
DERECHO DE MODA Y LAS ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN: ¿ES POSIBLE PROTEGER DE MANERA INDIVIDUAL LA FIGURA DEL “*TRADE DRESS*” EN CHILE?

Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas.

Profesor guía

Tomás Goñi Price

Autora

Mailyn Layana Sepúlveda

Valparaíso de Chile

Julio 2023

Agradecimientos.

A mí profesor guía Tomás, por orientarme y guiarme en el proceso. Sin sus comentarios y sugerencias este trabajo no sería posible.

A Carolina, gracias por compartir conmigo tus conocimientos. Sin duda tus clases fueron un aporte y motivación para llevar a cabo esta investigación.

Dedicatoria.

Este trabajo se lo dedico primeramente a mis padres Glenda y Gustavo. Gracias por la infinita paciencia, el amor, la contención y compañía en cada paso. Contar con su apoyo es la base para iniciar y culminar cada etapa de mi vida.

A mis hermanos Javiera y Benjamín, por ser la motivación diaria y el impulso a seguir y no rendirme.

A Nicolás, mi compañero durante estos años, gracias por tú amor, paciencia y por transmitirme la fortaleza necesaria siempre.

Resumen del proyecto.

El proyecto es impulsado por un tema que está latente en la comunidad y se relaciona con lo que hoy en día se denomina “Derecho de la moda”.

Se podría pensar que la moda es tema de interés sólo para quienes se dedican a la respectiva industria, sin embargo este último tiempo, sobre todo en países del continente europeo y más fuertemente en países como México y Brasil en lo que a Latinoamérica respecta, ha surgido esta corriente de Derecho de la moda.

Muchas veces el mundo de la abogacía percibe el Derecho de la moda como una rama ajena totalmente al derecho, más esto no es realmente así, ya que en él confluyen distintos temas o áreas del derecho en sí, tales como: propiedad intelectual, derecho del trabajo, protección al consumidor, tributación, derecho ambiental, corporativo, negocios, entre otros.

Por ello, considero que los puntos centrales a tratar se relacionan principalmente con la protección de las creaciones en la Industria de la moda, más específicamente la protección legal que existe en Chile sobre el “*trade dress*” y a la posibilidad de incluir en este tipo de protección otros signos distintivos que resulten de la misma, que quizás la ley no incluye o simplemente no es taxativa al respecto.

Metodología preliminar.

La investigación la abordaré mediante estudio de doctrina, estudio de la legislación chilena y comparada, así como también a partir de un breve análisis de jurisprudencia.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.	6
CAPÍTULO I: ACERCAMIENTO AL “TRADE DRESS”.	8
1. ANÁLISIS PRELIMINAR.	8
2. TRADE DRESS.	10
2.1 CONCEPTO.	10
2.2 REQUISITOS PARA SU PROTECCIÓN.	12
2.3 CASOS.	13
2.4 CASO CHILENO.	19
CAPÍTULO II: MARCO NORMATIVO.	21
1.LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (17.336).	22
2. LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (19.039)	24
CAPÍTULO III: DERECHO COMPARADO	35
1.EL “TRADE DRESS” EN OTRAS LEGISLACIONES LATINOAMERICANAS.	35
IV. PROPUESTAS.	37
V. CONCLUSIONES.	38
BIBLIOGRAFÍA	40
JURISPRUDENCIA	42

INTRODUCCIÓN.

La moda y su historia han sido indiscutiblemente trascendentes para la sociedad toda. Un claro ejemplo de esto es la fabricación del nylon en 1930. Esta invención se le adjudica a Wallace Carothers quien desarrolló la invención del nylon en la fábrica DuPont. El nylon se introdujo al público en diferentes productos, sin embargo el producto de mayor éxito serían las conocidas medias o pantys. (Nylon, 2023) Recuperado de <https://quimicafacil.net/compuesto-de-la-semana/nylon>

Este producto vino a revolucionar toda la década de 1930 y 1940 donde las mujeres hacían filas de más de una hora para conseguir sus medias. Luego, producto de la Segunda Guerra Mundial, las medias ya no eran accesible para todas y se convirtieron más bien en un lujo, pues el nylon fue utilizado para la fabricación de paracaídas reemplazando nuevamente a la seda. Así entonces podemos ver cómo la moda es y hace historia.

En cuanto a la industria textil en Chile, encontramos la aparición de las primeras alrededor del siglo XIX, así lo indica un estudio realizado para el programa Asia Pacífico. “Las primeras industrias textiles de Chile inician sus operaciones en el siglo XIX. De hecho, en 1878 existían ocho empresas con una ocupación de 448 trabajadores. En este grupo destaca la Fábrica de Paños Bellavista Tomé abierta en 1868. A inicios del siglo XX, el boom de la industria del salitre propició un aumento de las importaciones de textiles, lo que contrajo el crecimiento del sector, no así el desarrollo de la confección”. (Calvo, 2019, pág. 1)

Chile sufrió un crecimiento en el sector de la importación de textiles, sin embargo eso a su vez trajo como consecuencia el decaimiento de las confecciones nacionales. “En 1914, el vestuario y calzado representaban el 23,2% de la ocupación industrial, mientras el textil alcanzaba el 4,8%.² No obstante, fue en la década del 30 -post la Gran Depresión- donde el sector se reactivó como consecuencia de un cambio del modelo económico, que trajo consigo el fomento de la industria nacional”. (Calvo, 2019, pág. 1)

Actualmente existe en nuestro país un mercado de la moda que se encuentra mucho más desarrollado, además Chile cuenta con un comercio mucho más globalizado permitiendo así que el “*fast fashion*”, si bien ha estado presente, se encuentre tomando aún más fuerza en el retail debido a la alta demanda de los consumidores. Lo mismo ocurre con el mercado de lujo, cuyo consumo se ha masificado este último tiempo debido a la apertura económica que presenta Chile.

En dicho contexto, se vuelve sumamente importante analizar la protección comercial en la industria de la moda. Al referirnos a la moda como un todo, esta abarca tanto los productos textiles, de belleza, accesorios y joyería.

En virtud de lo anterior, es menester aclarar que este trabajo lo acotaré únicamente a la protección comercial de productos textiles, entendiendo por ello ropa, calzado y bolsos excluyendo por tanto completamente a la bisutería, los productos de cosmética y belleza, entre otros.

Me enfocaré principalmente en la moda de autor como en la moda de lujo, pues son ellos quienes tienen mayor interés en dotar sus productos de características que los distinguen de otros semejantes y vuelvan únicos, a diferencia de la moda en masa que es de bajo costo y de manufacturación muy rápida por lo que se reproducen, crean y manufacturan grandes cantidades de un mismo diseño ya que busca adecuarse a las necesidades del consumidor y tendencias del momento.

Respondiendo a dicha necesidad, se desarrolla la disciplina del *Fashion Law*, a saber, el Derecho de la Moda. El inicio del tratamiento formal del *Fashion Law* en Chile puede situarse recién alrededor del año 2013 (Primer Seminario de Moda y Derecho UNAB). Esto, según Enrique Ortega, evidencia lo atrasado que se encuentra en Chile en la materia en comparación con los otros países de Latinoamérica y cómo la mayoría de los abogados chilenos conocen poco sobre esta nueva especialidad.

(Ortega Bustos, 2021) Recuperado de: https://enriqueortegaburgos.com/fashion-law-en-chile-una-mirada/#_ftn1)

El derecho de la moda abarca distintos temas o áreas del derecho tales como: propiedad intelectual, derecho del trabajo, protección al consumidor, tributación, derecho ambiental, corporativo, entre otros. Sin embargo, durante esta investigación me enfocaré principalmente en temas de protección comercial, esto de manera más general, ya que, mediante este estudio iré resolviendo si dicha protección la encontramos en la propiedad industrial, en la propiedad intelectual, o bien puede ser en ambas.

Dentro de las particularidades que presenta la moda para la propiedad intelectual, en el presente trabajo me referiré específicamente a la protección del “*trade dress*”, que en español podría entenderse como “imagen comercial” o más literalmente como “vestido de comercio”.

El Restatement of the law of unfair competition se refiere al “*trade dress*” como: “El diseño de elementos que constituyen la apariencia, imagen de bienes o servicios tal como se presentan a posibles compradores, incluyendo el diseño de empaques, etiquetas, envases, exhibidores, decoración o el diseño de un producto”. (American Law Institute, 1995-2010, pág. 2)

A fin de acotar el objeto y extensión de esta investigación, a pesar de la cantidad de temas atractivos que se presentan en esta área, este trabajo lo desarrollaré a lo largo de únicamente tres capítulos que acoten la materia.

En el primer capítulo comenzaré aclarando algunos conceptos básicos como lo son “*fashion law*”, “*fast fashion*”, me referiré al concepto de “*trade dress*” y sus requisitos para encontrar protección vía esta figura jurídica. También revisaremos jurisprudencia internacional, casos emblemáticos que fueron ayudando a configurar la figura del “*trade dress*”. También veremos un caso chileno bastante reciente y analizaremos qué resolvieron los tribunales chilenos al respecto.

En el segundo capítulo analizaré el marco normativo aplicable al “*trade dress*” en Chile, describiendo de manera detallada la protección que ofrece la Ley de Propiedad Intelectual

(Ley 17.336) y la Ley de Propiedad Industrial (Ley 19.039) y también revisaremos la ley conocida como “Ley corta INAPI” (Ley 21.335) que viene a introducir modificaciones a la ley 19.039 y modernizar el estatuto de Propiedad Industrial.

En este capítulo es donde se presentará el problema en cuestión, a medida que vaya revisando las respectivas normas del ordenamiento jurídico chileno donde se puede enmarcar el “*trade dress*”, iré a la vez demostrado que estas son insuficientes, que el legislador presenta ciertas confusiones al momento de regular esta figura, que la regula más bien de una manera indirecta y en virtud de ello demostraré la necesidad de regular el “*trade dress*” de manera específica y expresa.

En el tercer capítulo tendremos en vista las normas del derecho comparado. Se hará una breve revisión a otras legislaciones latinoamericanas como Brasil, Colombia, entre otras, para contrastar cómo regulan la figura del “*trade dress*” en sus respectivos ordenamientos jurídicos.

Finalmente iré cerrando esta investigación con las respectivas propuestas y conclusiones aplicables al caso.

CAPÍTULO I: ACERCAMIENTO AL “TRADE DRESS”.

1. ANÁLISIS PRELIMINAR.

Previo a referirme a la concepción existente del “*trade dress*”, la funcionalidad de su protección y los requisitos que deben cumplirse para que ésta sea efectiva, es necesario ahondar en cómo esta gran industria de la moda converge con materias de propiedad intelectual y propiedad industrial.

Uno de los factores importantes para la existencia y, por sobre todo, subsistencia de la industria de la moda, tiene que ver con la innovación, con la creatividad a la hora de la creación. En esta industria es muy necesaria la originalidad en las creaciones. Según el Blog de moda Audaces (Audaces, 2023), “Una marca que quiera mantenerse relevante en el mercado necesita ofrecer novedades todo el tiempo para mantener al consumidor interesado. Las tendencias son, en ese sentido, una herramienta óptima ya que **amplían el repertorio creativo** e impiden que la marca se haga anticuada en relación a los deseos del consumidor”.

Recuperado de: <https://audaces.com/es/blog/tendencia-de-moda-5-motivos>

Ahora, teniendo en cuenta la importancia y relevancia que tienen la originalidad e innovación en la industria de la moda, podemos llegar a concluir lo relevante que debiera ser también, brindarle una adecuada protección a los diseños y creaciones. Sin embargo, ocurre muchas veces que esto no es así, las empresas y emprendedores, o bien desconocen las herramientas que tienen para otorgarle debida protección a sus diseños y creaciones o simplemente no parece importante para ellos protegerlas.

Así lo señalan los abogados Cristina Errázuriz y Andrés Melossi en su artículo *Moda y Propiedad Intelectual. Aspectos Legales*. “La moda existe gracias a la creatividad, la que se traduce tanto en la originalidad de los modelos y diseños, como en la logística y plan de negocios que permiten lograr las ventajas competitivas necesarias para el éxito. Todo este capital intelectual que se une a una marca distintiva se convierte en el mayor valor de la empresa de moda. No obstante este hecho evidente, muchos negocios ponen poca atención a la protección de sus activos en materia de propiedad intelectual.” (Errázuriz & Melossi)

Actualmente, producto también de los avances tecnológicos, la industria de la moda se encuentra en una situación crítica que requiere cambios urgentes. “Alrededor del mundo, la Industria de la Moda ha evolucionado exponencialmente durante la última década, agregando nuevas tecnologías en su modelo de transformación y, con ello, nuevos retos sobre la protección a la Propiedad Intelectual de sus creaciones. Ejemplo de esto es la publicación y venta online de diseños de la Moda y que las fotografías de dichas creaciones sean plagiadas desde las redes sociales y colgadas en websites, plataformas y apps de terceros. Nos encontramos ante una pluralidad del riesgo”. (Vigueras, 2019, págs. 1-2)

Uno de los principales desafíos es la proliferación de la piratería, ya que Internet vuelve mucho más simple plagiar los diseños o modelos y permite también vender dichas copias a un precio mucho más bajo. “La Industria de la Moda advierte que está en un punto de quiebre y algo debe cambiar. Principalmente porque la piratería ve simplificado su modelo de negocio a través del plagio de modelos exhibidos en Internet a precios mucho más accesibles para los consumidores, pero que lleva a la quiebra a diseñadores emergentes y a pequeñas y medianas empresas, quienes, además, luchan por ser más creativos, ampliar su oferta, consolidar su marca, gestionar una cadena de suministro, entre muchas otras cosas más”. (Vigueras, 2019, págs. 1-2)

Otro gran problema a enfrentar tiene que ver con lo que actualmente se conoce como “*fast fashion*”. Para entender este problema es necesario saber qué se conoce o entiende como fast fashion, por ende trataré de realizar un acercamiento conceptual a éste.

“*Fast fashion*” es un modelo de negocio en la industria de la moda que se caracteriza por la producción rápida y masiva de prendas de vestir a precios accesibles. Se basa en la fabricación de colecciones de moda de temporada, que se actualizan constantemente para seguir las tendencias actuales. El objetivo principal del fast fashion es ofrecer ropa asequible y de moda rápida a los consumidores, con ciclos de producción y entrega acelerados. Sin embargo, este enfoque a menudo implica prácticas de producción de bajo costo, como la explotación laboral y el impacto ambiental negativo.

Un concepto más técnico y preciso es el que entrega la ONU que entiende este modelo como uno que ofrece cambios constantes en las colecciones y que a su vez alienta a comprar y desechar la ropa con mayor frecuencia generando un impacto ambiental negativo debido a la contaminación producida por la cantidad de desechos textiles.

“El modelo dominante en el sector es el de la “moda rápida”, que ofrece a los consumidores cambios constantes de colecciones a bajos precios y alienta a comprar y desechar ropa

frecuentemente. Como consecuencia, la producción de prendas de vestir se duplicó en el periodo de 2000 a 2014. Muchos expertos, incluidos los especialistas de la ONU, consideran que esta tendencia es responsable de **una amplia gama de efectos negativos en el ámbito social, económico y ambiental**, y subrayan la importancia de garantizar que la ropa se fabrique de la manera más sostenible y ética posible”. (Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2019)

Estas serían algunas de las consecuencias, que los cambios sean rápidos y constantes, que por lo demás sean cambios pequeños sin mucha significación pero que de igual manera incentivan al consumidor a seguir comprando e incluso más, a seguir comprando con mayor frecuencia para siempre estar al día con las tendencias y la ropa de temporada. Un autor que se refiere a estos cambios módicos y rápido es Edward Sapir.

“Debido a que los cambios han sido módicos y han preservado la arquitectura de conjunto del traje, las renovaciones han podido acelerarse y provocar «furores». Es cierto que la Moda conoce también verdaderas innovaciones, pero son mucho más raras que la sucesión de pequeñas modificaciones de detalle. La lógica de los cambios menores es lo que caracteriza propiamente la Moda; ésta es, según la expresión de Sapir, ante todo "variación en el seno de una serie conocida”. (Sapir, 1967, pág. 166)

Pero cuál es el origen de este modelo de negocio que predomina en el sector de la moda. El “*fast fashion*” encuentra sus orígenes en España, en la reconocida marca de ropa española llamada Zara, una de las tiendas íconos del modelo “*fast fashion*”

“El creador del fenómeno y modelo de negocio del “*fast fashion*” fue Amancio Ortega Gaona, dueño de la compañía Inditex y de la marca Zara en Galicia, España. Este fenómeno de producción de Moda se basa en vincular los deseos del cliente con las prendas creadas por los diseñadores, hacer una integración vertical,³³ y manejar producciones rápidas con muy bajos costos”. (Vigueras, 2019, pág. 17)

2. TRADE DRESS.

2.1 CONCEPTO

Este término tiene diversas concepciones dependiendo de cada legislación y, por supuesto, de los distintos autores que se refieren al tema en cuestión. Sin embargo, el “*trade dress*” no ha sido ampliamente desarrollado en nuestro país, por tanto, los mayores aportes los he obtenido de fuentes extranjeras.

Dicho esto, preferentemente me referiré a este término en su concepción anglosajona, pues el “*trade dress*” tiene su origen en la jurisprudencia de los tribunales y de las cortes estadounidenses, así debido a que el “*trade dress*” es desarrollado jurisprudencialmente, me acotaré a revisar qué dice la normativa estadounidense al respecto.

“ 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.” (Berrzueta, 2015, pág. 34)

De lo anterior entonces podemos inferir que si bien no se encuentra de manera específica y determinada en qué consiste la figura, de igual manera esta encuentra protección por medio de la ley de competencia desleal estadounidense.

Ahora, para entender esta figura de manera un poco menos indirecta y más expresa, acudiré a lo que establece la Comunidad Andina sobre el “*trade dress*”, pues me parece que es una concepción bastante acertada y dice lo siguiente: “El *trade dress* puede incluir rasgos del producto tales como el color, tamaño, diseño, etc., o inclusive del servicio, tales como rasgos arquitectónicos, el menú o la disposición de elementos en el local.

Por lo tanto, el “*trade dress*” consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor” (Proceso 66-IP-2014. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. P.20-21)

En conclusión se puede concebir el “*trade dress*”, como aquel que se refiere a los elementos distintivos y no funcionales de la apariencia visual de un producto o de su empaque, que identifican y diferencian a un negocio o marca en particular. Esto incluye características como el diseño, la forma, los colores, los gráficos y otros elementos visuales que contribuyen a la identidad y reconocimiento de un producto o servicio en el mercado.

El “*trade dress*” tiene como objetivo proteger la imagen y la identidad visual de una empresa, evitando la confusión con competidores y brindando una asociación distintiva entre el producto y la marca.

Ahora bien, esta concepción ha ido evolucionando a través del tiempo, aumentando o ampliando los elementos que en su conjunto forman un todo resultando ser el signo o apariencia distintiva en la que se justifica este tipo de protección. Revisemos someramente esta evolución.

“La definición más antigua y tradicional del *trade dress* se limitaba a la apariencia general de las etiquetas, envoltorio y contenedores envases usados al empaquetar un producto. Esta definición tradicional se ha extendido a una segunda categoría que incluye la totalidad de los

elementos que componen la forma en que el producto es empaquetado o presentado”. (Fernández, 2000, pág. 107)

“Así, modernamente incluye la apariencia total del producto y envasado, e incluso la forma y diseño del producto mismo. El *trade dress* comprende la imagen total o impresión general que crea un producto o su envasado. De este modo, lo que antes se solucionaba a través de la competencia desleal por copia o simulación de un producto, ha sido ahora llevado a la regulación del *trade dress*”. (Fernández, 2000, pág. 108)

Esta evolución del “*trade dress*” que supone que cada vez sean más los elementos que conforma la apariencia distintiva, trae consigo la consecuencia de permitirle al consumidor hoy en día, identificar con mayor facilidad el origen empresarial del producto, evitando caer en confusiones las cuales suelen ser inducidas muchas veces de manera intencional por otro agente marcario.

2.2 REQUISITOS PARA SU PROTECCIÓN.

Para lograr ser clara en este punto y desarrollarlo de la mejor manera, abordaré los requisitos de la siguiente forma: primero mencionaré brevemente cada uno de estos presuntos requisitos, para luego ahondar en profundidad en cada uno de ellos mediante la exposición los casos más relevantes de la jurisprudencia norteamericana, los cuales se encargaron de poco a poco definir los elementos a considerar para que la figura del “*trade dress*” sea susceptible de protección.

Primero que todo, cabe tener presente que para la protección de la figura del “*trade dress*” no se requiere de registro. Por el contrario, para que una empresa alegue que alguno de sus productos o de sus prestaciones de servicio goza de la protección del “*trade dress*”, debe demostrar la concurrencia de tres requisitos:

1. Se debe indispensablemente identificar cada uno de los elementos (que en conjunto otorgan el carácter distintivo) de manera individual, antes de ver la figura del “*trade dress*” como un todo, como un conjunto de elementos que dotan el producto o servicio de distintividad.
2. Que la imagen sea efectivamente distintiva: este requisito consiste en que el público/consumidor, al ver la imagen del producto o servicio sea capaz de reconocer la apariencia en conjunto y relacionarla a su origen comercial.

En este punto debemos hacer una distinción, pues existen dos tipos de distintividad; la distintividad inherente o de origen y la distintividad adquirida o conocida como “*secondary meaning*”.

Al hablar de distintividad de origen o inherente, se puede decir que es “aquella inherente al signo por no relacionarse con signos genéricos, indicativos, descriptivos o de uso general. La regla general de las marcas registradas posee este tipo de distintividad”. (Schmitz Vaccaro, 2012)

La distintividad adquirida o “*secondary meaning*” en cambio, es esa distintividad que se adquiere a través del uso constante de la marca. Esta puede definirse de la siguiente manera: “La distintividad adquirida por el uso permite que una marca desprovista de distintividad inherente o de origen (al ser, por ejemplo, descriptiva o genérica), demuestre haber adquirido esa calidad como consecuencia del uso constante y notorio previamente realizado de la misma y, por lo tanto, pueda obtener un registro. La distintividad adquirida no implica que el signo que proteja sea menos distintivo que otro que originalmente tenía este carácter, pues el segundo significado que adquirió éste, se refiere a un segundo momento, esto es, que se originó de forma posterior a raíz del uso constante del signo en el mercado y del reconocimiento por parte de los consumidores, de ahí incluso el termino de “*secondary meaning*” o “*segundo significado*”. (Ledesma & Martha, 2022)

Por ende, para que se cumpla este segundo requisito de configuración del “*trade dress*” la distintividad puede ser inherente como adquirida por su uso. Sin embargo en este punto aparece cierta distinción en cuanto a si la distintividad es de un producto o de un servicio. Esto sin embargo será tratado y revisado un poco más adelante a partir de un caso esclarecedor.

3. Por último, un tercer requisito es que la imagen comercial no sea funcional al producto o a sus finalidades. En este punto consideraremos funcional toda característica del producto que le otorgue una ventaja competitiva.

“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”. (Berrzueta, 2015, pág. 46)

Lo que corresponde a continuación es ahondar en estos requisitos y analizarlos a partir de casos emblemáticos de la jurisprudencia norteamericana.

A pesar que varios de estos casos se relacionan con el “*trade dress*” de establecimiento comerciales, es necesario revisarlos puesto que a raíz de estos casos que presentaré se ha ido configurando el “*trade dress*” en el derecho anglosajón y por tanto permite sentar las bases para una mejor regulación del mismo.

2.3 CASOS

“TACO CABANA. INC v. TWO PESOS. INC”. (1992)

Taco Cabana es un restaurante de comida rápida que sirve principalmente platos de gastronomía mexicana. Inauguró su primera sucursal en el año 1978 en el estado de Texas y debido al éxito pudo instalar otras sucursales transformándose en una cadena.

Unos años más tarde, Two Pesos otra cadena de restaurantes de comida similar, abrió también en el estado de Texas una sucursal. El aspecto de esta sucursal era notoriamente similar a la de Taco Cabana.

Lo anterior provocó que en el año 1987 Taco Cabana presentara una demanda contra Two Pesos. Two Pesos en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas. Two Pesos presuntamente copió el “*trade dress*” de Taco Cabana.

En este caso conocieron el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito y luego en 1992 la Corte Suprema.

Lo relevante de este caso, más allá de la resolución, es que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos a lo largo del fallo intenta describir el “*trade dress*” de Taco Cabana y lo hace de la siguiente manera:

“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”. (Sentencia No.91-971. Corte Suprema de los Estados Unidos (1992). Taco Cabana. INC v. TWO PESOS. INC)

El caso fue juzgado por el veredicto emitido por un jurado. En este caso el juez instruyó al jurado que *el “trade dress”* debe ser intrínsecamente distintivo (distintividad de origen o inherente) o puede haber adquirido esa distintividad con el uso en el tiempo (distintividad adquirida “*secondary meaning*”).

El jurado encontró que la imagen comercial de Taco Cabana era intrínsecamente distintiva, pero no había adquirido un significado secundario. Las consideraciones del jurado fueron las siguientes: “Taco Cabana tiene una imagen comercial; en su conjunto, la imagen comercial no es funcional; la imagen comercial es intrínsecamente distintiva; la imagen comercial no ha adquirido un significado secundario en el mercado de Texas; y la supuesta infracción crea un riesgo de confusión por parte de los clientes comunes en cuanto a la fuente o asociación de los bienes o servicios del restaurante”.

(Sentencia No.91-971. Corte Suprema de los Estados Unidos (1992). Taco Cabana. INC v. TWO PESOS. INC)



Imagen obtenida de:
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-vWz84U3ciRk%2FWGE5MwM-a-I%2FAAAAAAAAAAP6U%2FPi_Wr1niIcc74dZuZGoArRUF3bqHKOJVwCLcB%2Fw1200-h630-p-k-no-nu%2FTD-763-TacoCabana1%252Bla%252Botro%252Bfoto%252Bdel%252Bjuicio.jpg&tbnid=mKPOFXnMxvvogM&vet=12ahUKEwiUia2C49r_AhW_vJUCHeMCDVUQMygBegQIARBD..i&imgrefurl=http%3A%2F%2Fjurisprudenciaderechocomercial.blogspot.com%2F2016%2F12%2Fusa-trade-dress-two-pesos-inc-v-taco.html&docid=id39udwEfr2_3M&w=800&h=420&q=caso%20taco%20cabana%20vs%20two%20pesos&ved=2ahUKEwiUia2C49r_AhW_vJUCHeMCDVUQMygBegQIARB D

Luego, en el año 1985 en el mismo estado de Texas se abre un restaurante decorado de manera muy similar, casi idéntica, al trade dress del local Taco Cabana.



Imagen obtenida de:

https://courses2.cit.cornell.edu/sociallaw/student_projects/Tradedresspage2.html

Como se puede ver, las consideraciones del jurado son derechamente una enumeración del cumplimiento de los requisitos antes mencionados a saber; una apariencia distintiva en su conjunto, que esta distintividad no es funcional y que si bien no es distintividad adquirida, sí es una distintividad inherente”.

Así entonces, en fallos como estos es donde se va desarrollando, originado y tomando identidad conceptual la figura del “*trade dress*”. Desde ya establece el tribunal que en este tipo de casos de establecimientos comerciales la distintividad puede presentarse en cualquiera de sus dos formatos, ya sea inherente o adquirida e indiferentemente de cual aparezca, se podrá encontrar protección al “*trade dress*”.

Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. Am. Eagle Outfitters, Inc. (2002)

Enfocándonos en la moda, objeto central de esta investigación, el caso Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. Am. Eagle Outfitters, Inc. (2002) consiste en un ejemplo muy similar al anterior, pero con resultados diferentes ya que en este caso la demanda fue rechazada como lo veremos más adelante.

En este caso Abercrombie & Fitch (en adelante A&F), demandó a American Eagle Outfitters ante el tribunal de distrito de Ohio, para detener la infracción de lo que A&F entendía y describió como su “*trade dress*” no registrado, a saber: American Eagle copió los diseños de ciertas prendas de vestir, la decoración de sus tiendas (principalmente la paleta de colores), algunos diseños en el uso de colores y telas de ciertas prendas de vestir e incluso el estilo del catálogo de ventas.



Imagen obtenida de: <https://downtownbellevue.com/2022/10/26/abercrombie-fitch-opens-rebranded-store-bellevue-square/>



Imagen obtenida de: <https://wwd.com/business-news/financial/american-eagle-outfitters-earnings-1235189638/>

El tribunal del distrito de Ohio falló a favor de American Eagle, argumentando que A&F buscaba protección para algo que no constituía “*trade dress*” pues los elementos que otorgaban distintividad eran funcionales. A&F apeló a dicha decisión al tribunal correspondiente.

“En la sentencia de apelación, el tribunal concluyó que el *trade dress* que A&F buscaba proteger consistía en (1) los diseños de los propios productos, (2) el diseño del catálogo creado para vender sus productos, entre otras cosas, cultivando una imagen con la que quería que los consumidores asociaran sus productos, y (3) características de la presentación en tienda asociadas con la venta de sus productos. El tribunal afirmó que el tribunal de distrito se equivocó al tratar la demanda como un intento de proteger un tema de marketing. En resumen, las tres “cosas” que A&F buscaba proteger constituían *trade dress*. Sin embargo, los diseños de ropa de A&F y su presentación en tienda no eran protegibles porque eran funcionales, a pesar de su distintividad. Conceder protección impediría una competencia efectiva en el mercado”. (Sentencia No. 99-4240. Corte de Apelaciones de los Estados Unidos por el Sexto Circuito (2002). Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. Am. Eagle Outfitters, Inc.)

Aquí entonces se incumple con uno de los requisitos mencionados unas páginas antes. De este caso se concluye igualmente que proteger el “*trade dress*” presenta sus dificultades. La principal de ellas es que los elementos que otorgan la distintividad a los productos o establecimientos comerciales, no deben ser funcionales, si presentan algún tipo de funcionalidad entonces, ya no se encontrarán protegidos esos productos por vía del “*trade dress*”.

Wal-Mart Stores, Inc vs Samara Bros. Inc, (2000)

Por último, este es un caso sumamente relevante, pues en este fallo la jurisprudencia logra determinar la diferencia entre la configuración de la protección entre el “*trade dress*” de un producto o packaging ¹ y el “*trade dress*” de un servicio o comercio.

“El demandado Samara Brothers, Inc. diseña y fabrica una línea de ropa infantil. El demandante Wal-Mart Stores, Inc. contrató a un proveedor para fabricar conjuntos basados en fotografías de prendas de Samara. Después de descubrir que Wal-Mart y otros minoristas estaban vendiendo las llamadas imitaciones, Samara presentó esta acción por, entre otras cosas, infracción del trade dress no registrado bajo la sección 43(a) del Acta de Marcas Comerciales de 1946 (Lanham Act). El jurado falló a favor de Samara. Luego, Wal-Mart presentó una moción para un fallo como cuestión de ley, alegando que no había pruebas suficientes para respaldar la conclusión de que los diseños de ropa de Samara podían ser legalmente protegidos como trade dress distintivo para los fines de la sección 43(a). El tribunal de distrito denegó la moción. El tribunal que conoció de la apelación confirmó la denegación de la moción”. (Sentencia No. 99-150. Corte de Apelaciones de los Estados Unidos por el Segundo Circuito (2000). Wal-Mart Store Inc. vs Samara Bros Inc.)



Imagen obtenida de: <https://www.fedbar.org/wp-content/uploads/2019/12/Panel-II-Materials-pdf-3.pdf>

La pregunta en cuestión a la que debe responder la Corte de Apelaciones de lo Estados Unidos para el segundo circuito, que es quien conoce de este caso, es ¿En una acción por infracción de “*trade dress*” no registrado, se requiere que un productor demuestre un significado secundario para establecer la distintividad?

El tribunal revocó y remitió el caso, sosteniendo que: “en una acción por infracción de trade dress no registrado, se requería que un productor demostrara un significado secundario para establecer la distintividad. El Tribunal sostuvo que el Lanham Act requería que un productor demostrara que una característica supuestamente infractora no era funcional, que era

¹ Se traduce al español como empaque, embalaje o presentación

probable que causara confusión con el producto para el cual se buscaba protección, y que era distintiva. El Tribunal sostuvo que un diseño de producto, al igual que el color, no podía ser inherentemente distintivo, es decir, arbitrario, caprichoso o sugerente, pero que podía volverse distintivo si desarrollaba un significado secundario, lo cual ocurría cuando, en la mente del público, el significado primario de la marca era identificar la fuente del producto en lugar del producto en sí mismo”. ((Sentencia No. 99-150. Corte de Apelaciones de los Estados Unidos por el Segundo Circuito (2000). Wal-Mart Store Inc. vs Samara Bros Inc.)

En este caso entonces, podemos concluir que al inicio, los tribunales estadounidenses crean un nuevo precedente sobre la configuración del “*trade dress*”, más específicamente crea una diferencia de dicha configuración dependiendo si se trata de un producto o de un servicio.

En este fallo se determina que la distinción entre los elementos del “*trade dress*” radica en que, si se alega la existencia de un “*trade dress*” para un negocio o servicio, es necesario demostrar que presenta una apariencia distintiva, la cual puede ser inherente o distintividad adquirida a través del “*secondary meaning*”. Por otro lado, en el caso de la configuración de un producto, solo se otorgará protección al “*trade dress*” si se puede demostrar que dicho producto ha adquirido distintividad.

2.4 CASO CHILENO.

Si bien existen en el boletín jurídico marcario de junio del presente año más de quince casos de disputa de registro marcario, pondré de ejemplo sólo uno de ellos, puesto que es el que más se relaciona al tema de esta investigación ya que se trata de una demanda por supuesta infracción al “*trade dress*” de unos bóxeres de una reconocida marca norteamericana, conectándose completamente con la industria de la moda.

Calvin Klein v. Cailv Kerini (2023)

La marca de ropa Calvin Klein se opuso al registro de la marca Cailv Kerini, estimaba que esta última buscaba inducir al engaño a través de las similitudes presentada con la marca estadounidense.

“La actora luego de aportar antecedentes sobre la marca famosa y notoria de la que es titular se refiere la identidad de las marcas en conflicto, al estimar que la marca mixta cuya nulidad de registro pide sea declarada resulta ser una clara derivación de CALVIN KLEIN, siendo insuficiente en su evaluación las leves modificaciones del signo como es el cambio de orden de alguna de sus letras, por lo que imputa a la demandada una conducta contraria a la ética mercantil y vulneradora de la competencia leal”. (Tribunal de Propiedad Industrial, 2023, pág. 37)

“INAPI en su sentencia de fecha doce de diciembre del año dos mil veintidós desestima la pretensión del actor basadas en la letra h) inciso 1°, k) y f) del artículo 20 de la Ley del ramo. El sentenciador de primer grado estimó que más allá del hecho que los signos compartan algunas letras la secuencia no es la misma, formando conjuntos diferentes sumado a los

recursos figurativos del registro, lo que confieren a la marca demandada una estructura gráfica, fonética y conceptual particular”. (Sentencia rol N° 62-2023. Tribunal de Propiedad Industrial (2023)).

No conforme con lo decidido en el fallo de la INAPI, la marca Calvin Klein recurre a la Corte Suprema a través de un recurso de casación en el fondo que fue conocido por la sala segunda penal de la corte. Sin embargo, con fecha diez de mayo del presente año, la Corte rechazó el recurso presentado por Calvin Klein Trademark Trust por inadmisibile.

En el fallo estableció que la recurrente no precisó la regla de la lógica que habría sido conculcada en la valoración de la prueba rendida, limitándose en su recurso a manifestar su disconformidad con lo resuelto y con la valoración de los antecedentes”. (Sentencia Corte Suprema. Rol 69030-2023 (2023) CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST/ZHANG).



Imagen obtenida de:

<https://www.tdpi.cl/wp-content/uploads/2023/06/Boletin-de-jurisprudencia-marcaria-N%C2%B0-02-Junio-2023.pdf>



Imagen obtenida de:
https://www.calvinklein.us/en/underwear/men/multipacks/reconsidered-steel-micro-3-pack-boxer-brief/62023075-169.html?journey=Folder_0000096

Podemos ver aquí la relevancia de regular el “*trade dress*”, pues en este caso se resuelve que las marcas presentan diferencias gráficas y diferencias fonéticas y que, según el TDPI² “desde el punto de vista de un consumidor **medianamente informado** los sellos no se confundirán.”.

Ahora, si la forma gráfica o la manera en que suena la marca se entendieran como elementos que en conjunto otorgan un carácter distintivo a los productos (en este caso ropa interior para hombre) de Calvin Klein, le permitiría a la marca proteger su reputación ganada a lo largo del tiempo, pues a pesar de las diferencias que resalta el TDPI, es claramente indiscutible que ambas marcas pueden ser objeto de confusión.

Así entonces, si en Chile se encontrara regulado el “*trade dress*” probablemente esta resolución habría tomado un rumbo diferente, ya que se habría tomado no sólo en consideración el elemento fonético, sino que un conjunto de elementos como los colores, el tamaño de la pretina, la tipografía de las letras utilizadas como logo en la misma pretina, que al verlos como un todo generan esta distintividad en los bóxeres de Calvin Klein, distintividad adquirida por cierto a través del tiempo.

Por tanto, si bien Calvin Klein y Cailv Kerini no suenan igual, son ante la percepción visual del consumidor fácilmente confundibles. Aquí el criterio utilizado para determinar si son confundibles o no, no queda sujeto al factor del nivel de información o conocimiento que tenga el consumidor respecto de la marca Calvin Klein.

Sobre este punto, creo que una debida protección al “*trade dress*” permitirá cambiar este único parámetro de que el consumidor se encuentre “medianamente informado” a lo que la Unión Europea llama “consumidor medio”. Aquí el parámetro no sólo considera un consumidor “razonablemente bien informado” sino que también “razonablemente observador y prudente”. (González, 2004, pág. 48)

Ampliando este parámetro se permite una correcta protección al “*trade dress*” que definitivamente hubiese decantado en una solución distinta en este caso. Considerar al consumidor “razonablemente observador y prudente”, permite que el conjunto de elementos que otorgan la apariencia distintiva, puedan ser percibidos por el consumidor y a su vez este los relacione sin problema ni confusiones con la marca fabricante.

CAPÍTULO II: MARCO NORMATIVO.

Visto lo anterior y teniendo ya una noción sobre qué es esta figura del “*trade dress*”, me referiré ahora a la protección comercial que existe actualmente en la legislación chilena.

En Chile, a diferencia de otras legislaciones, las materias de protección comercial las encontramos reguladas en dos leyes diferentes. La primera ley a la cual me referiré es la Ley

² Tribunal de Propiedad Industrial.

de Propiedad Intelectual (Ley N°17.336), aquí encontraremos materias de derecho de autor y los delitos en contra de la propiedad intelectual.

La segunda ley a ser estudiada es la Ley de Propiedad Industrial (Ley N°19.039), aquí se encuentran principalmente regulados los dibujos y modelos industriales, las patentes de invención y el registro de marcas.

También corresponde en este acápite, revisar las modificaciones introducidas a la Ley de Propiedad Industrial, por la llamada “Ley corta INAPI” (Ley N° 21.335). Esta es la modificación más reciente pues entró en vigor recién el año pasado (2022) y en mi opinión uno de los grandes progresos y avances en cuanto a modernización en materia de propiedad industrial en Chile.

El análisis de estas dos normas nos permitirá apreciar que no existe una protección directa al “*trade dress*” y que la protección brindada indirectamente es insuficiente. Dicho esto, comenzaré por analizar las protecciones comerciales que otorga la primera norma mencionada, esto es la Ley de Propiedad Intelectual (Ley N°17.336).

1.LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (17.336).

Derechos de autor.

Artículo 1.- La presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina.

El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra.

Analizando este artículo, podemos ver que los derechos de autor reconocen al creador de la obra autoría de estas. Protege las obras en su expresión original y concreta de conceptos.

También podemos concluir a raíz de este artículo, que los derechos de autor, a su vez, comprenden dos tipos de derechos: derechos morales y derechos patrimoniales. La diferencia entre ambos es que el primero, corresponde a derechos personales, irrenunciables e intransferibles por tanto mantienen la obra inédita, anónima, seudónima (en caso que el autor utilice algún seudónimo), por tanto siempre se le va a reconocer su autoría.

En cuanto a los derechos patrimoniales, estos son los derechos que se pueden ceder y comprenden la publicación (edición, representación, reproducción), la distribución (vender o transferir el original o copias, por ejemplo: sellos discográficos), la comercialización y la

comunicación. Si bien los derechos patrimoniales pueden ser cedidos, el autor igualmente recibe un pago o remuneración o recibe un porcentaje de las ganancias.

Aclarado lo anterior, podemos ver que en este artículo no se señala qué es lo que entiende el legislador por obra en general, a pesar de que más adelante se refiere a diferentes tipos de obras. Por tanto, cabe preguntarse si los diseños y las creaciones que se realizan en la industria textil se encuentran o no protegidos por la vía del derecho de autor a través de esta expresión “obra”.

Este interrogante en cuestión viene a solucionarse con en el art. 3° de la misma ley, que debe ser leído en conformidad con el art. 1° ya mencionado. En este artículo 3° en su numeral 18, encontramos la protección de los dibujos y modelos textiles por vía del derecho de autor.

Artículo 3.- Quedan especialmente protegidos con arreglo a la presente ley:

18) Los dibujos o modelos textiles.

El problema que sobreviene ahora es que la ley no define qué entiende por dibujo ni por modelo textil. Para aclarar esto, utilizaré tres fuentes que acercan a un concepto o definición de los dibujos o modelos textiles. Primero, una definición general de “diseño textil” que, si bien no es igual a los dibujos o modelos textiles, nos ayudará a acercarnos a una mera concepción sobre estos. Segundo, las definiciones individuales de dibujo y/o modelo que entrega la Real Academia Española (en adelante RAE), pues en su definición tiene referencias a distintos ámbitos donde se utiliza el término dibujo y/o modelo, entre ellos el ámbito de la moda.

Por diseño textil entonces entenderemos que es aquel que “se aplica a la creación de cualquier soporte, en diferentes materiales y estructuras. Elaborando productos para la industria textil, tales como fibras, hilos, tejidos con propiedades y características específicas, o con el fin de satisfacer diversas necesidades humanas como la obtención de otros productos en los campos de la confección y decoración pero también tiene que ver con los textiles técnicos, área en la que se desarrollan telas especializadas para la medicina, arquitectura, ingeniería y deportes, entre otros” (Berón, 2021, pág. 1)

En cuanto a la RAE, esta define como dibujo; “En los encajes, bordados, tejidos, etc., figura y disposición de las labores que los adornan.”³

³ Definición recuperada de: <https://www.rae.es/drae2001/dibujo>

Por su parte, por modelo entiende el “Vestido con características únicas, creado por determinado modista, y, en general, cualquier prenda de vestir que esté de moda”.⁴

De estas definiciones se puede entonces despejar y resolver el problema sobre la ausencia de las definiciones sobre textil y dibujos en la ley. “

Podemos entender entonces que por vía del derecho de autor encontramos protección de dos maneras: (1) por el modelo, que protegen la forma de los vestidos y (2) mediante los dibujos que protegen los estampados de los textiles. Por tanto, podemos concluir que la protección por vía de la Propiedad Intelectual no resulta ser óptima para el “*trade dress*”, ya que sólo se podrían proteger las formas y los estampados pero no el carácter distintivo, el conjunto de elementos que hace reconocible e inconfundible con otros a dichos productos que presentan esas formas y esos estampados.

2. LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (19.039)

En esta ley sobre los derechos de Propiedad Industrial, encontramos diversos derechos otorgados que brindan protección, entre ellos encontramos las marcas, los diseños y dibujos industriales, modelos de utilidad, patentes de invención entre otros.

Sin embargo, para la realización de este estudio, sólo es pertinente analizar las patentes de invención, las marcas y los diseños industriales. Como se verá más adelante, son oportunos de análisis puesto que brindan cierto tipo de protección a los textiles o derechamente son figuras que se asemejan más a la protección ofrecida por el “*trade dress*” y que por lo mismo merecen ser revisadas.

Artículo 1.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.

Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada.

⁴ Definición recuperada de: <https://www.rae.es/drae2001/modelo> .

Patentes de invención.

Artículo 31.- Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.

Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por esta ley.

Por invención entonces, nos dice el legislador que se entienden como soluciones a problemas de la técnica que tiene aplicación industrial y, por patente, el derecho que concede el Estado para proteger dicha invención.

Ahora bien, los requisitos a cumplir si es que quisiera obtener una patente de invención. La ley establece tres requisitos: novedad, nivel de inventiva y aplicación industrial. Así lo consagra en su art. 32.

Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Pero ¿qué se entiende por novedad? ¿Cuándo la invención es nueva?

El legislador se encarga de responder a esas preguntas en este art. 33, donde nos dice que para que una invención sea novedosa, esta debe no haber existido con anterioridad al estado de la técnica y se encarga también en este artículo, de establecer qué se entenderá por estado de la técnica, que comprenderá todo conocimiento no divulgado o accesible al público.

Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.

De la misma forma se encarga de establecer qué debemos entender por nivel de inventiva y cuándo son susceptibles de aplicación industrial, lo hace mediante el art. 35 y 36 respectivamente. Según estos artículos se debe entender por nivel de inventiva que para alguien experto en la correspondiente materia, la invención no pueda resultar obvia ni derivar de manera evidente del estado de la técnica. Así mismo, esas invenciones podrán ser susceptibles de aplicación industrial toda vez que pueda ser producida o utilizada en cualquier tipo de industria, entendiéndose esta en su sentido más amplio.

Artículo 35.- Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Artículo 36.- Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. Para estos efectos, la expresión industria se entenderá en su más amplio sentido, incluyendo a actividades tales como manufactura, minería, construcción, artesanía, agricultura, silvicultura, y la pesca.

En cuanto al plazo de las patentes de invención, estas tienen una duración de veinte años contados desde la presentación de la solicitud, luego de eso pasan a dominio público. Así se establece en el art. 39 de esta ley.

Artículo 39.- Las patentes de invención se concederán por un periodo no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud.

De las patentes de invención entonces se entiende que la protección aquí otorgada está condicionada al factor novedad, que la invención venga a solucionar un problema de la técnica. Si bien brinda protección a los textiles, para que éstos se encuentren protegidos, se requerirá que reúnan nuevas tecnologías. Por tanto, en esta figura jurídica no encontramos protección alguna al “*trade dress*”, ni siquiera de forma indirecta.

Marcas comerciales.

La ley de Propiedad Industrial define la marca comercial en su art. 19 y señala que:

Artículo 19.- 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 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.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar.

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.

Este es uno de los artículos, a mí parecer, más importante de todos los que hemos analizado y es también uno de los artículos que fue modificado por la ley 21.335. Esta modificación permite obtener protección de signos distintivos considerados “no tradicionales” como lo son las marcas olfativas y tridimensionales. También elimina las marcas y establecimientos comerciales e industriales, que es una categoría ya prácticamente inexistente en varios países.

Por tanto, es importante esta modificación ya que amplía el abanico de protección otorgada por las marcas comerciales. Considerando lo rápido que avanza el mundo producto del sinfín de progresos tecnológicos, esta ley con esta ampliación de protección comercial viene a mí parecer a fomentar tanto la innovación como el emprendimiento.

En la actualidad, es posible en Chile registrar marcas tridimensionales, incluso más, este año se realizó la primera inscripción de este tipo de marcas correspondiente al campanil de la Universidad de Concepción.⁵

⁵ <https://www.inapi.cl/sala-de-prensa/detalle-noticia/inapi-otorga-registro-de-marca-tridimensional-para-proteger-campanil-de-la-universidad-de-concepcion>

La marca tridimensional, corresponde según la INAPI a “aquella que consiste en, o incluye, una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia”.

Así, con la ya modificada denominación sobre qué se entiende por marca comercial, encontramos en nuestra legislación lo más similar a la protección que contempla la figura del “*trade dress*”, la cual según adelantamos, no se encuentra regulada expresamente en nuestra legislación.

Existen en este artículo dos elementos claves que nos permiten relacionar o hacer un símil de la protección a la marca comercial con la protección del “*trade dress*”. La norma se refiere a “todo signo que sea capaz de distinguir en el mercado productos o servicios”. Como, se dijo en el primer capítulo, uno de los requisitos para la protección del “*trade dress*” es la existencia un conjunto de elementos y signos que, al verlos como un todo, otorgan cierta distintividad a la imagen, que a su vez consigue que el producto o servicio se distinga de otros y no se confunda con otros.

Un segundo elemento lo encontramos al final del mismo inciso 1º, “Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional”. También dentro de los requisitos del “*trade dress*” se vio que la distintividad podía ser inherente o adquirida, aquí el legislador hace una clara referencia a la distintividad adquirida por el uso, lo cual nos permite asemejar aún más la protección de la marca comercial a la protección que contempla la figura del “*trade dress*”.

Pareciera entonces, que actualmente la mejor forma para proteger las creaciones de la Industria de la moda es a través de las marcas comerciales, más específicamente cuando hablamos de marca tridimensional. La marca comercial impide la confusión en los consumidores, contribuye a la competencia leal y puede incluso convertirse en el activo más relevante de una empresa, así lo describe la Ley 19.039 en su art. 19 bis D.

Artículo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.

Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión.

En cuanto al plazo de duración del registro de una marca, esta tendrá una duración de diez años contados desde la fecha de su inscripción en el registro correspondiente.

"Artículo 24.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de su inscripción en el registro respectivo. El titular tendrá el derecho a pedir su renovación por periodos iguales durante los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia y hasta seis meses contados desde su expiración, cumpliendo con lo previsto en el artículo 18 bis B sobre tasas aplicables.

Vencido el plazo señalado en el inciso anterior sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará."

Hasta aquí, podría parecer que hay una adecuada protección del *"trade dress"*, que si bien no se encuentra regulada de manera específica en nuestra legislación, sería igualmente posible proteger la imagen comercial de un producto o servicio mediante por ejemplo, el registro de marcas tridimensionales.

Sin embargo, más bien parece que el legislador cae en el error de confundir o hacer un símil entre dos figuras (marca tridimensional y *"trade dress"*) que como demostraré, son distintas.

Para entender mejor esta distinción, es necesario recordar lo expuesto en un comienzo, cuando hablábamos de concepto de *"trade dress"* y de los requisitos que conforman la protección brindada por esta figura. Lo fundamental aquí es la distintividad y más específicamente que ese carácter distintivo se encuentra conformado por un conjunto de elementos. Es importante entender que hablamos no de uno, sino de la unión de elementos de distinta naturaleza que juntos vienen a conferir ese carácter distintivo.

Para comprender adecuadamente esta distinción, resulta especialmente esclarecedor el trabajo de Federico Berger. Berger utiliza la definición que brinda el Tribunal de Justicia de la comunidad Andina sobre marca tridimensional el cual la define como: "un signo tridimensional es aquel que ocupa las tres dimensiones del espacio, tratándose de un cuerpo provisto de volumen". (Berger, 2008, pág. 7)

Ahora bien, es común encontrar estas marcas tridimensionales precisamente en los envoltorios y formas de los productos, por lo que es fácil confundirla con lo que se denomina *"trade dress"*. Un ejemplo y probablemente el más común que se ofrece al hablar de marcas tridimensionales encontradas en los envases o envoltorios, es el caso del chocolate "Tablerone". Tiene una forma muy particular que lo hace altamente reconocible al consumidor.



Imagen obtenida de: <https://armate.cl/marcas-tridimensionales/>

Luego de ofrecer esa definición, Berger reconoce también que marca tridimensional puede confundirse con el “*trade dress*” que él llama como apariencia distintiva (AD⁶) y señala que “la AD puede ser tanto de *packaging*, de *configuración de en producto*, como también de *establecimientos comerciales* (diseño y decoración de un local). Dicho esto, no podemos desconocer que la forma del *packaging* y las formas de los productos (marcas tridimensionales) son fácilmente confundibles con la *AD de packaging* y con la *AD de configuración de producto*, respectivamente. Como consecuencia de ello, cabe preguntarse en qué difiere entonces una AD de una marca tridimensional”. (Berger, 2008, pág. 8)

Es decir, la marca tridimensional puede proteger la forma del envase de un producto o la forma de un producto mismo, lo cual no es lo mismo que el “*trade dress*” del envoltorio, ni el “*trade dress*” con el que se configura el mismo. Lo que protege la marca tridimensional es la forma y sólo la forma, se presente esta tanto en el embalaje o en el producto propiamente tal. El “*trade dress*” en cambio, busca proteger la apariencia distintiva, el conjunto de elementos que revisten de cierta manera al producto para ser presentado al mercado y ese conjunto de elementos es lo que le otorga un carácter distintivo que permiten al consumidor no confundirlo con otro. En este sentido, la forma puede ser uno más de los elementos que componen el conjunto, o no. Lo definitorio es la unión de distintos elementos y no necesariamente la forma externa.

Para explicar la diferencia entre una marca tridimensional y el “*trade dress*”, Berger hace referencia a la botella del Whisky “Old Parr”, usando dos imágenes de este.

Imagen 1:

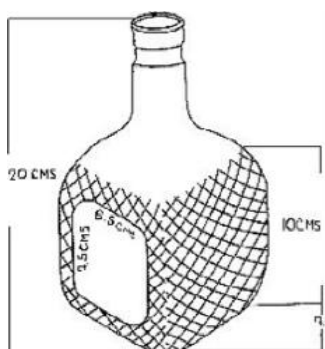


Imagen obtenida de: <https://medium.com/@evarelap/panorama-jurisprudencial-de-marcas-tridimensionales-en-la-comunidad-andina-73e177bd2bc3>

⁶ Entiéndase AD como Apariencia Distintiva y que al hablar de ésta se refiere al “*trade dress*”.

Imagen 2:



Imagen obtenida de: <https://centrobioinnova.com/?p=678>

De ambas imágenes se puede concluir que en la primera imagen lo que se protege es la forma del producto, esa es la protección que brinda una marca tridimensional, se centra en un único elemento que en el caso de este ejemplo que ocupa Berger correspondería a la forma de la botella. El “*trade dress*” en cambio, protege no sólo la forma, sino que el carácter distintivo del whisky al sumar todos estos elementos como la forma, el color de la botella, los etiquetados así como la ubicación y la combinación de colores usada en estos.

Para dejarlo todavía más claro y hacer este mismo análisis, pero con un producto de la industria de la moda, utilizaré de ejemplo a las conocidas mochilas de marca “Kanken”.



Imagen obtenida de: <https://www.instagram.com/p/CnUVQOAsYr8/>

Si habláramos de marca tridimensional, esta protegería la forma particular que tienen estas mochilas, la marca tridimensional protegería este único elemento que es la forma. Sin

embargo, el “*trade dress*” brindaría protección a un conjunto de elementos entre los que podemos encontrar la forma, la combinación de colores, la ubicación centrada del logo, así como los colores y formas utilizados en este, la suma de todo ello les brinda un carácter distintivo a las mochilas, apariencia distintiva que por cierto no dota de funcionalidad alguna a las mismas.

Por tanto, podemos concluir que marca tridimensional no es igual a “*trade dress*” y si bien es fácil confundir ambas figuras, estas no son lo mismo.

Diseños - dibujos industriales.

En la industria de la moda existen muchos bienes que pueden ser protegidos por el régimen de propiedad industrial. Ya analizamos las patentes y la marca comercial. Corresponde ahora revisar de qué forma se encuentran protegidos por vía del régimen de propiedad industrial el diseño o modelo creado, así como los estampados de los textiles. Para ello acudiré a la misma ley 19.039 que se refiere a estos como diseños y dibujos industriales.

Realizaré el mismo ejercicio que con las figuras anteriores de este capítulo, es decir, mediante el análisis normativo buscaré llegar a la conclusión si mediante la protección de los diseños y dibujos industriales se logra brindar protección alguna al “*trade dress*” y en el caso de que así sea, si esa protección es realmente suficiente.

La OMPI⁷ define los diseños industriales como “Un dibujo o modelo (diseño) industrial constituye el aspecto ornamental de un artículo. El dibujo o modelo puede consistir en rasgos tridimensionales, como la forma o la superficie de un artículo, o en rasgos bidimensionales, como motivos, líneas o colores”.⁸

Tenemos aquí entonces una diferenciación relevante que se relaciona con la tridimensionalidad y la bidimensionalidad. Cuando se habla de tridimensionalidad se refiere a la forma o la superficie, cuando el factor relevante es la bidimensionalidad en cambio, hace referencia a las líneas o los colores. A raíz de estas diferencias el diseño industrial se puede clasificar entonces en diseño o modelo industrial y en dibujo industrial. Esta clasificación también se encuentra recogida en la nuestra legislación, en la ley 19.039 en su art. 62 que consagra lo siguiente:

⁷ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

⁸ Recuperado de: <https://www.wipo.int/designs/es/>

Artículo 62.- Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos.

Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.

Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como dibujos industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.

Por diseño o modelo industrial entonces, se entiende toda forma tridimensional; su forma por tanto es la característica principal y esta puede estar o no acompañada con colores. El dibujo industrial, en cambio, es plano. Se sitúa en las características bidimensionales, y en este caso sí se combinan líneas y colores.

En el primero entonces, se pueden encontrar comprendidos, por ejemplo, los envases y en el segundo los estampados.

Del artículo 62 podemos inferir que la protección otorgada a un diseño industrial es principalmente al aspecto estético (sin perjuicio que este sirva de patrón de fabricación) y no a su aspecto funcional y que además debe cumplir con un requisito de novedad que menciona la ley.

El problema que presenta esta figura de diseño industrial es justamente en lo relacionado a la moda, pues existe en esta misma ley norma expresa de prohibición. No podrán registrarse como diseños industriales el diseño textil, así lo establece el art. 62 ter inciso 2° de la ley 19.039.

Artículo 62 ter. - No podrán registrarse como diseños o dibujos industriales aquéllos cuya apariencia está dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador.

Además, no podrán registrarse como diseños industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza y aquellos que consistan en una forma cuya reproducción exacta sea necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.

Así, si quisiéramos por ejemplo proteger el “*trade dress*” de las icónicas Adidas Gazelle por vía del diseño industrial, por ejemplo, no podríamos hacerlo, el diseño textil por ley expresa no se encuentra protegido en el diseño industrial. Siendo entonces insuficiente esta figura para proteger el “*trade dress*” de los textiles.



Imagen obtenida de: <https://www.gerbenlaw.com/blog/trade-dressed-can-you-protect-clothing-design-elements-through-trademark-law/>

Por tanto la protección brindada por vía de los diseños industriales se diferencia con la protección del “*trade dress*”_y se da una situación similar a lo que ocurría con las marcas comerciales tridimensionales. Desde los diseños industriales encontramos dos formas de protección (1) la forma y el patrón de fabricación y (2) los estampados y combinaciones de colores y líneas.

Sin embargo se repite nuevamente esto de proteger individualmente estos elementos y es ahí donde otra vez la protección es insuficiente, ya que si quisiéramos proteger la apariencia distintiva como un todo, un conjunto de elementos, los diseños industriales no servirían de vehículo para aquello.

CAPÍTULO III: DERECHO COMPARADO

1. EL “TRADE DRESS” EN OTRAS LEGISLACIONES LATINOAMERICANAS.

En este último capítulo veremos cómo de qué manera regulan esta figura jurídica del “*trade dress*” en otras legislaciones.

Igualmente adelanto desde ya que, si bien el “*trade dress*” es un tema que muchas legislaciones han tratado, pareciera ser que ninguna se ha referido a ella de manera específica, de manera directa, y ninguna le ha brindado una definición como tal. Esto podría ser uno de los factores para que no existan ciertas bases de las cuales otras legislaciones puedan encaminarse a una mejor regulación de dicha figura.

Para este acápite he tomado como referencia las legislaciones de Colombia, Brasil, México y Uruguay, puesto que me interesa enfocarme en lo que sucede en Latinoamérica, esto porque como se ha mostrado a lo largo de esta investigación, en el derecho anglosajón el “*trade dress*” se encuentra ya mucho más tratado y desarrollado y por cierto, es en la jurisprudencia de este ordenamiento donde el “*trade dress*” encuentra su origen.

Caso similar ocurre en el derecho europeo, si revisamos la protección comercial consagrada en la Unión Europea se logra verificar que existe un enfoque clave en la protección del “*trade dress*”. “Los últimos avances en marcas comerciales no tradicionales se centran en el *trade dress*. En la Unión Europea, a diferencia de otras jurisdicciones, no existe una única forma de proteger la forma de los productos y su embalaje, el color del producto y las fachadas de las tiendas. Sin embargo, combinar las herramientas de protección de propiedad intelectual más significativas (como principalmente las marcas comerciales y los diseños) puede ser una forma útil de proteger el *trade dress*”. (Melilli, 2019)

Así entonces, interesa saber cómo se regula la figura en otras legislaciones de Latinoamérica.

Colombia.

Respecto a Colombia se puede afirmar que la figura del “*trade dress*” no se encuentra regulada específicamente por su legislación, ya sea por las leyes de la Comunidad Andina, régimen al cual pertenece Colombia, ni por las leyes colombianas propiamente tal y que podemos encontrarlo regulado de manera indirecta en las marcas tridimensionales.

“[...] la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, también conocida como régimen común sobre Propiedad Industrial aplicable en Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, no hace referencia a esta figura, razón por la cual los elementos que la conforman deben protegerse

separadamente iniciando los trámites que corresponda atendiendo a los procedimientos que rigen en materia de signos distintivos o nuevas creaciones.

No obstante lo anterior, no debe dejarse de lado que la Ley 256 de 1996, que dicta normas sobre competencia desleal, abre la posibilidad de proteger el “trade dress” en el territorio nacional a través de acciones tendientes a disuadir los actos que atenten contra la libre y leal competencia cuando se implementen estrategias que perjudiquen a los demás competidores, como sería el caso de la ejecución de actos de imitación, engaño, de confusión, de descrédito, actos de desviación de clientela, actos de desorganización, entre otros, con la finalidad de incrementar o mantener la participación de un agente del mercado, por parte de comerciantes que se dediquen a la misma actividad económica o que pertenezcan a la misma cadena de valor”. (Arrubla Devis, 2018)

Brasil.

“La legislación brasileña no cuenta con mecanismos legales específicos para el trade dress, pero la Ley N.º 9.279/1996 (Ley de Propiedad Industrial o LPI), en su artículo 195, prohíbe el empleo de medios fraudulentos para desviar la clientela y clasifica este tipo de conducta como un acto de competencia desleal, sujeto a sanciones en el ámbito civil y penal. Hasta 2016, la jurisprudencia nacional sobre el tema era dispersa. A partir de entonces, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) comenzó a tomar posición sobre el tema. El STJ ha comenzado a decidir de manera sistemática que la protección del trade dress debe evaluarse caso por caso, mediante peritajes que demuestren la presencia simultánea de los siguientes requisitos: distintividad, no funcionalidad y riesgo de confusión entre el público consumidor, que debe ser determinado a través del análisis de diversos aspectos, como los hábitos de consumo y los aspectos del mercado, entre otros”, explica Paulo Lilla, socio del área de Tecnología, Protección de Datos y Propiedad Intelectual de Lefosse Advogados”. (Teixira, 2022, pág. 2)

Se puede inferir de este extracto que la legislación brasileña tampoco especifica la protección al “*trade dress*”. Sin embargo, cuando se refiere al uso de medios fraudulentos para desviar la clientela, podemos entender que busca proteger el “*trade dress*” bajo las normas de competencia desleal, así como también existe jurisprudencia de base al respecto.

México

En el ordenamiento jurídico mexicano, así como en las otras legislaciones antes vistas, tampoco existe una regulación expresa del “*trade dress*”, sin embargo se consideran igualmente los alcances que puede tener esta figura jurídica.

Por tanto, a pesar de que en algunos países de Latinoamérica se reconoce esta figura jurídica del “*trade dress*”, queda igualmente en evidencia la falta de existencia de una norma positiva sobre este tipo de protección, requiere de una regulación más específica en estos países con tradiciones y ordenamientos jurídicos distintos al norteamericano.

“En México la primera vez que se entró a regular el tema de protección del trade dress fue en el año 2006 por medio de una reforma hecha a la ya existente ley de propiedad industrial del 27 de junio de 1991. Aunque lo hizo de forma indirecta, en el artículo 213 de la ley antes

citada, se logró establecer como infracción el uso de la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado (Cámara De Diputados Del H.Congreso De La Unión).

[...]

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”. (Suárez, Cendoya, & García, 2013, pág. 10)

Uruguay.

“El Derecho marcario en Uruguay otorga al titular de una marca registrada la exclusividad en el uso y, consecuentemente, el poder de impedir que otros utilicen o registren marcas similares o confundibles a la previamente registrada.

La Ley de marcas No. 17.011 en su artículo 14º expresa: “el derecho a oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir confusión entre productos o servicios corresponderá a la persona física o jurídica que haya llenado los requisitos exigidos por la presente ley”. (Suárez, Cendoya, & García, 2013, pág. 12)

Así, se puede concluir que Uruguay a través de este artículo 14 de su ley No. 17.011 es uno de los países que ha dado una protección más especializada del “*trade dress*” y que por tanto no existe un mayor problema en la protección de esta figura. Así mismo, en materia jurisprudencial existen casos emblemáticos sobre este asunto.

Uno de ellos es el presentado en el mismo documento de Suárez, Cendoya y García (2013) donde la empresa Ferrero Spa contra una empresa uruguaya porque comercializaba un producto confundible con el bombón Ferreo Rocher. Aquí el tribunal que conoció del asunto acogió la demanda, por tanto la jurisprudencia reafirma esta protección al “*trade dress*” existente en el ordenamiento jurídico uruguayo.

IV. PROPUESTAS.

En razón que con esta investigación se busca generar un aporte académico, es relevante plantear mis propuestas sobre la regulación del “*trade dress*” en el ordenamiento jurídico chileno.

Debido a que esta investigación enfocó su estudio en la industria de la moda, me referiré a lo que según mi parecer es la mejor forma de protección del “*trade dress*” en los casos de las etiquetas, empaques o diseño textil.

Desde este estudio puedo concluir que la mejor forma pareciera ser a partir del régimen de Propiedad Industrial, sin embargo considero que a diferencia de lo que hacen otras legislaciones latinoamericanas no debiera regularse a partir de las marcas comerciales, más

específicamente las marcas tridimensionales como lo hacen países como Colombia por ejemplo.

Lo anterior porque como ya expliqué, hacer esta analogía entre “*trade dress*” y marca tridimensional es un error, ya que la analogía surge a partir de una confusión de ambas figuras jurídicas, que como ya se revisó, son diferentes.

V. CONCLUSIONES.

La creatividad es un elemento base en la Industria de la Moda, por tanto proteger sus creaciones en todos los aspectos, esto incluye proteger la manera en que el producto “viste” para ser presentado al comercio.

Dotar de protección permite disuadir del plagio y podría ser una razón de motivación a emprender y crear en la Industria de la Moda, así como también un aporte a la disminución de contaminación ambiental.

Dentro de las características del “*trade dress*” se puede inferir que esta vestimenta o esta imagen comercial, no es parte de las características funcionales del producto y que se centra más bien en que el consumidor reconozca el origen de este, evitando confusiones.

Si bien los empaques, etiquetas, estampados pueden encontrar protección en otras figuras ya reguladas, existe un vacío legal cuando lo que se busca proteger es el conjunto de elementos que brindan un carácter distintivo.

Del análisis normativo podemos concluir que esta figura jurídica no se encuentra expresamente en la ley ni en ninguna de sus denominaciones ni como “*trade dress*”, “imagen comercial” “vestimenta o apariencia comercial”.

El “*trade dress*” debe ser entendido y regulado de manera independiente y no como un elemento de los diseños o dibujos industriales y mucho menos como parte de una marca tridimensional, como logramos ver sus requisitos lo convierten en una figura jurídica autónoma.

Si bien el “*trade dress*” no ha sido sumamente tratado y legislado en países latinoamericanos, en el derecho norteamericano esta figura aparece reconocida y regulada.

Regular la figura del “*trade dress*” no sólo permitirá mejorar la protección al consumidor toda vez que se busca evitar inducirlo a confusiones, sino que también ayudará a desincentivar las prácticas de competencia desleal.

Actualmente en nuestra legislación la protección al “*trade dress*” se encuentra regulada solamente de manera indirecta y la industria de la moda es sólo una de las tantas industrias en las que urge una regulación más específica y taxativa de esta figura jurídica.

Por tanto se comprueba la hipótesis planteada en esta investigación. Surge la necesidad de regular de manera individual en nuestro ordenamiento jurídico, como una figura jurídica aparte de todas las que fueron revisadas en este trabajo.

Los beneficios que podría acarrear la correcta regulación del “*trade dress*” como ya mencioné tienen que ver con mejorar la protección al consumidor y disminuir las infracciones de competencia desleal principalmente.

Sin embargo, como beneficios extras, proteger el “*trade dress*” podría fomentar las creaciones en la industria de la moda, ya que se disminuye el riesgo a que éstas sean imitadas o copiadas, brindándole cierta seguridad a quien desee emprender. También aporta a disminuir el “fast fashion”, es decir la moda de fabricación rápida y con ello se reduce considerablemente los residuos textiles, siendo así un factor positivo respecto a la contaminación ambiental.

BIBLIOGRAFÍA

Proceso 66-IP-2014 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 2014).

American Law Institute. (1995-2010). Restatement (third) of Unfair Competition. 2. Obtenido de https://is.muni.cz/th/169953/pravf_m/Extract_III.pdf

Arrubla Devis. (2018). El Trade Dress en Colombia. Obtenido de <https://www.arrubladevis.com/post/el-trade-dress-en-colombia>

Audaces. (2023). *Audaces*. Obtenido de <https://audaces.com/es/blog/tendencia-de-moda-5-motivos>)

Berger, F. (2008). *LA APARIENCIA DISTINTIVA {TRADE DRESS}: UN SIGNO MARCARIO EN EXPANSIÓN*. Buenos Aires.

Berón, A. (2021). Historia y Definición del Arte Textil. Obtenido de <https://es.scribd.com/document/548207112/historia-y-definicion-de-arte-textil>

Berrzueta, F. (2015). *La necesidad de regular el "vestido de comercio" "Trade Dress" en la normativa comunitaria andina, para garantizar la defensa del consumidor y disminuir la competencia desleal*. Quito.

Calvo, S. (07 de 11 de 2019). *Biblioteca del Congreso Nacional*. Recuperado el 2023, de https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/27906/1/Evolucion_de_la_industria_textil_en_Chile.pdf

Errázuriz, C., & Melossi, A. (s.f.). Moda y Propiedad Intelectual. *bbp.cl*, 1. Obtenido de https://www.bbp.cl/docs/articulos/0501122658_13-moda-y-propiedad-intelectual-Errazuriz-Melossi.pdf

Fernández, M. C. (2000). LA PROTECCIÓN DE LA PRESENTACION COMERCIAL EN EL COMMON LAW: ETADOS UNIDO-TRADE DRESS- Y GRAN BRETAÑA-GET UP. *Revista de Gestión Pública y Privada*, 107.

González, L. (2004). LA NOCIÓN DE CONSUMIDOR MEDIO SEGÚN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. *Revista de Derecho Europeo* .

Ledesma, I., & Martha, C. (26 de agosto de 2022). *Jáuregui y Del Valle*. Recuperado el 2023

Melilli, V. (2019). Focussing on tradre dress in the Euorepan Union. *World Trade Mark Review*. Obtenido de <https://www.worldtrademarkreview.com/brand-management/focusing-trade-dress-european-union-1>

Nylon. (21 de 03 de 2023). Recuperado el abril de 2023, de <https://quimicafacil.net/compuesto-de-la-semana/nylon/>

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (ABRIL de 2019). Recuperado el 2023, de <https://news.un.org/es/story/2019/04/1454161>

- Ortega Bustos, E. (19 de Diciembre de 2021). Fashion Law en Chile.
- Sapir, E. (1967). *"La Mode" Anthropoligie*. París.
- Schmitz Vaccaro, C. (2012). Distintividad y uso de las marcas comerciales. *Revista chilena de derecho*, 39(1). Obtenido de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372012000100002
- Suárez, E., Cendoya, S., & García, M. (2013). *UN ACERCAMIENTO A LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL TRADE DRESS EN COLOMBIA. UNA MIRADA A LA LUZ DEL DERECHO COMPARADO*. Universidad Pontificia Bolivariana.
- Teixira, L. (2022). O que é trade dress e por que ele é importante para a defesa da PI no Brasil? *Demarest*. Obtenido de <https://www.demarest.com.br/wp-content/uploads/2022/11/O-que-e-trade-dress-e-por-que-ele-e-importante-para-a-defesa-da-PI-no-Brasil.pdf>
- Tribunal de Propiedad Industrial. (2023). *Boletín de Jurisprudencia Marcaria*.
- Vigueras, N. (2019). *PROPUESTA DE PROTECCIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA MODA EN MÉXICO Y AMÉRICA LATINA, A TRAVÉS DE LA UNIFICACIÓN DE DATOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA INTEGRACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN*". 1-2.

JURISPRUDENCIA

- Sentencia No.91-971. Corte Suprema de los Estados Unidos (1992). Taco Cabana. INC v. Two Pesos. Inc.
- Sentencia No. 99-4240. Corte de Apelaciones de los Estados Unidos por el Sexto Circuito (2002). Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. Am. Eagle Outfitters, Inc.
- Sentencia No. 99-150. Corte de Apelaciones de los Estados Unidos por el Segundo Circuito (2000). Wal-Mart Store Inc. vs Samara Bros Inc.
- Sentencia rol N° 62-2023. Tribunal de Propiedad Industrial (2023)
- Sentencia Corte Suprema. Rol 69030-2023 (2023) CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST/ZHANG.