que tiene por objeto regular la intervención y participación del Estado en la economía (...)*” (Troya, 2006 pág. 29).

La regularización de la competencia nace de la necesidad de poner un alto a las actuaciones desleales y deshonestas de participantes dentro del mercado, pero debemos entender a la ley de defensa a la competencia, íntimamente vinculada a la defensa al consumidor, puesto que tanto las empresas productoras y fabricantes de un producto como los consumidores finales son elementos del comercio, y si se pretende confundir, o atraer clientela a través de prácticas desleales a la libre competencia, esto afecta no solo a los fabricantes sino al consumidor, por tanto no podemos concebir la defensa al consumidor sin la restricción de la competencia desleal.

Es primordial desarrollar la importancia que tiene las restricciones a la competencia desleal, pues si bien la presente investigación se trata de definir y explicar porque es necesario normalizar la figura del *Trade Dress*; está pues también relacionado con la forma de la defensa a esta figura, que es en esencia el ejercicio de la justicia y el control concreto de la norma comunitaria andina.

4.2.- La Restricción de la Competencia desleal en la Decisión 486.

“(…) la competencia desleal no tiene como bien jurídico protegido un aporte intelectual (obra, invención, marca), ni atribuye un derecho subjetivo que implique un monopolio de explotación sobre una creación determinada o un bien inmaterial autónomo, pues su regulación legal está dirigida a obtener una abstención respecto de ciertas conductas que, al atentar contra la ética comercial o industrial, lesionan, tanto al empresario honesto como a la fe pública y a los derechos del consumidor.” (Ricardo Parilli, 1998, pág. 57), la Decisión 486 dispone un título exclusivamente para tratar la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial la cual en su artículo 258 preceptúa: *“Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.”*

Por usos y prácticas honestos se debe entender cualquier actividad vinculada al comercio que no perjudique ni intente perjudicar la libre competencia; de igual manera con respecto a este concepto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que *“son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.”* (1999).

En el artículo 259 de la referida ley establece de forma taxativa los actos que constituyen competencia desleal de la siguiente manera:

“Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

a) 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,

b) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,

c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”²⁴

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de los Actos de Competencia Desleal, sostiene que la finalidad de esta se divide en dos aspectos generales: el primero radica en la tutela y la protección de los intereses y derechos de los empresarios, puesto que éstos podrían ser vulnerados por los actos indebidos de los competidores en el mercado; y , el segundo y comúnmente olvidado la defensa de la posible afectación o daño que puede ocasionar a los consumidores o usuarios finales. (GRUPO CBC S.A. contra Fabián Orlando Flórez Guarín, 2014)

²⁴ Decisión, 486 de la comisión de la Comunidad Andina, suscrito el 14 de septiembre del 2000.

Si bien la norma dispone 3 modalidades de competencia desleal debemos ver que los actos de competencia desleal abarcan muchos más; por lo que debemos determinarlos por su objetivo de infringir o potencialmente infringir derechos de los consumidores y de los competidores, y a pesar de que todas son en igual medida importantes en establecer los actos que son contrarios a las prácticas honestas, para esta investigación nos centraremos en el estudio del literal “a” del mencionado artículo, ya que el *Trade Dress* está vinculado de manera directa con esta letra que establece los límites al derecho de imitación, entendido ésta de dos maneras.

Primero, el deber respetar la propiedad intelectual de terceros y segundo, un deber de diferenciación del empresario en observancia de la buena fe comercial, evitando caer en actos de competencia desleal por confusión, imitación sistemática o explotación indebida de la reputación ajena²⁵, para efectos de la vinculación del *Trade Dress* con los actos de competencia desleal especificaremos dos conductas;

4.3.- La Confusión.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “*cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica*”. Por lo que el rasgo esencial de una marca es, como se mencionó anteriormente, la distintividad que

²⁵ La Resolución 1091-2005/TDC del Indecopi (caso Bombos contra Renzo’s) dio lugar a este precedente de observancia obligatoria aplicable a todos los casos de actos de confusión.

representa tanto para poder diferenciar un competidor de otro; como para impedir que marcas idénticas sean registradas.

En un concepto fácil de manejar: La confusión lleva a que signos que por su parecido, generan en la mente del consumidor una idea errónea o engañosa sobre el origen del producto.

En el *Trade Dress*, se dan tres casos en particular, por un lado la posibilidad de confundir la forma de brindar un servicio, en concreto de un establecimiento comercial, (véase el caso de Two Pesos. INC vs Taco Cabana. INC), la forma de un producto (véase Caso Walt- Mart Stores Vs Samara Brothers) y el packaging la forma de presentar un producto, véase el caso (ZONIA (mixta) proceso 66-IP-2014 del. Tribunal de la Comunidad Andina), como se trató antes para que un producto o servicio sea susceptible de protección debe tener como requisito indispensable que tenga capacidad distintiva, sin este requisito aparte de lo ya mencionado se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error.

Respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar, este acto que se enmarca dentro de la restricción de competencia desleal consiste en llevar al consumidor a errar y así, aprovecharse del esfuerzo ajeno, y de la fama que durante años se va adquiriendo, esto con el propósito de captar más clientela.

Debemos tomar en cuenta que, si una marca está bien posicionada en el mercado, es por la calidad del producto o servicio, por lo que los consumidores lo prefieren, si un fabricante lleva a error a un consumidor puede darse el caso de que éste no cumpla con los estándares de calidad de aquel que lo consuma perjudicando en lo principal al consumidor del producto por no comprar lo que pensaba comprar y segundo dañando la reputación del fabricante original, en cualquier lugar, estos actos perjudican la competencia de un mercado y desestabilizan el correcto funcionamiento del sistema económico.

El *Trade Dress*, como lo hemos tratado consiste en un conjunto de elementos que visten un producto y lo distinguen para así vincularlo con su fabricante o proveedor, por lo que la confusión es un acto que perjudica de manera directa a esta figura.

4.4.- La Dilución.

Debemos partir en diferenciar este acto de la confusión, si bien la confusión consiste en llevar al consumidor a error ya sea por presentar un producto o servicio con similares características para aprovecharse de la reputación ajena; la dilución consiste en el registro de una marca similar con el mismo fin, pero si bien el signo o marca distintiva es similar, no está vinculado al producto o servicio del fabricante originario.

“(…) la doctrina de la dilución implica ir un paso más allá en la protección de marcas. Se protege un signo distintivo contra la existencia de otro similar, pero sin tomar en cuenta el principio de especialidad (…)”, en conclusión lo que busca la protección contra esta figura es que fabricantes o proveedores, protejan sus signos distintivos o marcas impidiendo el registro de alguna marca similar pero, a diferencia de la confusión deben existir algunos requisitos:

Primero, que aquella marca sea notoriamente conocida o famosa dentro de un mercado y que dicha marca similar que se pretende registrar se vincule a un productor o vendedor de otro producto o servicio, es así por ejemplo el caso de “*Augusta National Golf Club*” contra L.P G.A, ubicado en la ciudad Augusta, Georgia, Estados Unidos, “Augusta National Golf Club” es uno de los más prestigiosos y exclusivos clubes de golf no solo de Norteamérica, sino de todo el mundo, propietario de la marca "Masters" utilizada para promover y auspiciar torneos de Golf, esta compañía prohibió que la palabra "Masters" sea usada por otra institución para llamar a un torneo de golf, ya que si se permitía el uso el impacto de esta marca se empañaría progresivamente, hasta que el golpe en la mente del consumidor de la marca "Masters", se desvanecería es por esto que protegió su marca en las leyes Federales para la protección de esta marca en todo Estados Unidos. (Owen, 2003).

Se puede concluir que a diferencia de la confusión la protección contra la dilución protege no de manera exclusiva pero sí en general a los titulares, sin embargo este acto desleal puede producir diferentes resultados, uno de estos es, por ejemplo cuando un signo distintivo similar se usa para expedir productos o servicios de pésima calidad, de tal manera que el público consumidor asociará la mala calidad aún si fuere de otro producto, con la del titular de la marca original.

Puede darse el caso también que si una marca utiliza un acto de dilución para aprovecharse del prestigio ajeno, el producto de éste sea ofensivo o poco usual o inferior al del titular original. Para poner un ejemplo, en el centro de Quito, existen varios locales comerciales los cuales ofrecen productos de muy bajo costo pero de mala calidad; ofrecen entre otros productos, pantalones vaqueros, o común mente conocidos como jeans, al pasar por ahí me di cuenta que la marca de uno de estos pantalones era Rorelx jeans, y sin embargo tenía como fondo la corona y el diseño de la muy conocida marca de Relojes, a la que ya deben haber identificado, esto produce que aunque no sea de manera directa el golpe de esa marca de relojes pierda su impacto y exclusividad.

Otro tipo de resultado puede darse por el conocido *blurring* o empañamiento, mediante el cual una marca o signo similar a una marca famosa o prestigiosa es registrada aun si se registra para productos no competitivos, y a diferencia del caso

anterior no produce su denigración, este produce su erosión de su unicidad y concentración, a manera de ejemplo hay palabras en nuestra lengua que cuando se las escucha se las asocia con sentimientos y tienen un impacto fuerte, pero si estas palabras como, “te amo”, “te odio”, son reproducidas, o pronunciadas de manera repetitiva pierden su impacto. Pasa lo mismo el resultado en esta figura, ya que si una marca es distintiva produce que lo asociemos con un producto en particular.

A manera de ejemplo la marca “Vans” para calzado casual. Si en aprovechamiento de la fama que esta marca tiene por ser cómoda es víctima de *blurring*, se registran marcas similares para crear muebles de sala, cafeterías, y revistas, motivo por el cual al presenciar la palabra “Vans” el consumidor asociará la marca con un sin número de productos, lo que causa un perjuicio para el titular.

En conclusión, estas conductas o actos de competencia desleal provocan la pérdida de asociaciones positivas de los consumidores con el titular de una marca o signo distintivo, de manera que afecta la figura del *Trade Dress*; en la medida que ésta no está exenta de ser infringida.

Las normas restrictivas a la competencia desleal se encuentra estrechamente ligadas a las de propiedad industrial como lo hemos visto en la Decisión 486, de manera que es indispensable la primera para delimitar, explicar y definir lo que se pretende

proteger, y la segunda para prohibir actos que lesionen o pretendan lesionar la primera.

CAPITULO V

5.1.-La necesidad de Regular el Trade Dress.

“La gente tiende a olvidar sus deberes, pero recuerda sus derechos.”

Indira Gandhi.

El hombre es un ser social y por ende no puede concebir su vida sin la pertenencia a la sociedad; es por la necesidad de la vida en sociedad que nacen las normas para que la conducta del hombre sea regulada. El hombre cede parte de su libertad²⁶, para poder adecuar su conducta a la sociedad, ésta crea los distintos tipos de normas para un convivir armónico y pacífico, pero las normas no son únicamente de carácter jurídico pues existen también normas de carácter moral, religioso ético y los llamados convencionalismos sociales o las normas sociales.

Estas normas son creadas en virtud del comportamiento de los hombres, existen diferentes elementos y características que hacen que los seres humanos por diversas razones no siempre actúen de manera armónica con la sociedad y realizan actos que perjudican o dañan un convivir pacífico, es por esta razón que se genera la necesidad de

²⁶ El contrato social, es un libro escrito por Jean-Jacques Rousseau y publicado en 1762. Es una obra sobre filosofía política y trata principalmente sobre la libertad e igualdad de los hombres bajo un Estado instituido por medio de un contrato social.

la creación de normas que tipifiquen la conducta del ser humano, para así evitar lo que la sociedad considere dañino, y a su vez para sancionar aquella conducta.

Pero las normas más eficaces las que tiene coerción y validez en la sociedad son las normas jurídicas, aquellas positivizadas en un cuerpo normativo; este tipo de conductas van evolucionando a la par con la sociedad; por lo tanto las normas van cambiando y adecuándose a las exigencias de la sociedad.

Con este antecedente tenemos que considerar que el *Trade Dress*, es efectivamente el producto de la creatividad del hombre, sus ideas y pensamientos plasmados de manera material que favorecen a su estrategia de comercio generan un derecho y se ha visto éste derecho debe estar vinculada de manera directa con la protección de la Propiedad Industrial, para así declara el derecho de una persona; con esto se garantiza de mejor manera los derechos del titular en un primer momento.

Al declarar su derecho le es exigible los mecanismos de protección de éste, con esto evitamos las prácticas de competencia desleal, las conductas del hombre dañosas para el libre desarrollo de la economía, esto está estrechamente ligado con la defensa del derecho al consumidor.

El Tribunal de Justicia la Comunidad Andina antes del análisis de esta figura y su importancia de manera anticipada sostiene:

“(…) la apariencia del producto, conocido en otras legislaciones y en la doctrina como el “Trade Dress”, figura que por cierto no está como tal contemplada en la Decisión 486, lo cual no le resta importancia como para que pueda ser incorporada y analizada como uno de los eventuales aspectos relacionados con la competencia desleal.” (HARINERIA DEL VALLE S.A. vs SIC, 2014)

El Tribunal Comunitario reconoce la importancia de ésta figura para su protección para que no sea susceptible de prácticas consideradas de competencia desleal. Y no es este el único caso pues existen varios en los cuales se hace énfasis en la omisión por parte del legislador para regular esta figura; es por eso que, se ha visto en la necesidad de motivar la protección de esta figura vinculada al derecho marcario.

Si esto continúa será contraproducente, toda vez que las interpretaciones prejudiciales y los fallos comunitarios andinos en general responden a realidades de un caso particular, y para cada caso se requiere una investigación y un análisis individual.

Si el Tribunal continúa llenando los vacíos de la Decisión 486 con doctrina a la larga esto creará un perjuicio ya que puede llegar a un punto en que la jurisprudencia que se determine no sea igual una que otra generando una inconsistencia en la administración de justicia y por tal un perjuicio para aquel que ha tenido una respuesta menos benigna o contraria.

Esto sin duda genera una necesidad, la necesidad de crear una norma, una norma que explique o defina en qué consiste esta figura, los requisitos para su registro dando la importancia que precisa y por tal evitar arbitrariedades ni errores pues como bien sabemos el fundamentar en derecho con teoría y doctrina si bien es benigno para una buena motivación de una resolución tenemos que tomar en cuenta que cada autor tendrá una idea diferente, mientras que una norma positiva si bien se puede interpretar su campo de inteligencia es concreto, y goza de solidez, continuidad, y perpetuidad en el tiempo, evitando que el operador de justicia cometa errores u arbitrariedades.

Ahora bien, si esta figura es individualizada en la decisión 486 contribuirá a disminuir las prácticas de competencia desleal, en la medida en que: si algo consigue una norma, es ser de conocimiento público y obligatorio para los administrados, con esto los actos que configuren *Trade Dress*, no pasarán desapercibidos y los titulares de los derechos de propiedad industrial podrán acceder a las protecciones que éstos les brindan. Esto cumple con el fin de la norma el cual es el de protección, y en este caso al correcto funcionamiento del sistema económico mediante las acciones y recursos ya mencionados en el capítulo dos de la presente investigación. Y por el otro lado la finalidad preventiva de la norma, la finalidad de las leyes es contribuir al logro del bien común de las personas que forman parte de una sociedad organizada.

Es por eso que parte de la necesidad de regular esta norma se ve involucrada en la importancia de la norma jurídica per se, con eso podemos profundizar sobre sus características así:

La **generalidad**, las normas son para todos y en este caso deben ser cumplidas por todos los países miembros, sin excepción.

La **obligatoriedad**, suponiendo un carácter imperativo-atributivo, significa que la norma jurídica no únicamente genera derechos para los individuos sino que genera en todos una serie de deberes jurídicos de hacer o no hacer por parte de los países miembros.

La permanencia, esto quiere decir que cuando se las promulga no tienen una fecha de vencimiento, por el contrario, su duración será indefinida en el tiempo hasta que un órgano competente determine su derogación por alguna causa valedera y previamente convenida;²⁷

Y una de las características más importantes para establecer la necesidad es el carácter **abstracto e impersonal**, que tiene la ley lo que implica que una ley no se crea para resolver un caso en particular, ni una situación individual, sino que es aplicada para todo caso previsto por su ámbito de aplicación.

²⁷ <http://www.definicionabc.com/derecho/ley.php> extraído el 9 de febrero de 2015

Y, por último se **reputa conocida por todos**, por lo cual nadie podrá argumentar que no la cumplió por desconocimiento.

La necesidad de reglamentar esta figura se ve reflejada en la garantía de la defensa al consumidor, pues no se puede asimilar la una sin la otra, si bien en un principio la restricción a la competencia desleal tiene como primer objetivo la protección del derecho del titular para evitar que éste; o bien se apropie de la reputación y la fama que ha ganado el titular, o bien dañe la fama y la reputación adquiridas, en el supuesto de que los consumidores la asociaren con un mismo origen. Al final es el consumidor el último eslabón del sistema económico ya que es el que compra el producto o el bien y genera la ganancia al titular de la marca, al inducirlo a error causa un perjuicio de manera directa para éste también. Es por eso que el titular tiene como primer objetivo el de captar clientes; que los identifiquen por la calidad de su servicio, eso constituye la buena reputación.

Si se dan prácticas de competencia desleal, el consumidor cae en error o engaño lo que lo lleva a consumir un producto pensando que es otro, o de otra persona, lo que le genera un perjuicio.

CONCLUSIONES.

- Debido a la importancia que tiene la Comunidad Andina de Naciones por ser un ente supra nacional, por sus principios de aplicación inmediata, efecto directo, y supremacía que generan un carácter vinculante para los países miembros, y debido a sus competencias en la materia para a través de las acciones y recursos dirimir controversias y servir de órgano intérprete en materia de propiedad intelectual. Esta investigación se desarrolló con una proyección de manera comunitaria.
- La propiedad industrial es un área del derecho de propiedad intelectual que debe ser constantemente materia de análisis por parte no sólo de la Comunidad Andina sino de los países miembros por su trascendencia e importancia en el sistema Económico de cada País miembro.
- El Trade Dress es una figura que se enmarca en las marcas no tradicional el cual se ha desarrollado y va adquiriendo cada vez más importancia a nivel mundial.
- El Trade Dress es una figura que merece ser regularizada debido a las necesidades que surgen de la sociedad para la permanencia de un sistema

económico armónico y que tienda a la protección de la competencia como eje del desarrollo.

- El Trade Dress debe ser entendido de manera individual y no como un elemento del derecho marcario y mucho menos de la marca tridimensional pues sus elementos y requisitos de protección lo vuelven una figura autónoma.
- La doctrina y la teoría nos enseñan de manera reiterada que un signo puede ser susceptible de registro mientras se pruebe su distintividad, sin embargo la importancia radica en demostrar su función de identificación con su origen empresarial.
- El Trade Dress no se ha desarrollado en gran medida en Sudamérica por lo que esta investigación en sí, constituye un gran avance para los derechos de propiedad industrial, lo que busca es tener un concepto en común para el entendimiento de esta figura y su importancia.
- Las Restricciones de las prácticas de competencia desleal son el método de coacción para contra quienes quieren atentar en contra del sistema económico cuyo fin primero es la de beneficiarse de la reputación, fama y buen nombre

ajenos para incrementar sus ganancias pero lo que a su vez crea un perjuicio de manera directa al consumidor de dicho producto por inducirlo a error o engaño.

- Establecer la Necesidad de regular esta figura, es el primer paso para lograr la normalización del *Trade Dress*, y así mejorar la defensa al consumidor y garantizar en mejor medida la restricción de las prácticas de competencia desleal.

RECOMENDACIONES.

- Ante todo debemos dar un término en castellano al *Trade Dress*, para tener un mayor sentido de pertenencia, y del desarrollo de esta investigación. El término más acertado para definir esta figura es “Apariencia Distintiva Comercial” pues es la esencia de lo que significa esta figura.
- Adicionalmente este término acuñado debe ser igual para los países de habla hispana para que haya uniformidad en el entendimiento de esta figura.
- Dar mayor importancia a esta rama del derecho, pues gracias a su estudio se podrá profundizar y aportar de mejor manera al sistema económico.

PROPUESTA.

Más allá de determinar las necesidades y los beneficios que tiene el regular esta figura, la presente investigación genera una propuesta de norma para, como ya se ha visto generar la posibilidad de incluirse o ser contenida dentro de la Decisión 486 del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina debido a su importancia, la presente propuesta deberá establecerse de la siguiente manera:

Título XIV De la Apariencia Distintiva Comercial,

Capítulo I

Art.... Se considerará como Apariencia Distintiva Comercial, el conjunto de elementos que en su totalidad forman un producto o un servicio, y que combinados generan una percepción distintiva en la mente del consumidor.

Art... Del Registro de la Apariencia Distintiva Comercial.-podrá ser susceptible de protección como Apariencia Distintiva Comercial aquel conjunto de elementos que:

- a) sea inherentemente distintiva en el mercado, o posee un significado secundario.
- b) Se identifique cuáles son los elementos o atributos particulares que constituyen la imagen o apariencia protegible.
- c)Que se demuestre que apariencia es ante todo no funcional.

Respecto del procedimiento de registro y subsiguientes, se estará a lo establecido en el Título VI de las Marcas.

Bibliografía.-

- Real Academia de la Lengua. (1970). *Diccionario de la Lengua Española*. Madrid: Espasa-Calpe S.A.
- Proceso 38-IP-98 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 22 de enero de 1999).
- Wal-Mart Stores, Inc v Samara Bros. Inc (Tribunal del Circuito 1999).
- Resolución 447-2002/TPI-INDECOPI , expediente 112398-2000 (INDECOPI 13 de mayo de 2002).
- Marca Tridimensional en forma de Botella, 194-IP-2005 (Tribunal de la Comunidad Andina 16 de febrero de 2006).
- Figura de un Cisne + COSMETICS, PROCESO 073-IP-2007 (Tribunal de la Comunidad Andina. 2 de octubre de 2007).
- 2730-2012/CSD-INDECOPI, 2730-2012/CSD-INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. 17 de agosto de 2012).
- EMARAN S.A.C. vs INDECOPI, 234-IP-2013 (Tribunal de la Comunidad Andina 13 de mayo de 2014).
- GRUPO CBC S.A. contra Fabián Orlando Flórez Guarín, PROCESO 176-IP-2013 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 21 de mayo de 2014).
- HARINERIA DEL VALLE S.A. COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 66-IP-2014 (Tribunal de la Comunidad Andina 19 de junio de 2014).
- HARINERIA DEL VALLE S.A.vs SIC, 66-IP-2014 (TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD ANDINA 19 de JUNIO de 2014).
- Tuco Batan (mixta), PROCESO 234-IP-2013 (Tribunal de la Comunidad Andina 13 de mayo de 2014).
- Andina., T. d. (s.f.). *Tratado de Creación del Tribunal de la Comunidad Andina*. .
- Cartagena, A. d. (1969). *Acuerdo de Cartagena*. Colombia.
- CORROZA, B. (1978). *Tratado de Derecho industrial*. Madrid: Civitas.
- FERNÁNDEZ, R. (18 de ENERO de 2008). *PROFESORADO/RICARDO/RevMag2000/RevMag2000.htm*. Recuperado el 06 de SEPTIEMBRE de 2014, de PROFESORADO/RICARDO/RevMag2000/RevMag2000.htm: <http://www.uclm.es>
- Jorge, O. (2006). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Lexis Nexis.
- Lanham Act § 15, 15 U.S.C. § 1057(c), Trademarks (Ley Federal).

- Laurence R. Helfer, K. J. (2013). *Inter American Debeloped Bank*. Recuperado el 24 de febrero de 2015, de <http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/11741.pdf>
- Mc CARTHY, J. T. (2012). "*Mc. Carthy on Trademarks and Unfair Competition*". Clark Boardman: Clark Boardman.
- Meza, W. A. (febrero de 2010). "REGISTRANDO LO IRREGISTRABLE". *Articulos Estudiantiles USMP*, pág. 2.
- Naghi, N. M. (2005). *METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN*. (L. S.A., Ed.) Mexico DF, Mexico.
- Organización Mundial sobre Propiedad Intelectual. (2014). *Publicación de la OMPI N° 450(S) ISBN 92-805-1157-0*. Ginebra, Suiza.
- Otamendi, J. (2002). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Abeldo-Perrot .
- otro, A. C. (1994). *GATT y propiedad industrial*.
- Owen, D. (2003). *The Making of the Masters: Clifford Roberts, Augusta National and Golf Most Prestigious Tournament*. . New York .
- Ricardo Parilli. (1998). *Derecho de Autor*,. Venezuela.
- Sena, G. (2011). *El Trade Dress o estilo comercial*. Buenos Aires.
- Tamayo y Salmorán, R. (2015). *El Concepto de Sistemas Jurídico*. Mexico DF: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
- Troya, J. V. (2006). *Estudios de Derecho Económico*. Quito: Corporación Editorial Nacional.
- Walter Kaune Arteaga y Otros. (Agosto del 2004). *Testimonio Comunitario*. Quito, Ecuador: Artes Graficas Señal.
- West's Encyclopedia of American Law. (12 de noviembre de 2014). Trade Dress. Estados Unidos.

