

El Trade Dress como activo de propiedad intelectual: una visión desde el pensamiento jurídico norteamericano

Trade Dress as an Asset of Intellectual Property: A Vision from the North American Legal Thought
O Trade Dress como ativo de propriedade intelectual: uma visão a partir do pensamento jurídico norteamericano

DOI: <https://doi.org/10.21803/penamer.18.38.888>

Iván Vargas-Chaves*

<https://orcid.org/0000-0001-6597-2335>

Diana Marulanda

<https://orcid.org/0000-0002-2272-1242>

Resumen

Introducción: El Trade Dress, entendido como el conjunto de elementos visuales distintivos de un producto o establecimiento, es un valioso activo intangible para las empresas. No en vano, aunque existen diversas vías legales para su protección, como el derecho de autor, los diseños industriales o la competencia desleal, estas presentan limitaciones significativas en cuanto a su duración y alcance probatorio.

Objetivo: Analizar con un enfoque en el pensamiento jurídico norteamericano, cuál es la vía de protección más efectiva para el Trade Dress. **Metodología:** Se utilizó un enfoque hermenéutico-sistématico y un análisis documental de doctrina y jurisprudencia de bases de datos como Scopus y JSTOR, seleccionando la doctrina estadounidense por ser pionera en este campo. **Resultados:** El análisis de las diferentes soluciones y de casos emblemáticos de EE. UU. demostró que la protección del Trade Dress, ya sea en el ámbito de la arquitectura o en el diseño de empaques, depende de los requisitos de distintividad y no funcionalidad. **Conclusiones:** La protección a través de signos distintivos, específicamente las marcas tridimensionales, se presenta como la vía más efectiva y duradera. Esta estrategia no solo resguarda la inversión empresarial, sino que también previene la confusión del consumidor y facilita la construcción de una identidad de marca sólida.

Palabras clave: Competencia Desleal; Marcas Tridimensionales; Pensamiento Jurídico Norteamericano; Propiedad Intelectual; Trade Dress.

Abstract

Introduction: Trade dress, understood as the set of distinctive visual elements of a product or establishment, is a valuable intangible asset for companies. Not surprisingly, although there are various legal avenues for its protection, such as copyright, industrial designs, or unfair competition, these have significant limitations in terms of their duration and evidentiary scope. **Objective:** To analyze, with a focus on American legal thinking, the most effective means of protection for trade dress.

Methodology: A hermeneutic-systematic approach and a documentary analysis of doctrine and jurisprudence from databases such as Scopus and JSTOR were used, selecting American doctrine as a pioneer in this field. **Results:** Analysis of the different solutions and landmark cases in the US showed that the protection of trade dress, whether in the field of architecture or packaging design, depends on the requirements of distinctiveness and non-functionality. **Conclusions:** Protection through distinctive signs, specifically three-dimensional trademarks, appears to be the most effective and lasting route. This strategy not only safeguards business investment but also prevents consumer confusion and facilitates the construction of a solid brand identity.

Keywords: Unfair Competition; Three-Dimensional Trademarks; US Legal Thought; Intellectual Property; Trade Dress.

¿Cómo citar este artículo?

Vargas-Chaves, I. y Marulanda, D. (2025). El Trade Dress como activo de propiedad intelectual: una visión desde el pensamiento jurídico norteamericano. *Pensamiento Americano*, e#:888 18(38), DOI: <https://doi.org/10.21803/penamer.18.38.888>

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons
 "Reconocimiento No Comercial Sin Obra Derivada".



* El presente artículo de investigación es resultado del trabajo desarrollado por el primer autor en su labor como profesor de la Universidad Militar Nueva Granada.

Resumo

Introdução: O Trade Dress, entendido como o conjunto de elementos visuais distintivos de um produto ou estabelecimento, é um valioso ativo intangível para as empresas. Não em vão, embora existam diversas vias legais para sua proteção, como direitos autorais, desenhos industriais ou concorrência desleal, estas apresentam limitações significativas em termos de duração e alcance probatório. **Objetivo:** Analisar, com foco no pensamento jurídico norte-americano, qual é a via de proteção mais eficaz para o Trade Dress. **Metodologia:** Utilizou-se uma abordagem hermenêutico-sistemática e uma análise documental da doutrina e jurisprudência de bases de dados como Scopus e JSTOR, selecionando a doutrina norte-americana por ser pioneira neste campo. **Resultados:** A análise das diferentes soluções e de casos emblemáticos dos EUA demonstrou que a proteção do Trade Dress, seja no âmbito da arquitetura ou no design de embalagens, depende dos requisitos de distintividade e não de funcionalidade. **Conclusões:** A proteção por meio de sinais distintivos, especificamente marcas tridimensionais, apresenta-se como a via mais eficaz e duradoura. Essa estratégia não apenas protege o investimento empresarial, mas também evita a confusão do consumidor e facilita a construção de uma identidade de marca sólida.

Palavras-chave: Concorrência Desleal; Marcas Tridimensionais; Pensamento Jurídico Norte-Americano; Propriedade Intelectual; Trade Dress.



1. INTRODUCCIÓN

El *Trade Dress* es reconocido por el pensamiento jurídico estadounidense —o, para los efectos del presente artículo ‘el pensamiento jurídico norteamericano’— como un conjunto de elementos que, al combinarse, crean una apariencia visual única para un producto, empaque o establecimiento comercial (Dinwoodie, 1996; Warlop & Alba, 2004). Ello, les permite a los empresarios adquirir derechos exclusivos sobre el esfuerzo invertido en posicionar un negocio, y evita la imitación y el aprovechamiento por parte de terceros (Shroder, 1911).

Su protección abarca una amplia gama de elementos, desde el tamaño, la forma y el color, hasta el diseño, la textura y los gráficos; siempre y cuando sean distintivos y no funcionales (Wong, 1997). En este sentido, y concordando con autores como Rodrigues et al. (2024), Lunney (1999) o Sandberg (2009), si bien existen diversas vías para preservar el *Trade Dress*, como lo es el derecho de autor, los diseños industriales, las patentes o la competencia desleal, son opciones que presentan limitaciones por su duración, alcance o la capacidad probatoria del titular.

A partir de estas consideraciones, y para la elaboración del presente artículo se formuló la siguiente pregunta: ¿A partir de la experiencia y el pensamiento jurídico norteamericano cuál es la vía de protección más efectiva para el *Trade Dress*? Frente a esta cuestión se considera como hipótesis principal que la vía que ofrecen las marcas tridimensionales, la cual fue concebida desde la experiencia estadounidense, puede llegar a ser una solución robusta y efectiva para salvaguardar este activo intangible.

Dentro de la metodología empleada para analizar el *Trade Dress* como un activo de propiedad intelectual y un interés jurídico tutelado, se utilizó un enfoque hermenéutico-sistématico que permitió interpretar el pensamiento jurídico norteamericano. Este enfoque facilitó la identificación de puntos de acuerdo y desacuerdo, así como la evolución y las tendencias en este ámbito.

La selección de los aportes doctrinales que son parte del pensamiento jurídico norteamericano como enfoque principal, se justifica por la trayectoria y el desarrollo teórico que han alcanzado los autores que han abordado el estudio del *Trade Dress* en Estados Unidos. Sus contribuciones se consideran pioneras en este campo y han sentado las bases para su comprensión como un activo de propiedad intelectual.

Como resultados, se analizaron las diferentes soluciones, incluyendo el derecho de autor, los diseños industriales, las patentes, la competencia desleal y las marcas, con especial énfasis en las marcas tridimensionales. A partir de lo anterior, se consideraron los signos distintivos, y en particular estos signos distintivos como una vía efectiva para el *Trade Dress*.

2. MARCO TEÓRICO

El *Trade Dress*, cuyo significado literal es “comercio y vestido”, se refiere a la presentación de un artículo en el mercado. Esta figura, polémica y no uniformemente reconocida, abarca la forma en que un objeto se muestra en el ámbito comercial (Davis Jr, 1995). De esta forma, se ha entendido como la combinación de diferentes elementos de un producto —por su empaque o diseño— o de un servicio, los cuales le brindan la suficiente distintividad para identificarlo con su fabricante o su fuente (Sand-

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons
"Reconocimiento No Comercial Sin Obra Derivada".



3

berg, 2009). De esta forma, dicha combinación le facilita al consumidor reconocer la fuente de estos, y diferenciarlos de la competencia (Rogers, 1914). Del mismo modo, y teniendo en cuenta que el *Trade Dress* le facilita al consumidor diferenciar los productos o servicios, de forma directa también permite preservar el *goodwill* de las empresas o de sus fabricantes (Sandberg, 2009).

Así, si bien esta figura ha sido desarrollada por la Suprema Corte de los Estados Unidos, en los casos: *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.* (1982), *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana*,⁷ *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.* (1992) and *TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc* (2001); lo cierto es que sus orígenes se remontan al siglo XIX. Durante este período, se comenzó a hablar de la competencia desleal derivada de la confusión hacia productos similares en forma o color a los de la competencia, en concreto, relacionando la forma y el color de cajas de productos (García Velasco, 2017).

Uno de los primeros casos sobre *Trade Dress* en los Estados Unidos fue *Charles E. Hires co. Vs. Consumers' Co* (1990). Este proceso versó sobre la presunta copia de una marca tridimensional —una botella y etiqueta de una bebida— de una empresa de bebidas carbonatadas hacia una empresa de licores. Allí, la Corte concluyó que efectivamente ocurrió una copia con el propósito de engañar y confundir al consumidor primario. Dentro de las sanciones impuestas por el Poder Judicial se exigió abstenerse de utilizar la botella y etiqueta.

A lo largo del siglo XX, el *Trade Dress* fue desarrollándose y reconociéndose en diversas jurisdicciones, destacándose los casos de Estados Unidos, país pionero en la protección de marcas tridimensionales, con leyes como la *Lanham Act* de 1946, la Ley 15 USC o Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, mediante la Ley Uniforme de Marcas del Benelux. Estas leyes permitieron el registro de la apariencia de edificios y otros elementos distintivos, siempre y cuando no fueran funcionales (Gleiberman, 1993; Schultz, 1976).

Para ilustrar este desarrollo norteamericano, el caso *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* (1992) ante la Corte Suprema de Estados Unidos es emblemático. En esta decisión, la Corte determinó que el *Trade Dress* de un restaurante (su apariencia y decorado interior) podía ser considerado intrínsecamente distintivo. La implicación práctica de este fallo fue especialmente relevante: al no requerir prueba de “significado secundario” (la asociación mental que el consumidor hace con la marca), los nuevos negocios podían proteger su imagen comercial de imitaciones desde el primer día, bajo la Sección 43(a) de la *Lanham Act*, que es la ley federal clave en esta materia.

Sin embargo, esta vía fue matizada posteriormente por la misma Corte Suprema en *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.* (2000). Aquí, la Corte estableció una distinción importante: mientras el empaque de un producto puede ser intrínsecamente distintivo, el diseño del producto en sí mismo (en ese caso, diseños de ropa infantil) nunca lo es. Por lo tanto, el diseño de un producto siempre requiere demostrar “significado secundario” para ser protegido. En la práctica, este fallo adquiere una connotación relevante pues impone una carga probatoria mucho más alta para proteger la forma misma del producto, diferenciándose de su embalaje o presentación arquitectónica.

Si bien se pueden mencionar otros casos —p.ej. *Crescent Tool Co. Vs. Kilborn&Bishop Co*—, lo cierto es que, en la actualidad, el *Trade Dress* es una figura jurídica consolidada en muchos países. Esto, pues se ha reconocido la importancia de proteger la inversión y el esfuerzo de las empresas en la creación de

una imagen de marca distintiva.

De acuerdo con Sandberg (2009) y Davis Jr (1995) la protección de este evita que los competidores se aprovechen de la reputación y el *goodwill* de una marca, copiando su apariencia y confundiendo a los consumidores (Dinwoodie, 1996).

Es por lo anterior su alcance no solo abarca la apariencia externa de los productos, sino también se compone de una variedad de elementos, como el tamaño, la forma, los gráficos, el diseño, la textura y el color. Estas dos últimas partes lo abordan Greene & Kesselheim (2011) al referirse al *Trade Dress* en la apariencia de algunos medicamentos.

En efecto, siguiendo la línea trazada por autores como Rogers (1914), Dinwoodie (1996) y Wong (1997) no se configura *Trade Dress* cuando se copian características genéricas y funcionales; por el contrario, se establece cuando existe un carácter distintivo y la configuración general de la apariencia única de un producto es imitada servilmente (Lunney Jr, 1999).

Por ello, el derecho estadounidense ha venido avanzando en un constructo jurídico que ubica al *Trade Dress* como la unión de todos los elementos que conforman un producto o un servicio. Estos elementos, al combinarse, generan un conjunto visual que se presenta a los consumidores, lo que permite adquirir derechos exclusivos como un tipo de marca o símbolo de identificación de origen empresarial (Schultz, 1976; Wong, 1997).

Es importante reseñar en este punto que, para que el *Trade Dress* sea objeto de protección deben confluir una distintividad intrínseca, un significado secundario o distintividad adquirida por el uso y la no funcionalidad. En otras palabras, para que esta figura pueda ser protegida, se requiere, de un lado, que la apariencia del establecimiento, producto o empaque sea distintiva; es decir, que sea reconocible y diferenciable en el mercado. Por otro lado, que dicha apariencia no debe ser funcional; entendiéndose que no sea esencial para el uso o la función del producto (Dinwoodie, 1996; Wong, 1997).

Para autores como Gaske (1988) o Berzins (2003) el *Trade Dress* en cambio adquiere un significado secundario; es decir, es un activo de propiedad intelectual concebido para que los consumidores lo asocian directamente con una marca específica, sin que por ello necesariamente deba contemplarse como un interés jurídico tutelado diferente al de los signos distintivos.

En cualquier caso, hoy en día existen numerosos ejemplos de *Trade Dress* protegido en todo el mundo. Algunos de los más conocidos incluyen la forma de la botella de Coca-Cola, la apariencia de los productos Apple o el diseño de los restaurantes McDonald 's. Estos elementos son distintivos y reconocibles por los consumidores, lo que les otorga cobertura legal.

3. METODOLOGÍA



El enfoque hermenéutico empleado en esta investigación permitió identificar tanto los puntos de convergencia, como las divergencias existentes en la doctrina sobre el *Trade Dress*, así como trazar la evolución y las tendencias actuales en este campo específico. Como parte del análisis documental, se llevó a cabo una compilación previa de artículos publicados en revistas científicas indexadas en bases

de datos de referencia como Scopus, WoS, JSTOR, DigitalCommons, EBSCO y SSRN. Estas fuentes albergan un número significativo de contribuciones relevantes en el ámbito de la propiedad intelectual, especialmente aquellas provenientes de la doctrina estadounidense.

Además, según se indicó en el apartado introductorio, la elección del pensamiento jurídico norteamericano como enfoque central se fundamenta en su larga trayectoria y su desarrollo en el estudio del *Trade Dress*. Así, mientras Rogers (1914) y Shroder (1911) son considerados pioneros en este ámbito, autores como Dinwoodie (1996), Wong (1997) o Schultz (1976) se han convertido en sus principales referentes desde sus contribuciones esenciales que establecieron los cimientos para comprender y analizar esta figura jurídica, tanto en su dimensión teórica como práctica.

Es necesario mencionar que la selección de la doctrina relevante en este país se basó en la riqueza y diversidad de sus perspectivas; las cuales abarcan desde el análisis de los elementos constitutivos del *Trade Dress* y los criterios para su protección, hasta el estudio de casos paradigmáticos que han moldeado la evolución de esta figura jurídica.

Finalmente, y gracias al análisis de la información recopilada en las citadas bases de datos, se facilitó la comprensión del contexto tanto teórico como práctico del *Trade Dress* desde la perspectiva del pensamiento jurídico norteamericano. Para ello, fue necesario examinar en detalle su naturaleza jurídica y sus elementos constitutivos. Además, se llevó a cabo un estudio de casos relevantes y se analizaron las diferentes perspectivas doctrinales existentes sobre esta materia.

El marco conceptual resultante de la investigación permitió llevar a cabo una interpretación contextualizada de la pregunta de investigación, superando así la descripción de conceptos y ofreciendo una comprensión multidimensional desde las implicaciones para las empresas y los consumidores.

4. RESULTADOS

4.1 El Trade Dress en la arquitectura comercial

El *Trade Dress*, como se ha mencionado anteriormente, no se limita a la apariencia de productos individuales o su empaque. También puede extenderse a la arquitectura comercial y protege así elementos como el diseño de edificios, la disposición de espacios interiores e incluso elementos arquitectónicos específicos.

La arquitectura comercial puede ser objeto de protección de *Trade Dress*, siempre y cuando cumpla con los ya mencionados requisitos de distintividad y no funcionalidad. Esto significa que el diseño arquitectónico debe ser único y reconocible, y no debe ser esencial para la función del edificio.

Siguiendo a autores como Welkowitz (1998), Straus (2012) o Terakura (2000), es posible proteger elementos como la forma general del edificio, la disposición de espacios interiores, la combinación de colores y materiales, y elementos arquitectónicos específicos como arcos, columnas o fachadas.

Así, en la práctica la protección del *Trade Dress* para la arquitectura comercial ofrece numerosos

beneficios, desde el factor disuasorio que evite que los competidores copien el diseño arquitectónico de un establecimiento, confundiendo a los consumidores y perjudicando la reputación de la marca; hasta contribuir a la creación de una imagen de marca sólida y reconocible a partir de elementos arquitectónicos. Todo esto puede ser un factor importante para el éxito de un negocio.

4.2 El Trade Dress en la apariencia de productos o sus empaques

Como se ha señalado hasta este punto, el concepto de *Trade Dress* puede extenderse aún más allá de la apariencia de un establecimiento comercial, abarcando otros elementos que contribuyen a la imagen de marca de una empresa. Así, además de los ejemplos ya mencionados, el *Trade Dress* puede aplicarse a una variedad de elementos; incluyendo líneas de productos como empaques de productos alimenticios puede ser protegida si es distintiva y no funcional.

Este es el caso del empaque de galletas Oreo, el cual no solo ha adquirido una notoriedad en la industria, sino que también ha sido emulado por su competencia. Así se evidenció con las galletas Recreo o Trofeo, cuya presentación puede confundir a un consumidor medio, no solo por la similitud fonética o visual de la marca figurativa que evoca 'Oreo', sino también por el empaque azul, la cobertura de chocolate y el relleno blanco.

Figura 1.

Comparación del *Trade Dress* en Empaques de Galletas Similares.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons
"Reconocimiento No Comercial Sin Obra Derivada".

Nota: De Carvalho Leal et al. (2018).

Otros ejemplos donde el *Trade Dress* puede utilizarse para proteger la apariencia particular de productos se encuentra en el diseño y formato de las portadas de revistas, incluyendo la disposición de elementos gráficos y tipográficos, los cuales pueden ser protegidos siempre y cuando cuenten con los requisitos de ser distintivos y reconocibles. Del mismo modo, para que dicha protección puede darse frente a la forma y combinación de detalles específicos como botones, cremalleras o etiquetas.

Por lo que autores como Dinwoodie et al. (2024) consideran que el *Trade Dress* surge como una respuesta a la necesidad de proteger las nuevas y novedosas formas de presentar productos y servicios en el mercado. Los empresarios, en su búsqueda por atraer clientes y aumentar sus ventas, han recurrido



a elementos distintivos y originales que les permitan diferenciarse de la competencia. No en vano, tal como se mencionó en líneas anteriores el *Trade Dress* protege una amplia gama de elementos que conforman la apariencia distintiva de un producto o su empaque, incluyendo el tamaño, la forma, el color, el diseño, la textura y los gráficos (Cohen, 2009; Barrett, 2004; Supreme Court of the United States, Two Pesos Inc., 1992; Walmart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 2000)

Esta combinación de distintividad y no funcionalidad es clave para evitar que el *Trade Dress* se convierta en un monopolio sobre características utilitarias del producto (Vargas-Chaves, 2024). No en vano este fue el argumento que presentó *Yves Saint Laurent* en respuesta a la demanda interpuesta por *Christian Louboutin* por el uso de suelas rojas en algunos modelos de zapatos con tacón.

Figura 2.

Yves Saint Laurent vs. Christian Louboutin.



Note: The Embellished Life (2011).

En efecto, el litigio *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am., Inc.* (2012), resuelto por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. (una jurisdicción federal clave para la industria de la moda), ofrece una lección de aplicabilidad práctica sobre el requisito de “no funcionalidad”. *Louboutin* reclamaba el uso exclusivo de la suela roja. La corte determinó que el color rojo en la suela no era funcional (pues no mejoraba la calidad o el uso del zapato) y había adquirido “significado secundario”. Sin embargo, la corte limitó la cobertura: *Louboutin* solo podía impedir que otros usaran una suela roja en contraste con el color del resto del zapato. No podía impedir que YSL vendiera un zapato totalmente rojo (incluida la suela), pues en ese caso el color era parte de un diseño monocromático y no un identificador de origen.

A continuación, se explorarán algunas de las principales manifestaciones de este activo de propiedad intelectual, y su impacto en la diferenciación y el reconocimiento de marca.

A. Imagen o Estilo Comercial.

La imagen o estilo comercial de un negocio abarca la apariencia general de un establecimiento, desde su diseño interior y la disposición de sus productos, hasta la uniformidad de sus empleados (Barrett, 2004). Esta manifestación del *Trade Dress* crea una atmósfera que envuelve la experiencia del cliente, influyendo en su percepción de la marca y su disposición a interactuar con ella. Un diseño interior cui-



dado, una iluminación adecuada, una disposición lógica de los productos y una uniformidad distintiva de los empleados contribuyen a crear una experiencia de compra única y memorable, que diferencia a la marca de sus competidores.

B. Imagen Empresarial o Identidad Corporativa.

La imagen empresarial o identidad corporativa se refiere a la apariencia general de una empresa, incluyendo su logotipo, su tipografía y sus colores corporativos. Esta manifestación del *Trade Dress* se proyecta en todos los puntos de contacto con el público, desde la papelería y los materiales promocionales, hasta la publicidad y el diseño de la página web. Una imagen empresarial coherente y distintiva transmite profesionalidad, confianza y solidez, reforzando la identidad de la marca y facilitando su reconocimiento en el mercado.

C. Acondicionamiento de Productos o Servicios.

El acondicionamiento de productos o servicios se refiere a la forma en que se presentan y ofrecen al público. Esta manifestación del *Trade Dress* abarca desde el diseño del empaque y la etiqueta, hasta la forma en que se exhiben los productos en el punto de venta. Un acondicionamiento cuidado y original puede agregar valor al producto o servicio, haciéndolo más atractivo y deseable para el consumidor. Además, el acondicionamiento puede ser un elemento clave para diferenciar la marca de sus competidores, especialmente en mercados saturados de productos similares (Karki, 2005).

D. Combinación de Signos Distintivos.

La combinación de signos distintivos se refiere a la combinación de elementos visuales y gráficos que identifican un producto o servicio. Aquí, se pueden incluir por ejemplo logotipos, isotipos, tipografías, colores, formas y otros elementos que, al combinarse, crean una identidad visual única y reconocible. La composición de estos signos distintivos permite a la marca comunicar su personalidad y sus valores de manera efectiva, reforzando su presencia en el mercado y facilitando su identificación por parte del consumidor (Kellner, 1994; Smith, 2005). Incluso, Hammersley (1998) plantea aquellas esencias que puedan considerarse marcas olfativas como elementos de *Trade Dress*.

E. Técnicas de Venta.

Las técnicas de venta se refieren a la forma en que se venden y promocionan productos o servicios. Esta manifestación del *Trade Dress* puede incluir desde la disposición de los productos en el punto de venta, hasta la forma en que los empleados interactúan con los clientes. Unas técnicas de venta cuidadas y originales pueden crear una experiencia de compra única y memorable, que diferencie a la marca de sus competidores y fomente la lealtad del cliente.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons
"Reconocimiento No Comercial Sin Obra Derivada".



4.3 Ámbito de protección

El ámbito de protección del *Trade Dress* varía según la jurisdicción, pero en general se exige que el elemento en cuestión sea distintivo y no funcional. Además, en algunos casos se requiere que haya adquirido un significado secundario, es decir, que los consumidores lo asocian directamente con un activo

de propiedad intelectual específica (Gaske, 1988; Harvey et al, 1998).

Es por lo anterior que, pese a que el *Trade Dress* protege la apariencia de un establecimiento o de un producto o su empaque, en la práctica, la protección de este activo de propiedad intelectual puede superponerse con otros derechos, como los diseños industriales, las patentes, las marcas y los derechos de autor, lo que puede generar cierta complejidad a la hora de determinar qué tipo de vía es la más adecuada.

En el caso de los diseños industriales que tutelan la apariencia estética de un producto, se puede dar esta sobreposición (Horta, 1993). De esta manera, en países como Estados Unidos, donde no existe una ley específica que proteja los diseños industriales, los elementos del *Trade Dress* pueden protegerse a través de otros derechos, como las patentes, las marcas o los derechos de autor (Kratzke, 2001).

En estos últimos supuestos, los derechos de autor pueden amparar elementos gráficos o esculturas de un artículo útil, siempre que cumplan con la definición legal de obra artística; las patentes, por su parte, protegen características funcionales únicas de un diseño; y el régimen marcario a través del *Trade Dress*, protege el diseño de un producto como marca comercial si cumple ciertos requisitos.

En este punto coincidimos con autores como García Velasco (2017), Opderbeck (1999) o Wang (2022), en que esta protección es compleja, ya que a menudo es difícil separar los aspectos estéticos de los funcionales para determinar qué puede protegerse y bajo qué figura de propiedad intelectual.

Esta complejidad en el ámbito norteamericano se debe, en gran parte, a la coexistencia de múltiples régimen legales. A nivel federal, la *Lanham Act* (específicamente la Sección 43(a) para *Trade Dress* no registrado y la Sección 2 para el registrado) es la herramienta principal.

Simultáneamente, las leyes estatales de competencia desleal (*State Unfair Competition laws*) ofrecen una vía paralela que puede variar entre jurisdicciones, siendo las de estados como California o Nueva York particularmente relevantes. Además, la superposición con los diseños industriales (mencionada en fuente 154) se materializa en EE. UU. a través de las Patentes de Diseño (*Design Patents*), que protegen la apariencia ornamental por 15 años, generando un debate sobre si el *Trade Dress* (potencialmente perpetuo) puede proteger un diseño una vez que su patente ha expirado.

De cualquier forma, según la legislación y la naturaleza del elemento, el *Trade Dress* puede ser protegido en los siguientes ámbitos.

Derecho de marcas. Si la apariencia del producto o su empaque es distintiva y ha adquirido un significado secundario, es decir, si los consumidores lo asocian directamente con una marca específica, puede ser protegido como marca tridimensional.

Competencia desleal. Si la apariencia del producto o su empaque es copiada por un competidor de manera desleal, generando confusión en el mercado o aprovechándose de la reputación de la marca, se puede invocar el marco normativo y operativo contra actos de competencia desleal.

Derechos de autor. Si la apariencia del producto o su empaque incorpora elementos creativos que pueden considerarse obras de arte, estos elementos pueden ser protegidos por derechos de autor.



Diseño industrial. Si la apariencia del producto o su empaque es novedosa y cumple con los requisitos de protección para diseños industriales, puede ser protegida por esta vía.

Por ello, en la práctica es importante analizar cuidadosamente cada situación para determinar qué vía ofrece la protección más efectiva. Y es que más allá de la vía elegida, el objetivo final del *Trade Dress* es evitar que terceros imiten o se aprovechen de la apariencia distintiva de un establecimiento, un producto o su empaque.

5. DISCUSIÓN

En algunos casos donde la distintividad de un producto, un empaque o los elementos arquitectónicos de un establecimiento son claves en el posicionamiento de un negocio, la falta de protección del *Trade Dress* puede diluir la identidad de un producto o servicio, dificultando su reconocimiento y diferenciación en el mercado (Finch, 1996). Esto puede resultar en una pérdida de cuota de mercado y una disminución de la capacidad para competir eficazmente (Dowell, 1994; Dratler Jr, 1996; Prowda, 1997).

Es por ello que, en la presente discusión se busca responder la pregunta que guía este artículo, llegando a una hipótesis que plantea una respuesta que reside en la necesidad de impedir el aprovechamiento indebido de la reputación adquirida y el riesgo de confusión en el público consumidor.

Ahora bien, pese a que la exclusividad conferida por los regímenes de derecho de autor, diseños industriales o competencia desleal podría considerarse, estas vías presentan no obstante limitaciones significativas.

En primer lugar, el derecho de autor, aunque ofrece protección automática desde la creación de la obra, tiene una vigencia limitada y puede generar controversias en cuanto a la prueba de la autoría en caso de litigio (Byerly, 1998).

En segundo lugar, el diseño industrial, si bien protege la apariencia estética de un producto, tiene un plazo de vigencia corto, tras el cual la creación pasa a ser de dominio público. En tercer lugar, la competencia desleal, aunque busca proteger la lealtad comercial, presenta dificultades probatorias para demostrar los actos desleales (Pérez, 1995).

Ante estas limitaciones, muchos comerciantes optan por la exclusividad a través de las marcas, ya que ofrece ventajas considerables. La solución marcaria es más segura y duradera, y pueden extenderse de manera indefinida según lo estipulado en la legislación y jurisprudencia aplicable (Shpetner, 1997; Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 1992). Esta opción, según autores como De Almeida (2015) y Edelstein & Lueders (2000) ofrece seguridad jurídica, durabilidad y la capacidad de impedir la imitación por parte de terceros, protegiendo así la inversión y el esfuerzo creativo de las empresas. Así, una vez que el *Trade Dress* goza de protección marcaria, el titular está facultado para impedir la imitación de su imagen o estilo comercial (do Carmo, 2024; Germain & Sitler, 2022).

En efecto, esta medida previene la confusión o asociación en el público consumidor, evitando así una equivocación empresarial sobre el producto o servicio ofrecido en el mercado (Ramírez-Montes, 2019). La protección se centra en el elemento distintivo que identifica el producto o servicio, recono-

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons
"Reconocimiento No Comercial Sin Obra Derivada".



ciendo que, con el tiempo, incluso las características más originales pueden llegar a vulgarizar (Cana-hai & McKenna, 2021; Yu, 2025). Además, la idoneidad de las marcas no se limita al pensamiento norteamericano encontrando un eco en otros mercados internacionales, lo cual refuerza su aplicabilidad práctica global. En la Unión Europea, por ejemplo, aunque existe un sistema robusto para diseños (el “Dibujo o Modelo Comunitario”), la cobertura sobre el *Trade Dress* a través de la marca tridimensional es una estrategia paralela efectiva. Casos emblemáticos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como los relacionados con la forma de la botella de Coca-Cola o el cubo de Rubik, demuestran un análisis similar al norteamericano, centrado en la distintividad (adquirida o inherente) y la exclusión de formas puramente funcionales. Esto subraya una tendencia global: el derecho de marcas es la herramienta estratégica más duradera para capitalizar la apariencia del producto a largo plazo.

Ahora bien, en el ámbito de los signos distintivos, las marcas ofrecen diversas vías de protección del *Trade Dress*, abarcando desde las marcas figurativas, nominativas, mixtas, sonoras, olfativas y gestuales, hasta cualquier combinación de estas. Al respecto, la jurisprudencia comparada define la marca tridimensional como aquella que puede constituirse por la forma de un producto, sus envases o envoltorios, siempre y cuando el producto el producto posea un carácter inherentemente distintivo (Intellectual Property High Court of Japom, 2008; Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2016).

De cualquier forma, para que las formas tridimensionales sean consideradas parte del *Trade Dress*, deben cumplir con las condiciones establecidas, especialmente en lo que respecta a la distintividad de su forma, la cual debe justificarse por sí misma y no por otros elementos distintivos como diseños, denominaciones o colores (Pérez, 2011). Así, las marcas tridimensionales, al proteger la forma distintiva de un producto o su empaque, pueden constituir un mecanismo—siempre que cumplan con los requisitos de distintividad y no funcionalidad—para ser registradas y protegidas.

6. CONCLUSIONES

El *Trade Dress*, entendido como la apariencia total de un producto o su empaque en el mercado, se ha consolidado como una figura jurídica esencial en la protección de la imagen de marca. Su relevancia radica en la creciente importancia que otorgan los empresarios a la diferenciación y la innovación en la presentación de sus productos y servicios. Así, esta figura se ha convertido en un instrumento para salvaguardar la inversión y el esfuerzo creativo de las empresas.

Desde la jurisprudencia, el *Trade Dress* ha tenido un desarrollo importante como un conjunto de elementos que, al combinarse, crean una apariencia visual única para un producto o servicio. Así, se ha establecido en los casos *In re-Owens-Corning Fiberglas Corp.* (1995); *Publications International, Ltd. v. Landoll, Inc.* (1998); *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* (1995); *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* (1992); *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.* (2000). Ello permite a los empresarios adquirir derechos exclusivos sobre su imagen de marca, impidiendo actos de imitación por parte de terceros.

Por otra parte, los requisitos para la protección del *Trade Dress* varían según la legislación de cada país. Sin embargo, en general, se exige la distintividad y la no funcionalidad de la apariencia, y en algunos casos, se requiere que haya adquirido un significado secundario, es decir, que los consumidores lo asocian directamente con una marca específica.

Como complemento, si bien el derecho de autor, los diseños industriales, las patentes y la competencia desleal ofrecen cobertura para el *Trade Dress*, en la práctica presentan limitaciones en cuanto a duración, alcance y capacidad probatoria. Por lo tanto, la elección de la vía adecuada exige un análisis de cada alternativa.

En este contexto, la protección a través de signos distintivos como lo son las marcas, y de manera puntual las marcas tridimensionales, se convierte en la vía más efectiva al permitir a los titulares impedir la imitación de su imagen o estilo comercial, previniendo la confusión en el público consumidor.

En concreto, las marcas tridimensionales, en particular, ofrecen una cobertura robusta para la forma distintiva de elementos arquitectónicos de establecimientos, productos o envases, elementos del *Trade Dress*. Al cumplir con los requisitos de distintividad y no funcionalidad, estas marcas se convierten en un mecanismo esencial para diferenciar productos en el mercado y evitar la dilución de la identidad de marca. No en vano, los casos de *Trade Dress* protegido vía marca tridimensional en todo el mundo —ejemplos de ello son los Kisses de Hersheys, la Cajita Feliz de McDonalds, las tabletas de chocolate Toblerone o el icónico huevo Kinder Sorpresa— demuestran, también su potencial.

En suma, el *Trade Dress* es un activo intangible de propiedad intelectual clave; por un lado, protege a las empresas de la competencia desleal, evitando que terceros se aprovechen de su esfuerzo en posicionar una marca, un producto, establecimiento o una línea de negocio. Por otro lado, al impulsar la construcción de una imagen de marca sólida y reconocible, que facilita la conexión con el consumidor y contribuye a mejores indicadores en el mercado.

Conflictos de interés

Los autores declaran que no existen conflictos de interés que se presenten frente al artículo remitido para publicación y que puedan llegar a involucrar a terceros.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons
"Reconocimiento No Comercial Sin Obra Derivada".



7. REFERENCIAS

- Barrett, M. (2004). Consolidating the diffuse paths to trade dress functionality: Encountering Traffix on the way to Sears. *Washington and Lee Law Review*, 61(1), 79–104. <https://scholarly-commons.law.wlu.edu/wlulr/vol61/iss1/3/>
- Berzins, I. K. (2003). The emerging circuit split over secondary meaning in trade dress law. *University of Pennsylvania Law Review*, 152(5), 1661–1686. https://scholarship.law.upenn.edu/penn_law_review/vol152/iss5/3
- Byerly, L. M. (1998). Look and feel protection of web site user interfaces: Copyright or trade dress? *Santa Clara Computer and High Technology Law Journal*, 14(1), 221–252. <https://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol14/iss1/4>
- Charles E. Hires Co. v. Consumers' Co.*, 100 F. 809 (7th Cir. 1900).
- Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am., Inc.*, 696 F.3d 206 (2d Cir. 2012).
- Cohen, A. B. (2009). Following the direction of Traffix: Trade dress law and functionality revisited. *IDEA: The Journal of the Franklin Pierce Center for Intellectual Property*, 50(3), 593–630. <https://digitalcommons.law.wne.edu/facschol/82/>
- Davis Jr., T. H. (1995). Copying in the shadow of the constitution: The rational limits of trade dress protection. *Minnesota Law Review*, 80, 595–645. <https://scholarship.law.umn.edu/mlr/2408/>
- De Almeida, X. V. (2015). As possibilidades de proteção ao trade dress. *Direito & Justiça*, 41(2), 248–263. <https://doi.org/10.15448/1984-7718.2015.2.13642>
- De Carvalho Leal, V., Teixeira-Esteves, J., Montesinos-Padilha, C., Vargas-Chaves, I., & Us-
canga-Barradas, A. (2018). *Conflitos e novos desafios do direito: Política, meio ambiente e novas tecnologias*. Editora RTM; Universidade Federal de Pernambuco.
- Dinwoodie, G. B. (1996). Reconceptualizing the inherent distinctiveness of product design trade dress. *North Carolina Law Review*, 75, 471–594. <http://dx.doi.org/10.4324/9781003376040>
- Dinwoodie, G. B., Janis, M. D. & Du Mont, J. (2024). *Trade dress and design law*. Aspen Publishing.
- do Carmo, J. F. (2024). *O trade dress no mercado digital: possibilidades e desafios*. Editora Dialética.
- Dowell, A. E. (1994). Trade dress protection of product designs: Stifling the progress of science and the useful arts for an unlimited time. *Notre Dame Law Review*, 70(1), 137–183. <https://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol70/iss1/4/>
- Dratler Jr., J. (1996). Trade dress protection for product configurations: Is there a conflict with patent policy? *AIPLA Quarterly Journal*, 24(3), 427–514. https://works.bepress.com/jay_dratler/4/
- Edelstein, J. S. & Lueders, C. L. (2000). Recent developments in trade dress infringement law. *IDEA: The Journal of the Franklin Pierce Center for Intellectual Property*, 40(1), 105–123.
- Finch, A. C. (1996). When imitation is the sincerest form of flattery: Private label products and the role of intention in determining trade dress infringement. *The University of Chicago Law Review*, 63(3), 1243–1276. <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol63/iss3/9/>
- García Velasco, I. C. (2017). Trade dress, imagen empresarial o apariencia distintiva: como objeto de protección dentro de una franquicia. *Revista Republicana*, 22, 231–257. <http://dx.doi.org/10.4324/9781003376040>

- [org/10.21017/Rev.Repub.2017.v22.a27](https://doi.org/10.21017/Rev.Repub.2017.v22.a27)
- Gaske, W. F. (1988). Trade dress protection: Inherent distinctiveness as an alternative to secondary meaning. *Fordham Law Review*, 57(6), 1123–1142. <https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol57/iss6/17/>
- Germain, K. B. & Sitler, L. H. (2022). The Constitution Commandeth: Thou Shalt Not Protect the Same Subject Matter Under Design Patent and Trade Dress Laws. *Chi.-Kent J. Intell. Prop.* 21, 88. <https://scholarship.kentlaw.iit.edu/ckjip/vol21/iss1/7/>
- Gleiberman, M. R. (1993). From fast cars to fast food: Overbroad protection of product trade dress under section 43(a) of the Lanham Act. *Stanford Law Review*, 45(6), 2037–2072.
- Greene, J. A. & Kesselheim, A. S. (2011). Why do the same drugs look different? Pills, trade dress, and public health. *New England Journal of Medicine*, 365(1), 83–89. <http://dx.doi.org/10.1056/NEJMhle1101722>
- Hammersley, F. M. (1998). The smell of success: Trade dress protection for scent marks. *Marquette Intellectual Property Law Review*, 2(1), 105–136. <https://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol2/iss1/4/>
- Harvey, M., Rothe, J. T. & Lucas, L. A. (1998). The “trade dress” controversy: A case of strategic cross-brand cannibalization. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 6(2), 1–15. <https://doi.org/10.1080/10696679.1998.11501791>
- Horta, R. J. (1993). Without secondary meaning, do product design trade dress protections function as infinite patents? *Suffolk University Law Review*, 27, 113–152.
- Intellectual Property High Court of Japan. (2008, May 29). *Case No. 2007 (Gyo-Ke) 10215*.
- Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).
- Karki, M. (2005). Nontraditional areas of intellectual property protection: Colour, sound, taste, smell, shape, slogan and trade dress. *Journal of Intellectual Property Rights*, 10, 499–506.
- Kellner, L. F. (1994). Trade dress protection for computer user interface look and feel. *University of Chicago Law Review*, 61(3), 1011–1042. <https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4841&context=uclrev>
- Kratzke, W. P. (2001). The Supreme Court and trade dress—A short comment. *Hastings Communications and Entertainment Law Journal*, 24(1), 73–90. https://repository.uclawsf.edu/hastings_comm_ent_law_journal/vol24/iss1/3/
- Lunney Jr., G. S. (1999). The trade dress emperor’s new clothes: Why trade dress does not belong on the Principal Register. *Hastings Law Journal*, 51, 1131–1186. <https://scholarship.law.tamu.edu/facscholar/552/>
- McKenna, M. P. & Canahai, C. (2021). The case against product configuration trade dress. In G. B. Dinwoodie & M. D. Janis (Eds.), *Research Handbook on Trademark Law Reform* (pp. 137–167). Edward Elgar Publishing.
- Opderbeck, D. W. (1999). An economic perspective on product configuration trade dress. *Seton Hall Legislative Journal*, 24, 327–364. <https://scholarship.shu.edu/shlj/vol24/iss2/5/>
- Pérez, M. S. (1995). Reconciling the Patent Act and the Lanham Act: Should product configurations be entitled to trade dress protection after the expiration of a utility or design patent. *Texas Intellectual Property Law Journal*, 4, 383–410. <https://tiplj.org/wp-content/uploads/Volumes/v4/v4p383.pdf>
- Prowda, J. B. (1997). The trouble with trade dress

- protection of product design. *Albany Law Review*, 61, 1309–1343.
- Publications International Ltd. v. Landoll, Inc.*, 164 F.3d 337 (7th Cir. 1998). <http://caselaw.findlaw.com/us-7th-circuit/1179464.html>
- Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159 (1995). <https://www.law.cornell.edu/supct/html/93-1577.ZO.html>
- Ramírez-Montes, C. J. (2019). The elusive distinctiveness of trade dress in EU trademark law. *Emory International Law Review*, 34(1), 277–324.
- Rodrigues, D. L. de O., Guerra, Álvaro R. L., Freitas, W. R. de, Fonseca, R. M. de A. & Lemos, M. L. (2024). FASHION LAW: DIREITO DA MODA SOB A PERSPECTIVA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E O TRADE DRESS. *Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação*, 10(6), 3801–3823. <https://doi.org/10.51891/rease.v10i6.13738>
- Rogers, E. (1914). *Good will, trademarks and unfair trading*. A. W. Shaw Company.
- Sandberg, S. C. (2009). Trade dress: What does it mean? *Franchise Law Journal*, 29(1), 10–13.
- Schultz, A. B. (1976). Trade dress and unfair competition in publishing and packaging. *Brooklyn Law Review*, 43, 654–679.
- Shpetner, M. A. (1997). Determining a proper test for inherent distinctiveness in trade dress. *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, 8(3), 947–976. <https://ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol8/iss3/6>
- Shroder, W. J. (1911). Price restriction on the resale of chattels. *Harvard Law Review*, 25(1), 59–69. <https://doi.org/10.2307/1324997>
- Smith, L. (2005). Trade distinctiveness: Solving Scalia's tertium quid trade dress conundrum. *Michigan State Law Review*, 243–288. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=916553
- Straus, N. (2012). Trade dress protection for cuisine: Monetizing creativity in a low-IP industry. *UCLA Law Review*, 60, 182–242. <https://www.uclalawreview.org/trade-dress-protection-for-cuisine-monetizing-creativity-in-a-low-ip-industry/>
- Terakura, K. K. (2000). Insufficiency of trade dress protection: Lack of guidance for trade dress infringement litigation in the fashion design industry. *University of Hawaii Law Review*, 22, 569–604.
- The Embellished Life. (2011, 30 de septiembre). *What I'm reading in fashion news: The Louboutin YSL case*. The Embellished Life. <https://theembellishedlifeblog.wordpress.com/2011/09/30/what-im-reading-in-fashion-news-the-louboutin-ysl-case/>
- Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001). <https://www.law.cornell.edu/supct/html/99-1571.ZS.html>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2016, 13 de octubre). *Interpretación prejudicial 141-IP-2016: Marca involucrada forma tridimensional*. Quito.
- Two Pesos, Inc. V. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992). <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>
- Wal-Mart Stores, Inc. V. Samara Brothers., Inc.*, 529 U.S. 205 (2000). <https://www.law.cornell.edu/supct/html/99-150.ZO.html>
- Wang, X. (2022). Trade Dress Protection and Its Impact on Competition: An Attempt at an Empirical Approach. *Trademark Rep.*, 112(3), 644. <https://www.inta.org/wp-content/uploads/>

[public-files/resources/the-trademark-reporter/
TMR-Vol-112-No-03_Wang-1.pdf](https://public-files/resources/the-trademark-reporter/TMR-Vol-112-No-03_Wang-1.pdf)

Warlop, L. & Alba, J. W. (2004). Sincere flattery: Trade-dress imitation and consumer choice. *Journal of Consumer Psychology*, 14(1-2), 21-27. https://doi.org/10.1207/s15327663jcp1401&2_4

Welkowitz, D. S. (1998). Trade dress and patent—The dilemma of confusion. *Rutgers Law Journal*, 30, 289–346. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=178348

Wong, M. M. (1997). The aesthetic functionality doctrine and the law of trade-dress protection. *Cornell Law Review*, 83(4), 1116–1166. <http://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol83/iss4/5>

Yu, P. K. (2025). The Changing Contours of International Protection for Trade Dress. *Florida State University Business Review*, 24, 25–04. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5085305

