

UNIVERSIDAD DE PALERMO

Facultad de Derecho

**LA APARIENCIA DISTINTIVA (*TRADE DRESS*): UN SIGNO
MARCARIO EN EXPANSIÓN
Análisis y protección jurídica**

Por

Federico Berger

**Tesis presentada a fin de cumplimentar con los requisitos para la obtención del
título de Magíster en Derecho y Empresas por la Universidad de Palermo**

Buenos Aires

Abril de 2008

AGRADECIMIENTOS

Muchas son las personas que han contribuido, de una manera u otra, con la concreción de este trabajo. A todas ellas, les hago llegar mi más sincero agradecimiento. En especial:

A Ezequiel y a Mercedes por transmitirme su experiencia como investigadores; por guiarme, alentarme y acompañarme en cada una de las etapas de este trabajo.

Al Doctor Carlos Alberto Arroyo del Río Verdelli por las enriquecedoras discusiones que hemos mantenido y por proveerme de valioso material que he utilizado en esta investigación.

Al Doctor Manuel Fernández de Córdoba por brindarme sus puntos de vista como especialista en la materia y, en particular, por darme su apoyo para que pueda seguir estudiando y explorando esta disciplina.

TABLA DE CONTENIDOS

CAPÍTULO I

Introducción.....	1
-------------------	---

CAPÍTULO II

LA APARIENCIA DISTINTIVA (AD)

II.1. Concepto.....	4
II.2. Inconvenientes que se plantean con relación a la AD.....	7
II.3. Diferencia de la AD con las marcas tridimensionales.....	7
III.3.A. Diferencia con la forma del <i>packaging</i> y la forma de los productos.....	7
III.3.B. Diferencia con la forma de los edificios.....	11

CAPÍTULO III

FORMAS EN QUE LA AD PUEDE SER INFRINGIDA

III.1. La competencia desleal.....	13
III.2. Clasificación de los actos de competencia desleal.....	15
III.3. Actos de competencia desleal que afectan a la AD.....	17
III.4. Confusión.....	18
III.5. Dilución.....	19
III.5.A. Diferencias entre la confusión y la dilución.....	21
III.5.B. Tipos de dilución.....	22
III.5.B.i. Dilución por empañamiento o <i>blurring</i>	22
III.5.B.ii. Dilución por denigración o <i>tarnishment</i>	24
III.5.B.iii. Dilución por generalización o <i>genericide</i>	25
III.6. La teoría de la dilución y la AD.....	25
III.6.A. Conclusión.....	31
III.7. Efectos que produce la confusión y la dilución de AD.....	32
III.7.A. Efectos en el consumidor.....	32
III.7.B. Efectos en los competidores.....	33
III.7.C. Efectos en el mercado en general.....	34

CAPÍTULO IV

LA DOCTRINA NORTEAMERICANA

IV.1. Introducción y evolución del <i>trade dress</i> en Estados Unidos.....	35
IV.2. Requisitos para que el <i>trade dress</i> tenga protección, analizados a través de la jurisprudencia.....	38
IV.2.A. <i>Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc.</i> (1992).....	39
IV.2.B. <i>Wal-Mart Stores, Inc. V. Samara Bros., Inc.</i> (2000).....	42
IV.2.C. <i>Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.</i> (2001).....	45
IV.2.D. Conclusiones.....	48
IV.3. Dilución.....	49
IV.3.A. La FTDA (<i>Federal Trademark Dilution Act</i>).....	49
IV.3.B. La TDRA (<i>Trademark Dilution Revision Act</i>)	53
IV.3.C. La TDRA y el <i>trade dress</i> de configuración de producto.....	56

CAPÍTULO V

LA PARTICULAR SITUACIÓN DE LA AD EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA

V.1. La AD bajo la Ley 83.....	59
V.1.A. Elementos que pueden ser registrados como AD.....	60
V.2. Requisitos y procedimiento de registro.....	63
V.2.A. Requisitos de forma.....	63
V.2.B. Procedimiento.....	64
V.3. Conclusiones.....	65

CAPÍTULO VI

SITUACIÓN DE LA AD EN LA LEGISLACIÓN ARGENTINA

VI. 1. Introducción.....	66
VI.1.A. Distintividad.....	67
VI.1.B. Significado secundario (<i>secondary meaning</i>).....	67
VI.2. Tipos de AD.....	69
VI.2.A. AD de <i>packaging</i> (de envases y envoltorios).....	69
VI.2.B. AD de establecimientos comerciales.....	70
VI.2.B.i. AD de exterior e interior de establecimientos.....	71
VI.2.B.ii. AD de uniformes y de vehículos.....	72
VI.2.C. AD de configuración de productos.....	73
VI.2.C.i. Protección bajo la Ley de Marcas.....	73

VI.2.C.ii. Protección bajo otras figuras.....	74
VI.3. Los colores.....	75
VI.3.A. El registro de un solo color.....	76
VI.3.B. Lugar en que se debe aplicar la combinación de colores.....	80
VI.4. Situación de las AD no registradas.....	81
VI.4.A. Particular situación de la AD de establecimientos comerciales que no se encuentre registrada como marca.....	83
VI.5. Conclusión.....	85

CAPÍTULO VII

Conclusiones.....	87
-------------------	----

CAPÍTULO VIII

Propuesta.....	91
Bibliografía.....	93
Curriculum vitae del autor.....	125

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Ejemplo de marca tridimensional.....	8
Figura 2. Diferencia entre una marca tridimensional y una AD.....	9
Figura 3. Ejemplo de confusión sobre una AD de <i>packaging</i>	19
Figura 4. Ejemplos de dilución por empañamiento.....	26
Figura 5. Ejemplo de dilución por denigración efectuado por un grupo musical.....	28
Figura 6. Efecto que provocó en un consumidor la dilución por denigración vista en la figura anterior (figura 5).....	30

LISTA DE ANEXOS

ANEXO I

EJEMPLO DE REGISTRO DE APARIENCIA DISTINTIVA EN ECUADOR

I.1. Solicitud de registro de la apariencia distintiva.....	100
I.2. Resolución que concede la apariencia distintiva.....	102
I.3. Título de registro de la apariencia distintiva.....	104

ANEXO II

EJEMPLOS DE REGISTROS DE AD DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN ARGENTINA

II.1. “Kansas”.....	113
II.1.A Solicitud de registro de la AD del exterior del establecimiento.....	113
II.1.B Publicación en el Boletín de Marcas y Patentes de la AD	114
II.1.C Resolución que concede el registro.....	115
II.2. Village Cinemas S.A.....	116
II.2.A Expediente administrativo del INPI de AD del exterior del Establecimiento.....	116
II.2.B Ejemplos de AD del interior del establecimiento.....	122

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Previo a analizar los objetos de protección del derecho marcario, debemos tener en cuenta que la finalidad de toda ley de marcas es la de proteger al público consumidor y defender las prácticas comerciales sanas¹. Históricamente, se ha considerado que la función principal de una marca era la de identificar su origen, para que los consumidores supieran quiénes eran sus fabricantes². Este concepto ha ido evolucionando de manera que hoy la función más relevante de una marca es la de distinguir productos y servicios³.

Desde otra perspectiva, las marcas también fueron evolucionando en cuanto a los objetos que son susceptibles de protección. Tradicionalmente, los consumidores han considerado como marcas a las palabras, dibujos, números, letras y emblemas. Si bien estos símbolos todavía siguen siendo muy utilizados, existen hoy distintos signos denominados no-tradicionales que son considerados por muchas legislaciones como marcas. Generalmente, se considera que éstos abarcan a los colores, al movimiento, a los sonidos, a los olores y hasta el sentido del tacto. Existe además otro signo distintivo denominado *trade dress*, el que podría ser encuadrado dentro de las marcas no-tradicionales.

En relación a la protección de estos signos no-tradicionales como marcas, hay dos criterios adoptados por las legislaciones: el criterio amplio y el restringido. Los partidarios del criterio amplio sostienen que estos signos pueden ser lo

¹ Sena, Gustavo A. A., "Los nuevos objetos de protección", II Forum Iberoamericano sobre Innovación, Propiedad Industrial, Intelectual, Desarrollo, Conferencia 2003, Lisboa, Portugal, Mayo 28-30, p. 1

² Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, Editorial Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 2006, sexta edición, p. 2.

³ Otamendi, Jorge, *ibidem*.

suficientemente distintivos como para ser registrados como marcas. En cambio, los partidarios del criterio restringido, consideran que estos signos no pueden ser registrados como marcas, por entender que no son lo suficientemente distintivos o porque no es posible representarlos gráficamente⁴.

En este trabajo, estudiaremos al último de los signos no-tradicionales que hemos mencionado: al *trade dress*. Éste es el término internacional mediante el que se alude en forma genérica al aspecto total tanto de un producto, de su *packaging*, como de los establecimientos comerciales. Dado que estos signos en general pueden ser fácilmente representados gráficamente, podría afirmarse que aún en la mayoría de los sistemas marcarios denominados restringidos, también son susceptibles de ser protegidos como marca.

Si bien el *trade dress* es uno de los signos marcarios no-tradicionales que en los últimos tiempos ha sido utilizado con mayor auge e importancia a nivel internacional, en muchos ordenamientos jurídicos no está del todo clara ni difundida la protección que se le puede otorgar. A nuestro entender, entre estos ordenamientos se encuentra el argentino, a pesar de enrolarse dentro de los sistemas denominados amplios.

Por los motivos arriba mencionados, consideramos importante analizar este nuevo signo distintivo, a fin de clarificar la protección jurídica que se le puede otorgar. Para ello, analizaremos primero las características generales del *trade dress* y los actos de competencia desleal que atentan contra él. Por otro lado, analizaremos la doctrina norteamericana, que es en donde está más desarrollada y difundida esta figura. Asimismo, estudiaremos la innovadora legislación ecuatoriana, la que nos clarifica al

⁴ Salis, Eli, “¿Registrar colores, olores y sonidos como marcas comunitarias?”, *IURIS* N° 89, dic. 2004, p. 34.

trade dress de establecimientos comerciales, y la que nos brinda el término en español de “apariencia distintiva” que adoptaremos y propondremos en este trabajo. Por último, analizaremos la protección jurídica que la legislación argentina permite otorgarle al *trade dress*.

CAPÍTULO II

LA APARIENCIA DISTINTIVA (AD)

II. 1. CONCEPTO

Trade dress es un término anglosajón cuyo significado literal en español es atuendo o ropaje de comercio. Muchas son las terminologías que se utilizan para definir al *trade dress*. Entre algunas de ellas, podemos mencionar a las siguientes: “apariencia distintiva” (Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana⁵), “conjunto-imagem” (Tinoco Soares⁶), “estilo comercial” (Gustavo A. A. Sena⁷), “imagen de marca”, “imagen empresarial”, “imagen, impresión o apariencia total o global de un producto o servicio”, “ropa, vestimenta y/o apariencia industrial” y “ropa, vestimenta y/o apariencia del establecimiento”.

Si bien el término *trade dress* es el utilizado internacionalmente para referirse a esta figura, consideramos importante adoptar una terminología en español para aludir a ella. Entre las terminologías en español ya mencionadas, hemos citado a la de “apariencia distintiva” adoptada en la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana (Ley 83), que analizaremos más detalladamente en el capítulo V. Tomando en consideración la definición de *trade dress* que más adelante esbozaremos, a nuestro juicio esta terminología alude acertadamente a la figura en análisis. Por tal motivo, y dado que consideramos importante que exista una terminología jurídica unificada entre los países de habla hispana, adoptaremos también el término “apariencia

⁵ Capítulo VIII de la Ley 83 ecuatoriana, denominada Ley de Propiedad Intelectual (Registro Oficial 320, 19-V-98).

⁶ “Conjunto-imagem”. Tinoco Soares, José Carlos, “*Concorrência desleal*” vs. “*Trade Dress*” e/ou “*conjunto-imagem*” (*Visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento*), Editorial del autor, San Pablo, Brasil, 2004, passim.

⁷ Sena, Gustavo A. A., “El *trade dress* o estilo comercial”, INTA/ASIPI, Conferencia 2004, Buenos Aires, Argentina, Marzo 7-9, 2004, passim.

distintiva” (AD). A partir de ahora, al decir apariencia distintiva o AD nos estaremos refiriendo al *trade dress*.

Históricamente, la AD tiene origen en la jurisprudencia de Estados Unidos, hace más de cien años. Inicialmente se refería a la manera en cómo el producto era presentado en el mercado mediante su etiqueta, envase o envoltorio (*packaging*)⁸. Sin embargo, este signo está en permanente evolución y actualización y, como veremos más adelante, hoy en día no sólo incluye al *packaging*, sino también a la configuración de productos y a la decoración y diseño de establecimientos comerciales.

Por otro lado, cabe poner de manifiesto que la AD es un signo complejo, cuya protección no es del todo clara ni está del todo difundida en muchas legislaciones. Por tales motivos, es que a nuestro entender la AD se encuadra dentro de los signos marcarios denominados no-tradicionales.

Entre las definiciones de AD podemos citar a la brindada en el año 1980 por Aracama Zorraquín y adoptada por Sena. Aracama Zorraquín definió al signo en análisis como “un grupo de elementos de distinta naturaleza, que aplicados en relación a un producto o servicio, permiten diferenciar una empresa de otra”⁹.

Por su parte, el autor brasileño Tinoco Soares define a la AD de la siguiente forma: “medio por el cual un producto (en su sentido más amplio posible) es presentado al mercado”¹⁰. Asimismo, el citado autor sostiene que “entre las innumerables formas de aparición puede comprender el embalaje (cualquiera que sea su tipo y/o modelo), la configuración de un producto, un color y/o combinación de colores que presente, los

⁸ Sena, Gustavo A. A., “El trade dress o estilo comercial”, op. cit., p. 1 y 25.

⁹ Aracama Zorraquín, Ernesto, definición citada por Sena Gustavo A.A., op. cit., p. 1.

¹⁰ “O ‘trade dress’ representa o meio pelo qual um produto (em seu sentido mais amplo possível) é apresentado ao mercado”, Tinoco Soares, José Carlos, op. cit. p. 96.

métodos de comercialización, las maneras de su divulgación publicitaria, el diseño y/o estilo interno o externo de un establecimiento (cualquiera que sea), las pertenencias, partes y componentes de un producto o de una prestación de servicio”¹¹.

Como vemos, de la definición del autor Tinoco Soares, podemos constatar que con el correr del tiempo, se expandió la protección de la AD a la totalidad de la apariencia visual utilizada para la actividad mercantil, sea de un producto a través del *packaging* o de la *configuración de un producto* y de un *establecimiento comercial*, a través de la adopción de un determinado estilo o diseño.

Como síntesis de lo hasta aquí mencionado, entendemos que la AD podría ser definida de la siguiente forma: conjunto de elementos de distinta naturaleza que constituyen tanto a la apariencia total del *packaging*, de la *configuración de un producto* o de un *establecimiento comercial*, que tiene por finalidad generar en el mercado la identificación de dicho producto, servicio o establecimiento por parte de los consumidores.

Por último, cabe aclarar que en esta disertación nos referiremos a la AD constituida por elementos que pueden ser captados por el sentido de la vista. Sin embargo, coincidiendo con el autor Gustavo A. A. Sena, entendemos que este signo puede estar constituido por elementos susceptibles de ser captados por los otros sentidos (olfato, audición, tacto y gusto)¹².

¹¹ “Dentre as inúmeras formas de aparição pode compreender a embalagem (qualquer que seja o tipo e/ou modelo), a configuração do produto, a cor e/ou combinação de cores que se apresenta, os métodos de comercialização, as maneiras de sua divulgação publicitária, o desenho e/ou estilização interna ou externa do estabelecimento (qualquer que seja), os pertences, partes e componentes de um produto ou se uma prestação de serviço.”, Tinoco Soares, José Carlos, op. cit., p. 96-97.

¹² Sena, Gustavo A. A., “El trade dress o estilo comercial”, op. cit., p. 1 y 25.

II.2. INCONVENIENTES QUE SE PLANTEAN CON RELACION A LA AD

En la sección anterior hemos adoptado la terminología de “apariencia distintiva” para aludir al *trade dress* y hemos definido a esta figura. Ahora, resulta conveniente mencionar tres inconvenientes importantes a dirimir en relación a la AD. El primero, es que la AD es fácilmente confundible con las marcas tridimensionales. Otro inconveniente que enfrenta, es la existencia de actos de competencia desleal que atentan contra ella. Por último, surge la dificultad de determinar cuál es la protección jurídica que se le aplica.

A continuación, nos abocaremos al estudio del primer inconveniente, y los dos restantes los trataremos en los siguientes capítulos de este trabajo.

II.3. DIFERENCIA DE LA AD CON LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES

II.3.A. Diferencia con la forma del *packaging* y la forma de los productos

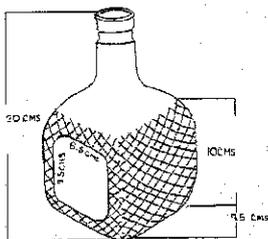
Tomando a modo de ejemplo la definición brindada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, podría afirmarse que un signo tridimensional es aquel que ocupa las tres dimensiones del espacio, tratándose de un cuerpo provisto de volumen¹³. Las marcas tridimensionales se manifiestan generalmente a través de los envases, envoltorios y las formas de los productos.

Como mencionamos anteriormente, la AD puede ser tanto de *packaging*, de *configuración de un producto*, como también de *establecimientos comerciales* (diseño y decoración de un local). Dicho esto, no podemos desconocer que la forma del

¹³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia del 28 de noviembre de 2005 en el proceso 194-IP-2005. Marca: “Tridimensional en forma de botella”. Gaceta Oficial de la Comunidad Andina, 16 de febrero 16 de 2006 (número 1297).

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.

Figura 1. Ejemplo de marca tridimensional



Botella de whisky “Old Parr” (¹⁴)

En relación a este signo, el Consejo de Estado de la República de Colombia presentó una solicitud de Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El citado Tribunal al expedirse respecto de las marcas tridimensionales ha dicho lo siguiente:

“Para que la forma tridimensional (en este caso el envase) 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 diferencia con lo típico y característico del producto o sus envases. Dentro de este aspecto no se debe tener en

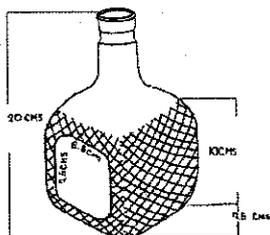
¹⁴ Fuente de la figura: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/194-IP-2005.doc> [figura bajada el día 16/03/08].

cuenta el etiquetado impreso como elemento de distintividad del signo tridimensional.”¹⁵

Como se puede observar, y siguiendo el lineamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo que se protege en una marca tridimensional es la forma. Por tal motivo, podemos decir que lo que se protege en una marca tridimensional es este único elemento.

Por otro lado, cabe destacar que cuando definimos a la AD, dijimos que ésta está constituida por un conjunto de elementos de distinta naturaleza y no por un solo elemento. A continuación, en la figura 2, veremos gráficamente la comparación entre la marca tridimensional de la botella de “Old Parr” con la AD de dicho envase.

Figura 2. *Diferencia entre una marca tridimensional y una AD*



Marca tridimensional (¹⁶)



AD (¹⁷)

De dichos ejemplos se puede advertir que la marca tridimensional sólo está compuesta por la forma distintiva de la botella. En cambio, en la AD no sólo la forma de la botella es lo distintivo, sino que dicha forma está acompañada de su color y sus dos

¹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia del 28 de noviembre de 2005 en el proceso 194-IP-2005. Marca: “Tridimensional en forma de botella”. Gaceta Oficial de la Comunidad Andina, 16 de febrero 16 de 2006 (número 1297).

¹⁶ Fuente de la figura: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/194-IP-2005.doc> [figura bajada el día 16/03/08].

¹⁷ Fuente de la fotografía: http://www.licoresmundiales.com/images/productos/foto_detalle_10.jpg [fotografía bajada el día 16/03/08].

etiquetas. Dichas etiquetas a su vez están compuestas por su signo denominativo, por la particular tipografía de las palabras allí insertas, como también por la combinación de colores.

Tomando en cuenta lo mencionado, a modo de conclusión, podemos decir que los envases, y formas de los productos cuando están registrados como tales, son marcas tridimensionales que constituyen “marcas simples”¹⁸. Ello, en virtud de que no constituyen el conjunto de elementos de distinta naturaleza que se requiere para que exista una AD. En cambio, cuando lo que se busca proteger es la forma tridimensional de un envase o de un producto, conjuntamente con colores y otros elementos gráficos, estamos en presencia de una AD.

En el caso de los envoltorios pueden darse dos situaciones: (i) que se pretenda proteger solamente a sus elementos gráficos en su conjunto, tales como la combinación de palabras, logos, dibujos, imágenes y combinación de colores, o (ii) que se pretenda proteger a dicha combinación de elementos gráficos conjuntamente con su volumen o aspecto tridimensional.

Siguiendo a Bertone y Cabanellas de las Cuevas, podría interpretarse que tanto en una u otra situación estamos en presencia de un “signo mixto” o complejo, toda vez que combina elementos de distinta naturaleza¹⁹. Si bien en las situaciones arriba mencionadas estamos en presencia de signos complejos, podemos advertir que en la

¹⁸ Marcas simples: “constituidas por un solo elemento, ya verbal, ya gráfico, ya tridimensional, o bien por varios elementos de la misma categoría”. Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *Derecho de Marcas, designaciones y nombres comerciales*, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 2003., Segunda Edición., T I, p. 426.

¹⁹ Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *Derecho de Marcas, designaciones y nombres comerciales*, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 2003., Segunda Edición., T I, p. 427.

segunda situación el signo es aún más complejo, dado que además de combinar elementos gráficos entre sí incluye también el aspecto tridimensional.

Más allá del grado de complejidad que revistan estos signos, lo importante es que constituyen un conjunto de elementos que tienen la particularidad de “vestir” al producto con el propósito de ser presentado al público consumidor. Como consecuencia de ello, y tomando en cuenta la definición que brindamos de la AD, podemos concluir lo siguiente: en el caso de los envoltorios que por su particular configuración constituyan signos complejos que, en su conjunto, permitan distinguir productos, éstos pueden ser clasificados como AD.

II.3.B. Diferencia con la formas de los edificios

Como consecuencia de la evolución de los signos no-tradicionales, en particular de los signos tridimensionales, aparecen las formas de los edificios como signos distintivos. Generalmente, las formas de los edificios son utilizadas como signos distintivos por las cadenas de franquicias: el caso típico es la utilización de éstas por las cadenas de restaurantes.

Al igual que los signos tridimensionales que vimos anteriormente, las formas de los edificios si son lo suficientemente distintivas, poseen novedad relativa, son arbitrarias y son *no-funcionales*, pueden ser consideradas como signos tridimensionales²⁰. Asimismo, como ocurre con las formas de los envases y de los productos, la forma de

²⁰ Sena, Gustavo A. A., “Los nuevos objetos de protección”, op. cit. p. 17.

los edificios considerada en sí misma, sin ningún otro aditamento, si cumple con los requisitos mencionados pueden ser registradas como marcas²¹.

Por tales motivos, si lo que se protege es sólo la forma del edificio como tal, estamos frente a una marca tridimensional. Puede suceder que además de la forma, se busque proteger los otros elementos que la acompañan, como por ejemplo la combinación de colores aplicada sobre algunas de las partes del edificio. En este caso, dado que la forma del edificio y la combinación de colores son elementos de distinta naturaleza, estamos frente a una *AD de establecimientos comerciales*.

²¹ Sena, Gustavo A. A., “Los nuevos objetos de protección”, op. cit. p. 17.

CAPÍTULO III

FORMAS EN QUE LA AD PUEDE SER INFRINGIDA

III.1. LA COMPETENCIA DESLEAL

Si bien los comerciantes están sometidos a las obligaciones propias de la actividad mercantil, éstos tienen a su favor una serie de derechos²². Entre estos derechos, se encuentra el derecho a ejercer la competencia²³.

Conforme lo define Otamendi, “[l]a competencia en un mercado es la lucha por la clientela”²⁴. Al respecto, este autor agrega que “[h]ay competencia cuando se puja por ofrecer lo mismo o algo que lo puede reemplazar”²⁵. Esta libertad de competencia se presenta en los países que, desde una perspectiva socio-político-económica, se encuentran adscriptos al sistema capitalista²⁶. La libre competencia entre empresas y comerciantes hay quienes la consideran como la mejor forma de satisfacer a la oferta y a la demanda en la economía y de servir a los intereses de los consumidores y de la economía en su totalidad²⁷. Sin embargo, dicha libertad encuentra su límite en el *derecho de la competencia*, el que busca prevenir, reprimir y sancionar los abusos

²² Fernández, Raymundo L. y Gómez Leo, Osvaldo R., *Tratado Teórico Práctico de Derecho Comercial*, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1993, T.I., p. 78.

²³ Fernández, Raymundo L. y Gómez Leo, Osvaldo R., op. cit., p. 78-79.

²⁴ Otamendi, Jorge, “La competencia desleal”, *Revista Jurídica de la Universidad de Palermo*, Año 3 (año 1999), Número 2, p. 1.

²⁵ Otamendi, Jorge, *ibidem*.

²⁶ Garrone, José Alberto, *Derecho Comercial*, Editorial Lexis Nexis, Buenos Aires, 2003, primera edición, p. 183.

²⁷ World Intellectual Property Organization (WIPO), “Protection against unfair competition”, Ginebra, 1994, p.11.

realizados por los empresarios que perjudican el ordenado desarrollo de la competencia en el mercado²⁸.

El *derecho de la competencia* incluye tanto el *derecho antitrust* (defensa de la competencia) como el *derecho de la competencia desleal*. Ambos derechos tutelan la vigencia del sistema competitivo y tienen por finalidad asegurar la transparencia de las relaciones comerciales. En relación al *derecho antitrust*, se ha sostenido que “(...) viene a imponer a los empresarios la obligación de competir, castigando conductas restrictivas de la competencia, abusivas de su posición dominante, o que falseen la libre competencia”²⁹.

Respecto de la competencia desleal, podemos decir que es un concepto difícil de definir, dado que existe una infinidad de actos que pueden ser considerados desleales. Conforme al artículo 10 bis (2) del Convenio de París, la competencia desleal consiste en “todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”. Asimismo, la jurisprudencia argentina ha sostenido que “la competencia desleal está configurada por un proceder incorrecto, que busca, por medios incorrectos o reprochables, la desviación de la clientela”³⁰. Por nuestra parte, consideramos que podría sintetizarse a la competencia desleal como aquella en la que se utilizan medios irregulares o éticamente reprochables, configurando así un acto ilícito.

Se puede agregar también que el *derecho antitrust* regula las relaciones entre los empresarios y que el *derecho de la competencia desleal* tiene por finalidad tutelar la

²⁸ Garrone, José Alberto, op. cit, p. 184.

²⁹ Acevedo, Rafael, “El modelo de la competencia basada en la eficiencia de las propias prestaciones y la publicidad desleal”, *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, Buenos Aires, Editorial Depalma, 1998, vol. 31, p. 496.

³⁰ CNCom, Sala B, 14/03/80, en autos “Brown Boveri Sudamericana S.A. c. Ruffa, Mario y otros”, La Ley, 1980-B, p. 411-416.

buena fe en el ejercicio del comercio protegiendo tanto a los competidores, a los consumidores, como al mercado.

El inconveniente que enfrenta el *derecho de la competencia desleal* es el de determinar si un acto encuadra o no en ella. La primera dificultad que enfrentamos es que la competencia desleal no posee una característica o forma estática, pudiéndonosla considerar como de “geometría variable”³¹. En otras palabras, la concepción de ética del mercado es cambiante y lo que puede ser hoy considerado como un acto de competencia desleal pudo no haberlo sido en el pasado y puede no serlo en el futuro. Por otro lado, otro de los problemas que enfrentamos es que no sólo la concepción de ética es cambiante en el mundo de los negocios, sino que también lo son los actos que atentan contra dicha ética³².

III.2. CLASIFICACIÓN DE LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

Como se dijo anteriormente, son innumerables los actos que pueden ser considerados como de competencia desleal. Habida cuenta de ello, la mayoría de las legislaciones y de los juristas estudiosos de la materia se han esforzado por delimitar, conceptuar y sistematizar los distintos supuestos de competencia desleal³³.

El jurista uruguayo Siegbert Rippe, señala que clasificaciones “hay tantas como autores se han ocupado del tema”³⁴. A continuación se mencionarán algunas de las

³¹ Santonocito, Federica y Mosna, Lorenza, traducción titulada “Lookalikes - Sailing too close to the wind”, texto en idioma original publicado en Revista *Il Diritto Industriale*, N. 1/ 2004, p. 32.

³² Santonocito, Federica y Mosna, Lorenza, op. cit.

³³ García Menéndez, Sebastián Alfredo, *Competencia Desleal: Actos de desorganización del competidor*, Editorial Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 2004, Primera Edición, p. 71.

³⁴ Rippe, Siegbert, *La concurrencia desleal*, citado por Gacharná, María Consuelo, *La competencia desleal*, Temis, Bogotá, Colombia, 1982, citada por García Menéndez, Sebastián Alfredo, op.cit., p. 71.

clasificaciones que, a nuestro entender, tienen más relación con los actos de competencia desleal que afectan a los derechos industriales.

La clasificación de Roubier³⁵, introducida en Argentina por Otamendi³⁶ y adoptada por Garrone³⁷, entre otros actos de competencia desleal, menciona a los actos de *confusión* y a los actos de *denigración*. Roubier entiende por actos de *confusión* a aquéllos dirigidos a aprovechar la equivocación del consumidor, mediante la imitación de los nombres y de los productos del competidor más acreditado. En cuanto a los actos de *denigración*, considera que son aquéllos dirigidos a divulgar noticias, falsas o ciertas, que puedan perjudicar al competidor o desacreditar sus productos.

Por su parte, los autores Raymundo L. Fernández y Osvaldo R. Gómez Leo distinguen la competencia desleal *directa* de la *indirecta*. Estos autores consideran que la competencia desleal *directa* “se manifiesta precisamente contra otro comerciante determinado”³⁸. Sobre este tipo de actos, entienden que puede repercutir tanto en la esfera interna de su establecimiento, como también, sobre la captación o conservación de su clientela³⁹. En cuanto a la competencia desleal *indirecta*, ellos la definen como aquélla que sucede “cuando las acciones no tienen un destinatario determinado”, es decir, la realizada “en contra del comercio en general y de los consumidores en particular” (v.gr. falsa propaganda)⁴⁰.

³⁵ Roubier, Paul, *Le droit de la propriété industrielle*, Sirey, Paris, 1952, citado por García Menéndez, Sebastián, op. cit., p. 76.

³⁶ Otamendi, Jorge, “La competencia desleal”, op. cit. p. 3

³⁷ Garrone, José Alberto, op. cit., p. 187.

³⁸ Fernández, Raymundo L. y Gómez Leo, Osvaldo R., op. cit., p. 83.

³⁹ Fernández, Raymundo L. y Gómez Leo, Osvaldo R., ibidem.

⁴⁰ Fernández, Raymundo L. y Gómez Leo, Osvaldo R., op. cit., p. 83-84.

III.3. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL QUE AFECTAN A LA AD

En el caso de la AD, al igual que en el resto de los signos marcarios, es imprescindible su protección. Ello, a fin de preservar un sistema competitivo donde los empresarios busquen la captación de clientela mediante estrategias que no impliquen el aprovechamiento del prestigio o de los resultados del esfuerzo ajeno y que no alteren el proceso racional de toma de decisiones por parte de los consumidores⁴¹. Podría decirse entonces que, el aprovechamiento del prestigio ajeno afecta tanto a los competidores como a los consumidores y, en consecuencia, al mercado en general.

Como resultado de lo arriba mencionado, se puede decir que la AD se encuentra protegida por el *derecho de la competencia*, específicamente en el *derecho de la lealtad comercial*. Esta protección está dada básicamente contra actos de *confusión* como también contra actos de *dilución*. Conforme a la clasificación de Roubier, a nuestro entender, la *dilución* podría ser encuadrada dentro de los actos de *denigración*.

Por último, tomando en cuenta la clasificación de Raymundo L Fernández y Osvaldo R. Gómez Leo, cabe remarcar que estos autores entienden que los actos que procuran engañar a los comerciantes, son actos de competencia desleal *indirectos* y que quienes están legitimados para actuar son cualquiera de los comerciantes concurrentes al mercado⁴². A nuestro entender, este enfoque de los actos de competencia desleal *indirectos*, no está orientado estrictamente a los actos de *confusión* que afectan a la AD. Si bien, no hay duda alguna de que los actos de *confusión* mencionados hacen incurrir en error a los consumidores, también afectan directamente a un competidor en

⁴¹ Acevedo, Rafael A., op. cit., p. 495-496

⁴² Fernández, Raymundo L. y Gómez Leo, Osvaldo R, *Tratado Teórico Práctico de Derecho Comercial*, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1993, T.I., p. 83-84.

particular. Por tal motivo, consideramos que los actos de *confusión* que afectan a la AD se encuadran dentro de los actos de competencia desleal *directos*. Asimismo, encuadramos dentro de actos de competencia desleal *directos* a los actos de *dilución*. A continuación analizaremos más detalladamente, tanto los actos de confusión como de dilución.

III.4. CONFUSIÓN

Como ya se dijo, la distintividad es el requisito esencial que deben cumplir las marcas. Por ende, uno de los fines esenciales de las legislaciones marcarias es la exclusión no sólo de las marcas idénticas a las ya registradas, sino también la exclusión de aquellas marcas que presentan con éstas rasgos de “similitud confusionista”⁴³.

Las expresiones de confusión o “similitud confusionista”⁴⁴ se utilizan para denominar a aquellos signos que por su parecido, pueden llevar a engaño al público consumidor⁴⁵. La protección contra la confusión se encuadra dentro de la doctrina clásica, dado que se basa principalmente en el principio de especialidad que implica que “una marca protege a una designación, dibujo, forma, etc., pero no para todos los productos o servicios posibles, sino solamente para los productos para los cuales se ha solicitado”⁴⁶. En el caso de la AD, la confusión se da cuando existe similitud en la totalidad de la apariencia exterior de un producto (*AD de configuración de producto*), su *packaging* (*AD de packaging*) o un establecimiento (*AD de establecimientos comerciales*).

⁴³ Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, op. cit. T. II, p. 29.

⁴⁴ Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, op. cit. T. II, p. 28.

⁴⁵ Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, op. cit., p 151.

⁴⁶ Martínez Medrano Gabriel A. y Soucasse Gabriela M., *Derecho de Marcas*, Editorial La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 55.

Figura 3. Ejemplo de confusión sobre una AD de packaging



Producto *senior* ⁽⁴⁷⁾



Producto *junior* ⁽⁴⁸⁾

En este ejemplo podría ocurrir que se produzca en el consumidor alguno de los efectos que mencionaremos más adelante en la sección 6.A de este capítulo.

III.5. DILUCIÓN

La doctrina de la dilución tiene su origen en la jurisprudencia alemana, específicamente en el fallo Odol⁴⁹, en el que el titular de dicha marca (de enjuagues bucales) logró que se anulara el registro de otra marca idéntica para productos de acero. En este caso el tribunal consideró que el uso de la citada marca famosa por parte de un tercero afectaría a su poder de venta⁵⁰.

Esta teoría fue introducida en Estados Unidos en el año 1927 por Frank I. Schechter en su artículo titulado “*The Rational Basis of Trademark Protection*”⁵¹ (“Las Bases Racionales de la Protección de Marcas”). Este autor sostuvo que durante el siglo XX

⁴⁷ Fuente de la fotografía: <http://www.taquitos.net/im/sn/Pringles-SCO.jpg> [fotografía bajada el día 16/03/08].

⁴⁸ Fotografía tomada por el autor.

⁴⁹ Caso Odol, 1924, 25 *Juristische Wochenschrift*, citado por Quadrio, Iris V. y Canese, Verónica, “Análisis y evolución de la teoría de la dilución marcaria en la Argentina”, diario *La Ley*, publicación del día viernes 7 de abril de 2006, p. 1.

⁵⁰ Quadrio, Iris V. y Canese, Verónica, op. cit., diario *La Ley*, publicación del día viernes 7 de abril de 2006, p. 1.

⁵¹ Schechter, Frank I. “The Rational Basis of Trademark Protection”, *Harvard Law Review*, Vol. 40, No. 6, abril de 1927, p. 813-833.

la función de las marcas de garantizar calidad fue adquiriendo mayor importancia que la de identificar el origen. Asimismo, sostuvo que el valor real de una marca recae en su “poder de venta” (*selling power*), el que será mayor cuanto más distintiva sea la marca. Como consecuencia de ello, Shechter afirmó que la distintividad de las marcas debe ser protegida del uso en bienes no-competitivos a fin de prevenir que se produzca “una reducción o dispersión gradual de la identidad y la retención en la mente del público de la marca o nombre”⁵².

Siguiendo este lineamiento, el autor belga Louis Van Bunnem señaló que: “[c]uando más se emplea una marca en sectores diversos, menos les presta atención el público”. A fin de ilustrar a esta figura, en forma metafórica este autor ha dicho que: “la marca se diluye, como un alcohol que se estira con agua y se encuentra gravemente menoscabado, si no es en su función de identificación, al menos lo es en su función de propaganda y calidad”⁵³.

Por su parte, la INTA (*International Trademark Association*), define a la dilución como “el uso no autorizado de una marca notoriamente conocida por un tercero de manera que provoque pérdida de distintividad o deslustre de su imagen, aun cuando no exista posibilidad de confusión”⁵⁴.

En síntesis, podemos afirmar que el objeto principal de la teoría de la dilución es el de preservar el poder distintivo de las marcas famosas.

⁵² “gradual whittling away or dispersion of the identity and hold upon the public mind of the mark or name”, Shechter Frank I., citado por Kim, Yong Sun op. cit., p. 185.

⁵³ Van Bunnem, Louis, “Aspects actuelles du droit de marques dans le marche commun”, Bruselas, 1967, citado por Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, op. cit., p.377-378.

⁵⁴ “Dilution is the unauthorized use of a highly distinctive mark by another in a manner which tends to blur its distinctiveness or tarnish its image even without any likelihood of confusion.”, definición citada por Marzetti, Maximiliano en su trabajo titulado “Dilución Marcaria”, trabajo presentado para la obtención del diploma correspondiente al “IV curso de especialización en Patentes, Marcas, Derecho de Autor y Competencia”, organizado por el Instituto Industrial (IDIUS) de la Universidad de Santiago de Compostela, curso académico 2003-2004, p. 19.

III.5.A. Diferencias entre la confusión y la dilución

En primer lugar, a diferencia de la doctrina de la confusión, “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 (...)”⁵⁵. En otras palabras, mediante esta doctrina, de forma excepcional, el titular de una marca puede impedir el uso o registro de signos similares por parte de terceros, aun cuando estos terceros utilicen o pretendan utilizar estos signos en productos diferentes⁵⁶. Por tal motivo y como ya se dijo, la teoría de la confusión se la podría encuadrar dentro de la doctrina clásica, dado que ésta protege a “las marcas contra los signos similares que puedan causar confusión en el consumidor”⁵⁷. En cambio, la doctrina de la dilución, al no tomar en cuenta el principio de especialidad, es una protección extraordinaria, “puesto que lo contrario implicaría una protección exorbitante”⁵⁸.

Por otro lado, se puede resaltar otra diferencia entre ambas teorías. Mientras la teoría de la confusión protege principalmente a los consumidores, la doctrina de la dilución protege a los competidores o titulares de las marcas. Específicamente, se ha dicho que esta doctrina busca proteger a los derechos intangibles del titular de una marca famosa, de ser dañada en su reputación o en su capacidad distintiva⁵⁹.

⁵⁵ Martínez Medrano, Gabriel, “La protección de la marca de alto renombre en la jurisprudencia argentina”, publicado en la revista *La Ley*, diario del 19 de marzo de 2003, disponible en: <http://www.geocities.com/martinezmedrano/curriculum.html>

⁵⁶ Martínez Medrano, Gabriel, *ibidem*.

⁵⁷ Martínez Medrano, Gabriel, *ibidem*.

⁵⁸ Martínez Medrano, Gabriel, *ibidem*.

⁵⁹ Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven J., Jr.; Jacobs, Hara K. y Lee, Melissa L., *U.S. Trade Dress Law: A Primer for the New Millennium*, International Trademark Association, Nueva York, Estados Unidos, 2002, p. 157.

Por último, la confusión se aplica a cualquier tipo de marcas, independientemente de que sean famosas o no. En cambio, la teoría de la dilución se aplica únicamente a marcas notoriamente conocidas o famosas. Al respecto, consideramos necesario aclarar que en la doctrina argentina se utilizan los términos de marcas notorias⁶⁰, renombradas⁶¹ o célebres⁶² para aludir a las marcas famosas.

III.5.B. Tipos de dilución

Ya vistas las principales diferencias entre la doctrina de la confusión y de la dilución, procederemos a analizar las formas en que la dilución puede ser provocada. La dilución de una marca famosa puede ser provocada a través de las siguientes formas: (i) empañamiento (*blurring*), (ii) denigración (*tarnishment*), o (iii) generalización (*genericide*). Podría entenderse que la dilución es el género y la denigración, el empañamiento y la generalización son sus especies.

III.5.B.i. Dilución por empañamiento o “*blurring*”

Siguiendo a la teoría de Schechter, la dilución por empañamiento puede ser definida de la siguiente forma:

“[aquella] que se produce cuando se utiliza una marca renombrada en productos distintos de los originarios de modo tal que, de persistir esa situación, la marca perderá la unicidad, es decir que el consumidor

⁶⁰ Marcas notorias: “[son aquellas] conocidas por gran parte del público consumidor del servicio o producto que distinguen (...)”, Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, op. cit., p. 367.

⁶¹ Marcas de alto renombre (marcas renombradas): “(...) conocidas por gran parte del público, sean estos sus consumidores actuales o potenciales”, Otamendi, Jorge, *ibidem*.

⁶² “Las marcas célebres son las que no solamente reúnen condiciones de notoriedad, sino también una reputación de que los productos por ellas identificados son de alta calidad, o por lo menos de calidad suficiente como para satisfacer al consumidor.”, Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, op. cit. T. I, p. 317.

dejará de asociar únicamente a esa marca con los productos originales”⁶³.

Al respecto, Schechter sostuvo que la unicidad o singularidad es el derecho esencial de las marcas, que se suma al derecho de propiedad que posee su dueño⁶⁴. Sin embargo, creía que este derecho sólo existe en el caso de marcas únicas como “Rolls-Royce”. A fin de ilustrar la dilución por empañamiento, Schechter brindó como ejemplo el hecho de que si la marca “Rolls-Royce” se utilizara en cafeterías, restaurantes y caramelos, en diez años el titular de los autos “Rolls-Royce” dejaría de tener la marca única y renombrada⁶⁵.

Podría afirmarse que la construcción intelectual de Schechter, ha sido revolucionaria y un gran aporte para el derecho de marcas. Sin embargo, se puede observar que esta teoría, en su versión original, sólo se refería a casos de dilución por empañamiento. Asimismo, sólo protegía a las marcas famosas cuando son utilizadas de forma indebida para productos lejanos.

Con el correr del tiempo, esta teoría ha ido evolucionando y la protección se ha ido ampliando. En la actualidad, dentro del empañamiento, se protege también a las marcas famosas, aun cuando no son utilizadas para productos no-competitivos. En efecto, se otorga protección a una marca famosa cuando es utilizada por una marca *junior*, en ausencia de posibilidad de confusión, siempre y cuando tal uso provoque la erosión de su unicidad y distintividad. (cfr. definición brindada por la INTA en p. 20).

⁶³ Martínez Medrano, Gabriel, “La protección de la marca de alto renombre...”, op. cit.

⁶⁴ Schechter Frank I., citado por Kim, Yong Sun op. cit., p. 185.

⁶⁵ McCarthy, J. Thomas, Trademarks and Unfair Competition, citado por Martínez Medrano, Gabriel, “La protección de la marca de alto renombre...”, op.cit.

Asimismo, con la evolución de esta teoría surgen los tipos de dilución que se expondrán a continuación.

III.5.B.ii. *Dilución por denigración o "tarnishment"*

La dilución por denigración ocurre cuando la marca famosa es utilizada por un tercero para distinguir productos de muy mala calidad o en un contexto deshonesto, con el resultado que el público asociará la falta de calidad o prestigio con la marca famosa⁶⁶. Podría sintetizarse que la dilución por denigración ocurre "cuando una marca famosa es inapropiadamente asociada con un producto o servicio inferior u ofensivo"⁶⁷.

A nuestro entender, un ejemplo de dilución por denigración que se da muy a menudo, es el caso de los relojes de baja calidad que utilizan indebidamente marcas de alto renombre para ser vendidos en puestos ambulantes, tanto en la calle como en estaciones de trenes. En estos casos, además de la utilización indebida de la marca, se da la dilución por denigración de la marca original, dada la mala calidad del producto en infracción, como el contexto en el que éste es vendido.

Como conclusión, podría decirse que la dilución por denigración provoca en el público consumidor la pérdida de las asociaciones positivas que denota una marca famosa⁶⁸.

⁶⁶ "Dilution of a mark through tarnishment occurs when the trademark of another 'is linked with products of shoddy quality, or is portrayed in an unwholesome or unsavory context' with the result that the 'public will associate the lack of quality, or is portrayed in an unwholesome or unsavory context'", *Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions, Inc.*, 73 F.3d 497, 507, 37 U.S.P.Q.2d 1516, 1523 (2d Cir. 1996), citado por Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven J., Jr.; Jacobs, Hara K. y Lee, Melissa L., op. cit. p. 158.

⁶⁷ "when a famous mark is improperly associated with an inferior or offensive product or service", fallo *Hormel Foods Corp. V. Jim Henson Productions, Inc.*, 73 F.3d 497, 507 (2d Cir. 1996), citado por Kim, Yong Sun, op. cit., p. 183.

⁶⁸ Marzetti, Maximiliano, op. cit., p. 20.

III.5.B.iii. Dilución por generalización o “genericide”

La dilución por generalización fue introducida en la doctrina por el Profesor Walter J. Derenberg⁶⁹. Este tipo de dilución ocurre cuando una marca se ha generalizado de forma tal que pasa a describir un género de productos, provocando el debilitamiento de la distintividad de la marca. Al respecto, se ha dicho que “la marca deviene término genérico y pasa a formar parte del vocabulario de uso común”⁷⁰.

Algunos autores, consideran que el *genericide* es una categoría de dilución, como lo son el *blurring* y el *tarnishment*⁷¹. Sin embargo, hay quienes consideran que la generalización es un sub-tipo dentro del empañamiento. Al respecto se ha dicho que “(...) el uso genérico de una marca es una forma de malversación que causa dilución por *blurring*”⁷².

Como ejemplo de este tipo de dilución por generalización, en el ámbito local, podemos citar a las marcas “Birome”, “Carilina” y “Curitas”. También podemos citar a otras marcas como “Velcro” y “Aspirina” que ya forman parte del uso común, incluso internacionalmente.

III.6. LA TEORÍA DE LA DILUCIÓN Y LA AD

Ahora bien, hasta aquí nos hemos referido a la teoría de la dilución aplicada a las marcas tradicionales. Sin embargo, cabe destacar que la *AD de packaging* y la *AD de establecimientos comerciales* también pueden ser protegidas contra actos de dilución,

⁶⁹ Citado por Marzetti, Maximiliano, op. cit., p. 22.

⁷⁰ Marzetti, Maximiliano, ibidem.

⁷¹ Kaseke, Elson, “Trademark dilution: A comparative analysis”. Tesis doctoral defendida en University of South Africa, Marzo 2006, p. 47.

⁷² “(...) the generic use of a trademark is a form of misappropriation which causes dilution by blurring”, Kaseke, Elson, op. cit., 47.

tanto por empañamiento como por denigración. En cuanto a la protección contra dilución, respecto de la *AD de configuración de productos*, nos remitimos a lo analizado en el capítulo IV, sección 3.C.

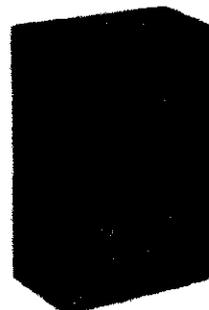
Por último, en relación a la dilución por generalización, entendemos que no puede darse en el caso de la AD. Ello así, porque que este tipo de dilución se da únicamente en marcas nominativas.

Figura 4. Ejemplos de dilución por empañamiento

A)



Producto *senior* ⁽⁷³⁾



Producto *junior* ⁽⁷⁴⁾

B)



Producto *senior* ⁽⁷⁵⁾



Producto *junior* ⁽⁷⁶⁾

⁷³ Fuente de la fotografía: www.dutyfreeperfume.co.uk [fotografía bajada el día 17/03/08].

⁷⁴ Fotografía tomada por el autor.

⁷⁵ Fuente de la fotografía: www.dutyfreeperfume.co.uk [fotografía bajada el día 17/03/08].

⁷⁶ Fuente de la fotografía: <http://www.catalogoperfumes.com.ar/fahrenheit-de-christian-dior-dulce.asp> [fotografía bajada el día 17/03/08].

En el primer ejemplo (fig. 4A), se puede observar que la marca nominativa del producto *junior* tiene una similitud conceptual con la del producto *senior*. La palabra inglesa “temperature” significa temperatura en español. Por su parte, la palabra “fahrenheit” es precisamente una unidad de medición de la temperatura. Por ende, resulta evidente que ambos términos se relacionan con un mismo concepto. De la misma manera, se puede observar que también existe una similitud entre la AD del *packaging* de ambos productos. No obstante, en este caso sería posible reprimir la conducta de dilución efectuada por la marca *junior* con sólo probar la similitud entre las marcas nominativas, sin necesidad de demostrar la similitud entre la AD del *packaging* de sus productos.

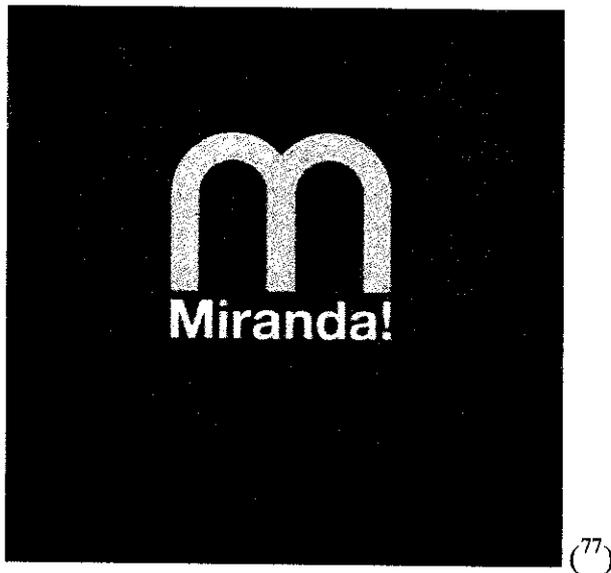
En el segundo ejemplo (fig. 3B), podría decirse que el acto de dilución se realizó de una forma más “prudente”, dado que no hay similitud entre las marcas nominativas de ambos productos. Por un lado, a simple vista surge que la marca del fabricante de la imitación (“Marylee”), es totalmente diferente a la del producto original (“Fahrenheit”). Por otro lado, es ilustrativo señalar que en el *packaging* de los productos *junior* su fabricante ha colocado la siguiente leyenda: “Marylee® no está vinculada con las empresas que elaboran y registran los productos y marcas originales”. Habida cuenta de las cuestiones resaltadas en este ejemplo, claramente se evidencia que el fabricante del producto *junior* realizó la imitación con la intención de minimizar el riesgo de una acusación de falsificación.

Sobre la base de lo hasta aquí expuesto, se puede afirmar que en ambos ejemplos el fabricante del producto *junior* logra que el consumidor asocie su producto como uno equivalente al original. En efecto, el consumidor elige libremente el producto *junior* sabiendo que éste proviene de una fuente distinta de la del original, pero obtiene la

ventaja de pagar un precio significativamente inferior. Dado que la marca famosa es utilizada en ausencia de posibilidad de confusión y que tal uso erosiona la unicidad y distintividad de dicha marca, es que en estos ejemplos estamos en presencia de un acto de dilución por empañamiento.

Figura 5. Ejemplo de dilución por denigración efectuado por un grupo musical

A) Frente de la tapa del disco compacto del grupo “Miranda” correspondiente al álbum “El disco de tu corazón”



⁷⁷ Fuente de la fotografía: http://misvideosydiscos.files.wordpress.com/2007/08/miranda_-_el_disco_de_tu_corazon-frontal.jpg [fotografía bajada el día 17/03/08].

B) Reverso de la tapa del disco compacto mencionado en la página anterior



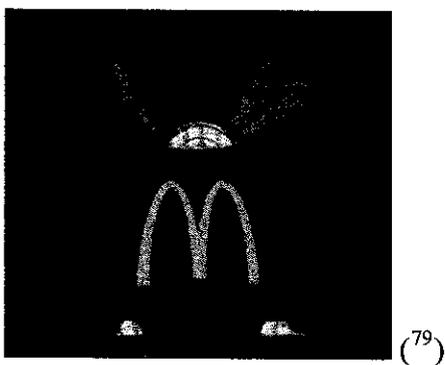
En este caso, se trata de la utilización de la AD de una reconocida cadena de restaurantes por parte de un grupo musical. El grupo de música argentino “Miranda”, a fin de promocionar su álbum denominado “El disco de tu corazón”, reprodujo en la tapa de sus discos compactos algunos de los elementos de la AD de la cadena de restaurantes “McDonald’s”. En efecto, en la tapa de dicho álbum reprodujo los colores y tipografía que la citada cadena de restaurantes utiliza tanto en el *packaging* de sus productos como en sus establecimientos. También reprodujo mediante una fotografía el uniforme utilizado por los empleados de dicho restaurante (*AD de establecimientos comerciales*, cfr. capítulo VI, sección. 2.B.ii).

Al respecto, podemos decir que estamos en presencia de un acto de dilución por denigración mediante “parodia”. Como se puede apreciar en la fotografía, de la forma en que la cantante luce el uniforme, se evidencia el espíritu de deshonrar al prestigio del citado restaurante. Por ende, podemos afirmar que este acto genera en el público

⁷⁸ Fuente de la fotografía: http://images.coveralia.com/audio/m/Miranda_-El_Disco_De_Tu_Corazon-Trasera.jpg [fotografía bajada el día 16/03/08].

consumidor la pérdida de las asociaciones positivas que denota la AD famosa en cuestión. Como prueba de ello, reproduciremos a continuación una curiosa publicación en una página de Internet, efectuada por un consumidor de la cadena de restaurantes afectada.

Figura 6. Efecto que provocó en un consumidor la dilución por denigración vista en la figura anterior (figura 5)



Juntamente con la fotografía, el consumidor siguiendo la “parodia” del grupo musical, ha titulado a su publicación como “El disco de tu almuerzo”. Además, continuando con la “parodia” ha publicado la siguiente frase: “El otro día en el laburo me tenté con almorzar en McDonalds, tenté a todos los demás y con la cajita de papas hice el disco de Miranda!... que lindo quedó!!!” (sic).

En relación a este ejemplo, en primer lugar no podemos dejar de reconocer la creatividad del consumidor y su ingenioso sentido del humor. Sin embargo, más allá de esta cuestión, debemos advertir que efectivamente el acto realizado por el grupo musical “Miranda” mediante su “parodia” pone en ridículo a la cadena de restaurantes. De hecho, en una nota periodística publicada en el diario Clarín el día

⁷⁹ Fuente de la fotografía: <http://matzorama.blogspot.com/2007/09/el-disco-de-tu-almuerzo.html> [Fotografía bajada el día 04/11/07].

19/01/08, uno de los propios cantantes del grupo, hizo la siguiente declaración: que la tapa del disco era “un poco irónica” y que por tal motivo, luego de siete meses de haberse lanzado el álbum, la tapa en cuestión fue modificada a pedido de la cadena de restaurantes⁸⁰.

Como vemos de este caso, efectivamente la reputación de “McDonald’s” se vio afectada. Asimismo, podemos advertir que este acto fue realizado por el citado grupo musical con la finalidad de promocionar su disco y obtener un beneficio económico, aprovechándose del prestigio ajeno. Por tal motivo, a pesar de las discusiones doctrinarias que existen en relación a la “parodia” *versus* la libertad de expresión, entendemos que el titular de una AD famosa afectado por este tipo de actos no puede quedar desprotegido.

III.6.A. Conclusión

Como conclusión de lo hasta aquí expuesto podemos decir que: (i) la *AD de packaging* y la *AD de establecimientos comerciales*, al igual que las marcas tradicionales, deben ser protegidas por la teoría de la dilución y (ii) esta protección debe otorgarse cuando se trata de una AD famosa y el uso indebido por un tercero ocasiona la pérdida de su distintividad (por empañamiento) o, si mediante su utilización, se afecta a su reputación o prestigio (por denigración).

⁸⁰ “Sabíamos que ese chiste iba a llegar hasta un momento: bastante lejos lo pudimos llevar. Nadie perdió dinero ni hubo un asunto judicial, pero esa tapa era un poco irónica: tal vez alguien se haya sentido no del todo bien representado. La gente de McDonald’s nos lo pidió amablemente, y sabemos que después viene un ¡saquen todos los discos de las bateas ya! Nos pareció muy justo y cambiamos la tapa (...)”, declaración de “Ale” Sergi (cantante del grupo “Miranda”), publicada el día 18/01/08 en el diario Clarín, Sección Espectáculos, p. 11.

III.7. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONFUSIÓN Y LA DILUCIÓN DE AD

Antes de entrar en esta cuestión, definiremos el concepto de *look-alike*. Este término es utilizado internacionalmente para aludir tanto a actos de confusión como a actos de dilución que infringen a una AD. El *look-alike* ha sido definido como “las imitaciones, a menudo serviles, del diseño de un producto o de alguna de sus características, o de las etiquetas, o también de la confección en su conjunto (es decir, incluso envases, colores, etiquetas, representaciones gráficas y slogan)”⁸¹. Al respecto, se ha dicho que todo el *look-alike* recuerda al producto imitado⁸². A continuación, veremos los efectos que éste produce en los consumidores, en los competidores y en el mercado en general.

III.7.A. Efectos en el consumidor

Conforme lo señala el autor italiano Mario Franzosi, el *look-alike* produce los siguientes efectos en el consumidor⁸³:

- a) Puede suceder que el consumidor crea que el *look-alike* sea el producto original (confusión). Sobre este efecto nos remitimos al ejemplo de las papas “Pringles” visto en la figura 3 (capítulo III, sección 4).

⁸¹ *Look-alike*: “sono delle imitazioni, spesso pedissequa, del disegno di un prodotto o di certe sue caratteristiche, o delle etichette, o anche della confezione nel suo insieme (cioè inclusi contenitori, colorazione, etichettatura, rappresentazioni grafiche, slogan).”, Casaburi, Geremia, “Look-alike: situazione e prospettive”, *Revista Il Diritto Industriale*, N. 6.2003, p. 560.

⁸² Casaburi, Geremia, *ibidem*.

⁸³ “Il *look-alike*, dal punto di vista del consumatore produce uno di questi effetti: a) può avvenire che il consumatore ritenga che il *look-alike* sia in realtà il prodotto originale; b) può avvenire che il consumatore ritenga che il *look-alike* è diverso dal prodotto originale, ma proviene dalla stessa fonte; c) può infine avvenire che il *look-alike* sia distinto dal prodotto originale, ma sia considerato un equivalente; d) può avvenire infine che il *look-alike* sia acquistato senza riflessione, per effetto di una suggestione inconsapevole creata dalla somiglianza con prodotto originale.”, Franzosi, Mario, *op. cit.*, p. 78.

- b) Puede ocurrir que el consumidor crea que el *look-alike* sea distinto al producto original pero que provenga de la misma fuente (confusión). Sobre este efecto también nos remitimos al ejemplo de las papas “Pringles” visto en la figura (capítulo III, sección 4).
- c) Puede suceder que el *look-alike* sea distinto al producto original, pero sea considerado un equivalente (dilución). Sobre este efecto nos remitimos al ejemplo del perfume “Fahrenheit” visto en la figura 4 (capítulo III, sección 6).
- d) Puede suceder finalmente que el *look-alike* sea adquirido sin reflexión, por efecto de una sugestión creada por la semejanza con el producto original (confusión). Sobre este efecto nuevamente nos remitimos al ejemplo de las papas “Pringles” visto en la figura 3 (capítulo III, sección 4).

III.7.B. Efectos en los competidores

Las empresas, previo a lanzar un producto o servicio al mercado, destinan recursos para crear, innovar o promocionar dichos productos mediante estrategias de *marketing*. Los imitadores capturan las ventajas y utilidades que el productor adquirió con el destino de los recursos mencionados, sin soportar los gastos de creación, innovación ni promoción⁸⁴.

El aprovechamiento del destino de estos recursos por parte de competidores desleales provoca serios efectos dañosos en los productores. En el corto plazo, y el primer efecto negativo que genera la proliferación del *look-alike* sobre los productores originales, es la desviación de la clientela hacia los productores de la imitación.

⁸⁴ Franzosi, Mario, op. cit., p. 78.

En el mediano y largo término, las consecuencias negativas que provoca la confusión, como ya se dijo, es que el productor original va a verse inducido a reducir el nivel de inversión o a realizar un *re-design* o *re-packaging*⁸⁵. Como resultado final, estos actos terminan provocando la concentración de productores, toda vez que las empresas líderes pueden sobrevivir y las empresas de marcas secundarias son destinadas a desaparecer del mercado⁸⁶.

III.7.C. Efectos en el mercado en general

Como es sabido, la práctica del *look-alike* es realizada con la intención de aprovechar la inversión realizada por el titular de la marca reconocida⁸⁷. Como se dijo anteriormente, los titulares de la marca original se verán obligados a realizar inversiones para reafirmar la confección del producto original. Por tales motivos, el *look-alike* ha sido considerado como un instrumento que destruye la riqueza global por lo que debe ser castigado con mayor severidad⁸⁸.

⁸⁵ Franzosi, Mario, op. cit., p. 78.

⁸⁶ Franzosi, Mario, ibidem.

⁸⁷ Franzosi, Mario, ibidem.

⁸⁸ Franzosi, Mario, ibidem.

CAPÍTULO IV

LA DOCTRINA NORTEAMERICANA

IV.1. INTRODUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL *TRADE DRESS* EN ESTADOS UNIDOS

Previo a adentrarnos en el estudio del *trade dress* bajo el ordenamiento jurídico norteamericano, cabe mencionar brevemente algunas particularidades de este sistema. En primer lugar, debemos decir que a diferencia de nuestro régimen de marcas, el régimen de marcas de Estados Unidos se basa en el sistema declarativo. Es decir, que el derecho sobre las marcas nace con su uso. Como es sabido, bajo el sistema declarativo, el registro de una marca tiene principalmente la finalidad de crear la presunción *iuris tantum* de su uso y el de probar su titularidad⁸⁹.

Otra de las particularidades del sistema de marcas norteamericano, es que las marcas pueden ser registradas tanto a nivel estatal como a nivel federal. Si son registradas a nivel estatal, su protección se limita al ámbito geográfico del estado en el que son registradas. En cambio, si son registradas a nivel federal, en la “Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos” (*United States Patent and Trademark Office*), en adelante “USPTO”, su protección se extiende a todo el territorio de Estados Unidos.

Asimismo, cabe destacar que a nivel federal, dentro de la USPTO, existen dos registros: el Registro Principal (*Principal Register*) y el Registro Suplementario (*Supplemental Register*). El Registro Principal es en donde se pueden registrar las marcas inherentemente distintivas, siempre y cuando hayan sido usadas en el

⁸⁹ Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, op. cit., T I, p. 218.

comercio, o que hayan adquirido el significado secundario (*secondary meaning*). Los efectos de la inscripción de dicho registro son principalmente los antes mencionados.

En cambio, en el Registro Suplementario, se pueden registrar marcas no consideradas lo suficientemente distintivas como para inscribirse en el Registro Principal. La inscripción en el Registro Suplementario no confiere los derechos mencionados que otorga la del Registro Principal. Sin embargo, entre algunos de los beneficios que confiere, podemos resaltar el de otorgar aviso a los potenciales usuarios de que la marca está en uso⁹⁰. Además, otorga la ventaja de que con su uso, estos signos, adquieran el *secondary meaning* y finalmente puedan ser inscriptos en el Registro Principal.

Por otro lado, cuadra señalar que en Estados Unidos, el derecho de marcas está regido principalmente por el título 15, de la Ley denominada “Lanham Act, 15 United States Code” de 1946, en adelante “Lanham Act”⁹¹. El objeto principal de esta Ley es el de regular el comercio haciendo accionable el uso engañoso de las marcas; proteger a las personas frente a actos de competencia desleal y prevenir fraudes por el uso de reproducciones, copias, falsificaciones o imitaciones de marcas registradas⁹².

⁹⁰ “A secondary registry of marks maintained by the USPTO, often for marks not considered sufficiently distinctive to be listed on Principal Register. Though marks on the Supplemental Register do not receive all the benefits of registration available to marks on the Principal Register, registration on the Supplemental Register does allow the owner to use the ® symbol next to its mark, and also provides notice to potential users that the mark is in use”, International Trademark Association: www.inta.org [página web consultada el día 23/11/07].

⁹¹ Section 43(a) of the United States Trademark Act (the “Lanham Act”), 15 U.S.C.

⁹² “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.”, Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127.

La *Lahman Act* define a las marcas de la siguiente forma:

“cualquier palabra, nombre, símbolo, o *device* [“marcas o signos distintivos de cualquier tipo”⁹³] o cualquier combinación de éstos [usados por una persona] para identificar y distinguir sus productos, incluyendo un producto único, de aquéllos fabricados o vendidos por otros y para indicar el origen de los productos, incluso si dicho origen es desconocido”⁹⁴.

Por último, tomando en cuenta la definición de marca contenida en al *Lanham Act*, podríamos decir que la legislación norteamericana se adhiere al criterio amplio (cfr. p. 2). Ello, en virtud de las siguientes consideraciones: por un lado, no exige la representación gráfica. Por el otro, dentro de los signos registrables como marcas, enumera a la palabra *device*. Como consecuencia de ello, es que se puede entender que la legislación en análisis acepta como marcas a los signos no- tradicionales.

Como se puede observar, el término de *trade dress* no aparece mencionado en la *Lanham Act*. Sin embargo, como ya se dijo, esta figura tiene sus orígenes en la jurisprudencia norteamericana, desde hace más de cien años. Las cortes norteamericanas establecieron el principio de que el fabricante de un producto destinado al consumo o uso público “debe poder ver que su producto no esté vestido

⁹³ *Device*: “an emblem, pictorial representation, or distinguishing mark or sign of any kind”, Campbell Black, M.A., *Black's Law Dictionary*, Sexta Edición.

⁹⁴ “any word, name, symbol, or device or any combination thereof [used by any person] to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.”, *Lanham Act*, 15 U.S.C. § 1127.

con el ropaje de otro”⁹⁵. Se ha dicho que el propósito de este pronunciamiento fue el de prevenir actos de piratería comercial⁹⁶.

Históricamente, el *trade dress* se refería sólo a la forma en que un producto era “vestido” para salir al mercado⁹⁷. Con el correr del tiempo el concepto de *trade dress* se fue expandiendo, pudiendo incluirse en él a la forma básica de un producto, su *packaging* y su apariencia general⁹⁸.

En el resto de este capítulo analizaremos, a través de la jurisprudencia norteamericana, los requisitos generales que debe tener el *trade dress* para poder ser protegido. Asimismo, analizaremos a la luz de la legislación y jurisprudencia norteamericana, la protección que se le otorga en Estados Unidos a esta figura, y en particular en caso de ser infringida por dilución.

IV.2. REQUISITOS PARA QUE EL *TRADE DRESS* TENGA PROTECCIÓN, ANALIZADOS A TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA

En Estados Unidos, durante la década del noventa comenzaron a surgir los *leading cases* (precedentes jurisprudenciales) sobre el *trade dress*. En las sentencias judiciales de dichos casos se fueron definiendo los elementos del *trade dress* que hacen que dicha figura sea susceptible de protección en caso de ser infringida. Existen tres casos considerados como los pilares en esta cuestión, los que analizaremos seguidamente. Estos casos jurisprudenciales son: *Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc.* (1992)⁹⁹,

⁹⁵ “must see to it that its product is not dressed in the clothes of another”, Charles, E. Hires Co. v. Consumers’s Co., 100 F. 809,814 (7th Cir. 1900), citado por Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven J., Jr.; Jacobs, Hara K.y Lee, Melissa L., op. cit. p. 5.

⁹⁶ Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven J., Jr.; Jacobs, Hara K.y Lee, Melissa L., op. cit., p. 5.

⁹⁷ Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven J., Jr.; Jacobs, Hara K.y Lee, Melissa L., op. cit., p. 6.

⁹⁸ Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven J., Jr.; Jacobs, Hara K.y Lee, Melissa L., op. cit., p. 6.

⁹⁹ *Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, 112 S. Ct. 2753, 23 U.S.P.O.2d 1081 (1992).

Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc. (2000)¹⁰⁰ y *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* (2001)¹⁰¹.

IV.2.A. *Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc.* (1992)

El restaurante “Taco Cabana”, que servía comida mexicana, fue inaugurado en 1978 en la ciudad de San Antonio (estado de Texas) y en el año 1985 ya habían sido abiertos otros cinco restaurantes con características particulares de *trade dress*¹⁰². El *trade dress* de estos restaurantes fue caracterizado de la siguiente forma:

“una atmósfera festiva para comidas con un área interna y un área de patio, decoradas con objetos, colores brillantes, cuadros y 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”¹⁰³.

En el año 1985, el restaurante “Two Pesos” abrió un local en la ciudad de Houston (estado de Texas), con una decoración esencialmente consistente en el del *trade dress* de los restaurantes “Taco Cabana” ya descripta¹⁰⁴. Con posterioridad, debido al éxito, “Two Pesos” abrió otros restaurantes, con el citado *trade dress*, en Houston y otras

¹⁰⁰ *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros. Inc.*, 529 U.S. 205 (2000).

¹⁰¹ *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001).

¹⁰² Dinwoodie, Graeme B. y Janis, Mark D, *Trademarks and Unfair Competition Law and Policy*, Aspen Publishers, Nueva York, Estados Unidos, 2004, p. 93.

¹⁰³ “a festive eating atmosphere having interior dining and patio areas decorated with artifacts, bright colours, paintings 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”, Dinwoodie, Graeme B. y Janis, Mark D, op. cit., p. 93-94.

¹⁰⁴ Tinoco Soares, José Carlos, op. cit., p. 85.

ciudades (excepto San Antonio). Este hecho originó que en 1987 “Taco Cabana” le iniciara acciones judiciales en base a la Sección 43(a) de la *Lanham Act*¹⁰⁵.

El caso fue sometido a un jurado, el que al responder las preguntas del Tribunal afirmó que: “Taco Cabana” poseía un *trade dress*, el que consistía en un todo, era no-funcional e inherentemente distintivo, pero no había adquirido un significado secundario (*secondary meaning*) en el mercado de Texas¹⁰⁶.

Mediante esta decisión, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió la diferencia de criterios que existían entre los *circuits*¹⁰⁷ (tribunales de apelaciones). Dicha diferencia de criterios consistía en que algunos tribunales, como el *Second Circuit*, consideraban que el *trade dress* sólo era protegible si éste había adquirido un significado secundario. En cambio, algunos tribunales como el *Fifth Circuit*, sostenían que la distintividad inherente del *trade dress* es protegible incluso si no ha adquirido un significado secundario¹⁰⁸.

En el caso en análisis, la Corte Suprema hizo una analogía con las reglas que rigen a las marcas nominativas¹⁰⁹. Conforme lo resuelto en el caso *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World Inc.*, las marcas nominativas se pueden clasificar en las categorías que a continuación se mencionan, conforme su grado creciente de distintividad: (i) genéricas, (ii) sugestivas, (iii) arbitrarias o (iv) *fanciful* (o *trade dress*)¹¹⁰.

¹⁰⁵ Tinoco Soares, José Carlos, op. cit., p. 86.

¹⁰⁶ Dinwoodie, Graeme B. y Janis, Mark D, op. cit., p. 93-94.

¹⁰⁷ *Circuit Court of Appeals*: “tribunal de apelación federal, en los Estados Unidos, con competencia territorial sobre varios estados”, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo y Hoague, Eleanor C., *Diccionario Jurídico*, en inglés y español, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1998.

¹⁰⁸ Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven J., Jr.; Jacobs, Hara K. y Lee, Melissa L., op. cit., p. 30.

¹⁰⁹ Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven J., Jr.; Jacobs, Hara K. y Lee, Melissa L., op. cit., p. 30.

¹¹⁰ *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World Inc.*, 537, F. 2d. 4, 9, 189 U.S.P.Q. 759, 764 (2d Cir. 1976).

“Los términos genéricos, constituyen el nombre común de un producto en sí mismo (ej. desodorante)”; “las marcas sugestivas sugieren la naturaleza de los bienes, pero no directamente describen dichos bienes”; “la marca arbitraria es una palabra común o un *trade dress* que tiene significado pero dicho significado no está relacionado con la naturaleza de los bienes”; “una marca *fanciful* (o *trade dress*) es un signo inventado solamente para ser utilizado como marca”¹¹¹.

Respecto de las marcas genéricas, se ha dicho que si el principal significado de una marca es describir el tipo de producto más que a su productor, estamos en presencia de un término genérico el cual no puede ser registrado como marca¹¹².

En el citado fallo *Abercrombie* se sostuvo que las marcas sugestivas, arbitrarias y *fanciful* son protegibles sin la necesidad de probar su significado secundario y en cambio las marcas descriptivas sí requieren dicha prueba¹¹³. Asimismo, se sostuvo que los términos genéricos nunca son protegibles como marcas.

Finalmente, en el caso *Two Pesos* la decisión de la Corte Suprema fue que el *trade dress* es protegible mediante la Sección 43(a) de la *Lanham Act* si cumple con los siguientes requisitos: (i) distintividad inherente o (ii) si ha adquirido distintividad a través del significado secundario¹¹⁴. En efecto, la Corte sostuvo que el *trade dress* de

¹¹¹ “generic terms constitute the common name of a product itself (e.g. deodorant)”, “a suggestive mark suggests the nature of the goods, but not directly describe the goods”, “an arbitrary mark is a common word or trade dress which has meaning, but whose meaning is unrelated to the nature of the goods”, “a fanciful trademark (or a trade dress) is a made-up mark invented solely for use as a trademark”, Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven J., Jr.; Jacobs, Hara K. y Lee, Melissa L., op. cit., p. 43.

¹¹² McCarthy, Thomas, citado por Dinwoodie, Graeme B. y Janis, Mark D., op. cit., p. 70.

¹¹³ Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven J., Jr.; Jacobs, Hara K. y Lee, Melissa L., op. cit., p. 30.

¹¹⁴ Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven J., Jr.; Jacobs, Hara K. y Lee, Melissa L., op. cit., p. 29.

Two Pesos era inherentemente distintivo y por tal motivo que no requería la prueba del significado secundario¹¹⁵.

IV.2.B. *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc. (2000)*

En la década del noventa, los demandantes quisieron aprovechar más la protección del *trade dress*, conforme había sido avalada por algunos *circuits*. Sin embargo, algunas cortes de apelaciones, como el *Second Circuit* y el *Third Circuit* comenzaron a restringir la protección acordada para el *trade dress*, específicamente en lo que concernía a la *configuración de producto*¹¹⁶.

El caso en análisis sentó las bases, precisamente para la protección del *trade dress* de *configuración de producto*. *Samara Brothers* era una compañía de ropa para niños cuyo producto primario era una línea de primavera/verano de un conjunto enterizo de una especie de algodón, decorado con apliques de corazones, flores, frutas y similares¹¹⁷.

Wal-Mart, considerado uno de los minoristas más grandes de Estados Unidos, le había encargado a un proveedor (*Judy-Philippine, Inc.*) la fabricación de una línea de ropa con características similares a las de *Samara* arriba descritas. Esta línea de ropa había sido encargada por *Wal-Mart* con el propósito de ser vendida en sus locales comerciales, en la temporada primavera/verano de 1996. Conforme se afirmó en la sentencia de la Corte, *Wal-Mart* le había enviado a su proveedor fotografías de la línea de ropa en cuestión para que ésta la copiara.

¹¹⁵ Yarbrough, Robert, "Recent Developments in Trade Dress", 2001, disponible en: www.yarbroughlaw.com

¹¹⁶ Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven J., Jr.; Jacobs, Hara K. y Lee, Melissa L., op. cit., p. 6.

¹¹⁷ "Its primary product is a line of spring/summer one-piece seersucker outfits decorated with appliques of hearts, flowers, fruits, and the like", *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros. Inc.*, 529 U.S. 205 (2000).

Sobre la base de estos hechos, *Samara* demandó a *Wal-Mart*, a su proveedor y a los distribuidores de *Samara*. En dicha demanda, la actora reclamó infracción al *copyright* (basándose en la réplica que *Wal-Mart* hizo de sus diseños), fraude a los consumidores, competencia desleal e infracción al *trade dress*.

Todos los demandados, excepto *Wal-Mart*, llegaron a un acuerdo antes del juicio. Después del juicio, el jurado presentó un veredicto a favor de *Samara*. Este fallo fue sustentado en el hecho de que hubo infracción al *copyright* y que además el *trade dress* que reclamaba *Samara* era inherentemente distintivo.

Luego de este veredicto, *Wal-Mart* apeló como una cuestión de puro derecho y alegó, entre otras cuestiones, que los diseños de *Samara* no constituían un *trade dress* distintivo que pudiera ser protegido bajo la Sección 43(a) de la *Lanham Act*.

El juez de distrito¹¹⁸ (de primera instancia) denegó el recurso de *Wal-Mart* e hizo lugar al reclamo de *Samara* por un total de 1,6 millones de dólares. El *Second Circuit* confirmó la denegación del recurso y afirmó que había suficiente evidencia para apoyar al veredicto del jurado¹¹⁹.

Luego, la Corte Suprema concedió *certiorari*¹²⁰ (por avocación) el recurso y se limitó a analizar la siguiente pregunta: “¿Qué debe ser demostrado para determinar que el diseño de un producto sea inherentemente distintivo, conforme al propósito de la

¹¹⁸ *District Court*: “tribunal de distrito. En los Estados Unidos, y particularmente en su sistema judicial federal, se trata de tribunales unipersonales de primera instancia; existe por lo menos uno por estado.”, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo y Hoague, Eleanor C., *Diccionario Jurídico*, op. cit.

¹¹⁹ Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven J., Jr.; Jacobs, Hara K. y Lee, Melissa L., op. cit., p. 65.

¹²⁰ *Certiorari*: “auto por el que un tribunal superior, como consecuencia de un recurso ante él, decide avocarse el conocimiento de una causa, solicitando al tribunal inferior correspondiente su elevación”, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo y Hoague, Eleanor C., *Diccionario Jurídico*, op. cit.

protección del *trade dress* de la *Lanham Act*?¹²¹. Mediante una opinión unánime, pronunciada por el Juez Scalia, se sostuvo que la configuración de un producto nunca es inherentemente distintiva, y para ser protegida se requiere la prueba del *secondary meaning*. Como vemos, este fallo marca una diferencia con el caso *Two Pesos*, dado que en éste último se había considerado que el *trade dress* del restaurante era inherentemente distintivo.

Asimismo, otra de las diferencias que pueden observarse en ambos casos es que en *Two Pesos*, al tratarse de la decoración de un restaurante podría ser considerado como un *packaging*. En cambio en *Samara* se trata de la configuración de un producto. Habida cuenta de ello, puede observarse que a partir de *Samara* se empieza a diferenciar el *trade dress* del *packaging* del diseño.

Por otro lado, cabe remarcar que no siempre es fácil determinar cuándo un *trade dress* lo es de un *packaging* y cuándo lo es de *configuración de producto*. Sin embargo, en el caso en análisis la Corte sostuvo que “(...) la frecuencia y la dificultad de tener que distinguir entre diseño de producto y *packaging* de producto será mucho menor que la frecuencia y dificultad de tener que decidir cuando un diseño de producto es inherentemente distintivo”¹²².

A fin de ilustrar un posible caso en donde sea dificultoso encuadrarlo en una categoría de *trade dress*, la Corte brinda el ejemplo de la botella de Coca-Cola que mencionamos a continuación:

¹²¹ “What must be shown to establish that a product’s design is inherently distinctive for purposes of Lanham Act trade-dress protection?”, Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven J., Jr.; Jacobs, Hara K.y Lee, Melissa L., op. cit., p. 66.

¹²² “we believe, however, that the frequency and the difficulty of having to distinguish between product design and product packaging will be much less than the frequency and the difficulty of having to decide when a product design is inherently distinctive”, *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros. Inc.*, 529 U.S. 205 (2000).

“una clásica botella de Coca-Cola, por ejemplo, puede constituir *packaging* para aquellos consumidores que beben Coca-Cola y luego descartan la botella, pero puede constituir el producto en sí mismo para aquellos consumidores que son coleccionistas de botellas, o parte del producto en sí mismo para aquellos consumidores que compran Coca-Cola en la clásica botella de vidrio, más que la lata, porque piensan que es más elegante beber de la botella”¹²³.

Como se observa, en este caso se puede considerar tanto que la botella en cuestión es un *packaging* inherentemente distintivo, como también, que es el diseño del producto para el caso de los coleccionistas, el cual requiere prueba del *secondary meaning*¹²⁴.

En conclusión, podemos decir que lo que hizo este fallo fue demostrar la importancia de determinar el tipo de *trade dress*, a efectos de saber cuál es su protección. Dado que el *trade dress* de la *configuración de un producto* nunca es considerado inherentemente distintivo y, para su protección, siempre se requiere la prueba del significado secundario.

IV.2.C. *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* (2001)

La empresa *Marketing Displays* era la titular de dos patentes de unos mecanismos utilizados como señales de tránsito. Estos mecanismos estaban contruidos sobre dos resortes que permitían que estas señales se mantuvieran en forma horizontal, en caso de que soplara el viento o las condiciones climáticas fueran adversas. Tal como afirmó

¹²³ “a classic glass Coca-Cola bottle, for instance, may constitute packaging for those consumers who drink the Coke and then discard the bottle, but may constitute the product itself for those consumers who are bottle collectors, or part of the product itself for those consumers who buy Coke in the classic glass bottle, rather than a can, because they think it more stylish to drink from the former”, *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros. Inc.*, 529 U.S. 205 (2000).

¹²⁴ Yarbrough, Robert, op. cit.

la Corte en el caso en análisis, “*Marketing Displays, Inc.* (MDI) había fundado un negocio exitoso en la fabricación y venta de señales incorporando la característica de la patente”¹²⁵.

Durante el término de duración de la patente, el competidor *Traffix Devices* introdujo una señal en la que los resortes se encontraban posicionados de la misma forma¹²⁶. Si bien, *Marketing Displays* le había ganado el litigio por infracción a su patente, cuando la vigencia de esta patente se venció, *Traffix Divices* introdujo una señal similar¹²⁷.

Sobre la base de estos hechos, *Marketing Displays* demandó a *Traffix Devices* a fin de obtener la protección del *trade dress* de su producto, conforme la Sección 43(a) de la “Lanham Act”. En el litigio, la actora sostuvo que sus señales “eran reconocidas por sus compradores y usuarios (...) por su diseño de resortes duales que era visible cerca de la base de la señal”¹²⁸. Con este argumento, *Marketing Displays* pretendió demostrar la existencia del *trade dress* en la apariencia visual de los resortes.

El Juez de Distrito (de primera instancia) falló en contra de *Marketing Displays* sosteniendo que no se pudo determinar que MDI haya establecido significado secundario en su presunto *trade dress*¹²⁹. Por su parte, la Corte de Apelaciones del *Sixth Circuit* revirtió este fallo sosteniendo que el diseño era no-funcional dado que era posible modificarlo. Al respecto, y citando al fallo *Qualitex v. Jacobson Products*, sostuvo que para considerar a la característica de un producto como funcional “el uso

¹²⁵ “(...) *Marketing Displays, Inc.* (MDI), established a successful business in the manufacture and sale of sign stands incorporating the patent feature”, *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001).

¹²⁶ Yarbrough, Robert, *ibidem*.

¹²⁷ Yarbrough, Robert, *ibidem*.

¹²⁸ “[the signs] were recognizable to buyers and users (...) because the dual-spring design was visible near the base of the sign.”, *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001).

¹²⁹ “no reasonable trier of fact could determine that MDI has established secondary meaning”, *District Court*, citado en *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001).

exclusivo de [esta] característica debe poner a los competidores en una significativa desventaja no relacionada con la reputación (...)’ antes que la protección de *trade dress* sea denegada sobre la base de funcionalidad”¹³⁰.

Finalmente, la Corte Suprema, revirtió el fallo de la Corte de Apelaciones bajo las consideraciones que a continuación se expondrán: la Corte afirmó que la protección del *trade dress* en general debe subsistir excepto que un derecho de propiedad intelectual, como una patente o un derecho de autor, proteja a dicho *trade dress*. Sin embargo, observó que en este caso sobre el *trade dress* había existido un derecho intelectual de patente, el que ya se encontraba expirado.

Por el motivo arriba mencionado, el principal planteo que se formuló dicho Tribunal fue cuál es el efecto de una patente vencida en un reclamo de *trade dress*. Sostuvo que esta cuestión tenía vital importancia para resolver el reclamo de *trade dress*. Ello, en virtud de que consideró que “una patente de utilidad es evidencia fuerte de que las características de las patentes reclamadas a ese respecto son funcionales”¹³¹. Asimismo, agregó que “[d]onde la patente expirada reclamó las características en cuestión, quien intenta fundar protección de *trade dress* debe llevar la pesada carga de demostrar que la característica es no-funcional, por ejemplo demostrando que es simplemente ornamental, incidental o un aspecto arbitrario del mecanismo”¹³².

¹³⁰ “‘exclusive use of [the] feature must put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage (...)’ before trade dress protection is denied on functionality grounds.”, *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001), citando al fallo *Qualitex Co. V. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159, 165 (1995).

¹³¹ “A utility patent is strong evidence that the features therein claimed are functional.”, *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001).

¹³² “Where the expired patent claimed the features in question, one who seeks to establish trade dress protection must carry the heavy burden of showing that the feature is not functional, for instance by showing that it is merely an ornamental, incidental, or arbitrary aspect of the device.”, *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001).

La Corte Suprema entendió que *Marketing Displays* no pudo demostrar que la característica del presunto *trade dress* era no-funcional. A fin de argumentar esta decisión, la Corte citó a la definición brindada en el caso *Inwood*, mediante la que se sostuvo que en general, la característica de un producto es funcional “si ésta es esencial para el uso o propósito del artículo o si afecta el costo o calidad del artículo”¹³³.

IV.2.D. Conclusiones

Como conclusión de los fallos jurisprudenciales analizados, se puede resaltar que para que *el trade dress* sea protegido bajo la Sección 43(a) de la *Lanham Act*, deben considerarse los siguientes elementos:

- (i) En el caso del *trade dress* de *packaging* se requiere que éste sea inherentemente distintivo o que haya adquirido un significado secundario.
- (ii) En el caso del *trade dress* de *configuración de producto*, éste nunca puede ser considerado inherentemente distintivo y por consiguiente, para ser protegido, siempre requiere la prueba del significado secundario.
- (iii) El *trade dress* debe ser siempre no-funcional. En el caso de que haya existido un derecho de patente sobre un *trade dress*, quien alega la protección debe demostrar su no-funcionalidad.

De lo expuesto, se puede advertir que la doctrina en análisis considera que el *trade dress* puede ser tanto de *configuración de producto* como de *packaging*, incluyendo dentro de este último a la decoración o estilo de un local comercial. Asimismo,

¹³³ “if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article”, *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001), citando al fallo *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 850, n. 10 (1982).

determina la importancia de diferenciar cuándo se está en presencia de uno u otro tipo de *trade dress*. Ello, en virtud de que como puede observarse, son mayores las exigencias para la protección del *trade dress de configuración de producto* que para la del *trade dress de packaging*.

IV.3. DILUCIÓN

IV.3.A. La FTDA (*Federal Trademark Dilution Act*)

El 16 de enero de 1996, en Estados Unidos, entró en vigencia la Ley denominada *Federal Trademark Dilution Act of 1995* (Ley Federal de Dilución de Marcas), en adelante “FTDA”, que modificó la Sección 43 de la *Lanham Act*. Sin embargo, antes del dictado de esta ley, la doctrina de la dilución se venía aplicando en Estados Unidos, no sólo para las marcas consistentes en palabras sino también para el *trade dress*¹³⁴. A pesar de ello, con anterioridad al dictado de la FTDA no había un criterio uniforme entre las cortes sobre la aplicación de la doctrina en cuestión. Por tal motivo, se ha dicho que la finalidad de esta Ley fue la de “garantizar un estándar de protección nacional y resolver los problemas generados por la asimétrica regulación estadual”¹³⁵. Asimismo, se ha dicho que dado que algunas cortes eran reacias a aplicar las normas anti-dilución, otro de los propósitos de la FTDA fue el de evitar el *forum-shopping*¹³⁶.

Bajo la “FTDA” la dilución es definida de la siguiente forma:

“la disminución de capacidad de una marca famosa de identificar y distinguir productos y servicios, a pesar de la presencia o ausencia de

¹³⁴ Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven J., Jr.; Jacobs, Hara K. y Lee, Melissa L., op. cit., p. 158.

¹³⁵ Marzetti, Maximiliano, op. cit., p. 32.

¹³⁶ Kim, Yong Sun, op. cit., p. 191.

(1) competencia entre el dueño de la marca famosa y otras partes, o (2) probabilidad de confusión, error o engaño”¹³⁷.

Al respecto, el *House Report*¹³⁸ ha dicho que la citada definición de dilución contenida en la FTDA “fue diseñada para abarcar *todas* las formas de dilución reconocidas por las cortes, incluyendo dilución por empañamiento (*blurring*), por denigración (*tarnishment*) y menosprecio, y por disminución”¹³⁹. A nuestro entender, el menosprecio y la disminución se encuentran comprendidos dentro del *tarnishment*.

Por otro lado, la FTDA determinaba cuáles era los requisitos que debe cumplir el titular de una marca famosa para poder interponer una *injunction*¹⁴⁰ (medida cautelar).

Al respecto dispone:

“El dueño de una marca famosa tendrá derecho, sujeto a los principios de equidad y sobre los términos que la corte considere razonable, a una *injunction* contra el uso comercial que otra persona haga de la marca o nombre comercial en el comercio, si tal uso comienza luego de que la marca se haya convertido en famosa y cause dilución de una cualidad

¹³⁷ “The term ‘dilution’ means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods and services, regardless of the presence or absence of (1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or (2) likelihood of confusion, mistake, or deception.”, Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127.

¹³⁸ *House Report*: informe de la Cámara de Diputados, en este caso particular redactado por el Comité Judicial.

¹³⁹ “[is] designated to encompass *all* forms of dilution recognized by the courts, including dilution by blurring, by tarnishment and disparagement, and by diminishment.” [sic], *The House Report*, citada por Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven J., Jr.; Jacobs, Hara K. y Lee, Melissa L., op. cit., p. 160.

¹⁴⁰ *Injunction*: “orden, mandamiento o decreto judicial mediante el que se impone a alguna de las partes una obligación de hacer o de abstenerse de determinado acto o conducta. Es un concepto amplio, derivado del régimen de EQUITY (...), que abarca figuras equivalentes a las órdenes de no innovar, de cesar y abstenerse e inhibitorias”, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo y Hoague, Eleanor C., *Diccionario Jurídico*, op. cit.

distintiva de la marca, y para obtener alguna otra reparación o protección judicial tal como se contempla en esta sub-sección”¹⁴¹.

En primer lugar, cabe remarcar que para que proceda la *injunction*, la citada norma alude al término “marca famosa”. Al respecto, la FTDA fijaba ocho criterios orientadores pero no obligatorios, a fin de determinar cuándo una marca es famosa y por consiguiente susceptible de ser protegida por dilución¹⁴².

Asimismo, la FTDA establecía que el dueño de la marca famosa que inicia una *injunction*, tiene además derecho a interponer una acción integral de daños y perjuicios, sólo en los siguientes supuestos: (i) que se demuestre que el demandado haya usado la marca famosa con la intención de comerciar con la reputación de su dueño (dolo del demandado) o (ii) que cause dilución a la marca famosa¹⁴³.

Por último, la FTDA establecía que no pueden entablarse las acciones antes mencionadas en los siguientes supuestos:

“(a) Uso leal de una marca famosa por otra persona en publicidad comercial comparativa o promoción para identificar los productos o

¹⁴¹ “The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person’s commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection”, Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(c)(1).

¹⁴² “(a) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark; (b) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used; (c) the duration and extent of advertising and publicity of the mark; (d) the geographical extent of the trading area in which the mark is used; (e) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used; (f) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks’ owner and the person against whom the injunction is sought; (g) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and (h) whether the mark was registered under the Act of March, 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register”, Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(c)(1).

¹⁴³ “in an action brought under this subsection, the owner of the famous mark shall be entitled only to injunctive relief as set fourth in section 1116 of this title unless the person against whom the injunction is sought willfully intended to trade on the owner’s reputation or to cause dilution of the famous mark (...)”, Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(c)(2).

servicios del dueño de la marca famosa que se encuentran en competencia; (b) Uso no comercial de la marca; (c) Todas las formas de informe y comentario de noticias”¹⁴⁴.

Uno de los problemas que enfrentó la redacción de la FTDA, es que incorporaba de forma ambigua uno de los requisitos para que el dueño de la marca famosa pudiera interponer una *injunction*. En efecto, disponía como uno de estos requisitos que el uso de la marca “*cause dilución a la cualidad distintiva de la marca*”, (“*if such use (...) causes dilution of the distinctive quality of the mark*”)¹⁴⁵.

Por tal motivo, algunas cortes inferiores sostenían que la FTDA requería la prueba de daño real (*actual harm*). En cambio, otras cortes sostenían que lo que se requería era la existencia de la posibilidad de dilución (*likelihood of dilution*). Como consecuencia de esta diferencia de interpretación, la Corte Suprema en el año 2003 se expide *certiorari* en el fallo *Moseley v. V. Secret Catalogue, Inc*¹⁴⁶. En este caso, la Corte realizando una interpretación de la FTDA, argumentó que “(...) al menos cuando las marcas en cuestión no son idénticas, el simple hecho de que los consumidores asocien mentalmente a la marca del usuario *junior* con la marca famosa no es suficiente para entablar una demanda por dilución”¹⁴⁷. En efecto, sostuvo que cuando las marcas no son idénticas, para que prospere una acción anti-dilución, se requiere la prueba de

¹⁴⁴ “(a) fair use of a famous mark by another person in comparative commercial advertising or promotion to identify the competing goods or services of the owner of the famous mark; (b) Noncommercial use of a mark; (c) All forms of news reporting and news commentary.”, Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(c)(4).

¹⁴⁵ Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(c)(1)

¹⁴⁶ *Victor Moseley and Cathy Moseley, dba Victor’s Little Secret, Petitioners v. V. Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003).

¹⁴⁷ “(...) at least where the marks at issue are not identical, the mere fact that consumers mentally associate the junior user’s mark with a famous mark is not sufficient to establish actionable dilution.”, *Victor Moseley and Cathy Moseley, dba Victor’s Little Secret, Petitioners v. V. Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003).

dilución real (*actual dilution*). Es decir, que efectivamente se pruebe la disminución de la capacidad distintiva.

IV.3.B. La TDRA (*Trademark Dilution Revision Act*)

Como ya se dijo, el propósito de la FTDA fue el de brindar un estándar mínimo de protección a la dilución en Estados Unidos. Sin embargo, su redacción en algunos aspectos no había sido del todo clara y dio lugar a interpretaciones divididas. Entre algunos de estos aspectos controversiales, podemos citar a los siguientes:

Tal como se mencionó anteriormente, en el caso *Moseley v. V. Secret Catalogue, Inc.* se interpretó que, conforme a la FTDA, para que prospere una acción anti-dilución se requiere la prueba de la dilución real (*actual dilution*). Sin embargo, en la práctica la prueba de la *actual dilution* era muy difícil de obtener. Como consecuencia de ello, bajo los parámetros sentados en este precedente, podría decirse que en la práctica devenía muy dificultoso, si no imposible, poder entablar una acción anti-dilución exitosa.

Asimismo, como se apuntó, se ha interpretado que la FTDA se aplicaba tanto para el *blurring* como para el *tarnishment*. Sin embargo, la FTDA no hacía mención expresa a los tipos de dilución a los que se aplicaba, ni tampoco definía al *tarnishment*. Además, esta ley tampoco hacía mención alguna respecto de si los casos de *parodia* eran protegidos por dilución.

Por otro lado, si bien la FTDA sentó ocho criterios orientadores respecto de qué debía tenerse en cuenta para considerar a una marca como famosa, esta Ley no definía el término de fama.

Por último, la FTDA no especificaba qué tipo de distintividad debía poseer una marca para poder ser protegida bajo esta Ley.

Como consecuencia de los vacíos de la FTDA, en octubre de 2006, fue suscripta por el presidente George W. Bush la Ley Federal denominada *The Trademark Dilution Revision Act of 2006* (Modificación a la Ley de Dilución de Marcas), en adelante “TDRA”. Esta Ley modificó a la FTDA respecto de las cuestiones antes mencionadas, las que fueron incorporadas a la Sección 43 de la *Lanham Act*. En relación a tales cuestiones, veremos las principales modificaciones introducidas por la TDRA.

Respecto de la prueba de la dilución, la TDRA establece que la prueba estándar será satisfecha si el actor demuestra la “posibilidad de dilución” (*likelihood of dilution*)¹⁴⁸. Es decir, esta posibilidad de dilución no depende de la prueba de un real daño económico¹⁴⁹.

En relación a los tipos de dilución susceptibles de protección, la TDRA define a la dilución por *blurring* de la siguiente forma: “(...) es una asociación surgida de la similitud entre una marca o nombre comercial y una marca famosa que perjudica la distintividad de la marca famosa”¹⁵⁰. También enumera cuáles son los factores relevantes que una corte debe tener en cuenta para determinar que una marca o nombre comercial pueda causar dilución por *blurring*¹⁵¹.

¹⁴⁸ Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B).

¹⁴⁹ Kaseke, Elson, op.cit., p. 235.

¹⁵⁰ “dilution by blurring is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark”, Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(c)(1).

¹⁵¹ “In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following: (i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark. (ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark. (iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark. (iv) The degree of recognition of the famous mark. (v) Whether the user of the mark or

Respecto de la dilución por *tarnishment*, la TDRA la define de esta manera: “es una asociación surgida de la similitud entre una marca o nombre comercial y una marca famosa que daña la reputación de la marca famosa”¹⁵².

Asimismo, la TDRA menciona expresamente que no se puede accionar por dilución, ni como *blurring* ni como *tarnishment*, en los casos que se haga un uso leal de “parodia”, crítica o comentario sobre la marca famosa o los bienes o servicios del dueño de esta marca famosa¹⁵³.

En relación a la fama, la TDRA la define de la siguiente forma: “(...) una marca es famosa si es ampliamente reconocida por el público consumidor general de los Estados Unidos como una designación de origen de los bienes o servicios del dueño de la marca”¹⁵⁴. Asimismo, a fin de determinar si una marca posee el requisito del grado de reconocimiento, establece que las cortes deben tomar en consideración todos los factores relevantes. A tales efectos hace una enumeración no taxativa de estos factores relevantes¹⁵⁵.

trade name intended to create an association with the famous mark. (vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.”, Lanham Act, 1125(c)(2)(B).

¹⁵² “‘dilution by tarnishment’ is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark”, Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(C).

¹⁵³ Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(c)(3)(A)(ii).

¹⁵⁴ “(...) a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark’s owner”, Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(A).

¹⁵⁵ “In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following: (i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties. (ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark. (iii) The extent of actual recognition of the mark. (iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.”, Lanham Act, 1125(c)(2)(A).

Por último, establece cuál es la distintividad que se requiere para que el titular de una marca famosa tenga derecho a entablar una *injunction*. En efecto, dispone que ésta distintividad puede ser tanto inherente como adquirida (*secondary meaning*)¹⁵⁶.

IV.3.C. La TDRA y el *trade dress de configuración de producto*

Al igual que en el resto de la *Lanham Act*, ni la FTDA ni la TDRA, hacen referencia alguna al *trade dress*. A pesar de ello, se ha sostenido que no habría razón para limitar la protección de la FTDA solamente a marcas nominativas o nombres comerciales y excluir de dicha protección al *trade dress*¹⁵⁷. Sin embargo, un conflicto constitucional se plantea entre la protección del *trade dress de configuración de producto* bajo la TDRA y la protección que otorgan las patentes.

Las patentes otorgan al inventor un derecho limitado en el tiempo de excluir el uso o venta del invento por terceros¹⁵⁸. En Estados Unidos las patentes pueden ser tanto de utilidad (*utility patent*) como de diseño (*design patent*). Los requisitos para poder registrar en el USPTO una patente de utilidad son que el descubrimiento sea nuevo, útil y no obvio¹⁵⁹. Para el caso de las patentes de diseño, se exige que el invento sea nuevo, original y ornamental¹⁶⁰.

¹⁵⁶ Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(c)(1).

¹⁵⁷ Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven J., Jr.; Jacobs, Hara K. y Lee, Melissa L., op. cit., p. 164.

¹⁵⁸ “a property right granted by the Government of the United States of America to an inventor “to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States” for a limited time in exchange for public disclosure of the invention when the patent is granted”, United States Patent and Trademark Office: www.uspto.gov [página web consultada el día 05/03/08].

¹⁵⁹ *Utility patent*: “may be granted to anyone who invents or discovers any new, useful, and nonobvious process, machine, article of manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof”, United States Patent and Trademark Office: www.uspto.gov [página web consultada el día 05/03/08].

¹⁶⁰ *Design patent*: “may be granted to anyone who invents a new, original, and ornamental design for an article of manufacture”, United States Patent and Trademark Office: www.uspto.gov [página web consultada el día 05/03/08].

En cuanto a las marcas, cabe mencionar que la protección que brindan es ilimitada en el tiempo, toda vez que pueden ser renovadas indefinidamente. Por otro lado, debe resaltarse que las marcas no brindan el monopolio absoluto de uso que brindan las patentes. Al respecto, se ha dicho que la protección de las marcas es más limitada, dado que tradicionalmente se requiere la posibilidad de confusión por parte de los consumidores¹⁶¹. Por ello, hay quienes sostienen que precisamente, la posibilidad de confusión es la línea de demarcación entre la protección de las patentes y la protección de las marcas¹⁶². Sin embargo, el hecho de que se extienda ese límite no genera colisión en el caso de ciertas marcas, como las marcas nominativas o el *trade dress* de *packaging*. En cambio, existe colisión cuando se busca proteger por dilución al *trade dress* de configuración de producto.

Volviendo sobre la TDRA, hemos mencionado que esta Ley ha brindado un estándar mínimo de protección a la dilución, respecto de algunos aspectos controversiales que no estaban del todo claros en la redacción de la FTDA. Entre estos aspectos controversiales, podemos mencionar que la FTDA no especificaba qué tipo de distintividad debía poseer una marca famosa para ser protegida por dilución. Al respecto, la TDRA establece que la distintividad que se requiere es tanto inherente como adquirida (*secondary meaning*).

Como hemos analizado en el fallo *Wal-Mart*, el *trade dress* de configuración de producto nunca se considera inherentemente distintivo y, para ser protegido, debe haber adquirido distintividad a través del *secondary meaning*. Por tal motivo, podría

¹⁶¹ Latimer, Hugh y Ablin, Karyn K., "Stealth Patents: The unconstitutionality of protecting product designs under the Federal Trademark Dilution Act", *The Trademark Reporter*, Vol. 90, 2000, p. 490.

¹⁶² Latimer, Hugh y Ablin, Karyn K., op. cit., p. 496.

afirmarse que la TDRA protege al *trade dress de configuración de producto*, toda vez que admite a la distintividad adquirida.

A fin de establecer un límite a la protección del *trade dress de configuración de producto*, el autor Kim Yong Sun en su tesis doctoral defendida en el año 2006 en Washington University (St. Louis, Estados Unidos), propone la siguiente solución: que las únicas marcas susceptibles de ser protegidas por dilución sean las inherentemente distintivas¹⁶³. De esta forma, tomando en cuenta el principio establecido en el fallo *Wal-Mart*, el *trade dress de configuración de producto* no podría ser protegido por dilución. Porque toda vez que conforme lo establecido en dicho fallo, este tipo de *trade dress* nunca puede ser considerado inherentemente distintivo.

A nuestro entender, la solución brindada por el mencionado autor resulta una efectiva herramienta para limitar la protección por dilución respecto del *trade dress de configuración de producto*. A pesar de ello, nos cuestionamos si esta solución no podría resultar injusta para el resto de las marcas famosas que hayan adquirido distintividad a través del *secondary meaning*.

¹⁶³ Kim, Yong Sun, op. cit., p. 244.

CAPÍTULO V

LA PARTICULAR SITUACIÓN DE LA AD EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA

V.1. LA AD BAJO LA LEY 83

La Ley ecuatoriana de Propiedad Intelectual (Ley 83 de 1998), en su art. 194 establece cuáles son los requisitos para registrar un signo como marca¹⁶⁴. En el citado artículo, se exige además de la distintividad, que los signos sean susceptibles de ser representados gráficamente. Es por este último requisito, que consideramos que esta legislación podría ser encuadrada dentro de los sistemas denominados restringidos.

Sin embargo, a diferencia de otras legislaciones latinoamericanas consultadas¹⁶⁵, la legislación ecuatoriana es la única que denomina y define a la AD. En efecto, el art. 235, legisla a la AD bajo el nombre de “apariencia distintiva” y la define de la siguiente forma:

“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”.

¹⁶⁴ Art. 194: “Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. (...)”.

¹⁶⁵ Acuerdo de Cartagena (Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000 de la Comisión Andina), Bolivia (Ley Reglamentaria de Marcas), Brasil (Ley N° 9.279), Chile (Ley N° 19.039), Costa Rica (Ley N° 7.978), Guatemala (Decreto N° 57-2000), Honduras (Ley N° 12-99 E), México (Ley de la Propiedad Industrial), Nicaragua (Ley N° 380), Panamá (Ley N° 35 de 1996), Paraguay (Ley N° 1.294), Perú (Decreto Legislativo N° 823), Uruguay (Ley N° 17.011), Venezuela (Ley de Propiedad Industrial del 02/09/55).

Tal como surge del art. 235 antes transcripto, la figura en estudio se encuentra limitada a los establecimientos comerciales. Asimismo, cabe mencionar que esta Ley, en su art. 236, le otorga a las “apariencias distintivas” la misma protección que a los nombres comerciales¹⁶⁶.

Por su parte, el art. 230 de la Ley en análisis, establece que los nombres comerciales están protegidos sin obligación de registro y que su uso exclusivo nace de su uso público, continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses¹⁶⁷. Sin embargo, dicho artículo permite el registro de los nombres comerciales ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, a fin de constituir una presunción de propiedad a favor de su titular. Por último, conforme se desprende del último párrafo del artículo en cuestión, esta inscripción es declarativa y no atributiva, a diferencia del registro de una marca¹⁶⁸.

V.1.A. Elementos que pueden ser registrados como AD

Antes de adentrarnos en esta cuestión es importante señalar que, según afirmaron las editoriales jurídicas y abogados especialistas ecuatorianos que fueron consultados, no hay doctrina publicada sobre la “apariencia distintiva”. Por tal motivo, la investigación de este capítulo, y en particular de esta sección, se realizó mediante el diálogo directo con autoridades en la materia. Aún cuando, debemos mencionar que al

¹⁶⁶ Art. 236: “Las apariencias distintivas serán protegidas de idéntica manera que los nombres comerciales”.

¹⁶⁷ Art. 230: “El nombre comercial será protegido sin obligación de registro. El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público y continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses. Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, pero el derecho a su uso exclusivo solamente se adquiere en los términos previstos en el inciso anterior. Sin embargo, tal registro constituye una presunción de propiedad a favor de su titular.

¹⁶⁸ Art. 216: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.”

finalizar la redacción de este capítulo hemos tomado conocimiento de la existencia de una tesis doctoral de una autora ecuatoriana, en la que se estudió a la AD bajo la Ley 83, entre otras legislaciones¹⁶⁹. Este trabajo también formó parte de la bibliografía consultada en nuestra disertación.

Como ya apuntamos, la “apariencia distintiva” en Ecuador se encuentra limitada a locales comerciales. Habida cuenta de ello, el especialista ecuatoriano Carlos Alberto Arroyo del Río Verdelli¹⁷⁰, nos indicó que en caso de pretender proteger a otros elementos (como la forma de los productos, de los envases o uniformes), habrá que hacerlo mediante el registro de éstos como marca¹⁷¹.

En cuanto a la práctica en Ecuador, nos manifestó que por la limitación arriba mencionada, lo que se hace generalmente es registrar como “apariencia distintiva” al interior y al exterior del establecimiento comercial¹⁷². Este registro generalmente se realiza mediante fotos, diseños, planos, etcétera¹⁷³. En cambio, el resto de los elementos que son separables del establecimiento, pero que a nuestro entender forman parte de su AD, se registran como marcas (por ejemplo, los uniformes de los empleados)¹⁷⁴.

De lo manifestado por el citado especialista, es importante también resaltar que antes sólo se podía proteger el exterior del establecimiento. En cambio, en la actualidad

¹⁶⁹ Dávalos Carrasco, Lorena, “La apariencia distintiva como nueva forma en el derecho intelectual”, tesis doctoral defendida en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador, 2002.

¹⁷⁰ Arroyo del Río Verdelli, Carlos Alberto, Doctor en Jurisprudencia, tesis doctoral presentada sobre “Valoración de Activos Intangibles en Propiedad Intelectual, enfoque marcario”, Sub-Director del estudio Falconi Puig Abogados, Quito, Ecuador.

¹⁷¹ Arroyo del Río Verdelli, Carlos Alberto, correo electrónico del día 05/07/07.

¹⁷² Arroyo del Río Verdelli, Carlos Alberto, correo electrónico del día 10/07/07.

¹⁷³ Arroyo del Río Verdelli, Carlos Alberto, *ibidem*.

¹⁷⁴ Arroyo del Río Verdelli, Carlos Alberto, *ibidem*.

también se puede registrar su interior¹⁷⁵. A pesar de la limitación que le impone la Ley ecuatoriana a la AD, consideramos que el hecho de que actualmente se permita registrar también el interior de los locales, demuestra que se ha podido expandir la protección de esta figura.

En cuanto a la limitación de la protección de la “apariencia distintiva”, tal como está consagrada en la ley en análisis, el especialista ecuatoriano Manuel Fernández de Córdoba¹⁷⁶, nos comentó las cuestiones que se expondrán seguidamente. Esta limitación, si es tomada en su estricta literalidad, el fin y eficacia de la AD se reduciría sólo a los establecimientos como tales¹⁷⁷. Es decir, la aplicación literal de esta figura se circunscribiría únicamente a los locales empleados para la comercialización de productos o prestación de servicios¹⁷⁸. Sin embargo, el referido especialista entiende que el concepto de la “apariencia distintiva” podría extenderse a la comercialización de bienes y a la prestación de servicios que se efectúan en forma itinerante o ambulante (por ejemplo, venta de bebidas, helados, tarjetas de telefonía móvil, prestación de servicios de correo, etc.)¹⁷⁹.

En este mismo sentido, nos manifestó que también podría extenderse el concepto de AD a los atuendos y apariencias que utilizan los vendedores y/o proveedores. Al respecto señaló, que estos atuendos y apariencias en algunos casos llegan a ser de una originalidad y peculiaridad distintiva “al extremo de lo casi ridículo y hasta histriónico” que generan en el público consumidor un efecto asociativo (por ej:

¹⁷⁵ Arroyo del Río Verdelli, Carlos Alberto, *ibidem*.

¹⁷⁶ Fernández de Córdoba, Manuel, Doctor en Jurisprudencia, Profesor a cargo de las asignaturas “Propiedad Intelectual” (Universidad San Francisco de Quito) y “Propiedad Industrial” (Pontificia Universidad Católica del Ecuador).

¹⁷⁷ Fernández de Córdoba, Manuel, correo electrónico del día 20/07/07.

¹⁷⁸ Fernández de Córdoba, Manuel, *ibidem*.

¹⁷⁹ Fernández de Córdoba, Manuel, *ibidem*.

utilización de ciertos vehículos para proveer ciertos servicios, tales como patines, bicicletas, motos, autos y camiones, etc.)¹⁸⁰.

Por nuestra parte, coincidimos con el planteo efectuado por el Doctor Fernández de Córdoba. Dado que los vehículos (utilizados por los vendedores y/o proveedores) y los uniformes (utilizados por los empleados), si son lo suficientemente distintivos pueden cumplir la función de identificar a la actividad comercial. Por consiguiente, entendemos que estos elementos también deberían poder ser protegidos por la figura de la “apariencia distintiva” consagrada en la legislación ecuatoriana.

V.2. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

Conforme a lo dispuesto en la Ley 83, y tal como se desprende de la documentación adjunta en el Anexo I.1., la solicitud de registro de signos distintivos debe presentarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dependiente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI)¹⁸¹, y los requisitos y su procedimiento son los que a continuación se sintetizan:

V.2.A. Requisitos de forma

Los principales requisitos de forma que debe contener la solicitud de registro para que se considere admitido el trámite son los siguientes: (i) la identificación del peticionario (nombre, domicilio, nacionalidad) y (ii) la descripción clara y completa de la “apariencia distintiva”. Tal como puede apreciarse en la solicitud de registro adjunta (ver Anexo I.1), este último requisito habitualmente se cumplimenta en la

¹⁸⁰ Fernández de Córdoba, Manuel, *ibidem*.

¹⁸¹ Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual: <http://www.iepi.ec/iepi/exp.aspx?sectionId=61> [página web consultada el día 23/07/07].

práctica adjuntando imágenes fotográficas y demás medios que permitan identificar las características de las “apariencias distintivas” que se pretendan registrar.

V.2.B. Procedimiento

Una vez que el trámite de la solicitud ha sido admitido por parte de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, ésta examinará si se ajusta a los requisitos de forma y en caso de no cumplirlos, se notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes a la fecha de notificación complete dichos requisitos (art. 206).

Posteriormente, en caso de que la solicitud reúna los requisitos formales se ordena la publicación en la gaceta¹⁸² por una sola vez, para que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación, quien tenga legítimo interés pueda presentar oposición debidamente fundamentada para tratar de impedir su registro (arts. 207 y 208). El observado cuenta con treinta días hábiles para contestar la oposición y vencido este plazo la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial resolverá sobre las oposiciones y la concesión o denegación del registro de la “apariencia distintiva” que constará en resolución debidamente motivada (art. 210).

Al igual que en el caso de que existan oposiciones, si vencido el plazo de treinta días desde la publicación en la gaceta no hay oposiciones, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial procederá a dictar resolución motiva sobre la “apariencia distintiva”.

¹⁸² Gaceta: “Es el medio de difusión que ofrece el IEPI tanto física como digitalmente, a través de la cual se da a conocer las solicitudes presentadas en cuanto a marcas, patentes, y obtenciones vegetales, cuya circulación es mensual”, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual: <http://www.iepi.ec/iepi/exp.aspx?sectionId=77> [página web consultada el día 23/07/].

Tal como se desprende de la resolución acompañada a modo de ejemplo en el Anexo I.2, la concesión de la “apariencia distintiva” es otorgada para todos los elementos en su conjunto, protegiendo así el resultado de la combinación y conjunción de dichos elementos pero no de cada uno de ellos por separado. Luego de dictada la resolución de concesión de la “apariencia distintiva”, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial procede a otorgar el título que acredita su registro haciendo una descripción detallada de dichas apariencias (ver Anexo I.3).

V.3. CONCLUSIONES

Como conclusión podemos decir que la legislación ecuatoriana, entre todas las legislaciones latinoamericanas consultadas, es la única que consagra expresamente a la figura de la “apariencia distintiva”. Con esta innovadora figura, le otorga a su titular la misma protección que a los nombres comerciales, la que nace desde su uso y sin necesidad de registro. Sin embargo, este registro le otorga a su titular básicamente dos beneficios adicionales: por un lado, una facilidad probatoria de su uso y por otro lado, una ventaja de prelación en caso de que un tercero quiera registrar o usar signos similares.

Por último, podemos señalar que si bien la legislación ecuatoriana con este instituto otorga las ventajas mencionadas anteriormente, limita la posibilidad de registrar la “apariencia distintiva” sólo para los edificios de los establecimientos comerciales. No obstante, entendemos que bajo este ordenamiento se podría ampliar la protección de la “apariencia distintiva” hacia otros elementos del establecimiento comercial, como los vehículos utilizados por los vendedores y/o proveedores y los uniformes utilizados por sus empleados.

CAPÍTULO VI

SITUACIÓN DE LA AD EN LA LEGISLACIÓN ARGENTINA

VI. 1. INTRODUCCIÓN

Antes de adentrarnos en el análisis de la AD bajo la legislación argentina, vale la pena resaltar algunas particularidades de nuestro sistema marcario. En primer lugar, nuestra legislación adopta el sistema atributivo, al igual que la mayoría de los países de raigambre romanista y a diferencia del sistema norteamericano. En el sistema atributivo el derecho de una marca nace con su registro y, en el caso particular de Argentina, este registro se realiza ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Por otro lado, es importante mencionar que en nuestra legislación, los signos susceptibles de ser registrados como marcas están enumerados de forma no taxativa en el art. 1º de la Ley 22.362. Al respecto, el citado artículo dispone lo siguiente:

“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; los envases; 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.”

Del artículo antes transcrito, algunas de las cuestiones que pueden observarse son las que mencionaremos seguidamente. En primer lugar, si bien en dicha enumeración están contenidos tanto signos tradicionales como no-tradicionales, la AD no se encuentra mencionada. Por otro lado, se puede advertir que nuestra legislación no exige el requisito de la representación gráfica que sí exigen otros sistemas (cfr. p. 2). Por último, este artículo menciona que pueden ser registrados como marcas, además de los signos en él enumerados, “todo otro signo” con “capacidad distintiva”. Como consecuencia de esto último, podemos afirmar que el sistema marcario argentino se enrola dentro de los sistemas marcarios denominados amplios.

VI.1.A. Distintividad

Como se ha apuntado, conforme al art. 1º, uno de los requisitos más importantes para que un signo sea susceptible de ser registrado como marca es que éste posea “capacidad distintiva”. Tal como señala Otamendi, un signo para poder ser marca tiene que permitir al público consumidor identificar claramente productos o servicios de otros productos o servicios¹⁸³. Ésta es la denominada distintividad inherente o intrínseca.

VI.1.B. Significado secundario (*secondary meaning*)

Si bien el principal requisito para que un signo sea registrable como marca es que tenga capacidad distintiva, el ADPIC¹⁸⁴ en su art. 1º consagra el principio del significado secundario o *secondary meaning* al establecer lo siguiente:

¹⁸³ Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, op. cit., p. 21-22.

¹⁸⁴ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. A este acuerdo también se lo denomina “TRIPS” (“Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights”, ratificado por Argentina mediante la Ley 24.425.

“Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso”

Tal como se desprende de la citada norma, los países ratificantes de este acuerdo, pueden admitir como marcas a los signos que no poseyendo distintividad intrínseca, hayan sido utilizados con una intensidad tal que el público consumidor los identifica como marcas¹⁸⁵. Precisamente, se dice que este tipo de signos han adquirido el significado secundario. Al respecto, Otamendi señala que esta norma no es obligatoria sino optativa para los países ratificantes del ADPIC, y que este Acuerdo demuestra que el significado secundario es un supuesto internacionalmente aceptado¹⁸⁶.

Sin embargo, coincidiendo con los autores Bertone y Cabanellas de las Cuevas, consideramos que en Argentina esta doctrina no está del todo aceptada ni difundida¹⁸⁷. Al respecto, los citados autores agregan que “en la mayoría de los derechos latinos, una marca ‘es’ o no ‘es’ distintiva, independientemente de las circunstancias en que su utilización se haya verificado”¹⁸⁸.

En conclusión, si bien la doctrina del *secondary meaning* no está del todo difundida en Argentina, coincidimos con Otamendi¹⁸⁹, Bertone y Cabanellas de las Cuevas¹⁹⁰ en

¹⁸⁵ Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, op. cit., p. 57.

¹⁸⁶ Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, op. cit., p. 58.

¹⁸⁷ Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, “Derecho de Marcas...”, op. cit., T. I, p. 179.

¹⁸⁸ Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, “Derecho de Marcas...” op. cit., T. I, p. 422.

¹⁸⁹ Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, op. cit., p. 57-58.

¹⁹⁰ Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, “Derecho de Marcas...”, op. cit., T. I, p. 179.

que es posible en nuestro sistema registrar signos que por su uso hayan adquirido el significado secundario.

VI.2. TIPOS DE AD

VI.2.A. AD de packaging (de envases y envoltorios)

Previo a todo, es ilustrativo comentar que los envases ya habían sido reconocidos como marcas en la antigua Ley 3.975 de 1900. Asimismo, cabe señalar que en la exposición de motivos de la actual Ley 22.362, se expresó que tanto los envases como los envoltorios “constituyen un medio eficaz para distinguir los productos que contienen”. En efecto, como puede observarse del art. 1º de la Ley 22.362 antes citado, éste enuncia expresamente a los “envases” y a los “envoltorios”.

En relación a la enumeración de los “envases” mencionada, a nuestro entender, se puede interpretar de la siguiente forma: estos signos son susceptibles de ser registrados como marca tanto sólo en su aspecto tridimensional, como también, toda su AD. Tomando en cuenta lo discutido en el capítulo II, sección 3.A. (ejemplo de la botella de whisky “Old Parr”, figura 1 y 2), en el caso de que sólo se busque proteger la forma estamos frente a una marca tridimensional. En cambio, en el segundo caso, cuando lo que se busca proteger es el aspecto tridimensional conjuntamente con los colores u otros elementos gráficos, estamos en presencia de una AD. Por último, en el capítulo arriba aludido respecto de los *envoltorios*, hemos dicho que si éstos constituyen signos complejos (conjunto de elementos) que permiten distinguir productos, también son AD.

VI.2.B. AD de establecimientos comerciales

Antes de analizar a este tipo de AD, vale la pena resaltar que éste no se encuentra enumerado expresamente en nuestra Ley de Marcas. Del mismo modo, cabe señalar que en este tipo de AD es importante determinar cuál es el propósito que éste persigue. A fin de encontrar solución a este planteo, resulta ilustrativo hacer mención a la pregunta que al respecto se formula Otamendi : “¿distingue una actividad o un servicio?”¹⁹¹. El citado autor, entiende que si lo que distingue es una actividad, es entonces una enseña comercial y se encuadraría dentro del régimen del nombre comercial. En cambio, si se lo califica de servicio, podría ser considerado una marca¹⁹².

A fin de graficar esta situación, podemos mencionar como ejemplo a la cadena de restaurantes “Pizza Hut” que, en efecto, tiene registrado su diseño característico como marca en Argentina¹⁹³. En relación a este ejemplo, Otamendi manifiesta que : la cuestión no siempre puede determinarse *ab initio* y que las discusiones sobre el tema pueden ser interminables¹⁹⁴. Asimismo, manifiesta que un local “Pizza Hut”, al prestar un servicio característico y siempre igual, el consumidor cada vez que entra a uno de estos locales espera encontrar este servicio¹⁹⁵. Por consiguiente, se inclina por considerar que debe poder otorgarse la protección marcaria a este signo¹⁹⁶.

Como conclusión, si bien la AD de establecimientos comerciales no se encuentra expresamente enumerada en nuestra Ley 22.362, es posible en nuestro sistema

¹⁹¹ Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, op. cit., p. 53.

¹⁹² Otamendi, Jorge, *ibidem*.

¹⁹³ Sena, Gustavo A. A., “Los nuevos objetos de protección”, op. cit., p. 12.

¹⁹⁴ Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, op. cit., p. 53.

¹⁹⁵ Otamendi, Jorge, *ibidem*.

¹⁹⁶ Otamendi, Jorge, *ibidem*.

registrar a éstas como marcas. Ello, siempre y cuando esta AD cumpla con el requisito de distintividad exigido por el art. 1º de nuestra Ley de Marcas.

Sin embargo, es importante aclarar cuáles son los elementos que pueden constituir una AD de establecimientos comerciales. Para ello, nos remitimos al capítulo de la AD bajo la legislación ecuatoriana (capítulo V), en el que hemos analizado cuáles son los elementos que conforman a un establecimiento. Coincidiendo con los especialistas ecuatorianos Carlos A. Arroyo del Río Verdelli y Manuel Fernández de Córdoba, hemos arribado a la conclusión de que la AD puede estar conformada tanto por la apariencia exterior del edificio de un local comercial, como por su diseño y decoración interior, y hasta por los uniformes de sus empleados y sus vehículos.

VI.2.B.i. *AD de exterior e interior de establecimientos*

En relación a los edificios de establecimientos comerciales, ya hemos realizado la distinción entre cuándo pueden ser considerados como marcas tridimensionales y cuándo como AD de edificios (ver capítulo II, sección 3.B). Respecto de la AD de edificios, podemos mencionar al citado caso de “Pizza Hut”, que en efecto ha registrado como marca a la AD del exterior de sus locales comerciales. Asimismo, entre otras AD de *exterior* de edificios de establecimientos registradas como marcas, podemos mencionar al restaurante “Kansas” (ver anexo II.1), y al cine “Recoleta Village” (ver anexo II.2.A). En cuanto a la AD de la decoración *interior* de locales comerciales podemos mencionar al caso del restaurante “Kansas”¹⁹⁷, restaurante “Big Mamma”¹⁹⁸ y al cine “Recoleta Village” (ver anexo II.2.B).

¹⁹⁷ Citado por Sena, Gustavo A. A. “El trade dress o estilo comercial”, op cit., p. 16.

¹⁹⁸ Citado por Sena, Gustavo A. A. “El trade dress o estilo comercial”, op cit., p. 17.

De los ejemplos mencionados, se puede advertir que un mismo establecimiento puede tener registrado como marca tanto su AD *interior* como *exterior*. Ello en la práctica se realiza mediante solicitudes diferentes, y el INPI otorga sus correspondientes títulos en forma independiente.

En relación al aspecto tridimensional del *exterior* de los edificios, se puede observar que en la práctica su registro se realiza mediante dibujos o planos en perspectiva. En cuanto al resto de los elementos que componen a la AD, sea tanto de *interior* como de *exterior* de los establecimientos, el registro puede ser realizado tanto por la indicación expresa de sus colores (caso “Kansas”), como también adjuntando fotografías (caso “Recoleta Village”). Sin embargo, entendemos que la utilización de fotografías en las solicitudes de registro de *AD de establecimientos comerciales*, es la manera más moderna y aceptada para graficar a estos signos.

VI.2.B.ii. *AD de uniformes y de vehículos*

Como se ha indicado anteriormente, la AD de los uniformes y de los vehículos podría encuadrarse dentro de la *AD de establecimientos comerciales*. Si bien estos tipos de AD no se encuentran expresamente enumerados en nuestra Ley 22.362, es posible registrar a estos signos como marcas. De hecho, en nuestro país se encuentran registros de estos tipos de AD.

Entre dichos registros, podemos citar al caso de “OCA”¹⁹⁹ y “Petrobras”²⁰⁰. Las AD de sus vehículos se encuentran conformadas por la combinación de colores y por la marca nominativa aplicada sobre el aspecto tridimensional del vehículo. Respecto de

¹⁹⁹ Sena, Gustavo A., “Los nuevos objetos de protección”, op. cit., p. 19-20.

²⁰⁰ Sena, Gustavo A., “Los nuevos objetos de protección”, op. cit., p. 21-23.

la AD de sus uniformes, podría entenderse que también está conformada por la combinación de colores y marca nominativa, pero aplicada en cambio sobre las telas de las vestimentas, las que a su vez están conformadas por diferentes texturas.

VI.2.C. AD de configuración de productos

VI.2.C.i. Protección bajo la Ley de Marcas

Nuestra Ley de Marcas excluye expresamente a las formas tridimensionales de los productos como signos marcarios. En efecto, el artículo 2° de la Ley 22.362 establece que: “[n]o se consideran marcas y no son registrables: (...) c) la forma que se le dé a los productos;”. A pesar de ello en nuestro país, tanto la doctrina como la jurisprudencia, pacíficamente han sostenido que esta prohibición se refiere a la forma necesaria o habitual de un producto. Por consiguiente, se ha admitido la protección marcaria cuando la forma es *no- funcional* (o no necesaria) y *distintiva*.

Ahora bien, hasta aquí nos hemos referido a marcas tridimensionales. Sin embargo, tal como ya hemos esbozado, la AD es un signo complejo que está constituido por un conjunto de elementos de distinta naturaleza. Por tal motivo, a nuestro juicio, la *AD de configuración de producto* está conformada no sólo por su aspecto tridimensional sino por otros elementos tales como colores, letras, logos, etc. Más allá de esta distinción, entendemos que la *AD de configuración de producto*, para ser registrada como marca, debe cumplir con los mismos requisitos que se le exige a la forma tridimensional de un producto.

VI.2.C.ii. *Protección bajo otras figuras*

En otro orden de cosas, resulta conveniente mencionar que una de las disquisiciones que se plantea en relación a la configuración de productos, es la de definir qué protección se le otorga. En efecto, debe determinarse si se la protege como marca, como patente, como modelo de utilidad o bien como modelo o diseño industrial. Para ello, como hemos apuntado, resulta imprescindible precisar si la forma en cuestión es *funcional* o si tiene una finalidad *distintiva*.

Como es sabido, la protección como patente²⁰¹ y como modelo de utilidad²⁰² están legisladas en la Ley 24.481, modificada por la Ley 24.572 y el Decreto Reglamentario 260/96. En ambos casos, la protección opera desde el momento de la presentación de la solicitud ante la Administración Nacional de Patentes. En el caso de las patentes, la protección es por veinte años improrrogable y en el caso de los modelos de utilidad, la protección es por diez años también improrrogable.

Para obtener la protección, tanto de una patente como de un modelo de utilidad, se exige que la invención tenga aplicación industrial, es decir que sea útil para satisfacer una necesidad humana. A nuestro entender, este carácter de aplicación industrial alude a que estas invenciones deben ser *funcionales*. Por tal motivo, consideramos que la configuración de estos productos, susceptibles de ser protegidas como patentes o como modelos de utilidad, no puede ser registrada como marca.

²⁰¹ Patente: “Una patente de invención es un derecho exclusivo que el Estado otorga al inventor, a cambio de que éste brinde a la sociedad el fruto de su investigación.”, “Una patente de invención puede ser un objeto, un procedimiento, un aparato para fabricar el objeto, un compuesto químico, un uso de un compuesto químico, un microorganismo, etc.”, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial: www.inpi.gov.ar [página web consultada el día 27/02/08].

²⁰² Modelo de utilidad: “Un modelo de utilidad se otorga únicamente a una disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, en cuanto importen una mejor utilización en la función a que estén destinados”, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial: www.inpi.gov.ar [página web consultada el día 27/02/08].

Sin embargo, entendemos que el conflicto se plantea en el caso de los modelos o diseños industriales, los que se encuentran protegidos mediante la Ley 11.723 (Ley de Propiedad Intelectual) y el Decreto Ley 6673/1963 (ratificado por Ley 16.478). El art. 3º del citado Decreto Ley define a los modelos o diseños industriales como “las formas o el aspecto incorporados o aplicados a un producto industrial que le confieren carácter ornamental.”. Asimismo, el propio Decreto establece que no son registrables “[l]os diseños o modelos industriales cuyos elementos estén impuestos por la función que debe desempeñar el producto”. Claramente la configuración de estos productos, tal como están aludidos en el Decreto, tiene la única finalidad de conferirles un determinado aspecto estético u ornamental y, en consecuencia, es *no-funcional*. Por tal motivo, entendemos que aquí puede plantearse la disyuntiva entre proteger a esta AD como modelo o diseño industrial, o bien como marca. La protección que otorga el registro como modelo o diseño industrial es de cinco años, prorrogable por dos períodos consecutivos iguales (conf. art. 7º del Decreto Ley citado). Por consiguiente, entendemos que una de las ventajas que otorga el registro de la configuración del producto en cuestión como marca, es que su protección puede ser prorrogada indefinidamente en el tiempo. Sin embargo, tomando en cuenta lo analizado en el capítulo IV, sección 3.C, cabe cuestionarse si el registro de este tipo de AD como marca es susceptible de ser protegido contra actos de dilución.

VI.3. LOS COLORES

Nuestra Ley de Marcas, en su artículo 1º enumera expresamente a “las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases”. Como vimos anteriormente, tanto la *AD de configuración de producto* como la *AD de packaging* pueden estar conformadas por el aspecto tridimensional conjuntamente con

cualquier otro elemento (tales como colores, letras, logotipos, texturas, etc). Por tal motivo, podría decirse que esta enumeración alude a una de las tantas formas en que se pueden manifestar los tipos de AD arriba mencionados.

En relación a este tipo de AD, cabe manifestar en primer lugar que, tal como se desprende de la ley, ésta alude expresamente a “combinación de colores”. Por otro lado, este mismo artículo hace mención a que esta combinación de colores tiene que estar aplicada “en un lugar determinado de los productos o de los envases”. Por su parte, el art. 2º inc. d) de la Ley 22.362 prohíbe expresamente el registro “[d]el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos”. Esta enumeración (contenida en el art. 1º) y la citada prohibición (contenida en el art. 2º inc. d), que fueron incorporadas por la actual Ley 22.362, ha dado lugar a interpretaciones divididas que serán discutidas a continuación.

VI.3.A. El registro de un solo color

En el año 1981 (al poco tiempo de entrar en vigencia la actual Ley de Marcas), Bertone y Cabanellas de las Cuevas manifestaron su interpretación en relación a la exclusión de un color único²⁰³. Al respecto, estos autores sostuvieron lo siguiente:

“la ley sólo excluye a los colores (y no a los matices), y se podría argumentar que un matiz no es sino una ‘combinación de colores’

²⁰³ Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo (h), “Comentarios a la nueva Ley de Marcas”, *Revista del Derecho Industrial*, Buenos Aires, Editorial Depalma, Año 3, Nº 7, Enero-Abril 1981, p. 1-32.

(cuya registrabilidad reconoce la ley), demasiado unidos como para que el ojo humano perciba los pigmentos yuxtapuestos.”²⁰⁴

A fin de sustentar esta posición, estos autores brindaron el ejemplo de las cajas de rollos fotográficos “Kodak” compuesta por el matiz liso “amarillo Kodak”. Mediante este ejemplo afirmaron que un consumidor puede fácilmente distinguir el producto “Kodak” al percibir el matiz liso aplicado sobre su envoltorio.²⁰⁵ Por tal motivo, opinaron que estos signos son lo suficientemente distintivos como para poder ser marca²⁰⁶.

Por su parte, Otamendi refuta la posición de Bertone y Cabanellas de las Cuevas, por entender que un matiz no puede ser considerado como una combinación de colores. En efecto, entiende que una combinación de colores se da “(...) cuando pueden apreciarse, en forma separada dos o más diferentes colores, fundamentales o no, formando parte de un mismo conjunto.”²⁰⁷.

En relación al ejemplo de las cajas de rollos “Kodak” brindado por Bertone y Cabanellas de las Cuevas, Otamendi coincide con ellos en que éstas puedan ser lo suficientemente distintivas como para tener aptitud marcaria²⁰⁸. Sin embargo, disiente con que estas cajas de películas estén formadas por un color liso. Al respecto, opina

²⁰⁴ Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo (h), “Comentarios a la nueva Ley de Marcas”, op. cit., p. 7-8.

²⁰⁵ Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo (h), “Comentarios a la nueva Ley de Marcas”, op. cit., p. 7.

²⁰⁶ Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo (h), *ibidem*.

²⁰⁷ Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, op. cit. p. 34.

²⁰⁸ Otamendi, Jorge, *ibidem*.

que “(...) todas estas marcas están formadas por combinaciones de colores y no por un color liso, aunque predomine un color determinado en el conjunto.”²⁰⁹.

Independientemente de la discusión sobre si un matiz constituye un color único, la doctrina es uniforme en considerar que es posible registrar un solo color cuando éste se aplica a envases y envoltorios. Ello, en virtud de que este tipo de AD no está expresamente prohibido por la ley. En resumidas cuentas, no existe conflicto cuando el color único es uno de los elementos que constituyen la *AD de packaging*.

Sin embargo, el conflicto surge cuando el color único se aplica a los productos. Es decir, cuando el color único es uno de los elementos que constituyen la *AD de configuración de producto*. Este conflicto tiene origen en lo dispuesto por el art. 2º inc d) de la Ley 22.362 que expresamente prohíbe el registro “[d]el color natural e intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos.”

Existen al respecto tres posiciones: una que considera que el color único no es marca; otra que considera que no pueden ser marca los colores primarios (posición intermedia); y otra que considera que los colores únicos sí pueden ser marca.

Entre quienes sostienen la primera posición, la que a nuestro entender es una doctrina minoritaria, podríamos citar a Bertone y Cabanellas de las Cuevas. Al respecto, estos autores manifiestan que “(...) la exclusión de los colores lisos no es del todo errada teniendo en cuenta el imperfecto sistema legal argentino que tolera las ‘marcas defensivas’”, y por tal motivo entienden que esto podría llevar a que los fabricantes monopolicen el uso de un solo color para todas las clases de productos²¹⁰. Sin

²⁰⁹ Otamendi, Jorge, *ibidem*.

²¹⁰ Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo, *op. cit.*, T. I, p. 420.

embargo, esta posición difiere de la que habían sostenido al poco tiempo de entrar en vigencia la actual Ley de Marcas²¹¹.

La posición intermedia es sostenida por los autores Martínez Medrano y Soucasse²¹². Los citados autores entienden que dado que los colores primarios y los neutros son limitados, es que no puede admitirse el monopolio sobre ellos. Sin embargo, consideran que sí se pueden registrar las combinaciones que den como resultado la mezcla de estos colores.

Por su parte, entre los autores que sostienen la última posición (que a nuestro entender es la mayoritaria y es a la que adherimos), podríamos citar a Otamendi²¹³, Aracama Zorraquín²¹⁴ y Sena²¹⁵. Esta postura afirma que la única restricción para el registro de un color único, es que no debe tratarse de un color natural o necesario de los productos. Ello así, porque si este color único es arbitrario, constituye entonces un método eficaz para cumplir la función de los signos marcarios. En conclusión, a nuestro entender y siguiendo esta posición, se debe poder otorgar protección marcaria a la *AD de configuración de producto* cuando el color único es uno de los elementos que la constituyen, siempre y cuando este color único sea arbitrario.

²¹¹ “(...) la ley (...) excluye de la registrabilidad ‘el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado a éstos’. Estamos convencidos de que el objetivo del legislador fue (...) excluir de la registrabilidad a los colores lisos. No compartimos esta idea.”, Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo (h), “Comentarios a la nueva Ley de Marcas”, op cit., p. 7.

²¹² Martínez Medrano, Gabriel A. y Soucasse, Gabriela M., *Derecho de Marcas*, op. cit., p. 82.

²¹³ “(...) debería eliminarse la prohibición de registrar un solo color aplicado al producto, mientras no sea el color necesario. Hay casos en los que un solo color aplicado al producto es perfectamente apto para distinguir el producto.”, Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, op. cit., p. 35.

²¹⁴ Aracama Zorraquín, Ernesto “Las marcas constituidas por colores y su protección en el Derecho Argentino”, *Revista Jurídica Argentina La Ley*, T. 1995-C, p. 1341-1354, passim.

²¹⁵ Sena, Gustavo A. A. “El trade dress o estilo comercial”, op cit., p. 6.

VI.3.B. Lugar en que se debe aplicar la combinación de colores

Tal como se mencionó anteriormente, el art. 1º de la Ley 22.362 establece que las combinaciones de colores tienen que estar aplicadas en un “lugar determinado de los productos o de los envases”. Esta cuestión tiene especial mención en la exposición de motivos de la Ley, al señalar lo siguiente:

“sólo podrán registrarse [las combinaciones de colores] cuando se apliquen en un lugar determinado del producto, envase, etiquetas, etc, lo que permitirá delimitar con exactitud el derecho acordado, con la consiguiente seguridad jurídica para terceros.”

Sobre esta cuestión la doctrina también se encuentra dividida. Entendemos que los autores Bertone y Cabanellas de las Cuevas, en la actualidad sostienen la interpretación literal de esta norma²¹⁶. A nuestro juicio, estos autores también modificaron la posición que habían adoptado en su artículo publicado al poco tiempo de dictarse la actual Ley de Marcas²¹⁷.

Por otra parte, entendemos que uno de los autores que sostiene la posición contraria es Otamendi²¹⁸. Interpretamos que este autor sustenta su posición mediante el ejemplo de

²¹⁶ “Los ‘lugares’, en realidad, no pueden ser ‘indeterminados’.”, Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo, “Derecho de Marcas...”, op. cit. T. I, p. 418.

²¹⁷ “En muchos casos, un matiz ‘liso’ aplicado a todo el envoltorio será mucho más distintivo que un marmolado, que constituye, sin embargo, una auténtica ‘combinación de colores’ según un contorno definido perceptible para el ojo humano.”, Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo (h), “Comentarios a la nueva Ley de Marcas”, op. cit., p. 8.

²¹⁸ Citando a los fallos de la CSJN “Autoproces SACIyF v. DNPI”, Causa A.562-XVIII, del 22/04/82, “A. W. Faber Argentina SAIyC v. Barcelloni Corte, Francisco”, Causa 9278 del 16/07/70 y “Industrias Plásticas Ausonia v. Fábrica Argentina de Alpargatas”, del 15/03/1971, en los que se arribó a decisiones encontradas, Otamendi, manifiesta lo siguiente: “[e]sto no excluye de la protección a las combinaciones de colores que cubren una caja o un envoltorio, perfectamente determinadas en su ubicación, y aunque dicha combinación abarque toda la caja o envoltorio”, Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, op. cit., p.33-34.

cajas de rollos “Kodak” ya citado, afirmando que dichos envoltorios provocan que los consumidores puedan identificar el origen de los productos²¹⁹.

Sin embargo, más clara y categórica es la posición de Sena²²⁰. Este autor sustenta su postura en el fallo del Club Boca Juniors²²¹ en el que se consideró registrable la combinación de colores azul y amarillo aplicada sobre todo el producto (en este caso la indumentaria deportiva). El fundamento de esta decisión fue que dicha combinación de colores es lo suficientemente distintiva como para poder ser marca.

En relación al mencionado pronunciamiento, Sena agrega que éste “convalidó la posibilidad de proteger marcariamente un importante elemento del ‘trade dress’ o ‘estilo comercial’(...)”²²². Por nuestra parte, coincidimos con este autor, ya que como dijimos con anterioridad, cuando los colores se combinan con la forma de los envases o de los productos, son una de las tantas formas en que se manifiesta tanto la *AD de configuración de producto* como la *AD de packaging*. Asimismo, como hemos visto, la AD puede ser registrada como marca si cumple con el requisito de la distintividad exigido por el art. 1º de la Ley 22.362. Por tal motivo, no encontramos razón alguna para otorgarle un tratamiento diferente a estos signos, máxime teniendo en cuenta que el art. 1º es meramente enunciativo y no taxativo.

VI.4. SITUACIÓN DE LAS AD NO REGISTRADAS

Como es sabido, la protección de las marcas no sólo se realiza a través de la Ley 22.362 y demás normas de la propiedad industrial e intelectual, sino a través de todo

²¹⁹ Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, op. cit., p.34.

²²⁰ Sena, Gustavo A. A. “El trade dress o estilo comercial”, op cit., p. 19.

²²¹ Causa 11.772/94 “Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil c/ Dirección de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial s/ denegatoria de registro”, CNA Civ. y Com. Fed. Sala II, 04/07/96.

²²² Sena, Gustavo A. A. “El trade dress o estilo comercial”, op cit., p. 19.

el ordenamiento jurídico. Especialmente, a través de las siguientes normativas: art. 159 del Código Penal, Ley 22.802 (lealtad comercial), Ley 25.165 (defensa de la competencia) y la normativa civil y comercial común (fundamentalmente los arts. 953, 1071 y 1109 del Código Civil).

Los signos que pueden apelar a tal protección no son sólo las marcas registradas, sino también las denominadas “marcas de hecho”²²³. El autor Martínez Medrano señala que la jurisprudencia argentina asimila a estas marcas con las marcas notorias del art. 6 bis del Convenio de París y les reconoce una protección similar a la de una marca registrada²²⁴. Sin embargo, es importante señalar que a las “marcas de hecho” no se les puede otorgar la protección penal establecida en la Ley 22.362. Ello, en virtud de que la propia Ley exige expresamente que la marca afectada se encuentre registrada²²⁵.

En cuanto a la AD, entendemos que si estos signos cumplen con los requisitos exigidos para las “marcas de hecho” (intensidad de uso y que tal uso haya generado una clientela), pueden también adquirir este carácter. En tal supuesto, a nuestro juicio, se les debe otorgar la protección arriba mencionada.

Respecto a la notoriedad de una AD no registrada, que podría hacer que este signo constituya una “marca de hecho”, cabe aclarar lo que seguidamente expondremos. Puede suceder que aunque la marca nominativa de un mismo titular posea el citado

²²³ “La marca de hecho es la que ha sido intensamente explotada y a su amparo su titular ha generado una clientela”, Martínez Medrano, Gabriel, “Protección de la marca no registrada en el derecho argentino”, *Revista de Estudios de Derecho Comercial*, Universidad de Antofagasta, Chile, año 2005.

²²⁴ Martínez Medrano, Gabriel, “Protección de la marca no registrada en el derecho argentino”, op. cit.

²²⁵ “En cuanto a la protección penal dispensada al titular de una marca registrada por la ley 22.362, entendemos que no es posible extender dicha tutela hacia la marca de hecho. Ello porque la legislación penal prohíbe extender los tipos legales a situaciones análogas”, Martínez Medrano, Gabriel, “Protección de la marca no registrada en el derecho argentino”, op. cit.

carácter de notoriedad, la AD en cuestión no lo posea. En relación a este tema, en el fallo “Alto Palermo S.A. c/ Bodegas Chandon S.A.”, el Dr. Recondo, a modo de ejemplo, señaló que a pesar del indiscutido renombre internacional de la marca *Coca-Cola*, un nuevo logotipo de dicha firma puede no ser notorio, incluso a pesar a los esfuerzos publicitarios efectuados²²⁶. Siguiendo este lineamiento, a nuestro entender, el carácter de notoriedad de una AD debe ser considerado independientemente del resto de otros signos marcarios que posea un mismo titular para identificar iguales productos o servicios.

VI.4.A. Particular situación de la AD de establecimientos comerciales que no se encuentre registrada como marca

Como se ha indicado, efectivamente en nuestro sistema es posible registrar como marcas las *AD de establecimientos comerciales* y otorgarles tal protección. Sin embargo, cabe cuestionarse cuál es el régimen legal y protección que se les debe aplicar a este tipo de AD que no se encuentre registrada como marca.

Las designaciones comerciales se encuentran legisladas en el Capítulo II de la Ley 22.362. Esta Ley, en su art. 27, las define como “[e]l nombre o signo con que se designa una actividad, con o sin fines de lucro (...)”. Sin embargo, los autores Bertone y Cabanellas de las Cuevas opinan que esta definición no alcanza para distinguir entre una designación y una marca²²⁷. Consideran que a tal definición se le debe agregar el requisito de que tal nombre o signo no se halle registrado como marca²²⁸.

²²⁶ Voto del Dr. Recondo en autos “Alto Palermo S.A. c/ Bodegas Chandon S.A. s/ cese de oposición al registro de marca”, causa N° 4.779/99, C. Nac. Civ. y Com. Fed., Sala III, 03/07/03.

²²⁷ Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo, “Derecho de Marcas...”, op. cit., T. II, p. 564.

²²⁸ Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo, *ibidem*.

En el caso particular de la *AD de establecimientos comerciales*, resulta conveniente distinguir entre las designaciones comerciales y las enseñas. Bertone y Cabanellas de las Cuevas, citando a Halperín, brindan la siguiente definición de las enseñas: “inscripciones o figuras que se fijan en el exterior del establecimiento para distinguirlo de los de propiedad de los concurrentes”²²⁹. Al respecto estos autores, coincidiendo con Breuer Moreno, consideran que a estos signos distintivos se les aplica el régimen jurídico de las designaciones comerciales²³⁰.

Lo hasta aquí mencionado nos lleva a la conclusión de que la *AD de un establecimiento comercial* puede ser considerada como una enseña. Por tal motivo, siguiendo a Bertone y a Cabanellas de las Cuevas, podemos afirmar que si este signo distintivo no se encuentra registrado como marca, estamos frente a una designación comercial y se le aplica el régimen de esta figura. Al respecto, también podemos hacer especial mención a lo analizado en el capítulo de la *AD* bajo la legislación ecuatoriana (capítulo V). Entendemos que esta legislación confirma nuestra interpretación, dado que le otorga a la *AD de establecimientos comerciales* el régimen jurídico de los nombres comerciales.

Por otro lado, en cuanto a la definición de enseña de Halperín que hemos apuntado, podemos advertir que ésta alude a las inscripciones o figuras que se fijan en el *exterior* del establecimiento. Aquí también consideramos oportuno traer a colación lo analizado en el capítulo de la *AD* bajo la legislación ecuatoriana. En dicho capítulo, coincidiendo con los especialistas ecuatorianos Carlos A. Arroyo del Río Verdelli y Manuel Fernández de Córdoba, hemos arribado a la conclusión de que la *AD*

²²⁹ Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo, “Derecho de Marcas...”, op. cit., T. II, p. 571.

²³⁰ Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo, *ibidem*.

consagrada en dicha legislación no se debe limitar solamente a la apariencia *exterior* de los locales comerciales. En efecto, hemos considerado que debe extenderse también a la decoración *interior*, a los uniformes de los empleados y hasta a los vehículos utilizados por los vendedores y/o proveedores de un establecimiento. De la misma manera, nos inclinamos por considerar que bajo nuestra legislación, una enseña no debe limitarse a las inscripciones y figuras que se fijan en el *exterior*.

Por último, como ya se dijo, es importante determinar si la AD del establecimiento es notoria, independientemente de que su marca nominativa lo sea²³¹. En caso de que efectivamente la AD del establecimiento tenga este carácter, se podría entender que su titular, con los esfuerzos publicitarios realizados, le ha dado a dicho signo un uso marcario, logrando que éste funcione como indicación de origen²³². En consecuencia, nosotros interpretamos que su titular, a pesar de no haber registrado la AD en cuestión, ha optado por su protección marcaria.

Como conclusión de lo expuesto podemos decir que: bajo nuestra legislación, si una *AD de establecimientos comerciales* no se encuentra registrada como marca, se le debe aplicar el régimen de los nombres comerciales. Excepto, que dicha AD tenga el carácter de notoriedad, ya que se aplica en estos casos la misma protección que a las “marcas de hecho”. Sin embargo, éste es un debate que queremos dejar abierto.

VI.5. CONCLUSIÓN

En primer lugar, como hemos visto la legislación argentina no hace mención alguna a los términos *trade dress* ni “apariencia distintiva”. Sin embargo, podemos resaltar que

²³¹ Conf. voto del Dr. Recondo en autos “Alto Palermo S.A. c/ Bodegas Chandon S.A. s/ cese de oposición al registro de marca”, causa N° 4.779/99, C. Nac. Civ. y Com. Fed., Sala III, 03/07/03.

²³² Flechter A. L. “Buildings as trademarks”, *Trade Mark Reporter*, vol. 69, nro. 1., ps. 230 y ss, citado por Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, op. cit., p.52.

nuestra legislación se refiere a la *AD de packaging* como “envases” y “envoltorios” (art. 1º de la Ley 22.362).

En cuanto a la *AD de establecimientos comerciales*, podemos afirmar que no se encuentra enumerada en la Ley 22.362. No obstante, es posible en el sistema argentino registrar a este tipo de AD, si cumple con el requisito de distintividad. Asimismo, cabe destacar que a nuestro entender, este tipo de AD engloba tanto a la decoración interior y exterior del establecimiento como también a los uniformes de sus empleados y hasta sus vehículos.

En relación a la *AD de configuración de producto*, la legislación argentina excluye expresamente como signo marcario a la forma de los productos (conf. art. 2º de la citada Ley). A pesar de ello, tanto la doctrina como la jurisprudencia han admitido reiteradamente el registro de la forma de los productos, cuando ésta es *no-funcional* (o no necesaria) y *distintiva*. Por nuestra parte, entendemos que los citados requisitos no sólo deben exigirse para el registro del aspecto tridimensional de un producto, sino también para poder registrar toda su AD.

CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES

De lo analizado en este trabajo podemos señalar que la AD es un signo marcario no-tradicional, cuyo uso se está expandiendo y va adquiriendo cada vez más importancia tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Sin embargo, en donde está más desarrollada y difundida la protección jurídica que se le otorga a estos signos es en el sistema jurídico de Estados Unidos.

En lo que respecta a Argentina, si bien la AD es utilizada como signo distintivo y hasta es posible registrarla como marca, hemos advertido que no hay un cabal conocimiento de esta figura. En efecto, de toda la doctrina nacional consultada, hemos constatado que el único autor que la menciona y la trata expresamente es Gustavo A. A. Sena, quien la denomina “estilo comercial”. Asimismo, hemos observado que a pesar de que en Argentina existen registros de AD, esta figura no sólo se encuentra poco tratada a nivel doctrinario, sino que incluso está poco divulgada dentro de nuestra propia Oficina de Marcas.

En este contexto, podemos señalar que ni la Ley 22.362 ni el resto de la doctrina nacional consultada mencionan expresamente a la AD, bajo ninguna de sus otras denominaciones (“trade dress”, “conjunto-imagen”, “imagen de marca”, “imagen empresarial”, “imagen, impresión o apariencia total o global de un producto o servicio”, “ropa, vestimenta y/o apariencia industrial”, “ropa, vestimenta y/o apariencia del establecimiento”). Sin embargo, en cuanto a la *AD de configuración de productos*, la doctrina alude a ella como “forma de los productos”. Por su parte, la *AD de packaging*, es mencionada tanto por la legislación como por la doctrina como

“envases” y “envoltorios”. Por último, en relación a la *AD de establecimientos comerciales*, podemos afirmar que no está enumerada en la Ley 22.362 y la doctrina generalmente se refiere a ella como “forma de los edificios”.

Respecto de la *AD de configuración de producto* tratada como “forma de los productos” y de la *AD de establecimientos comerciales*, tratada como “forma de los edificios”, podemos señalar que a nuestro juicio se refieren a marcas tridimensionales y no estrictamente a las AD tal como nosotros entendemos a esta figura (conjunto de elementos de distinta naturaleza).

Comparando al sistema argentino con el norteamericano, podemos resaltar que ambos ordenamientos podrían ser encuadrados dentro de los sistemas marcarios denominados amplios. En efecto, en la *Lanham Act* entre los signos que enumera como marca, encontramos a la palabra “device” (marcas o signos de cualquier tipo). Por su parte, la Ley 22.362 enumera que puede ser registrado como marca “todo otro signo” con “capacidad distintiva”. Por tal motivo, podemos concluir que: (i) legislativamente la AD en Argentina no se encuentra en una posición de desventaja en comparación con la legislación norteamericana y (ii) a nuestro juicio, los principios de la protección de la AD desarrollados en la doctrina y jurisprudencia de Estados Unidos que vimos en esta disertación, podrían aplicarse también al sistema argentino.

Sin embargo, comparando también a ambos ordenamientos, podemos advertir que la protección de la AD que efectivamente se le otorga en Argentina es menos favorable que la que se le otorga en Estados Unidos. Por un lado, hemos observado que el *secondary meaning* tiene una gran importancia a efectos de otorgar protección a la AD. Asimismo, vimos que esta doctrina está mucho más fuertemente aceptada en

Estados Unidos que en Argentina. Como consecuencia de ello, en el supuesto de que tales signos no posean *distintividad inherente*, en Argentina muchas *AD de packaging* como también de *establecimientos comerciales* podrían quedar sin protección.

Por otro lado, podemos mencionar otra diferencia entre el sistema argentino y el norteamericano, que está intrínsecamente relacionada con el *secondary meaning*. En Estados Unidos, existe el denominado Registro Suplementario, en donde se pueden registrar las marcas que no tienen la suficiente distintividad como para poder ser registradas en el Registro Principal. En cambio, en Argentina no existe un registro para este tipo de signos. Por ende, en nuestro ordenamiento una AD sólo puede ser registrada en caso de que al momento de la solicitud de registro ya posea la distintividad exigida por Ley.

En relación a la legislación ecuatoriana, podemos resaltar que la Ley 83 de 1998 contempla expresamente a la figura de la AD. Sin bien, bajo esta legislación la AD alude solamente a la *AD de establecimientos comerciales* y es protegida como un nombre comercial, es un avance legislativo importante y digno de ser destacado.

En cuanto a los actos de competencia desleal que afectan a la AD, hemos visto que al igual que las marcas tradicionales, la figura en análisis puede también ser infringida tanto por actos de confusión como por actos de dilución. Al respecto, hemos mencionado la importancia de reprimir a los citados actos de competencia desleal que afectan a la AD. A pesar de ello, cabe cuestionarse si la AD de *configuración de productos* puede ser protegida contra actos de dilución.

Por último, podemos concluir que la AD, tal como la hemos analizado en este trabajo, a nuestro juicio está poco difundida en Argentina. Sin embargo, podemos destacar que

hemos constatado que, dentro de nuestra Oficina de Marcas, se está empezando a informar a los analistas sobre esta figura. Entendemos que esto es un claro reflejo de que la AD es un signo distintivo que está clamando mayor atención y protección.

CAPÍTULO VIII

PROPUESTA

En primer lugar, como ya hemos dicho, es importante que se adopte una terminología en español para aludir al *trade dress*. Al respecto, hemos visto que la innovadora legislación ecuatoriana adopta el término de “apariencia distintiva”. En virtud de la descripción y del análisis que hemos hecho a lo largo de este trabajo, entendemos que dicho término resulta acertado para aludir al *trade dress*. Por tal motivo, y dado que consideramos importante que exista una terminología jurídica unificada entre los países de habla hispana, proponemos que en Argentina se adopte también el término de “apariencia distintiva”.

En otro orden de ideas, hemos visto que en el sistema argentino es posible registrar a la AD tanto de *packaging*, de *configuración de producto* como de *establecimientos comerciales*. Sin embargo, a más de veintisiete años de la entrada en vigencia de la Ley 22.362, entendemos que ya es momento de adaptarla a la evolución de estos nuevos signos marcarios. Habida cuenta de ello, consideramos importante que la legislación se alinee con la doctrina y jurisprudencia nacional, como también con el desarrollo y experiencia de países extranjeros. Por tales motivos, proponemos que se incluyan en la Ley 22.632 las modificaciones que detallaremos a continuación:

Como se ha apuntado, el art. 2º inc. c) dispone la prohibición de registrar como marca a “la forma que se le dé a los productos”. Sin embargo, tanto la doctrina como la jurisprudencia pacíficamente han sostenido que esta prohibición se refiere a la forma necesaria o habitual de un producto. Por tal motivo, postulamos la modificación del inciso en análisis, circunscribiéndose expresamente dicha prohibición a “la forma

necesaria o habitual de los productos”. Al respecto, cabe traer a colación que ya al momento de la entrada en vigencia de la Ley, los autores Bertone y Cabanellas de las Cuevas, hicieron su observación sobre esta cuestión. En consecuencia, y dado el tiempo transcurrido, es que claramente esto refuerza nuestro postulado.

Por otro lado, hemos mencionado que la *AD de establecimientos comerciales* no se encuentra enumerada en la Ley 22.362. Al respecto, podemos agregar que en cambio la Ley sí alude a la *AD de packaging* y a la *AD de configuración de producto*. En relación a la *AD de packaging*, el art. 1º enumera a los “envases” y “envoltorios”. Respecto de la *AD de configuración de producto*, podemos señalar que el mismo artículo enumera a “las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos”. Sin embargo, a pesar de que nuestra Ley no enumera ni alude a la *AD de establecimientos comerciales*, hemos visto que en el sistema argentino es posible registrar a estos signos si cumplen con el requisito de distintividad. De hecho, en el INPI se encuentran registros de estos signos. Por tal motivo, y a fin de otorgarle mayor difusión y la misma importancia que a los otros dos tipos de AD, que sí están aludidos en la Ley, proponemos lo siguiente: la inclusión de la “apariencia distintiva de establecimientos comerciales” en la enumeración del art. 1º de la Ley 22.362.

BIBLIOGRAFÍA

ACEVEDO, Rafael A, "El modelo de la competencia basada en la eficiencia de las propias prestaciones y la publicidad desleal", *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, Buenos Aires, Editorial Depalma, 1998, vol. 31, p. 495-516.

ARACAMA ZORRAQUÍN, Ernesto, "Las marcas constituidas por colores y su protección en el Derecho Argentino", *Revista Jurídica Argentina La Ley*, T. 1995-C, p. 1341-1354.

ARDEN, Thomas P., *Protection of Nontraditional Marks: Trademark Rights in Sounds, Scents, Colors, Motions and Product Designs in the U.S.* International Trademark Association, Nueva York, Estados Unidos, 2000.

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY, Yearbook 2000/II, p. 197-232.

BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de Marcas, designaciones y nombres comerciales*, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 2003., Segunda Edición.

- Guillermo, "Comentarios a la nueva Ley de Marcas", *Revista del Derecho Industrial*, Buenos Aires, Editorial Depalma, Año 3, N° 7, Enero-Abril 1981, p. 1-32.

BOSLAND, Jason John, "The Culture of Trade Marks: An Alternative Cultural Theory Perspective", *Media & Arts Law Review*, Vol. 10, No. 2, Australia, 2005.

BREUER MORENO, P.C., *Tratado de Marcas de Fábrica y Comercio*, librería y casa editora de Jesús Menéndez, Buenos Aires, 1937.

BUGALLO, Beatriz, "Nombre comercial: normas marcarias y societarias", Zacarías Michelagnoli, *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, Buenos Aires, Editorial Depalma, Año 32, N° 185 a 188, 1999, p. 883-902.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "La figura general de competencia desleal en el Derecho argentino" JA 2006- IV-1081 – SJA 13/12/2006.

- *Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia*, Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, 1983.

CASABURI, Geremia, "Look-alike: situazione e prospettive", *Revista Il Diritto Industriale*, N. 6.2003, p. 560-568.

CORREA, Carlos M; BERGEL, Salvador, D; KORS, Jorge A; MONCAYO VON HASE, Andrés; GENOVESI, Luis M y ÁLVAREZ, Alicia, *Derecho de Patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad*, Editorial Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996.

CORREA-ORDOÑEZ, Alvaro “How to Identify, Protect and Enforce Trade Dress”, Conferencia INTA 118th Annual Meeting, del 11 al 15 de mayo de 1996, San Diego, California, Estados Unidos.

DÁVALOS CARRASCO, Lorena, “La apariencia distintiva como nueva forma en el derecho intelectual”, tesis doctoral defendida en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador, 2002.

DAVIS, Theodore H. Jr. y PARRISH, Andrea E. “Trade Dress Protection in the United States, Japan, South Korea, China, and Taiwan”, Conferencia INTA/ASIPI 2004, Buenos Aires, Argentina, Marzo 7-9, 2004.

DI GUGLIELMO, Pascual, “La Ley de Marcas de Fábrica, de Comercio y de Agricultura. La necesidad de su reforma.”, *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, Buenos Aires, Editorial Depalma, Año 2, N° 9, p. 279-287.

DINWOODIE, Graeme B., “The rational limits of trademark law” (2000), *U.S. Intellectual Property: Law and Policy*, 2002, y posdata (2005), Editorial Edward Elgar Publishing, 2006.

DINWOODIE, Graeme B. y JANIS, Mark B, *Trademarks and unfair competition Law and Policy*, Editorial Aspen Publishers, Nueva York, Estados Unidos, 2004.

EMERY, Miguel Ángel, *Propiedad Intelectual. Ley 11.723. Comentada, anotada y concordada con los tratados internacionales*, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1999.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, *El sistema comunitario de marcas*, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, España, 1995.

FERNÁNDEZ, Raymundo L. y GÓMEZ LEO, Osvaldo R., *Tratado Teórico Práctico de Derecho Comercial*”, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1993, T.I.

FRANZOSI, Mario, “Look-alike: illecito proprio della grande distribuzione”, *Revista Il Diritto Industriale*, N. 1/2004, p. 77.

GARCÍA MENÉNDEZ, Sebastián Alfredo, *Competencia Desleal: Actos de desorganización del competidor*, Editorial Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 2004, Primera Edición.

GARRONE, José Alberto, *Derecho Comercial*, Editorial Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 2003, Primera Edición.

GERHARDT, Deborah, “The 2006 Trademark Dilution Revision Act Rolls Out a Luxury Claim and a Parody Exemption”, *North Carolina Journal of Law & Technology*, publicación del 06/07/07, disponible en: <http://www.ncjolt.org/content/view/95/62/1/1/>

GIRALDO MONTOYA, Julián Andrés, *El Régimen Marcarío y su Procedimiento*, Editorial Librería del Profesional, Bogotá, Colombia, 1998, Primera Edición.

INTERNATIONAL TRADE MARK ASSOCIATION, "Brief of *Amicus Curiae* International Trade Mark Association in support of vacatur and remand", *Record* No. 06-2267, en relación al fallo *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC*, 81 U.S.P.Q.2d 1064 (E.D.Va. Nov. 3, 2006).

- "Brief of *Amicus Curiae* International Trade Mark Association in support of respondents", *Record* No. 01-1015, en relación al fallo *Victor Moseley and Cathy Moseley, dba Victor's Little Secret, Petitioners v. V. Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003).

KASEKE, Elson, "Trademark dilution: A comparative analysis", Tesis doctoral defendida en University of South Africa, Marzo, 2006.

KIM, Yong Sun, "Dichotomy of product packaging/ product design in U.S. trade dress law and its implications for developing countries", tesis doctoral defendida en Washington University School of Law, Saint Louis, Missouri, Estados Unidos, Septiembre, 2006.

LATIMER, Hugh y ABLIN, Karyn K., "Stealth Patents: The unconstitutionality of protecting product designs under the Federal Trademark Dilution Act", *The Trademark Reporter*, Vol. 90, p. 489-505, 2000.

LEONARDOS, Gabriel F, "Trade Dress Protection in Brazil and Selected South American Countries", Conferencia INTA 125th Annual Meeting, del 3 al 7 de mayo de 2003, Amsterdam, Holanda.

LUPI, Mónica S., "Consideraciones en torno al principio de especialidad en materia marcaria", *Jurisprudencia Argentina*, 2005, volumen 2005-IV, p. 355-359.

MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A., - "Protección de la marca no registrada en el derecho argentino", *Revista de Estudios de Derecho Comercial*, Universidad de Antofagasta, Chile, 2005, disponible en:

<http://www.geocities.com/martinezmedrano/curriculum.html>

- "Avances de la jurisprudencia en la protección de las marcas notorias", *ElDial.com*, año 2004: <http://www.eldial.com/suplementos/marcasypatentes/doctrina/mp041216>

- "La protección de la marca de alto renombre en la jurisprudencia argentina", publicado en la revista *La Ley*, diario del 19 de marzo de 2003, disponible en: <http://www.geocities.com/martinezmedrano/curriculum.html>

MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. y SOUCASSE, Gabriela M., *Derecho de Marcas*, Editorial La Rocca, Buenos Aires, 2000.

MARZETTI, Maximiliano, "Speechless Trademarks? Dilution Theory meets freedom of speech", trabajo presentado en el marco del *LLM in Intellectual Property*, University of Turin – WIPO Worldwide Academy, año 2005.

- "Dilución Marcaria", trabajo presentado para la obtención al diploma correspondiente "IV curso de especialización en Patentes, Marcas, Derecho de Autor y Competencia", organizado por el Instituto de Derecho Industrial (IDIUS) de la Universidad de Santiago de Compostela, curso académico 2003-2004.

MASSAGUER, José, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Editorial Civitas, Madrid, España, 1999, Primera Edición.

MITCHELL, Glenn; WADYKA, Steven J. Jr.; JACOBS, Hara K. y LEE, Melissa L., *U.S. Trade Dress Law: A Primer for the New Millennium*, International Trademark Association, Nueva York, Estados Unidos, 2002.

OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006.

- "La competencia desleal", *Revista Jurídica de la Universidad de Palermo*, 1999, Número 3, p. 3.

QUADRIO, Iris V. y CANESE, Verónica, "Análisis y evolución de la teoría de la dilución marcaria en la Argentina", diario *La Ley*, publicación del día viernes 7 de abril de 2006.

QUADRIO, Iris V. y MENACHEM, Kaplan, "Broadening trade mark protection", revista *Managing Intellectual Property*, febrero de 2006.

NIELSEN, Enrique, "La competencia desleal y la Ley de Marcas", *Gaceta del Foro*, Buenos Aires, Año XXI, N° XXI, 1936. T. 123, p.205.

NUÑEZ, Javier F., "Protección de las combinaciones de colores en la ley 22362", *Jurisprudencia Argentina*, Buenos Aires, 2004, vol. 2004-IV, p. 936-941.

- "Los relieves en la ley 22362", *Jurisprudencia Argentina*, Buenos Aires, 2004, vol. 2004-II, p. 893-898.

- "Las estructuras edilicias con aptitud distintiva ¿pueden ser marca?", *Jurisprudencia Argentina*, Buenos Aires, 2004, vol. 2004-I, p. 345-348.

- "La marca-envase en el derecho judicial", *Jurisprudencia Argentina*, Buenos Aires, 2003, vol. 2003-III, p. 854-856.

- "La capacidad distintiva de la marca", *Jurisprudencia Argentina*, 2003-I-797.

- "Conflicto entre marca comercial y denominación social: el rol de la notoriedad marcaria", *Jurisprudencia Argentina*, 2002-III-430.

- "El nombre comercial como activo intangible", *Jurisprudencia Argentina*, 2002-I-1249.

SALIS, Eli y URIARTE, Begoña, "Marca Comunitaria: Novedades del Tribunal de Justicia sobre prohibiciones absolutas y relativas", *Cuadernos de Propiedad Intelectual* N° 2, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005, Primera Edición, p.175.

SALIS, Eli, "¿Registrar colores, olores y sonidos como marcas comunitarias?", *IURIS* N° 89, dic. 2004, p. 34-39.

SANTONOCITO, Federica y MOSNA, Lorenza, traducción titulada "Lookalikes - Sailing too close to the wind", texto en idioma original publicado en *Revista Il Diritto Industriale*, N. 1/ 2004, p. 32.

SCHEINFELD, Robert C. y BAGLEY, Parker H, "Trademark Dilution Act: An Evolutionary Shift in Focus", *New York Law Journal*, Vol. 236, publicación del día miércoles 22 de noviembre de 2006.

- "Second Circuit Rejects Side-by-Side Comparison", *New York Law Journal*, Vol. 236, publicación del día miércoles 26 de julio de 2006.

SENA, Gustavo A. A., "El trade dress o estilo comercial", INTA/ASIPI, Conferencia 2004, Buenos Aires, Argentina, Marzo 7-9, 2004.

"Los Nuevos Objetos de Protección", II Forum Iberoamericano Sobre Innovación, Propiedad Industrial, Intelectual, Desarrollo, Conferencia 2003, Lisboa, Portugal, Mayo 28-30, 2003.

SWANN, Jerre B., "Dilution Redefined for the year 2000", *Houston Law Review*, Vol. 37, p. 729, 2000.

TINOCO SOARES, José Carlos, "Concorrência desleal" vs. "Trade Dress" e/ou "conjunto-imagem" (*Visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento*), Editorial del autor, San Pablo, Brasil, 2000.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO), "Protection against unfair competition", Ginebra, 1994.

YARBROUGH, Robert, "Recent Developments in Trade Dress", 2001, disponible en: www.yarbroughlaw.com

ZACARÍAS MICHELAGNOLI, Enrique, "El nombre comercial", *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, Buenos Aires, Editorial Depalma, Año 32, N° 185 a 188, 1999, pág. 873-881.

ANEXOS

ANEXO I

EJEMPLO DE REGISTRO DE APARIENCIA DISTINTIVA EN ECUADOR

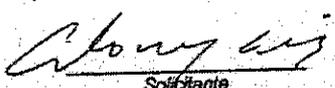
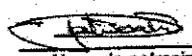
I.1. SOLICITUD DE REGISTRO DE LA APARIENCIA DISTINTIVA

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-					
SOLICITUD DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS					
No. de Solicitud (210)			Fecha de Presentación (220)		
141399			BOENE CALDERON REGISTRO		
Señor Director Nacional de Propiedad Industrial: Pido a usted se proceda al trámite de esta solicitud, cuyos datos se detallan a continuación:					
Denominación:					
NUEVA APARIENCIA DISTINTIVA DE "Frutería Monserrate"					
Naturaleza del signo			Tipo de signo		
Denominativo	<input type="checkbox"/>		Marca	<input type="checkbox"/>	
Gráfico	<input type="checkbox"/>	A color <input type="checkbox"/>	Nombre Comercial	<input type="checkbox"/>	
Mixto	<input type="checkbox"/>	A color <input type="checkbox"/>	Apariencia Distintiva	<input checked="" type="checkbox"/>	
Identificación del(s) solicitante(s) (130):					
Nombre:	GLADYS ALVAREZ CALDERON				
Dirección:	Quito, Ecuador				
Nacionalidad:	ecuatoriana	Teléfonos	2 433 944	2 439 768	Fax: 2 448 698
Nombre:					
Dirección:					
Nacionalidad:		Teléfonos		Fax:	
Quien(es) actua(n) a través de (140):					
Representante	<input type="checkbox"/>			Apoderado	<input type="checkbox"/>
Nombre:					
Dirección:					
		Teléfono:		Fax:	
Registro de poder No.			de, / /		
Espacio reservado para signo mixto (7) o gráfico			Descripción clara y completa del signo		
Reproducción del signo			Adjunto a la presente la descripción clara y completa de la apariencia distintiva del establecimiento comercial denominado "Frutería Monserrate"; las imágenes fotográficas, los CD-R, el video-casete y la carta abierta (catálogo) constituyen los medios que permiten apreciar las características identificativas de la apariencia distintiva señalada.		
Clasificación del elemento figurativo					

*Al solicitar una marca mixta, el logotipo debe incluir la denominación que se pretende registrar

FCJ. Intellectual Property Bureau. Francisco Castillo Jaramillo
Teléfonos 2 439 768 - 2 2 433 944 - 2 448 698 - 099 22 60 17

I.1 SOLICITUD DE REGISTRO DE LA APARIENCIA DISTINTIVA
(continuación)

Especificación individualizada de los productos o servicios (510):			
Consta en la documentación adjunta.			
Clase Internacional No. (511):		Signo que acompaña al lema comercial	
Denominación			
Registro No.	Solicitud No.		
Prioridad			
Solicitud No.	Fecha	/ /	País
Abogado patrocinador			
Nombre	Ab. Patricia Villavicencio Ordoñez		
Cas. IEPI No.	104	Cas. Jud. No.	
Anaxes		Quito D.M. a 26 de enero del 2004	
<input checked="" type="checkbox"/>	Comprobante pago tasa	No. 202270	 Solicitante  Abogado patrocinador Matricula 7923 CAP.
<input type="checkbox"/>	Un arte en papel PMT 6 x 6 cm.		
<input type="checkbox"/>	Cuatro etiquetas		
<input type="checkbox"/>	Documento de prioridad		
<input type="checkbox"/>	Poder		
<input type="checkbox"/>	Nombramiento de representante legal		

Los campos en los que se usen fechas, deberán especificarse en dd/mm/aaaa
 Formato único, PROHIBIDA SU ALTERACIÓN O MODIFICACION
 En caso de alterarse o modificarse este FORMATO, no se aceptará a trámite la solicitud

FCJ. INTELLECTUAL PROPERTY BUREAU
 Patents & Trade Marks - Derecho Societario
 Francisco Caello Jaramillo
 Telefonos 2 438 768 - 2 446 686 - 2 433 944 - 899 226 917

I.2. RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA APARIENCIA DISTINTIVA



3^{er} (Jun)

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI Dirección Nacional De Propiedad Industrial

Resolución No. 0053889

Trámite No. 141399 solicitud de registro de la apariencia distintiva denominada: NUEVA APARIENCIA DISTINTIVA DE FRUTERÍA MONSERRATE

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Nacional de Propiedad Industrial -
Quito, 07 de junio del 2004.

CONSIDERANDO:

La solicitud presentada por GLADYS ALVAREZ CALDERÓN, el 30 de enero del 2004 en la que solicita el registro e inscripción de la apariencia distintiva denominada NUEVA APARIENCIA DISTINTIVA DE FRUTERÍA MONSERRATE.

Que de conformidad con el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina en concordancia con el artículo 211 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe realizar el examen de registrabilidad para otorgar o denegar una solicitud de signo distintivo, que el Art. 236 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que las apariencias distintivas serán protegidas de idéntica manera que los nombres comerciales. Que el Art. 232 y 234, de la Ley de Propiedad Intelectual, en su parte pertinente, dispone que serán aplicables a los nombres comerciales las normas establecidas para las marcas.

Que el signo solicitado no contraviene lo dispuesto en las prohibiciones absolutas contenidas en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual, ni las prohibiciones relativas establecidas en los artículos 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Que el solicitante ha cumplido con lo señalado en el Art. 67 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual.

Analizado el expediente y los anexos presentados en los que se puede apreciar los elementos, los colores, las formas, las estructuras, los diseños particulares, que combinados forman la apariencia distintiva que se solicita a registro, hay que destacar que la comunión y conjunción de todos estos elementos hacen que dichos locales presenten ante el público consumidor una particularidad, la misma que los identifica, creando a la vez que la clientela identifique esos locales sin necesidad de mirar su rótulo, es decir, que todo el conjunto de elementos señalados forman la apariencia distintiva denominada NUEVA APARIENCIA DISTINTIVA DE FRUTERÍA MONSERRATE.

Realizada la búsqueda de anterioridades en el archivo y base de datos de esta Dirección no se desprende registro alguno sobre un signo semejante o igual al solicitado de manera que no existe impedimento legal para conceder la apariencia distintiva denominada NUEVA APARIENCIA DISTINTIVA DE FRUTERÍA MONSERRATE.

En ejercicio de la facultad que le confiere el literal b) del artículo 359 de la Ley de Propiedad Intelectual y en virtud de la delegación de funciones que consta en la Resolución No.01-04-DNPI-IEPI, publicada en el Registro Oficial No. 335 del viernes 14 de mayo del 2004, esta Dirección:

RESUELVE:

1.- Conceder el registro de la apariencia distintiva denominada NUEVA APARIENCIA DISTINTIVA DE FRUTERÍA MONSERRATE, de acuerdo a la totalidad de elementos que combinados forman la apariencia

I.2. RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA APARIENCIA DISTINTIVA
(continuación)

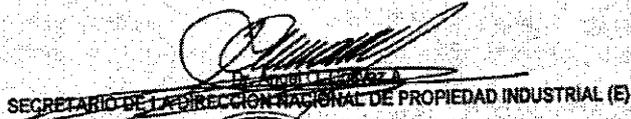
distintiva, de conformidad con los anexos aportados al expediente que permiten apreciar las características identificativas de la apariencia distintiva solicitada.

Todos los elementos mencionados en conjunto forman la apariencia distintiva solicitada, con lo que hay que anotar que ésta Dirección concede la apariencia distintiva solicitada denominada NUEVA APARIENCIA DISTINTIVA DE FRUTERÍA MONSERRATE para todos los elementos en conjunto, es decir se protege al resultado de la combinación y conjunción de los mismos y no de cada uno de ellos por separado.
2.- Procedase a la emisión del respectivo título, previo el pago de la tasa correspondiente, para su inscripción y registro en el Protocolo.- Notifíquese.-



Dr. Freddy Proaño Egas
DIRECTOR DE MARCAS

RAZÓN: En Quito, a: **- 9 JUN. 2004** notifique la resolución que antecede, mediante boleta depositada en el casillero IEPI No. 104 de GLADYS ALVAREZ CALDERÓN.- Certifico.-



SECRETARIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (E)



I.3. TÍTULO DE REGISTRO DE LA APARIENCIA DISTINTIVA

7 (siete)

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual



Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Título Nº 03-04

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 53889 de 7 de junio de 2004 y en virtud de la delegación de funciones que consta en la Resolución No. 01-04-DNPI-IEPI, publicada en el Registro Oficial No. 335 de 14 de mayo de 2004, se **OTORGA** el título que acredita el registro de la **APARIENCIA DISTINTIVA**, trámite número 141399 de 30 de enero de 2004.

DENOMINACIÓN: NUEVA APARIENCIA DISTINTIVA DE "FRUTERIA MONSERRATE".

DESCRIPCIÓN DEL SIGNO: Constituye una redefinición de las formas o apariencias exteriores, con exclusividad en su estilo, especial disposición y forma de los objetos y estructuras, colores y diseños característicos; y, en general particularidades del establecimiento comercial, que lo identifican y distinguen en la prestación de servicios, denominado: "Frutería Monserrate"

1. PARTE EXTERIOR Y ENTRADA PRINCIPAL.

Para el recubrimiento de paredes prevalece el uso de la baldosa; para la propaganda de la marca consta impreso en la lona con colores amarillo, azul y blanco; y, en las ventanas de vidrio aparece impreso el diseño característico de la marca "Frutería Monserrate". Además, se destacan en su conjunto: el diseño de la Marca de Servicios "Frutería Monserrate", registrada, encerrada en un marco cuya base de preferencia es de cerámica y con predominio de los colores amarillo, azul y café.

II. AREA DE RECEPCION Y DESPACHO DE PEDIDOS.

En su conjunto y como parte de la decoración, se destacan las siguientes estructuras y diseños característicos:

Mueble de mesa especial con tablero horizontal, donde constan en toda su magnitud de la superficie rectangular varios impresos del diseño característico de la marca "Frutería Monserrate", de altura conveniente para sostener y permitir el manejo de las cajas registradoras (cajas registradoras no de uso exclusivo), lado frontal y laterales cubiertos por una lámina de acero inoxidable, en su parte frontal consta incrustado un marco de madero en cuyo interior constan cuatro largueros inclinados en forma de W, sobrepasan la altura de la mesa y en la parte superior tiene un tablero que sirve de apoyo para receptor pedidos a los usuarios, en los extremos superior izquierdo y superior derecho del marco consta una superficie vertical de madera con varios impresos del diseño característico de la marca "Frutería Monserrate".

En la parte alta de la mesa con tablero horizontal, colgadas desde el techo, constan tres lámparas especiales, de acero inoxidable en cuyo interior se sujeta una estructura cristalina resistente a la luz.

Un tanto hacia atrás de las lámparas colgadas, constan sujetas en colgantes de hierro cuatro jarras chocolateras de lámina de acero inoxidable.

En el extremo derecho de la mesa donde se asientan las cajas registradoras, constan dos aparatos congeladores para conservar alimentos hasta el momento de su consumo, de estructura y diseño característico, en cuya superficie vertical de la base constan varios impresos de la marca "Frutería Monserrate".

I.3. TÍTULO DE REGISTRO DE LA APARIENCIA DISTINTIVA (continuación)

A la altura de los aparatos congeladores, consta colgado desde el techo (con brazos curvos de diseño característico) un mueble de estructura especial de madera, en cuya superficie horizontal inferior sirve como contenedor de copas de cristal invertidas (recipientes para servir postres, no de uso exclusivo), y en su superficie horizontal superior se asienta un adorno característico en miniatura, triciclo cargado con cajón y muñeco con un helado en la mano.

Hacia el extremo derecho de los aparatos congeladores se ubica una mesa de despacho de pedidos, de tablero horizontal, en el que consta en toda su magnitud de la superficie rectangular varios impresos del diseño característico de la marca "Frutería Monserrate", de forma alargada y curva en uno de sus extremos, como la J, sus lados constan cubiertos por una lámina de acero inoxidable, en la que sobresalen pequeñas ranuras simétricas un tanto inclinadas; y,

Un tanto hacia atrás, arriba de los aparatos congeladores y mesa de despacho de pedidos, en el borde del techo consta la estructura especial de una pizarra de fondo negro, de superficie vertical y enmarcado de madera con lacado natural, de forma rectangular y de tamaño más alargado que los muebles indicados en el dicho tablero consta escrito con tiza la lista de los alimentos y bebidas preparados para el consumo y, los precios de cada uno de ellos.

III. AREA DE ESTANTERIAS Y COCINA; Y UNIFORME DEL PERSONAL DE SERVICIO.

Mueble de tubos de acero inoxidable y anaqueles horizontales de lámina de acero que sirve para colocar en forma ordenada y conveniente las frutas para utilizarlas en la preparación de las ensaladas y postres de frutas.

Mueble de acero inoxidable, sostenido por dos pies de superficie vertical plana y una superficie un tanto inclinada que lleva dentro de sí varios utensilios que sirven para contener los cubiertos.

Mesas de dos superficies planas horizontales (dos servicios) de lámina acero inoxidable, sostenida por cuatro pies de madera, apropiada para apoyarse en la preparación de las ensaladas.

La cocina, consiste en aparatos e instrumentos de láminas de acero inoxidable que proporcionan calor o fuego, disponibles en línea horizontal para efectuar cocción, guisar o preparar la comida o alimentos, parrillas de asar; dispositivos de llama, fogón, horno, freidora; y, en la parte superior tiene incorporado una pieza de acero inoxidable de superficie horizontal plana que sirve para asentar cosas, y, en la parte inferior tiene divisiones de superficies planas para guardar cosas.

Carruaje de cuatro ruedas y dos servicios, de superficie horizontal (uno sobre el otro) de operación manual, sirve para facilitar al personal de cocina la manipulación de los encurtidos de frutos o legumbres.

Estructura de superficie cóncava, de lámina de acero inoxidable y con diseño característico, consta en la parte alta de la cocina y sujetado al techo, sobresale un borde de láminas de acero un tanto inclinadas que se sujetan a la barra que está unida a la pared vertical y el resto de la superficie es lisa y se mantiene colgado del techo, en el centro de la superficie cóncava más pronunciada constan en línea horizontal una reunión de focos que otorgan iluminación adecuada a la cocina; y,

Recipientes, de láminas de acero inoxidable, de cierre hermético, fuertes, y de importante capacidad para contener líquidos, con válvula o llave de abertura y cierre con el fin de regular la salida del fluido o del contenido, constan en uno de los extremos laterales de la cocina; y,

I.3. TÍTULO DE REGISTRO DE LA APARIENCIA DISTINTIVA (continuación)

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual



Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Título N° 03-04

El personal de estantería, cocina y pastelería que manipula y prepara las ensaladas y postres de frutas y pasteles; y otros alimentos preparados para el consumo, para realizar su trabajo dispone de un diseño particular de prendas de vestir (uniforme) que consiste en falda y delantal azul, sin mangas y cuello alargado redondo, blusa blanca de cuello estrecho redondo y manga corta, gorra blanca plisada con resorte y visera de superficie angosta guantes sintéticos y zapatos bajos tipo mocasín. Además, la persona de atención de pedidos al público cuenta con similar uniforme diferenciándose la camiseta de color amarillo y la gorra que consiste en una pretina que se ciñe a la cabeza y la visera ligeramente angosta. Las mangas de la blusa, camiseta y la pretina de la gorra azul contienen impregnado el diseño característico de la marca "Frutería Monserrate".

IV. SALAS DE COMEDOR Y DECORACIONES INTERNAS

En la parte alta de la pared que bordea el techo de la sala, desde la columna donde se ubican los aparatos congeladores y la mesa de despacho de pedidos hasta el tope de la pared de acceso al baño, podemos apreciar la viva descripción de las formás y los colores de la pintura artística de las frutas en el mural, el propósito exclusivo es destacar la especialidad esencial en la preparación de alimentos y bebidas para el consumo en bosque de frutas..

Como forma práctica, se ha creado las condiciones ideales para un ambiente satisfactorio y de bienestar al servicio del consumidor, garantizándole la salud y el espíritu sociable, los congeladores limpios funcionan en espacios o ambientes con ventilación constante, las mesas rectangulares, mesas redondas y las sillas tienen distribución adecuada y, las salas cuentan con separación de elementos, técnicamente llamados pasamanos; las imágenes de los ambientes fotografiados otorgan especial convivencia del consumidor con el lugar o espacio de la frutería..

Los muebles y pasamanos son elaborados con láminas y tubos de acero inoxidable y tienen forma, presentación, estructura, diseños característicos y particularidades que identifican y distinguen al establecimiento en forma muy singular. Principalmente, las imágenes de las mesas; la silla y el exhibidor serán descritos más adelante.

La apariencia o disposición de las mesas y sillas, en el sentido de ver, tienen absoluta armonía en su posición; y, en los tableros de acero inoxidable con alma de madera de las mesas y en el espaldar de la silla tienen grabado el diseño característico de la marca "Frutería Monserrate".

En las ventanas de vidrio de las salas del comedor, en forma continua aparece impreso el diseño característico de la marca "Frutería Monserrate".

Además, en la serie de decorados se destacan, la puerta de acceso a las salas del comedor y un cuadro de una ventana, ubicado en la pared, de madera con apariencia de muebles envejecidos o antiguos y perfectamente útiles en la actualidad.

V. SALAS DE COMEDOR AL AIRE LIBRE Y DECORACIONES EXCLUSIVAS

Tienen la característica de ubicarse en solo ambiente social al aire libre, en su entorno se ubican en toda su extensión los pasamanos de tubos de acero inoxidable y se complementa el comedor con las mesas y sillas.

I.3. TÍTULO DE REGISTRO DE LA APARIENCIA DISTINTIVA (continuación)

La apariencia o disposición de las mesas y sillas, en el sentido de ver, tienen absoluta armonía en su posición; y, en los tableros de acero inoxidable con alma de madera de las mesas y en el espaldar de la silla tienen grabado el diseño característico de la marca "Frutería Monserrate".

En la sala indicada se destaca un reloj con base (no de uso exclusivo) y parante de madera, con apariencia de cono invertido, en cuyo extremo superior sostiene una lámpara y el reloj.

En una de las paredes del ambiente el aire libre se destacan en cuadro de madera dos presentaciones fotográficas que identifican la propia ensalada de frutas y el pastel del establecimiento "Frutería Monserrate"; y,

Desde otro punto de vista se destacan en cuadro de madera otras tres presentaciones fotográficas que identifican la propia calidad de productos adicionales que ofrece la Frutería Monserrate, como son la tasa donde cae una porción de chocolate y a sus lados unos panes; la otra, una porción de empanadas de morocho sobre un recipiente; y, la otra, una copa grande de helado con ensalada de frutas.

VI. EXHIBIDOR DE IMÁGENES

En las salas de comedor antes descritas se distinguen exhibidores compuestos de base redonda metálica de lámina de acero inoxidable, con perfil en alto relieve, regatón de caucho, tubo de acero inoxidable, soporte de pantalla, pantalla de exhibición un tanto inclinada hacia atrás y de la magnitud de la superficie curva, los cuales pueden ubicarse en diferentes posiciones del comedor. Las imágenes se refieren al menú que ofrece el establecimiento comercial de la marca "Frutería Monserrate".

VII. RETRETE DE SERVICIOS SANITARIOS

En parte externa de acceso al retrete consta un mueble bastidor (armazón) para fijar prendas de vestir (no de uso exclusivo).

Vano en pared para penetrar al interior del retrete en cuyo frente visible se destaca un cuadro de madera contenido de la imagen fotográfica de Adán y Eva; y,

En el interior del retrete los elementos que dan forma a las instalaciones y estructuras sanitarias, puertas y marcos del espejo, dispuestas para la limpieza y el aseo personal, tienen la característica particular de ser elaborados con lámina de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS DE LAS MESAS, SILLA Y EXHIBIDOR

Mesa Rectangular: Consiste en una NUEVA MESA de lámina de acero inoxidable, de forma rectangular y disposición especial, con aspecto exterior particular, compuesta por una base redonda con alma de acero inoxidable y la superficie inferior con regatón de caucho, en la superficie superior de la base y centrado sobresale un perfil en alto relieve que sirve de apoyo para deslizamientos, desde el centro de la base se proyecta verticalmente un parante de lámina de acero inoxidable con apariencia de cono truncado e invertido, cuyo diámetro del extremo inferior es menor que el del extremo superior, en el indicado extremo superior del parante se asienta un tablero rectangular de madera cuya superficie superior consta cubierta de una lámina de acero inoxidable que se extiende hasta el extremo oculto de la magnitud de la superficie rectangular de la mesa, donde consta un chaflán que se pierde justamente en el borde de la lámina de acero; el tablero de la mesa se encuentra sujeto a una cruceta de hierro de ángulo recto con tornillos cola de pato y la cruceta se inserta en las ranuras del parante, lo cual fija y da textura a la mesa en su

I.3. TÍTULO DE REGISTRO DE LA APARIENCIA DISTINTIVA (continuación)

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual


IEPI

Dirección Nacional de Propiedad Industrial Título N° 03-04

estructural general. Conviene destacar, como característica singular, que en la lámina de acero inoxidable que cubre el tablero de madera de la mesa rectangular, consta marcado y/o impreso doce diseños característicos de la marca "Frutería Monserrate".

Las medidas de la mesa rectangular son:

Lámina de acero: .05 mm

Escala: 1:25

- ~~Tablero de acero inoxidable con alma de madera: largo 80 cm., ancho 60 cm., espesor total del tablero 2.1 cm; borde del tablero 1.10 cm, chafán en superficie de madera 3.5 cm;~~
- ~~Cruceta: ángulo de hierro de 3.2 cm por lado, espesor 2 mm, largo 53 cm;~~
- ~~Tornillos: cola de pato ¼ pulg;~~
- ~~Parante: altura 62.6 cm, diámetro inferior 8 cm, diámetro superior 15 cm~~
- ~~Base redonda: diámetro 50 cm, espesor 1.2 cm, distancia desde parante al borde de la base 20.99 cm~~
- ~~Regatón de caucho: ancho 9 mm, diámetro 49.6 cm~~
- ~~Perfil: ancho alto relieve 1.3 cm, altura 2 mm, distancia al borde de la base 5.5 cm.~~

Conforme a las medidas especificadas, el tamaño de la mesa rectangular otorga y permite exclusiva comodidad; y, se distingue en la presentación de la apariencia distintiva del establecimiento "Frutería Monserrate".

Mesa Redonda.- Consiste en una NUEVA MESA de lámina de acero inoxidable, de forma redonda y disposición especial, con aspecto exterior particular, compuesta por una base redonda con alma de acero y regatón de caucho, en torno a la base sobresale un perfil en alto relieve que sirve de apoyo para deslizamientos, desde el centro de la base se proyecta verticalmente un parante de lámina de acero inoxidable, cuyo diámetro del extremo inferior es menor que el del extremo superior, en el indicado extremo superior del parante se asienta el tablero de la mesa redonda de madera cuya superficie exterior consta cubierta de una lámina de acero inoxidable que se extiende hasta el extremo oculto de la magnitud de la superficie redonda de la mesa, donde consta un chafán que se pierde justamente en el borde de la lámina de acero. El tablero de la mesa se sujeta a la cruceta de hierro de ángulo recto con tornillos cola de pato y la cruceta se inserta en las ranuras del parante, lo cual fija la mesa en su estructura general. Conviene destacar, como característica singular, que en la lámina de acero inoxidable que cubre el tablero de madera de la mesa redonda, consta marcado y/o impreso siete diseños característicos de la marca "Frutería Monserrate".

Las medidas de la mesa redonda son:

Lámina de acero: .05 mm

Escala: 1:25

- Tablero: diámetro 60 cm, espesor total del tablero 2.10 cm; borde disminuido del tablero 1.10 cm, chafán en superficie de madera 3.5 cm;
- Cruceta: ángulo de hierro de 3.2 cm por lado, espesor 2 mm, longitud 33 cm;
- Tornillos: cola de pato 3 ¼ pulg.;

I.3. TÍTULO DE REGISTRO DE LA APARIENCIA DISTINTIVA (continuación)

03-04

- Parante: alto 62.6 cm, diámetro inferior 8 cm, diámetro superior 15 cm
- Base redonda: diámetro 41 cm, espesor 1.1 cm., distancia desde parante al borde de la base 16.5 cm.
- Regatón de caucho: ancho 9 mm, diámetro 40.6 cm
- Perfil: alto relieve ancho 8 mm, altura 2 mm, distancia al borde de la base 4.6 cm

Conforme a las medidas especificadas, el tamaño de la mesa redonda otorga y permite exclusiva comodidad y se distingue en la presentación de la Apariencia Distintiva del establecimiento "Frutería Monserrate".

Silla Tradicional: Consiste en una SILLA MIXTA de dos tubos y lámina de acero inoxidable y asiento de madera de forma tradicional y disposición especial, con aspecto exterior particular, compuesta por un asiento de madera color azul, un tanto cóncavo, sujeto a los tubos de acero inoxidable con patas milimétricas, un respaldo de lámina de acero inoxidable, en cuya superficie frontal cóncava, un tanto inclinada, se destaca como característica singular, un impreso y/o marcado del diseño característico de la marca "Frutería Monserrate".

La forma, estructura y diseño de la planta, elevación frontal y elevación lateral, le otorga a la silla una imagen plena de identificación y distinción y exclusiva del establecimiento comercial "Frutería Monserrate".

Las medidas de la silla son:

Lámina de acero: .05 mm
Tubo de acero: 1 pulg.
Escala: 1:25

- Tablero del asiento: frente 35 cm, espesor 2.10 cm; fondo 32.60 cm;
- Elevación frontal: altura total 69.39 cm;
- Elevación: altura hasta borde inferior del respaldo 51.26 cm;
- Elevación: altura hasta borde superior del asiento 36.92 cm;
- Distancia lateral: entre las dos patas 40 cm;
- Distancia frontal: entre las dos patas; 19 cm.
- Distancia posterior: entre tubos que sujetan al respaldo 19 cm.

Conforme a las medidas especificadas, el tamaño de la silla otorga y permite exclusiva comodidad y se distingue en la presentación de la Apariencia Distintiva del establecimiento "Frutería Monserrate".

Exhibidor.- Consiste en un NUEVO EXHIBIDOR de tubo y lámina de acero inoxidable, de forma vertical y disposición especial curva, con aspecto exterior particular, compuesto por una base redonda con alma de acero y regatón de caucho, sobre su superficie visible y en torno a la base sobresale un perfil en alto relieve que sirve para prevenir deslizamientos, desde el centro de la base se proyecta verticalmente un tubo de acero inoxidable con diámetro estándar en su elevación, en el extremo superior del tubo consta un soporte de pantalla de lámina de acero inoxidable que sirve para sostener la pantalla de exhibición que se extienden posición un tanto inclinada hacia atrás y con la magnitud de la superficie en curva, en cuyo extremo superior consta una bincha desmontable con perfil U de lámina de acero inoxidable que permite el cambio de la publicidad, en torno a los

I.3. TÍTULO DE REGISTRO DE LA APARIENCIA DISTINTIVA (continuación)

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual



Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Título N° 03-04

extremos izquierdo, derecho e inferior de la pantalla consta un perfil de lámina de acero que sujetan la publicidad, destacándose el perfil inferior que es curvo hacia arriba. El exhibidor consta como una sola pieza, excepto la vincha desprendible, lo cual permite diversificar la publicidad.

Las medidas del exhibidor son:

Lámina de acero: .05 mm
Escala: 1:25

- Pantalla de exhibición: largo 61 cm, ancho 43.2 cm, ancho área de publicidad 41,8 cm, largo área de publicidad 38.59 cm, perfiles rectos 8 mm, perfil curvo 8 cm, superficie curva R 115.50; dimensión de la proyección 53.02 cm;
- Bincha: largo 42.9 cm, ancho 1.1 cm
- Soporte de pantalla: ancho 7.8 cm, altura 24.1 cm;
- Tubo de acero: altura 100.8 cm, diámetro 2 pulg, espesor 1.5 mm;
- Altura máxima del exhibidor: 152.29 cm
- Base redonda: diámetro 40.8 cm, altura de la base libre del alto relieve 1.2 cm, distancia desde el parante al borde de la base 17.86 cm;
- Regatón de caucho: diámetro 39.80 cm, espesor 4 mm
- Perfil de la base redonda: altura respecto superficie superior 2 mm, ancho del alto relieve 1.3 cm, distancia al borde de la base 5.5 cm

Conforme a las medidas especificadas el tamaño del exhibidor otorga exclusiva visibilidad al consumidor y se distingue en la presentación de la Apariencia Distintiva del establecimiento "Frutería Monserrate".

CARTA ABIERTA (CATALOGO)

Constituye un elemento adicional en la apariencia distintiva, tiene singular presentación y diseño característico muy particular, propio del establecimiento comercial identificado con la marca "Frutería Monserrate".

En el catálogo, además de ser un medio de propaganda, debidamente se aprecia en forma clasificada u ordenada la lista e imágenes de los manjares y bebidas de frutas naturales que se pueden tomar en el establecimiento comercial indicado.

En la superficie externa contiene las imágenes de la gráfica característica de Frutería Monserrate, del helado con ensalada de frutas y la ensalada de frutas; en la superficie interior del catálogo constan las imágenes fotográficas de las empanada de verde, empanada de morocho, selva negra, pie de limón, bolones de verde, loco de queso, torta de durazno, merengón de guanábana, sopa de verde, estofado de carne, mouse de frutilla, fresas con crema, trucha con verduras, pollo/carne/trucha a la plancha, cheese cake, torta piña colada, sánduche de trucha, sánduche de pollo, banana split y helado tulipán; y, en la superficie del reverso constan las imágenes fotográficas de chocolate caliente, chocolate con pan gratinado, jugo de zanahoria, bandeja de frutas y jugos.

I.3. TÍTULO DE REGISTRO DE LA APARIENCIA DISTINTIVA (continuación)

RECIBI CONFORME

FECHA: _____

NOMBRE: _____

Nº. DE C. C.: _____

FIRMA: _____

03-04

Las medidas del catálogo son:

Lámina plástica: .05 mm

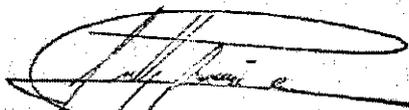
- Superficie total del catálogo: largo 43.3 cm y ancho 46 cm;
- Superficie del catálogo doblado: largo 43.3 y ancho 23 cm

VENCIMIENTO: 30 de junio de 2014

TITULAR : GLADYS ALVAREZ CALDERON

DOMICILIO : QUITO-ECUADOR

Quito, a 9 de julio de 2004



Dr. Freddy Prñaño Egas
DIRECTOR DE MARCAS



ANEXO II

**EJEMPLOS DE REGISTROS DE AD DE ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES EN ARGENTINA**

II.1. "KANSAS"

II.1.A. Solicitud de registro de la AD del exterior del establecimiento

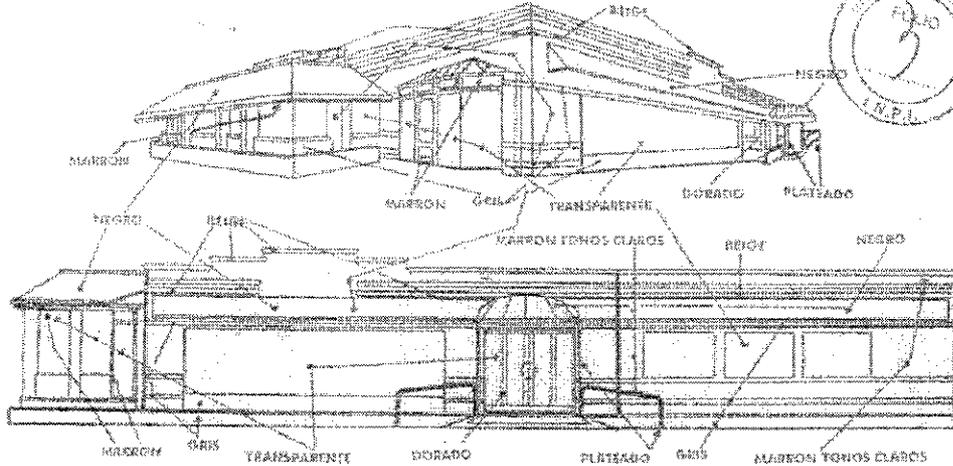
157

		SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA NUMERO DE ACTA 1041109				
Tipo de Trámite (N/R/M)	N	HOJA N°	1	DE	1	
					FECHA DE PRESENTACION	11
AREA 1: TITULARIDAD					Cantidad de Titulares	1
Apellido y Nombre o Razón Social del Solicitante						
DEMIRDJIAN, CARLOS						
Tipo y N° de Documento	CURT. CUIL	N° DE IDENTIFICACION PERSONAL		3 DE PROPIEDAD	ESTADO CIVIL	
LE 4.575.032	23-04575032-8			100.00	CASADO	
Registro Inspección General de Justicia	Fecha	Polo		Libro	Tomo	
	11					
Domicilio Real, Calle y N°			Localidad-Estado		C.P.	PAIS
BELGRANO 321 - PISO 2			SAN ISIDRO - PCIA. DE BUENOS AIRES - REP. ARG.		1542	AR
DOMICILIO LEGAL CONSTITUIDO EN CAPITAL FEDERAL CALLE NUMERO (Art. 10 Ley 22.382)					C.P.	
PARAGUAY 810 Piso 17					1350	
AREA 2: RENOVACION <input type="checkbox"/> REUNIFICACION <input type="checkbox"/>						
NUMEROS DE MARCAS						
AREA 3: CERTIFICADO DE PRIORIDAD (LEY 17.811)						
FECHA	11	N°	PAIS		Otras 2 SINs	
AREA 4: MARCA SOLICITADA - RENOVADA						
CLASE	DENOMINACION MARCARIA					
42						
MARCA FIGURATIVA O MIXTA						
Alto Cm.	3					
Angulo Cm.	3					
RESERVADO						
Clasificación Elementaria Figurativas - CFE ()						
1						
2						
3						
4						

II.1.B. Publicación en el Boletín de Marcas y Patentes de la AD

(49) F (54)

(21) Acta 2.241.140 - (51) Clase 42



(22) 15/05/99 - (23) BERNARDINI, CARLOS - AR
(57) TODA LA CLASE
(74) Ag 194 - (44) 0201599

(21) Acta 2.241.140 - (51) Clase 5

(49) D (54) SPECTRACLES

(22) 15/05/99 - (23) ANNOY LABORATORIES - US
(57) TODA LA CLASE
(74) Ag 194 - (44) 0201599

(21) Acta 2.241.104 - (51) Clase 5

(49) D (54) GENERAL

(22) 15/05/99 - (23) NEW ZEALAND DAIRY BOARD - NZ
(57) SOLAMENTE SUSTANCIAS GENÉTICAS ADAPTADAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS GENÉTICOS PARA BEBES, INCLUYENDO LECHE EN POLVO, PREPARACIONES FARMACEUTICAS Y VETERINARIAS UTILIZADAS EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA BEBES HUMANOS Y ANIMALES
(74) Ag 194 - (44) 0201599

(21) Acta 2.241.105 - (51) Clase 5

(49) D (54) GENERAL

(22) 15/05/99 - (23) NEW ZEALAND DAIRY BOARD - NZ
(57) SOLAMENTE SUSTANCIAS GENÉTICAS ADAPTADAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS GENÉTICOS PARA BEBES, INCLUYENDO LECHE EN POLVO, PREPARACIONES FARMACEUTICAS Y VETERINARIAS UTILIZADAS EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA BEBES HUMANOS Y ANIMALES
(74) Ag 194 - (44) 0201599

(21) Acta 2.241.106 - (51) Clase 42

(49) N (54)



(22) 15/05/99 - (23) BACONS, MARIA DE GUADALUPE ELGARAY - AR
(57) TODA LA CLASE
(74) Ag 194 - (44) 0201599

(21) Acta 2.241.107 - (51) Clase 42

(49) D (54) EL CORDON DE HERMAN AMADEI

(22) 15/05/99 - (23) AMADEI, HERMAN GONZALEZ - AR
(57) TODA LA CLASE
(74) 0201599

(21) Acta 2.241.108 - (51) Clase 35

(49) D (54) CHANGE FRONTIER

(22) 15/05/99 - (23) COVENS S.R.L. - AR
(57) TODA LA CLASE
(74) Ag 194 - (44) 0201599

II.1.C. Resolución que concede el registro



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial



Ref. Solicitud de Registro de Marca

Acta N° 2241102

Marca FIGURATIVA

Clase 42

BUENOS AIRES, 7 de ABR. 2007

Al Señor Director de Marcas:

Como resultado del análisis de las presentes actuaciones surge que en las mismas se encuentran reunidos los requisitos de fondo y de forma previstos en la Ley de Marcas 22.362, para la concesión de registro solicitado, para proteger los productos/servicios de la Clase referenciada, conforme surge de la descripción efectuada en la respectiva solicitud.

Por tal motivo, se elevan los presentes actuados, a los que se ha asignado provisoriamente número de proyecto de concesión, correspondiente al día de la fecha a los efectos de que, en caso de compartirse el criterio propiciado, se proceda a la emisión del acto Dispositivo correspondiente.

ESTUDIADO POR:

Ona Álvarez Lillo

FIRMA:

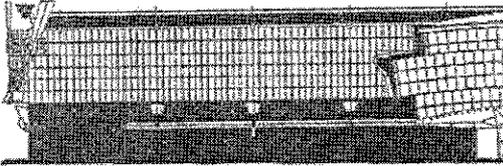
[Firma manuscrita]

CONCEDIDA POR DISPOSICION M-

II.2. VILLAGE CINEMAS S.A

II.2.A. Expediente administrativo del INPI de AD del exterior del establecimiento

2501414 1785

 REPUBLICA ARGENTINA(AR) IN.P.I.		SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA			
MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS FINANCIEROS SECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA DELEGACION DE ATENCION AL CLIENTE		NUMERO DE ACTA N° 14249/34 TIN:04 OPE:19 N°:0044516 RUB: 001		CONCELE POR HOMITE	
Tipo de Trámite (N/RM)	N	Cantidad de Titulares 1		FECHA DE PRESENTACION 14/05/1998	
AREA 1: TITULARIDAD Apellido y Nombres o Razón Social del Solicitante Village Cinemas S.A.					
Tipo y N° de Documento	CUIT-CUIL	SOCIEDAD EXTRAJERARQUICA SOCIETARIO LEGAL	% DE PROPIEDAD	ESTADO CIVIL	
	30-68718680-1		100,00		
Registro Inspección General de Justicia	Fecha	Folio	Libro	Tomo	
4132	14/05/1998		118	A	
Domicilio Real, Calle y N°		Localidad-Estado		C.P.	PAIS
Vicente Lopez 2050 piso 4to.		Capital Federal			AR
DOMICILIO LEGAL CONSTITUIDO EN CAPITAL FEDERAL CALLE NUMERO (Art. 10 Ley 22.352)					C.P.
25 de Mayo 489, piso 8vo.					C1002AB1
AREA2: RENOVACION <input type="checkbox"/> REUNIFICACION <input type="checkbox"/>					
NUMEROS DE MARCAS					
AREA3: CERTIFICADO DE PRIORIDAD (LEY 17.011)					
FECHA	//	N°	PAIS	Otras ? Sitio	
AREA 4 : MARCA SOLICITADA - RENOVADA					
CLASE	DENOMINACION MARGARIA				
43					
MARCA FIGURATIVA O MIXTA					
Alto Cm. <input type="text" value="8"/> Ancho Cm. <input type="text" value="3"/>					
RESERVADO					
Clasificación Elementos Figurativos - CFE ()					
1					
2					
3					
4					
					

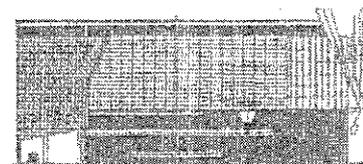
II.2.A. Expediente administrativo del INPI de AD del exterior del establecimiento
(continuación)

BOLETIN DE MARCAS - MAYO 05 DE 2004



(11) Clase 41 - 010 - 0100 - 41

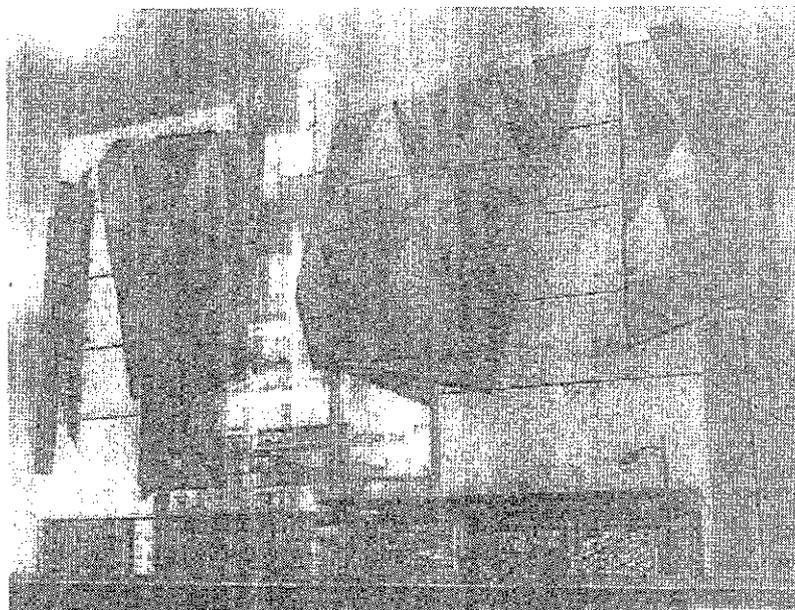
(11) Clase 41



(11) Clase 41 - 010 - 0100 - 41
010 - 0100 - 41
010 - 0100 - 41

(11) Clase 41 - 010 - 0100 - 41

(11) Clase 41



(11) Clase 41 - 010 - 0100 - 41
010 - 0100 - 41
010 - 0100 - 41

II.2.A. Expediente administrativo del INPI de AD del exterior del establecimiento
(continuación)

17
SOLICITUD DE MARCA "(TRADE DRESS)", ACTA No. 2.501.414, CLASE 43
CONTESTA VISTA.-

-6 APR 2004 14 59
MESA DE ENTRADAS

Señor Presidente del I.N.P.I.:

VILLAGE CINEMAS S.A., representada por su Presidente, el Sr. Eduardo Novillo Astrada, con domicilio legal en 25 de Mayo 489, Piso 8º, Capital Federal (Noetinger & Armando) en la solicitud de marca "**(TRADE DRESS)**", Acta No. 2.501.414, en la clase 43, al Señor Presidente digo:

Que vengo por medio del presente a contestar la vista conferida al expediente de la referencia y a reivindicar lo manifestado en las observaciones al momento de presentación de la marca en cuestión.

En primer lugar, deseo señalar que la vista conferida por vuestra repartición resulta improcedente al tratarse de una solicitud marcaria con numerosos aspectos gráficos que la dotan de gran distintividad.

Tal como se aprecia en la figura superior, las paredes del diseño exterior del complejo están cubiertas por rectángulos unidos los unos con los otros, formando un entramado original a lo largo de todo el complejo. Sobre la entrada lateral, sobresalen tres entramados más grandes en forma de arcos, que distinguen el acceso al complejo.

En el diseño inferior, también se observan las paredes enrejadas pero esta vez con diferentes tramas: la izquierda muestra un entramado de ladrillos, el centro distingue un entramado de rectángulos más pequeños y acostados y, la derecha, exhibe un entramado rectangular más grande y en posición vertical. Asimismo, la entrada de los vehículos tiene un marco irregular que agrega distintividad al signo en cuestión.

Vale destacar que estamos hablando de una solicitud con alta capacidad distintiva adquirida por su uso tanto a nivel local, como en Rosario, Mendoza y Neuquén.

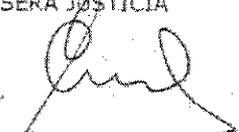
II.2.A. Expediente administrativo del INPI de AD del exterior del establecimiento (continuación)

Algunos ejemplos de TRADE DRESS o ESTILO COMERCIAL registrados en nuestro país son las cadenas "PIZZA HUT" (restaurantes, pizzerías), Nº 2.014.423, "KANSAS" (restaurantes), Nº 1.859.604, "PETROBRAS" (estaciones de servicio), Ns. 1.979.702/3/4/5/6/7/8, "SHELL" (estaciones de servicio), Nº 1.936.378 y "BP" (estaciones de servicio), Ns. 2.012.317/8/9/20/340 y 2.012.320, entre otras. Todas recibiendo las correspondiente protección en el sistema argentino, reconociendo su aptitud para ser signos u objetos de registros de marca y permitiendo la clara diferenciación de una empresa de la otra.

En conclusión, tratándose la marca solicitada de un signo de gran notoriedad en nuestro país y con alto carácter distintivo, reuniendo condiciones gráficas llamativas, originales e innovadoras, solicito que se tenga por contestada la vista y se conceda esta solicitud sin más trámite.

Proveer de conformidad, que,

SERÁ JUSTICIA


Eduardo Novillo Astrada
Presidente

MFN/cxl
33412

IN.P.I.
-6 APR 2006 14 59
MESA DE ENTRADAS

NOTA: El escrito que antecede fue presentado por el solicitante, a fin de contestar la vista de fecha 24/11/05, cuyo texto se transcribe a continuación: "Hágase saber al recurrente que el signo solicitado carece de capacidad distintiva requerido por el art. 1° de la Ley 22.362."

II.2.A. Expediente administrativo del INPI de AD del exterior del establecimiento
(continuación)



Instituto Nacional de la Propiedad Industrial



Ref. Solicitud de Registro de Marca

Acta N° 2801414

Marca *MURCIA*

22 MAY 2006

BUENOS AIRES.

AL SEÑOR DIRECTOR DE MARCAS:

Como resultado del análisis de las presentes actuaciones surge que en las mismas se encuentran reunidos los requisitos de fondo y de forma previstos en la Ley de Marcas 22.362, para la concesión de registro solicitado, para proteger los productos/servicios de la Clase referenciada, conforme surge de la descripción efectuada en la respectiva solicitud.

Es importante destacar, que en el análisis marcario es el conjunto el signo registrable y no los elementos genéricos y/o descriptivos que lo componen, toda vez que estos no pueden ser reivindicados exclusivamente por parte de su titular pues los mismos son de libre empleo.

Por tal motivo, se elevan los presentes actuados, a los que se ha asignado provisoriamente número de proyecto de concesión, correspondiente al día de la fecha a los efectos de que, en caso de compararse el criterio propiciado, se proceda a la emisión del acto Dispositivo correspondiente.

ESTUDIADO POR: Dr. Hernán Rodrigo Cabaleiro Rigamonti

FIRMA:

CONCEDIDA POR DISPOSICION M-

II.2.B. Ejemplos de AD del interior del establecimiento

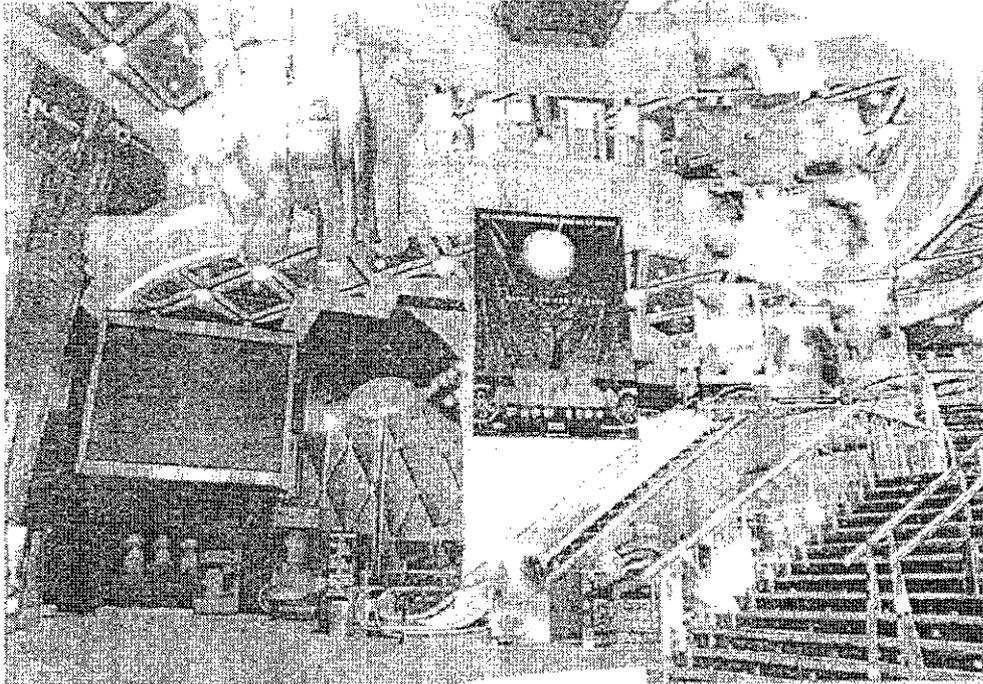
38

BOLETIN DE MARCAS - MAYO 05 DE 2004

Fig. 2

(24) Asio 2.001.418 - (51) Clase 75

(40) M.34



(32) 17.02.004 - (73) VILLAGO CINEMAS S.A. - AR
(51) SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO
P.O. AQ 1000 - 1540 DEFINICION

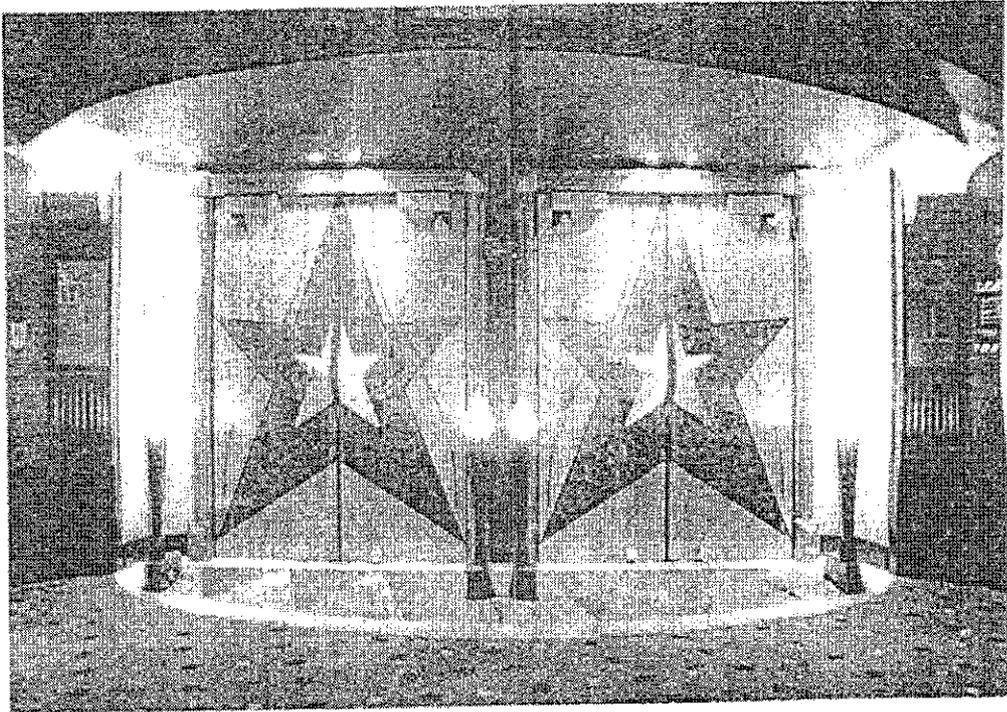
II.2.B. Ejemplos de AD del interior del establecimiento (continuación)

32

BOLETIN DE MARCAS - MAYO 05 DE 2004

(21) Acta 2.561.420 - (51) Clase 41

(43) M [04]



(21) 17427034 - (73) VILLAGE CINEMAS S.A. - AR.
(51) 40 ALAMANTO, SERVICIOS DE EDIFICAMENTO.
(74) A/ 1826 - (44) 95657204

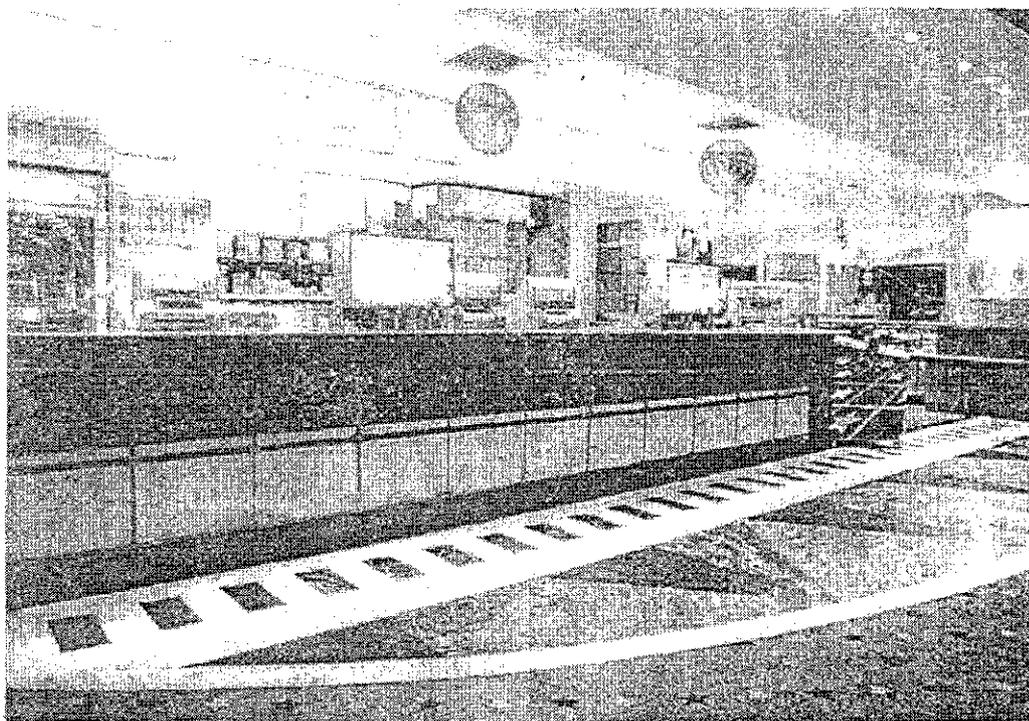
II.2.B. Ejemplos de AD del interior del establecimiento (continuación)

36

BOLETIN DE MARCAS - MAYO 05 DE 2004

(23) Acta 2.801.424 - (91) Clase 41

(69) F (54)



(20) 1183/2004 - (73) VILLAGE PREMIS S.A. - AF
(27) SOLAMINTE SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO
(78) Ap 8980 - (44) 029672004

CURRICULUM VITAE DEL AUTOR

EDUCACIÓN

Maestría en Derecho y Empresas, Universidad de Palermo
Totalidad de los cursos aprobados, octubre de 2007
Defensa de tesis pendiente

Abogado, abril de 2003, Universidad de Buenos Aires

IDIOMAS

Inglés e italiano.

ANTECEDENTES LABORALES

Alfaro-Abogados (marzo de 2005 - hasta la actualidad)

- Litigios
- Asesoramiento y práctica general en Derecho Comercial

Grupo Siembra (actualmente MetAFJP) (junio de 2004 - marzo de 2005)

- Desempeño como abogado interno

Marval, O' Farrell & Mairal (abril de 1998 - noviembre de 2003)

- Práctica profesional en el Departamento de Litigios
- Procuración de expedientes (durante la cursada de la carrera de grado)

Estudio Jurídico Montes de Oca & Plá Cárdenas (junio de 1996 - abril de 1998)

- Procuración de expedientes (durante la cursada de la carrera de grado)

ACTIVIDAD DOCENTE

Auxiliar docente de la materia "Derecho Comercial", Facultad de Derecho de la Universidad Abierta Interamericana (abril de 2007 – hasta la actualidad)

MEMBRESÍAS

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

DATOS DE CONTACTO

Teléfonos: 4775-5919/15-5110-1390

Correo electrónico: federberg@hotmail.com

