

**El rol de las marcas como mecanismos de protección legal en la industria de la moda.**

**Un análisis de su aplicabilidad y de los posibles retos en su ejecución a partir del  
contexto colombiano.**

Isabela Delgado Ramírez

**Trabajo de grado para optar por el título de abogada**

Asesora

María Alejandra Pava Gutiérrez de Piñeres

UNIVERSIDAD EAFIT

Escuela de Derecho

2023

## Tabla de contenido

<b>RESUMEN.....</b>	<b>4</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>6</b>
<b>PALABRAS CLAVES.....</b>	<b>8</b>
<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>9</b>
<b>GLOSARIO .....</b>	<b>11</b>
CLASIFICACIÓN DE NIZA .....	11
COMUNIDAD ANDINA (CAN).....	11
DECISIÓN 486 DE 2000.....	11
DISEÑADORES Y/O CREADORES .....	11
DISEÑOS DE LA MODA .....	12
INDUSTRIA DE LA MODA .....	12
MARCAS TRADICIONALES.....	12
MARCAS NO TRADICIONALES .....	12
MODA.....	13
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA (TJCA).....	13
<b>PRIMER CAPÍTULO: CONTEXTUALIZACIÓN SOBRE EL CONCEPTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MODA Y LA INDUSTRIA DE LA MODA .....</b>	<b>14</b>
¿QUÉ ES LA MODA? .....	14
¿QUÉ ES LA INDUSTRIA DE LA MODA? .....	16
FACTORES POR CONSIDERAR PARA ESTABLECER UN RÉGIMEN JURÍDICO A LA INDUSTRIA DE LA MODA: .....	18
DERECHO DE LA MODA:.....	20
PROTECCIÓN DE LA MODA MEDIANTE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: .....	21
<b>SEGUNDO CAPÍTULO: LOS DISTINTOS TIPOS DE MARCAS COMO MECANISMO DE PROTECCIÓN JURÍDICA:.....</b>	<b>24</b>
¿QUÉ ES UNA MARCA?.....	24
<i>Definición legal</i> .....	24
<i>Sentido amplio de las marcas – función en el mercado</i> .....	24
REQUISITOS LEGALES PARA QUE UN SIGNO PUEDA CONSTITUIR MARCA: .....	28
<i>Distintividad</i> :.....	28
<i>Representación gráfica</i> :.....	29
¿Cómo saber cuándo una marca es distintiva? .....	30
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LAS MARCAS .....	39
<i>Los derechos marcarios en Colombia surgen a partir de su registro</i> .....	39
<i>Clasificación de Niza</i> .....	41
<i>Principios fundamentales en materia de marcas</i> .....	42
TIPOS DE MARCAS .....	43
MARCAS TRADICIONALES .....	44
<i>Marcas nominativas</i> :.....	44
<i>Marcas figurativas</i> :.....	44
<i>Marcas mixtas</i> :.....	45
MARCAS NO TRADICIONALES .....	45
<i>Las marcas no tradicionales y la Decisión 486</i> .....	45

<i>¿Cómo se materializan los requisitos de distintividad y de representación gráfica en este tipo de marcas?</i> .....	47
<i>Marcas no tradicionales y la SIC:</i> .....	49
<i>Marcas de color:</i> .....	50
<i>Marcas de posición</i> .....	52
<i>Marcas olfativas</i> .....	54
<i>Marcas tridimensionales</i> .....	54
<b>TERCER CAPÍTULO: PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA INDUSTRIA DE LA MODA MEDIANTE EL REGISTRO DE MARCAS:</b> .....	<b>60</b>
RELACIÓN ENTRE LA INDUSTRIA DE LA MODA Y LAS MARCAS: .....	60
MARCAS TRADICIONALES Y LA MODA: .....	66
<i>Marcas conformadas por el nombre y/o apellido de diseñadores:</i> .....	71
RELACIÓN ENTRE LAS MARCAS TRADICIONALES Y LA INDUSTRIA DE LA MODA: .....	75
MARCAS NO TRADICIONALES Y LA MODA: .....	81
<i>Marcas de color:</i> .....	85
<i>Marcas de posición</i> .....	90
<i>Marcas tridimensionales y la moda</i> .....	98
<b>CUARTO CAPÍTULO: MATERIALIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS NO TRADICIONALES EN LA INDUSTRIA DE LA MODA</b> .....	<b>104</b>
POSIBILIDAD DE PROTECCIÓN DE UN MISMO ELEMENTO MEDIANTE VARIOS TIPOS DE MARCAS: .....	104
EJEMPLOS DE PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NO TRADICIONALES EN COLOMBIA. CASOS DE ÉXITO Y DE FRACASO: .....	106
<i>Marcas de color</i> .....	107
<i>Marcas de posición</i> .....	111
<i>Marcas tridimensionales</i> .....	114
PANORAMA INTERNACIONAL: SUELA ROJA DE CHRISTIAN LOUBOUTIN: INTENTOS POR PROTEGER SU SIGNO EN DISTINTAS JURISDICIONES. ....	117
<b>QUINTO CAPÍTULO: RETOS PARA LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS EN LA INDUSTRIA DE LA MODA:</b> .....	<b>122</b>
FALTA DE UNIFORMIDAD DE CRITERIOS EN MATERIA DE REGISTRO DE MARCAS NO TRADICIONALES: .....	122
<i>Autonomía de las decisiones por parte de la SIC</i> .....	124
FALTA DE CLARIDAD RESPECTO DEL CRITERIO DE DISTINTIVIDAD .....	125
MONOPOLIO DEL MERCADO Y POSIBLE LIMITACIÓN DE LA COMPETENCIA .....	128
CRITERIO DE TEMPORALIDAD EN LA MODA Y NECESIDAD DE USAR LAS MARCAS EN EL COMERCIO .....	131
¿QUÉ ALTERNATIVAS SE PODRÍAN IMPLEMENTAR PARA PERMITIR UNA MEJOR APLICACIÓN DE LAS MARCAS NO TRADICIONALES? .....	132
<b>CONCLUSIONES</b> .....	<b>134</b>
<b>REFERENCIAS:</b> .....	<b>138</b>

## RESUMEN

La industria de la moda, entendida como la actividad económica e industrial que tiene como objetivo regular las interacciones y relaciones comerciales de la moda, es una de las más importantes en la actualidad, obteniendo ganancias mundiales de 1,7 billones de dólares en el año 2021 (Fahion United, s.f., párr. 6). Ahora bien, dicha industria posee una serie de particularidades que hacen de su protección jurídica no solo un elemento necesario, sino también único para la industria. Así pues, características tales como la búsqueda constante de tendencias, el cambio constante y dinamismo, la prevalencia de activos intangibles producto del ingenio de los diseñadores, o la doble dimensión utilitarista y estética de los diseños de la moda hacen necesaria la existencia de un régimen jurídico robusto que responda a las necesidades particulares de esta industria.

Dentro de los múltiples mecanismos de protección jurídica que se han establecido en aras de salvaguardar los diseños de la industria de la moda y de promover la originalidad e innovación, el régimen de Propiedad Intelectual es un mecanismo que se considera esencial, toda vez que brinda distintas alternativas jurídicas que logran otorgar protección al ingenio intelectual de los diseñadores.

En particular, el derecho marcario se ha convertido en un mecanismo recurrente que usan los diseñadores y las casas de moda para otorgar protección legal a sus logos y expresiones, pero también a elementos más particulares como diseños y elementos que se sitúan dentro de estos. Lo anterior, debido a que las marcas permiten la construcción de relaciones cercanas entre consumidores y empresarios, y permiten la asociación casi inmediata de conceptos y sensaciones positivas hacia un determinado origen empresarial.

Por otro lado, las marcas otorgan una protección legal más duradera en relación con otros derechos de Propiedad Intelectual, como los diseños industriales o los derechos de autor. Por lo tanto, las marcas se vuelven aliadas de la industria de la moda y logran otorgar una protección legal extendida a varios aspectos de dicha industria que, de manera tradicional, no gozaban de un mecanismo efectivo de protección.

Ahora bien, en el desarrollo de este trabajo investigativo se definirán las distintas maneras en las que las marcas, tanto tradicionales como no tradicionales, pueden brindar una protección jurídica a la industria de la moda. Además, se utilizarán casos propios del contexto colombiano para así evaluar la efectiva materialización de las marcas en dicha industria. Por otro lado, se hará referencia a casos reconocidos a nivel mundial, con el objetivo de demostrar los distintos matices y comprensiones que se generan en torno a la protección marcaria de la industria de la moda.

De conformidad con lo anterior, a partir de este análisis se harán evidentes los retos a los que se enfrenta la industria de la moda en materia de protección marcaria. Dentro de estos retos se destacan la falta de criterios homogeneizados en relación con marcas no tradicionales, la posible limitación a la libre competencia al conceder derechos marcarios no definidos, entre otros criterios que se desarrollarán en la presente investigación. Finalmente, se hará mención de posibles alternativas para implementar como mecanismo de resolución a las problemáticas planteadas a lo largo de la investigación.

## **ABSTRACT**

The fashion industry, understood as the economic and industrial activity that aims to regulate the interactions and commercial relations of fashion, is one of the most important industries today, with global revenues of 1.7 trillion dollars in 2021 (Fashion United, n.d., para. 6). However, this industry has a number of particularities that make its legal protection not only necessary, but also unique to the industry. Thus, characteristics such as the constant search for trends, the constant change and dynamism, the prevalence of intangible assets resulting from the ingenuity of designers, or the dual utilitarian and aesthetic dimension of fashion designs make it necessary to have a robust legal regime that responds to the particular needs of this industry.

Among the multiple legal protection mechanisms that have been established in order to safeguard the designs of the fashion industry and to promote originality and innovation, the Intellectual Property regime is a mechanism that is considered essential, since it offers different legal alternatives that manage to provide protection for the intellectual creativity of designers.

In particular, trademark law has become a recurrent mechanism used by designers and fashion houses to grant legal protection to their logos and expressions, but also to more particular elements such as designs and elements within them. This is because trademarks enable the construction of close relationships between consumers and entrepreneurs. Thus, said signs create an almost immediate association of concepts and positive feelings towards a particular business origin.

On the other hand, trademarks provide more durable legal protection than other Intellectual Property rights, such as industrial designs or copyrights. Therefore, trademarks become allies of the fashion industry and manage to grant extended legal protection to several aspects of the fashion industry that, traditionally, did not enjoy an effective protection mechanism.

This research will define the different ways in which trademarks, both traditional and non-traditional, can provide legal protection to the fashion industry. In addition, cases from the Colombian context will be used to evaluate the effective materialization of trademarks in the fashion industry. On the other hand, reference will be made to recognized cases from around the world, with the aim of demonstrating the different nuances and understandings that are generated around trademark protection in the fashion industry.

In accordance with the above, the challenges faced by the fashion industry in terms of trademark protection will become evident from this analysis. Among these challenges are the lack of homogenized criteria in relation to non-traditional trademarks, the possible limitation to free competition by granting undefined trademark rights, and other criteria that will be developed in this research. Finally, mention will be made of possible alternatives to be implemented as a mechanism for resolving the problems raised throughout the research.

## **PALABRAS CLAVES**

Moda, industria de la moda, derecho de la moda, propiedad intelectual, marcas tradicionales, marcas no tradicionales, criterio de representación gráfica, criterio de distintividad.

## INTRODUCCIÓN

La industria de la moda se caracteriza por ser temporal, saturada, con gran cantidad de copias y con variedad de criterios jurídicos aplicables. Además, uno de los factores más importantes a tener en cuenta supone que las prendas, al actuar como vestimenta para el cuerpo humano, tienen un aspecto utilitario. Atendiendo a estos criterios, se ha generado la necesidad de establecer un régimen jurídico particular que tenga en consideración los distintos factores propios de la industria de la moda. Este se conoce como *fashion law* o “derecho de la moda”. El derecho de la moda abarca distintos ámbitos jurídicos, dentro de los cuales se encuentra la Propiedad Intelectual.

Los derechos marcarios, como mecanismos propios de la Propiedad Intelectual, han otorgado cierta protección jurídica a la industria de la moda a través de los años. De manera particular, las marcas tradicionales, a saber, las marcas nominativas, mixtas y figurativas, han permitido que los diseñadores protejan su conjunto de diseños y sus variadas manifestaciones creativas a partir una expresión determinada que puede o no ir acompañada de elementos gráficos, de acuerdo con la voluntad que tenga el diseñador a la hora de solicitar protección.

Por su parte, las marcas no tradicionales han pretendido ampliar el margen de protección que otorgan los signos distintivos, y así salvaguardar elementos o signos más puntuales de determinados productos, siempre y cuando estos sean distintivos y apropiables por parte de un origen empresarial determinado. Dichas marcas corresponden, por ejemplo, a las marcas de color, posición, tridimensionales, táctiles, de movimiento, olfativas, entre otras.

La presencia de las marcas no tradicionales resulta particularmente beneficiosa para la industria de la moda, pues a través de estas se podrían proteger no solo expresiones y/o logos, sino también elementos más propios y característicos dentro las prendas, por lo que se ampliaría un poco la protección jurídica que tiene esta industria.

Por este motivo, es relevante estudiar las distintas maneras en las que las marcas tradicionales y no tradicionales otorgan una protección a la industria de la moda, así como los diferentes ejemplos en los que se ha otorgado protección a elementos de los diseños de esta industria en Colombia y en el mundo. Para esto se hará uso de un proceso investigativo, por medio del cual se presentan los posibles beneficios de la protección marcaria a la industria, así como posibles riesgos o retos por enfrentar.

## **GLOSARIO**

Con el propósito de generar claridad y contextualización respecto de los asuntos principales a tratar en la presente investigación, a continuación se define de manera simple el entendimiento que se le dará a cada uno de los siguientes conceptos a lo largo del proyecto:

### **Clasificación de Niza**

Clasificación Internacional aplicada para distinguir cada uno de los productos y/o servicios que pueden ser identificados mediante las marcas.

### **Comunidad Andina (CAN)**

Organismo Internacional creado con el objetivo de generar integración continental, y promover el desarrollo económico y social de los Países Miembro. La CAN integra a los países de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (CAN, s.f.)

### **Decisión 486 de 2000**

Constituye el régimen común en materia de Propiedad Industrial para todos los miembros de la Comunidad Andina.

### **Diseñadores y/o creadores**

Son las personas naturales que diseñan los bocetos de las creaciones de moda, y toman todas las decisiones creativas en cuanto a su materialización y comercialización en el mercado, sin entrar a participar en el proceso de confección directamente. No obstante, para

efectos de la presente investigación también se entenderá como diseñador a aquel empresario que es titular de una marca de moda.

### **Diseños de la moda**

Corresponden a todos las creaciones que permiten cubrir el cuerpo humano: es decir, prendas, vestimentas, indumentaria, ropaje. No obstante, también incluye a todos los aspectos más estéticos tales como accesorios, perfumería, calzado y cosméticos (Basma, 2016, p. 50) Entonces, son todos los productos de la manifestación creativa de un diseñador.

### **Industria de la moda**

Actividad comercial desarrollada en torno a la moda, desde su etapa de diseño, confección, producción y comercialización. La industria de la moda pone a disposición de los consumidores y del mercado las manifestaciones creativas de los diseñadores, es decir, los diseños de la moda.

### **Marcas tradicionales**

Todas aquellas expresiones, logotipos y/o elementos figurativos que permiten identificar los productos y/o servicios provenientes de un origen empresarial determinado (INTA, s.f.). Corresponden a marcas tradicionales las nominativas, mixtas y gráficas o figurativas.

### **Marcas no tradicionales**

Cualquier tipo de marca que no quepa dentro del concepto de las marcas tradicionales. De esta manera, corresponden a aquellos signos que son percibidos “por

cualquiera de los cinco sentidos y cuya representación debe ser hecha a través de métodos de representación no tradicionales” (Castro, 2012, p. 297)

### **Moda**

La moda se puede definir como el fenómeno social y culturalmente aceptado que es dinámico y cambiante, por medio del cual se emulan los gustos y las tendencias humanas, pero además se forjan los comportamientos y preferencias futuras.

### **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA)**

Órgano jurisdiccional competente para resolver cuestiones del Derecho Comunitario de la CAN y asegurar la aplicación e interpretación uniforme del mismo (CAN, 2022).

## **PRIMER CAPÍTULO: contextualización sobre el concepto y funcionamiento de la moda y la industria de la moda**

### **¿Qué es la moda?**

Existen múltiples y variadas definiciones que tratan de determinar o, al menos, delimitar el sentido y alcance de la palabra “moda”. Lo anterior, por cuanto dicha expresión alberga un gran número de conceptos y elementos que se encuentran relacionados entre sí, pero que pueden o no estar contenidos dentro de las definiciones propias que otorgan los distintos autores al definir la “moda”. Así pues, dependiendo del campo teórico y la perspectiva práctica que posea cada autor, este va a emplear diferentes conceptos que considere adecuados y necesarios para delimitar su propio entendimiento de lo que significa moda.

Lo anterior es una consecuencia de los principios fundamentales de la moda, pues este fenómeno no puede ser descrito sin su consecuente referencia a las nociones de cambio, movimiento y dinamismo, por lo que ineludiblemente este concepto contará con distintas acepciones dependiendo de factores tales como el momento histórico, el lugar o territorio, la ideología y/o el contexto propio de quien está otorgando una definición a este fenómeno social.

Ahora bien, una definición que abarca el concepto de la moda desde el entendimiento de su dinamismo y variabilidad corresponde a la mencionada por la autora Florencia Bustingorry (2015), la cual determina que:

La moda es un fenómeno social, históricamente situado. Sus definiciones han sido variadas. La misma hace referencia por un lado, a la industria de la indumentaria y

de todos los objetos, empresas y mercados vinculados a ella, y por el otro, a un cambio social, que atraviesa diversos aspectos de la vida de los sujetos. Estos dos planos se articulan y superponen, no se puede pensar uno sin el otro. En cada contexto se producen distintos sentidos sobre la moda y ésta se constituye en un elemento de distinción y en una marca de pertenencia. (p.47)

Por otro lado, el sociólogo alemán Georg Simmel (1957) afirmó que “la moda es una forma de imitación y de igualación social pero paradójicamente en cambio incesante. Diferencia una época de otra y un estrato social de otro”. (p. 541).

En una línea argumentativa similar a la de los anteriores autores, Alistair O’Neill, historiador de moda y profesor de la Universidad de las Artes de Londres, manifestó que:

La moda suele considerarse como una industria global que se dedica a anticipar lo que nos ponemos y cómo queremos aparecer ante los demás. Pero la moda no es solo un negocio. También es un fenómeno cultural y social, impulsado por el deseo de lo nuevo. Como tal, la industria nunca puede controlar totalmente la moda: la moda consiste en estar abierto al cambio (s.f).

Si bien las anteriores definiciones contienen aproximaciones distintas del concepto de la moda, también permiten demostrar la presencia constante de ciertos conceptos que parecen necesarios e indispensables para definir la moda, generando así un marco más o menos consensuado de lo que debe, al menos, contener la moda para ser considerada como tal.

Así pues, y tomando como referente las anteriores definiciones, se puede entender la moda como un fenómeno cultural y socialmente aceptado que varía a través del tiempo y de

las épocas históricas, por medio de la cual se emulan los gustos y las tendencias humanas, pero además se forjan los comportamientos y preferencias futuras.

Además, son materializaciones de la moda los distintos tipos de prendas y vestimentas para cubrir el cuerpo humano, los adornos, accesorios, cosméticos, perfumes y calzado.

### **¿Qué es la industria de la moda?**

Luego de haber delimitado el concepto de la moda, es necesario referirse a lo que significa el término de industria de la moda. Lo anterior, debido a que en muchas ocasiones se incluye dentro del mismo concepto ambas acepciones sin tener en cuenta que, mientras que la moda hace referencia al fenómeno social y cultural que da cuenta de los gustos cambiantes de los seres humanos, la industria de la moda corresponde a la actividad económica e industrial centrada en la moda, y que tiene como objetivo regular las interacciones y relaciones comerciales de este fenómeno.

De acuerdo con la Enciclopedia Británica, la industria de la moda puede ser entendida como la actividad que:

(...) engloba el diseño, la fabricación, la distribución, la comercialización, la venta al por menor, la publicidad y la promoción de todo tipo de prendas de vestir (masculinas, femeninas e infantiles), desde la alta costura (literalmente, "alta confección") y la moda de diseño más sofisticada y cara, hasta la ropa cotidiana, desde los vestidos de gala de alta costura hasta los pantalones de chándal informales. A veces se utiliza el término más amplio "industrias de la moda" para

referirse a una multitud de industrias y servicios que emplean a millones de personas en todo el mundo (s.f.).

Ahora bien, para que la industria de la moda pueda operar se necesita de distintos niveles de producción e intervinientes, los cuales desarrollan una serie de funciones estratégicas tales como diseño, producción de materias primas y de artículos de moda, y labores de publicidad y mercadeo (Enciclopedia Británica, s.f).

De este modo, es relevante diferenciar entre los conceptos de moda e industria de la moda, pues a pesar de que en la práctica son considerados como equivalentes y de manera ligera son entrelazados entre sí, el objeto de protección jurídica por parte de los distintos ordenamientos en el mundo debe ser de la industria de la moda. Lo anterior, debido a que es la industria de la moda la que transforma dicho fenómeno social en una actividad económica organizada e industrializada, y se encarga de generar una cadena sistematizada desde el momento de la creación de las prendas y vestimentas, hasta su posterior confección y comercialización.

Por lo tanto, se torna necesario brindar un marco jurídico a dicha industria que la regule de manera más o menos efectiva a lo largo del mundo y en cada territorio en particular. Ahora bien, es importante manifestar que, para efectos de la presente investigación, se entenderá que al referirse al concepto de “industria de la moda” se está haciendo referencia expresa a las manifestaciones creativas de los seres humanos mediante las cuales se diseña, confecciona, produce y comercializa prendas, vestimentas, accesorios, perfumería, calzado y maquillaje.

Además, a pesar de que se tiene conocimiento de que en esta industria confluyen múltiples participantes dadas las distintas fases que tiene el proceso productivo de la moda,

en el presente trabajo se entenderá como principales intervinientes a los diseñadores y las compañías o casas de moda dedicadas a la confección y comercialización de los productos objeto de esta industria.

### **Factores por considerar para establecer un régimen jurídico a la industria de la moda:**

La industria de la moda, como cualquier otra industria, desempeña una labor específica en la sociedad y requiere de la interacción y trabajo conjunto de los seres humanos para lograr su fin, por lo que es necesario que esta sea objeto de protección jurídica. No obstante, teniendo en cuenta que dicha industria se origina a través de la creatividad e ingenio de los seres humanos (Cuesta, 2018, p. 2), los cuales materializan sus ideas en una serie de patrones, diseños y/o figuras, la presencia de un régimen jurídico que permita la adecuada protección de las creaciones de dicha industria se vuelve más imperativo, entendiéndose como creaciones los diseños y signos que surjan del ingenio de las personas involucradas en el proceso creativo de cada empresa o casa de moda.

Además, dadas las particularidades de la industria de la moda la protección jurídica de sus creaciones se torna más difícil y requerirá una serie de consideraciones que no deben ser tenidas en cuenta en otras industrias (Salas, s.f).

De conformidad con lo anterior, los factores propios de la industria de la moda constituyen un elemento esencial a la hora de determinar el tipo de protección legal que debe ostentar esta, pues hacen que la industria tenga una protección no solo especializada sino, además, limitada. A continuación, se detallan los principales factores para tener en cuenta a la hora de concebir un régimen jurídico para la industria de la moda:

1. Los productos de la industria de la moda tienen una doble dimensión: los productos de esta industria combinan una finalidad utilitaria, esto es, la de cubrir el cuerpo de los seres humanos, con una manifestación creativa y original que le brinda el diseñador a cada prenda. Así pues, la protección de tales productos, particularmente del elemento creativo que estuvo involucrado en su creación, se torna un poco compleja a la luz de la normatividad colombiana, pues de conformidad con la Dirección Nacional de Derechos de Autor, entidad competente en materia de tales derechos en Colombia, las creaciones de la industria de la moda deben ser originales. Entonces, atendiendo a la calidad utilitaria de las prendas y vestimentas, estas deberán adoptar formas usuales en muchas ocasiones, por lo que considerarlas originales puede tornarse difícil (Gaitán, 2011, pgs. 18-19).

2. Saturación de la industria y facilidad de copia: la industria de la moda está bastante saturada, cada vez hay más diseñadores, más marcas y más compañías dedicadas a producir y comercializar prendas (Adegeest, 2015, párr. 6). De esta manera, ser original resulta más difícil, por lo que recurrir a la copia o “inspiración” a partir de creaciones ya existentes se ha vuelto una práctica común en dicha industria.

3. Tendencias y temporalidad en la industria de la moda: esta industria se desarrolla a partir de la persecución de tendencias, las cuales cambian de manera veloz y acelerada a través de las distintas estaciones climáticas y temporadas de moda. Por lo tanto, los colecciones que se lanzan en esta industria tienen una duración limitada en el tiempo (López, 2015, p.56), por lo que en muchas ocasiones no es rentable obtener una protección particular para las prendas, dado que en un periodo corto de tiempo (lo que dure una estación climática, por ejemplo), dejarán de estar en tendencia y llegará una nueva colección.

4. No hay uniformidad legal sobre el tratamiento que se le da a la industria de la moda a nivel mundial: si bien cada uno de los ordenamientos jurídicos del mundo establece un marco de regulación particular para cada industria y, en general, para cada actividad objeto de protección jurídica, existe una serie de consenso sobre el modelo de protección que se debe aplicar a cada industria atendiendo a sus particularidades. Sin embargo, en la industria de la moda no existen unos lineamientos más o menos generales y consensuados sobre la manera en que se debe proteger esta. Lo anterior genera una incertidumbre e inseguridad jurídica para los diseñadores y las casas de moda, por lo que vuelve más compleja la efectiva protección legal de la industria de la moda en los diferentes territorios a nivel mundial.

#### **Derecho de la moda:**

Luego de evidenciar las particularidades que tiene la industria de la moda y de reconocer la falta de marcos normativos y regulatorios para la misma, se comenzó a proponer la creación de un régimen de protección legal especial para esta industria. De esta manera, en el año 2005 la profesora estadounidense Susan Scafidi comenzó a hablar del término “Fashion Law”, en español “Derecho de la moda”, para referirse a la disciplina jurídica especialmente dedicada a tratar asuntos de esta industria. Así pues, el derecho de la moda puede ser definido como la especialidad que analiza “(...) los aspectos legales involucrados en la cadena de valor de una prenda de vestir, empezando por la idea, el diseño, creación, desarrollo, la producción, promoción y comercialización de la prenda” (Fashion Law Institute, s.f. párr. 2).

Tal como lo determina la anterior definición, el derecho de la moda atiende a las distintas necesidades jurídicas que tiene la industria de manera continua y a través del tiempo, y atraviesa todo el proceso creativo de dicha industria, desde el momento en el que se comienza a diseñar las piezas y vestimentas, para luego confeccionarlas y producirlas de manera masiva, hasta el momento de la venta. Además, el derecho de la moda se nutre de muchas de las ramas tradicionales del derecho para relacionarlas de manera específica con la industria de la moda (Fashion Law Institute, s.f. párr. 2). De esta manera, tiene vinculación con el derecho corporativo o privado, con los derechos humanos, con el derecho internacional público y privado, con el derecho de los mercados o derecho de los consumidores y, de manera especial, con los derechos de propiedad intelectual.

### **Protección de la moda mediante la Propiedad Intelectual:**

La Propiedad Intelectual es entendida como la rama del derecho dedicada a regular y proteger las creaciones del intelecto humano que son usadas en el comercio, tales como obras literarias, artísticas, símbolos, nuevas creaciones, signos distintivos, diseños, entre otros. Además, la Propiedad Intelectual se divide en dos categorías, la Propiedad Industrial y los Derechos de Autor (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, s.f. párr 1).

La Propiedad Industrial ha sido definida por la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad administrativa competente para conocer de los temas de Propiedad Industrial en Colombia, (s.f.) como el derecho que adquiere cierta persona, ya sea natural o jurídica, sobre una creación nueva o sobre un signo distintivo (párr 1). Por su parte, los Derechos de Autor corresponden a los derechos de los que gozan los creadores sobre sus

propias obras literarias y/o artísticas (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, s.f. párr 1).

La Propiedad Intelectual se ha tornado fundamental a la hora de otorgar protección a los diseños de la moda, pues tal como se determinó previamente, estos surgen a partir del proceso creativo que desarrollan los diseñadores. De esta manera, la normativa en materia de Propiedad Intelectual ha otorgado un monopolio jurídico de explotación (Salas, 2013, p.151) y numerosas ventajas comerciales a los distintos sujetos que, como producto de su ingenio, crean una serie de activos intangibles relacionados con la industria de la moda, tales como marcas, patentes, diseños industriales, obras artísticas, entre otros.

Así pues, la Propiedad Intelectual actúa como un aliado esencial de esta industria en la medida en que otorga a los autores y titulares de los derechos de Propiedad Intelectual, una serie de beneficios económicos y reconocimientos morales sobre las creaciones, así como la posibilidad de obtener protección jurídica ante el plagio o copia de sus creaciones y diseños, y la eventual restricción a otros competidores a la hora de conceder derechos similares o idénticos a los ya concedidos en favor de otro sujeto (Dubey, 2022, p. 1554). Tal como lo manifestó Akhil G. Krishnan, “los diseñadores de moda recurren a las leyes de propiedad intelectual para salvaguardar sus creaciones” (2021, párr. 2).

Además, la protección que otorga la Propiedad Intelectual también actúa como un incentivo para el desarrollo de nuevas creaciones intelectuales y para el desarrollo creativo de los seres humanos, puesto que protege la originalidad y autenticidad de los sujetos que, tras un proceso artístico innovador, logran proponer nuevas alternativas en la saturada industria de la moda (Castelli y Heredia, 2022, párr. 1-10).

De conformidad con lo anterior, se puede concluir que la Propiedad Intelectual otorga protección legal a los diseños de la industria de la moda desde varias facetas. La primera de ellas corresponde a la faceta de protección efectiva del derecho, mediante la cual su titular goza de una facultad exclusiva y excluyente respecto de su derecho. Asimismo, existe una segunda faceta de protección, mediante la cual se le permite al titular de un derecho de Propiedad Intelectual gozar de su derecho, por lo que este puede explotarlo, impedir su utilización o copia por parte de terceros, entre otras alternativas.

Ahora bien, si bien la Propiedad Intelectual puede otorgar distintos ámbitos de protección a los diseños de la moda, el presente trabajo investigativo se enfocará de manera particular en la protección legal que otorgan las marcas en dicha industria. Así pues, a continuación, se describirán algunos de los aspectos fundamentales en materia de la protección marcaria a la industria de la moda.

## **SEGUNDO CAPÍTULO: los distintos tipos de marcas como mecanismo de protección jurídica:**

### **¿Qué es una marca?**

#### **Definición legal**

Desde acuerdo con el artículo 134 de la Decisión 486, constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (2000).

#### **Sentido amplio de las marcas – función en el mercado**

Si bien la anterior definición abarca de manera general el concepto de las marcas, su rol en el mercado actual trasciende mucho más allá de ser simples identificadores de productos y/o servicios. Así pues, en la actualidad, las marcas permiten a los consumidores no solo identificar un origen empresarial determinado, sino además otorgar ideas específicas y calificar productos y/o servicios asociados a dicho origen empresarial de manera casi inmediata (Basma, 2021, p.2).

Entonces, las marcas funcionan como activos intangibles que resultan extremadamente valiosos tanto para sus titulares como para los consumidores, pues además de que desempeñan sus funciones esenciales, a saber, reducir los riesgos de confusión y/o asociación en los consumidores, disminuir los costos de búsqueda/ *search costs* que gastan

los consumidores para escoger un producto y/o servicio específico en el mercado, y asegurar la proveniencia de ciertos productos y/o servicios, su relevancia en el mercado ha superado los anteriores criterios, y actualmente también indican valores, expectativas, características y cualidades asociadas a los productos y/o servicios provenientes por un empresario particular.

En relación con el valor actual que representan los derechos de Propiedad Intelectual y, en particular las marcas para sus titulares, Stobbs (2015, parr. 5) manifestó que:

Las marcas son cada vez más importantes para sus propietarios, ya que los consumidores confían cada vez más en ellas. Así lo refleja el análisis de The Economist, que confirma que el valor de la propiedad intelectual en las grandes empresas creció del 20% del valor total de la empresa en 1980 a cerca del 80% en 2010. El estudio confirma también que alrededor de la mitad de este aumento correspondió a las marcas. Esto no es sorprendente dado que los mercados están cada vez más saturados de productos aparentemente comparables, lo que hace que la diferenciación a través de la marca sea cada vez más importante.

Tal como lo manifiesta Basma (2016. p. 80), las marcas permiten que las compañías se comuniquen con los consumidores de forma directa y con mensajes relativos a identidad, autoestima y emoción, de manera que los consumidores ya no están comprando un producto y/o servicio, sino que compran la marca que identifica a dicho producto y/o servicio. Así pues, estos derechos de Propiedad Intelectual permiten que los consumidores agrupen y unifiquen un sinnúmero de características y cualidades positivas y que se las

atribuyan de manera casi inmediata a todos aquellos productos y/o servicios que sean producidos por el origen empresarial titular de la marca. Lo anterior, no solo reduce los costos de búsqueda por parte de los consumidores, sino que va conformando relaciones sociales entre los consumidores y los diseñadores o empresarios (Basma, 2023, p. 3).

De igual manera, y en relación con la labor que desempeñan las marcas en la actualidad, la cual trasciende el ámbito meramente comunicativo, se ha manifestado que:

Las marcas tienen una naturaleza dicotómica: no sólo evitan la confusión, sino que también son activos de inversión empresarial, ya que eliminan o minimizan los gastos de venta al hacer habitual la compra del producto. Aunque las marcas siempre cumplen la función de indicar el origen de los productos que identifican, también pueden servir como inversiones, si su titular las utiliza con ese fin.

Ahora bien, es tal la relevancia actual de las marcas en el mercado, que en muchas ocasiones los consumidores justifican sus decisiones de compra no basándose en el producto o servicio que comprarán, sino en la marca que respalda a dicho producto o servicio y en las cualidades que le otorgan a dicho signo distintivo (Basma, 2021, p. 3).

De esta manera, las marcas ofrecen, además de una función comunicativa casi inmediata a los consumidores, un gran valor económico a las compañías, dado que actúan como un factor fundamental a la hora de tomar las decisiones de compra de los consumidores. Sobre el impacto económico y el atajo comercial que generan las marcas, Landes y Posner (2003) manifestaron que:

Supongamos, pues, que un consumidor tiene una experiencia favorable con la marca X y quiere volver a comprarla. O supongamos que quiere comprar la marca X porque se la ha recomendado una fuente fiable o porque ha tenido una experiencia favorable con otra marca del mismo fabricante. En lugar de leer la letra pequeña del envase para determinar si la descripción coincide con su comprensión de la marca, o investigar los atributos de todas las versiones del producto (de las que X es una marca) para determinar cuál es la marca X, al consumidor le resultará mucho menos costoso buscar identificando la marca pertinente y comprándola.... Una marca comercial transmite información que permite al consumidor decirse a sí mismo: "No necesito investigar los atributos de la marca que voy a comprar porque la marca es una forma abreviada de decir que los atributos son los mismos que los que he disfrutado antes".

El anterior pronunciamiento ejemplifica de manera clara los beneficios que otorgan las marcas a sus titulares en materia de mercadeo y publicidad, pues estos ya no deberán realizar grandes campañas cada vez que vayan a lanzar un nuevo producto y/o servicio en el mercado ni deberán incurrir en costos elevados relacionados con la presentación y contextualización a los consumidores sobre el nuevo producto y/o servicio sino que, al contar con un buen posicionamiento de marca y con buenas cualidades asociadas a su signo distintivo, los productos y/o servicios que lance cualquier origen empresarial y que estén relacionados con la marca gozarán del mismo acogimiento y recepción por parte de los consumidores.

De igual manera, es importante poner de presente que las marcas no solo brindan beneficios a nivel comunicativo y económico, sino que otorgan seguridad jurídica a su

titular, y brindan una serie de beneficios legales tales como el derecho de exclusividad sobre su conjunto marcario, derecho de exclusión respecto de signos similares o idénticos para proteger productos y/o servicios similares o idénticos, y la posibilidad de iniciar acciones legales en contra de terceros que vulneren sus derechos adquiridos.

Teniendo en cuenta lo anterior, las marcas corresponden a derechos de propiedad intelectual que tradicionalmente han servido como indicadores del origen empresarial de ciertos productos y/o servicios, y que permiten a los consumidores asociar a dichos productos y/o servicios con ciertas cualidades especiales. No obstante, su importancia en el mercado actual ha trascendido la esfera meramente informativa, pues también se han convertido en activos intangibles muy valiosos para las compañías desde un ámbito económico, comercial, social, competitivo y jurídico. Tal como lo estableció Basmala, las marcas “dotan a sus titulares de un valor inherente que puede, con inteligencia y la debida diligencia, durar infinitamente” (2016, p.68).

### **Requisitos legales para que un signo pueda constituir marca:**

Para que un signo pueda catalogarse como marca se deben presentar dos requisitos, los cuales están expresamente consagrados en la Decisión 486. Dichos requisitos corresponden al criterio de distintividad y de representación gráfica. A continuación, se desarrollarán los aspectos principales de los mismos:

#### **Distintividad:**

La distintividad es considerada la característica que debe tener un signo para permitir que los consumidores diferencien los productos o servicios que este identifica de otros similares

que encuentran en el mercado (Castro, 2012, p. 300). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, entidad judicial competente en materia de derecho comunitario, y la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada para conocer de los trámites administrativos en materia de marcas en Colombia, han determinado que la distintividad puede ser vista desde dos ámbitos. En primera medida, se debe analizar la distintividad en sentido abstracto o intrínseco, para lo cual se debe verificar que el signo objeto de estudio tenga la capacidad de distinguir productos y/o servicios. Además, se debe exigir que el signo estudiado goce de distintividad en concreto o distintividad extrínseca, la cual determina que un signo debe ser capaz de diferenciar su conjunto de productos y/o servicios respecto de otros signos en el mercado que identifiquen productos y/o servicios de la misma naturaleza o similares. (TJCA, 2022, Criterio Jurídico Interpretativo que constituye Acto Aclarado).

### **Representación gráfica:**

Este requisito puede ser entendido como la “descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos” (Alemán, 1997, p. 77). De conformidad con lo anterior, un signo deberá ser representado mediante un medio gráfico para poder catalogarse como marca, pues únicamente a partir de esta representación se definirán cuáles son los derechos que está pretendiendo obtener el solicitante de dicho signo distintivo (Castro, 2012, p. 299).

Con la entrada en vigor de las marcas no tradicionales, se tornó necesario replantear el alcance del requisito de la representación gráfica, así como sus efectos e implicaciones. De esta manera, al reformular el objeto y la finalidad de dicho requisito, se comenzaron a

aceptar nuevas formas de representación que atendieran a la naturaleza no solo de los signos distintivos tradicionales, sino también de marcas más novedosas, tal como las sonoras u olfativas, las cuales no pueden ser representadas de la manera gráfica tradicionalmente entendida (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2015). Sobre este particular, se ahondará más a detalle en el acápite correspondiente sobre las marcas no tradicionales.

Ahora bien, a pesar de que la Decisión 486 establece como requisitos para el registro de marcas el criterio de distintividad y de representación gráfica, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante “TJCA”), quien funge como órgano jurisdiccional competente para interpretar el derecho comunitario, ha establecido que el criterio de perceptibilidad, en la medida en que hace parte de la esencia de las marcas, es también un elemento a considerar a la hora de determinar si un signo corresponde a una marca. Esto, debido a que para que un signo “pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2015).

Así pues, la perceptibilidad como requisito para el registro de marcas puede ser entendida como “la aptitud del signo de poder ser captado o aprehendido por cualquiera de los sentidos humanos” (Macias, 2020).

### **¿Cómo saber cuándo una marca es distintiva?**

Debido a que la función más primitiva de las marcas supone que estas indiquen productos y/o servicios que comercializa un origen empresarial determinado y que se

puedan diferenciar de aquellos comercializados por un competidor, la distintividad supone un carácter esencial para obtener registros marcarios, pues si un signo no es capaz de identificar ciertos productos y/o servicios de otros en el mercado como propios de un empresario, no podrá catalogarse como marca (MOEA, 2008, p.4).

A pesar de que a simple vista el criterio de distintividad no plantea muchos interrogantes, pues únicamente impone la necesidad de que las marcas sean aptas para distinguir productos y/o servicios, es precisamente en la delimitación y el alcance del concepto de distintividad en donde radica su principal dilema. Esto, debido a que la *distintividad* es un criterio bastante amplio y ambiguo, el cual no puede ser definido de manera homogénea para todas las marcas ni tampoco delimitado uniformemente. Así pues, el carácter distintivo de las marcas, el cual podría percibirse como un criterio sencillo y que, en muchas ocasiones, pasa inadvertido, en realidad constituye un requisito “engñosamente sencillo” (Stobbs, 2015, parr. 2).

Ahora bien, teniendo en cuenta que definir e, incluso, delimitar el concepto de la distintividad resulta complejo, jueces, autoridades administrativas y doctrinantes comenzaron a desarrollar una serie de criterios que permiten, de cierta manera, esclarecer el parámetro de la distintividad, y que otorgan unos lineamientos para determinar si, en efecto, un determinado signo goza o carece de distintividad.

### ***Espectro de distintividad:***

En Estados Unidos, por ejemplo, se comenzó a utilizar el criterio denominado *spectrum of distinctiveness*, en español, espectro de distintividad. Dicho criterio fue

empleado por primera vez en el juicio de *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, donde el juez Henry Jacob Friendly estableció 05 criterios básicos para clasificar el nivel de distintividad que ostentan las marcas. Así pues, dependiendo de la naturaleza de los elementos que conforman las marcas, estas podrán gozar de una fuerte o débil distintividad (Kline & Kappos, 2021). Este criterio, empleado por primera vez en el año 1976, comenzó a ser replicado a nivel mundial, y en la actualidad se sigue haciendo uso de esta clasificación como indicadora del nivel de distintividad que posee un signo.

A continuación, se describirán las 05 categorías establecidas para catalogar la fuerza distintiva de las marcas, anotando que estas deben ser analizadas de acuerdo con los productos y/o servicios que pretenda identificar un signo. Así, un signo podrá cambiar su carácter distintivo dependiendo de lo que pretende identificar, pues para algunos productos y/o servicios un término podrá ser descriptivo o genérico, pero para otros sería arbitrario.

- Signos genéricos: son catalogados como genéricos los signos que únicamente están conformados por elementos que comunican a los consumidores el tipo de productos y/o servicios que se identificarán con la marca. De conformidad con el TJCA (2021):

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.”

Así pues, constituye un signo genérico, por ejemplo, el denominado “CHAQUETA” para identificar prendas de vestir. Ahora bien, a pesar de que en la Decisión 486 de 2000, norma

supranacional que regula la Propiedad Industrial en Colombia, no está permitido registrar signos exclusivamente conformados por elementos genéricos, es posible utilizar una expresión de esta naturaleza en conjunto con otros elementos adicionales, pues esto permitiría la configuración de un signo distintivo y que goce de un fácil reconocimiento y diferenciación en el mercado.

- Signos descriptivos: son descriptivos todos aquellos signos que hacen referencia expresa a las características, cualidades o atributos de los productos y/o servicios pretendidos con la marca. Así pues, y de conformidad con lo manifestado por el TJCA (2021):

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

Entonces, un signo descriptivo podría corresponder a la expresión “FRÍO Y CREMOSO”, pretendida para identificar productos de helados (INTA, 2020, párr. 06) Tal como ocurre en el caso de las marcas genéricas, no es posible registrar un signo que esté únicamente conformado a partir de expresiones o elementos descriptivos. De conformidad con lo anterior, los signos exclusivamente conformados por elementos genéricos y/o descriptivos no pueden ser registrados como marca, toda vez que no cumplen con el requisito de distintividad en la medida en que no son capaces de identificar los productos y/o servicios que comercializa un origen empresarial específico. Sin embargo, esto no implica que no se puedan emplear elementos descriptivos y/o genéricos dentro de conjuntos

marcarios, pues estos, a pesar de no poseer distintividad, podrán eventualmente hacer parte de conjuntos marcarios registrables siempre y cuando estén acompañados de otros elementos que sean los que le impriman distintividad al signo.

No obstante, si bien se puede otorgar el registro de conjuntos marcarios que contengan expresiones genéricas o descriptivas, pero que no estén exclusivamente conformadas por ellas, es importante tener en cuenta que ningún titular marcario puede obtener exclusividad sobre el término genérico o descriptivo aisladamente considerado, pues esto implicaría otorgar una ventaja comercial injustificada a un empresario. Lo anterior implica que cualquier sujeto interesado puede hacer uso de expresiones genéricas o descriptivas para conformar marcas, siempre y cuando estas vayan acompañadas de elementos adicionales que aumenten la distintividad del conjunto marcario.

- Signos sugestivos o evocativos: corresponden a signos que transmiten a los consumidores una noción sobre características, cualidades o datos del producto y/o servicio que identifica el signo. A diferencia de los signos descriptivos, los evocativos no generan una idea directa sobre las características de los productos y/o servicios identificados, sino que sugieren a los consumidores de manera indirecta que hay cierta relación entre un signo y los productos y/o servicios que este identifica, pero sin que la relación entre los mismos resulte evidente. (TJCA, 2022, Criterio Jurídico Interpretativo que constituye Acto Aclarado).

Como regla general, los signos sugestivos son registrables toda vez que sí permiten identificar los productos y/o servicios que comercializa un origen empresarial particular. No obstante, son consideradas marcas débiles, y cuanta más proximidad tengan con los

productos y/o servicios que identifican, mayor debilidad tendrá el conjunto marcario (TJCA, 2022, Criterio Jurídico Interpretativo que constituye Acto Aclarado) Un ejemplo de signo sugestivo corresponde, por ejemplo, a la expresión “AIRBUS” para identificar aviones (INTA, 2020, párr. 5).

- Signos arbitrarios: se caracterizan por ser signos que tienen un significado común y/o conocido en el lenguaje tradicional, pero este no guarda relación con los productos y/o servicios que identifica la marca (OEPM, 2004, p.13). A modo de ejemplo, corresponde a una marca arbitraria, la denominada “MANZANA” para comercializar servicios de tecnología y programas de software en el mercado.

Este tipo de marcas posee un alto nivel de distintividad toda vez que los consumidores deberán realizar un proceso adaptativo que les permita comenzar a asociar los signos no con su significado tradicional, sino con los productos y/o servicios que estos identifican en el mercado.

- Signos de fantasía: se denominan signos de fantasía aquellos estructurados a partir de combinaciones originales de vocablos, palabras y/o expresiones que pueden no tener un significado en el lenguaje tradicional, sino que su concepto fue definido por el titular del signo. Así pues, será tarea de cada titular lograr que los consumidores recuerden su marca y el concepto que esta evoca de manera fácil e inmediata en el mercado, sin tener que realizar arduos procesos de recordación y familiarización.

Las marcas de esta naturaleza poseen un fuerte nivel distintivo, toda vez que cumplen con la finalidad de identificar los productos y/o servicios provenientes de un

origen empresarial específico de manera idónea. Asimismo, un ejemplo de marca fantasiosa corresponde a la expresión “TOSH” para identificar galletas.

Habiendo delimitado el concepto y los parámetros del denominado espectro de distintividad en las marcas, es importante realizar una serie de consideraciones respecto de este. Lo anterior, en la medida en que dicho criterio, a pesar de que puede resultar útil en el caso de las marcas tradicionales, a la hora de lograr determinar la distintividad de las marcas no tradicionales se podrían generar problemas o ambigüedades, pues no resulta tan sencillo determinar, de manera objetiva y sin entrar a realizar consideraciones personales, cuándo un sonido, un color o un olor resulta descriptivo, genérico, arbitrario o fantasioso.

Además de lo anterior, y si bien se debe reconocer que el espectro de distintividad corresponde, en general, a un parámetro útil en relación con las marcas tradicionales, toda vez que estandariza un poco el entendimiento y el alcance de este ambiguo concepto, en la práctica la determinación sobre el grado de distintividad de una marca, sea esta tradicional o no tradicional, termina siendo un aspecto que es definido de manera exclusiva por el Examinador encargado de conocer sobre la solicitud de registro, quien resolverá el caso, en últimas, a partir de parámetros y consideraciones propias y de conformidad con su interpretación personal de lo que es o no es distintivo, lo cual implica que hay un fuerte componente subjetivo en su análisis.

La anterior problemática, tal como se ahondará más adelante, puede resultar bastante controversial, atendiendo a la realidad actual del mercado y a una circunstancia esencial que parece transcurrir desapercibida por las Oficinas de Marcas; esto es, la fácil y casi automática capacidad que tienen los consumidores en adaptarse y en distinguir a todo

tipo de marcas como propias de un empresario, a pesar de que, bajo la perspectiva de alguien experto y con conocimientos especializados, el signo podrá resultar genérico o descriptivo (Stobbs, 2015, párr. 8).

***Distintividad adquirida:***

Tal como se determinó anteriormente, el espectro de distintividad establece que los signos descriptivos y/o genéricos no pueden ser registrados en la medida en que no cuentan con el nivel de distintividad requerido para diferenciar productos y/o servicios propios de un origen empresarial. No obstante, y a pesar de que la regla general consiste en la irregistrabilidad de los signos de esta naturaleza, en el inciso final del artículo 135 de Decisión 486 planteó la posibilidad de obtener el registro de signos genéricos y/o descriptivos siempre y cuando estos logren demostrar un criterio conocido como distintividad adquirida, en inglés, “*secondary meaning*”. Así pues, la distintividad adquirida hace referencia a la posibilidad que tiene un titular marcario en obtener el registro de un signo que, en principio, resulta inapropiable, siempre y cuando se haya usado dicho signo de manera permanente en el mercado. De esta manera, el uso constante del signo permite que este adquiera fuerza distintiva y que los consumidores reconozcan la marca y la asocien con un origen empresarial determinado. (Mor y Tobar, s.f.)

Ahora bien, el criterio de la distintividad adquirida se fundamenta en el hecho de que, si bien se prohíbe de manera general el registro de elementos que deben ser empleados por cualquier titular marcario para hacer referencia a determinados productos y/o servicios, también es deber de las Oficinas de Marcas incentivar y promover el esfuerzo empresarial, por lo que eventualmente podrán conceder signos que no sean inherentemente distintivos,

pero que hayan logrado dicho carácter a partir de un uso constante, significativo y duradero en el tiempo. De acuerdo con lo anterior, si el titular quiere alegar que su signo goza de distintividad adquirida, deberá presentar un acervo probatorio sólido ante la Oficina de Marcas, en el que demuestre no solo el uso real del signo en el mercado, sino además la evidencia de que dicho signo, el cual originalmente carecía de distintividad, ha logrado dotarse de esta. (Mor y Tobar, s.f.)

A pesar de que el concepto de distintividad adquirida otorga una posibilidad a todos aquellos titulares marcarios que desean registrar un signo que inherentemente no es distintivo, este supone un problema similar al que plantea el concepto de distintividad, puesto que determinar que un signo ha logrado su carácter distintivo a través del uso en el mercado es un criterio bastante subjetivo y debatido, el cual finalmente dependerá de la consideración propia del Examinador encargado de conocer el trámite. Además, es tanta la subjetividad del concepto de distintividad adquirida, que la Superintendencia de Industria y Comercio ha manifestado que:

No hay una fórmula para probar exitosamente la distintividad adquirida, pues deben estudiarse las particularidades de cada caso. Además, el uso que conduce a la adquisición de la distintividad no es sinónimo de que acaece un éxito empresarial. Siempre se debe valorar el acervo en su conjunto, verificando que queden demostradas conductas de uso que han ido construyendo una distintividad en un signo a lo largo de un periodo ininterrumpido de tiempo (Mor y Tobar, s.f.).

Por lo tanto, si bien hay ciertos parámetros e indicios sobre lo que puede llevar a un pronunciamiento favorable sobre la distintividad adquirida de un signo, estos no son

absolutos ni uniformes para todas las marcas, sino que dependen del caso concreto, de las pruebas aportadas por el titular del signo cuya declaratoria de distintividad se solicita y, sobre todo, del criterio del Examinador respecto del caso.

### **Conceptos básicos sobre las marcas**

Previo a determinar los tipos de marcas y su relación con la industria de la moda, es necesario hacer referencia a unos conceptos básicos y fundamentales en materia de protección marcaria en Colombia. A continuación, se desarrollarán de manera breve dichos principios y conceptos:

### **Los derechos marcarios en Colombia surgen a partir de su registro**

En Colombia, las marcas se protegen mediante su registro en la Oficina Nacional correspondiente, siendo la Superintendencia de Industria y Comercio la entidad competente para conceder registros marcarios. Así pues, la protección legal sobre las marcas la confiere dicha entidad una vez se haya agotado el trámite registral y el Examinador encargado de conocer la solicitud de registro haya determinado que esta cumple con todos los requisitos establecidos en la Decisión 486 para conformar un signo distintivo.

Entonces, el simple uso de un signo en el mercado no es constitutivo de derechos. De conformidad con lo anterior, si un signo fue creado por un empresario determinado, y este no cuenta con un registro marcario sobre el mismo o, al menos, con una solicitud de registro en curso, el signo se encuentra desprotegido y, por lo tanto, podrían ocurrir situaciones en las que terceros se aprovechen del reconocimiento y del prestigio de un signo usado pero no registrado y comiencen a explotarlo o, incluso, aprovechen la situación para

registrar el signo a nombre suyo, sin que el real titular y creador del mismo pueda evitar o impedir, en principio, dicho registro por parte del tercero.

En consecuencia, el registro de marcas resulta esencial toda vez que, de no presentarse, se podrían generar situaciones en las que terceros se beneficien de toda la reputación y la trayectoria que ha obtenido un signo no registrado, representando además un conflicto para los consumidores, quienes ya reconocen en el mercado a un signo como proveniente de un origen empresarial determinado, y no estarán en la capacidad de comprender que existirá otra marca registrada bajo la misma expresión y/o denominación proveniente de un origen disímil.

Asimismo, al tener en cuenta las particularidades de la industria de la moda, los registros marcarios se tornan fundamentales toda vez que otorgan a los diseñadores y a las compañías de dicha industria la titularidad sobre un activo que opera como indicador de la proveniencia de sus productos y/o servicios, el cual, además, no podrá ser imitado, copiado o plagiado por parte de terceros.

A partir de lo anterior, es claro que el registro de las marcas salvaguarda tanto el interés de sus titulares, al conferirles un derecho exclusivo sobre dicho signo distintivo, como el interés general de los consumidores al garantizarles cualidades, propiedades y características específicas de los productos y/o servicios que se identifican mediante dichas marcas, evitando así la configuración del riesgo de confusión y/o asociación y tornando transparente y honesto el mercado.

## **Clasificación de Niza**

Además de que los registros marcarios nacen con su registro, el registro de una marca no implica que esta pueda ser usada para identificar cualquier producto y/o servicio en el mercado, sino únicamente los que expresamente se indiquen dentro de la solicitud de registro. Ahora bien, todos los productos o servicios que serán identificados mediante las marcas se encuentran detallados en la Clasificación Internacional de Niza, la cual cuenta con 45 clases en donde se detallan a profundidad qué productos o servicios pertenecen a cada clase. Las primeras 34 clases corresponden a productos y las últimas 11 clases hacen referencia a servicios. Además, “cada cinco años se publica una nueva edición de la Clasificación de Niza y, desde el año 2013, cada año se publica una nueva versión de cada edición” (OMPI s.f.).

En la industria de la moda, por ejemplo, la clase 25 supone la más relevante. Lo anterior, debido a que esta clase comprende los artículos y prendas de vestir, calzado y sombrerería (OMPI, s.f.) No obstante, debido a que la presente investigación entiende al concepto de industria de la moda no solo desde su ámbito de vestimenta, sino también tomando en consideración aspectos estéticos tales como accesorios, perfumería y cosméticos, las marcas de esta industria podrán identificar productos pertenecientes a otras clases, tales como:

Clase 03: esta clase comprende artículos de perfumería y cosméticos, los cuales también son comúnmente identificados por las marcas de la industria de la moda.

Clase 14: en esta clase se incluyen artículos de joyería y bisutería, además de piedras preciosas y artículos de relojería.

Clase 18: esta clase comprende artículos de cuero e imitaciones, mediante los cuales se pueden crear bolsos, correas, billeteras, carteras, etc.

A pesar de que estas son las Clases Internacionales más comunes que se buscan proteger al solicitar el registro de marcas de esta industria, en caso de que un diseñador o empresario identifique más productos y/o servicios con su marca, podrá hacer uso de otras Clases de la Clasificación de Niza.

### **Principios fundamentales en materia de marcas**

La protección de las marcas implica un delicado balance entre la configuración del libre mercado y la garantía de otorgar derechos exclusivos a los titulares de los registros marcarios. Como consecuencia de lo anterior, se han establecido algunos principios esenciales en relación con el uso, registro y vigencia de las marcas, los cuales corresponden a:

#### ***Principio de territorialidad***

El principio de territorialidad establece que el registro de una marca únicamente es válido en el territorio en donde se concedió dicho registro.

Entonces, si el titular de una marca desea protegerla en múltiples países, debe realizar la correspondiente solicitud de registro de manera individual en cada país de interés, o emplear tratados internacionales tales como el Sistema de Madrid. Este permite que se presente únicamente una solicitud de registro para solicitar la protección de un determinado signo en hasta 130 países (OMPI, s.f.).

### ***Principio de especialidad***

Por otro lado, nos encontramos con el principio de especialidad en materia de marcas, el cual establece que el monopolio conferido al titular de un registro marcario está limitado únicamente en relación con los productos y/o servicios específicos para los cuales se otorgó el registro de la marca.

### ***Principio de temporalidad***

Los derechos derivados de la Propiedad Intelectual no otorgan un monopolio ni una ventaja comercial absoluta a su titular, pues de realizarlo se estaría generando un grave menoscabo al libre mercado y a la competencia justa entre miembros de un mismo sector de la industria. Entonces, todos estos derechos poseen un periodo de vigencia y validez determinado. De conformidad con lo anterior, las marcas registradas en Colombia tendrán un periodo de duración inicial de 10 años, el cual, sin embargo, podrá ser renovable de manera indefinida por su titular en caso de así desearlo (Riofrío Martínez-Villalba, 2014, p.212).

### **Tipos de marcas**

La Decisión 486 establece la posibilidad de registrar distintos tipos de marcas, dependiendo del elemento particular que desee protegerse. De manera común, las marcas son divididas en dos grupos. El primero de ellos comprende las marcas tradicionales, dentro de las cuales se encuentran las marcas nominativas, mixtas y figurativas. El segundo de ellos integra a las marcas no tradicionales, las cuales se refieren a todos aquellos signos que no entran dentro de la clasificación de marcas tradicionales. A continuación, se mencionan

los distintos tipos de marcas, tanto tradicionales como aquellos signos no tradicionales que ostenten mayor relevancia para la industria de la moda.

### **Marcas Tradicionales**

De manera tradicional, las marcas han sido entendidas como todas aquellas expresiones, logotipos y/o elementos figurativos que permitían identificar los productos y/o servicios provenientes de un origen empresarial determinado (INTA, s.f.). Entonces, corresponden a marcas tradicionales las nominativas, mixtas y figurativas.

#### **Marcas nominativas:**

Corresponden a todos aquellos signos que identifican productos y/o servicios a partir de una denominación o expresión literal, la cual puede consistir en una serie de partículas, términos, letras, palabras y/o números. Las marcas nominativas no contienen ningún tipo de diseño o elemento gráfico que las acompañe, y la expresión no consta de ningún tamaño o tipografía de letra específica (SIC, s.f.).

#### **Marcas figurativas:**

Este tipo de marcas consisten únicamente en representaciones gráficas y/o visuales, no siendo posible que contengan algún tipo de letra, número, partícula, expresión, término y/o frase dentro de su diseño visual, pues en caso de contener algún componente literal el signo tendría una naturaleza diferente (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.)

### **Marcas mixtas:**

Las marcas mixtas consisten en la unión entre un elemento nominativo y un elemento gráfico. De esta manera, es mediante la combinación de elementos denominativos y gráficos especialmente diseñados y configurados, que se genera un conjunto marcario distintivo y fácilmente reconocible y diferenciable por parte de los consumidores (Mancera, 2012, párr. 2).

### **Marcas no tradicionales**

Las marcas no tradicionales corresponden a cualquier tipo de marca que no quepa dentro del concepto de las marcas tradicionales. De esta manera, corresponden a aquellos signos que son percibidos “por cualquiera de los cinco sentidos y cuya representación debe ser hecha a través de métodos de representación no tradicionales” (Castro, 2012, p. 297)

### **Las marcas no tradicionales y la Decisión 486**

La Decisión 486 fue la primera normativa en el país que concibió expresamente la posibilidad de conformar marcas no tradicionales de todo tipo, desde las visuales, tales como colores o posiciones, hasta las no visuales como las olfativas, táctiles y sonoras.

Así pues, esta norma otorgó una nueva posibilidad a todos aquellos titulares marcarios para que ampliaran su ámbito de protección legal y obtuvieran reconocimiento y exclusividad respecto de elementos más específicos y distintivos de su actividad comercial, pues a pesar de que tuvieran la posibilidad de obtener protección marcaria mediante signos tradicionales, estos otorgan una protección más general y direccionada hacia logos y

expresiones, y no generan exclusividad respecto del uso de elementos particulares, distintivos y propios de un empresario.

No obstante, debido a que esta normativa fue expedida en el 2000, continúa siendo relativamente nueva, razón por la cual los avances y las solicitudes de registro de marcas no tradicionales siguen siendo minoritarias en comparación con las solicitudes de marcas tradicionales. A modo de ejemplo, y de acuerdo con las estadísticas de la SIC, en el año 2022 se presentaron 214 solicitudes de registro de marcas no tradicionales, en comparación con 73.908 solicitudes de marca tradicionales presentadas en ese mismo año (SIC, s.f.)

El factor anterior también contribuye al hecho de que autoridades en materia de marcas, como la SIC y el TJCA, no tengan una línea decisoria más o menos clara y estandarizada respecto de las marcas no tradicionales, pues dadas las pocas similitudes de registro, no se ha generado la necesidad de establecer lineamientos más claros respecto del registro de estos signos, por lo que las decisiones se resuelven de manera esporádica, irregular y con altos tiempos de demora.

No obstante lo anterior, la posibilidad de protección marcaria mediante signos no tradicionales corresponde a un avance significativo para Colombia y la Comunidad Andina, especialmente debido a que en varias jurisdicciones del mundo no es posible acceder a ninguno de este tipo de derechos marcarios, y atendiendo a la cantidad de signos no tradicionales que la Decisión 486 permite proteger. Asimismo, debido a los beneficios que pueden otorgar estos signos a distintas industrias y, en particular, a la industria objeto de la presente investigación, se torna necesario analizar los diferentes tipos de las marcas no

tradicionales, para eventualmente aterrizar dichos conceptos hacia su aplicación en la industria de la moda y demostrar sus beneficios y posibles retos.

### **¿Cómo se materializan los requisitos de distintividad y de representación gráfica en este tipo de marcas?**

Debido a que las marcas no tradicionales suponen una nueva manera de identificar productos y/o servicios en el mercado, y otorgan una protección más enfocada respecto de elementos y no de expresiones y/o logos, es necesario determinar cómo se han adecuado y conceptualizado los requisitos de distintividad y representación gráfica para el caso de las marcas no tradicionales. Así pues, se ha determinado que:

#### ***En relación con el criterio de distintividad:***

De acuerdo con el TJCA, como las marcas no tradicionales “incorporan características que cumplen una función técnica, en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto” (TJCA, 2015), su protección legal como marca puede tornarse compleja, en la medida en que los aspectos funcionales no pueden ser protegidos mediante una solicitud de registro marcario.

No obstante, el TJCA ha determinado que los requisitos necesarios para establecer la distintividad de una marca no tradicional son los mismos requisitos empleados en el caso de marcas tradicionales. Así pues, para que una marca no tradicional eventualmente sea registrada por la Oficina de Marcas correspondiente, se deberá acreditar que esta posea distintividad intrínseca y extrínseca, o que goza de distintividad adquirida en supuestos en donde se permite probar dicha calidad (TJCA, 2015).

***En relación con el criterio de representación gráfica:***

En relación con el criterio de representación gráfica, si bien tradicionalmente se ha considerado a este como uno de los requisitos intrínsecos para que un signo pueda constituir una marca, con el surgimiento y la propagación de las marcas no tradicionales, el TJCA se vio en la necesidad de matizar el alcance de dicho requisito y determinó que este, más que suponer un criterio de la esencia de las marcas, resulta particularmente útil para dar cumplimiento al principio de precisión (Macias, 2020, p. 342). Entonces, la relevancia principal de la representación gráfica radica en el hecho de que faculta a todos aquellos terceros, quienes consideran que un signo solicitado vulnera un derecho marcario previo, a valer sus derechos mediante la radicación de oposiciones. En línea con lo anterior, el TJCA, en el Proceso 70-IP-2019, determinó que:

la susceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. **Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.** (énfasis fuera del texto original)

El anterior pronunciamiento armoniza un poco la existencia de las marcas no tradicionales dentro de la Normativa Andina en materia de Propiedad Industrial, pues al dejar de considerar al requisito de representación gráfica como uno de los pilares de las marcas, es mucho más fácil justificar la razón por la que se debe matizar o adaptar el alcance de este principio.

Por otro lado, el TJCA, en el Proceso 242-IP-2015, el cual supone uno de los principales pronunciamientos del Tribunal en materia de marcas no tradicionales, manifestó

que cada Oficina de Marcas deberá adaptar el criterio de representación gráfica de acuerdo con la naturaleza de los nuevos tipos de signos distintivos, pero manteniendo requisitos que permitan lograr la precisión (Macias, 2020, p.344).

Adicionalmente, el TJCA determinó pertinente que las Oficinas de Marcas exigieran una o más representaciones de un signo solicitado aplicando distintos medios (fotografías, muestras físicas, etc), así como clarificaciones sobre el tipo de marca que se pretende registrar (Macias, 2020, p.344). De igual manera, se recomendó a los Países Miembro que comenzarán a realizar acciones tendientes a clarificar aspectos técnicos sobre el trámite, el proceso de publicación y el método de concesión de las marcas no tradicionales.

#### **Marcas no tradicionales y la SIC:**

Una vez establecidos los matices y las observaciones respecto de los criterios de distintividad y representación gráfica en las marcas no tradicionales, es importante determinar que, en la práctica, el registro efectivo de este tipo de signos se torna muy complejo.

Por un lado, debido a que la SIC no ha encontrado un parámetro efectivo que permita que las marcas olfativas sean representadas gráficamente, de manera que terceros interesados en interponer oposiciones en contra de estos signos puedan hacerlo de manera efectiva, comprendiendo exactamente el tipo de olor que se pretende registrar. Entonces, si bien la SIC ha logrado homogenizar de cierta manera el criterio de la representación gráfica respecto de marcas tales como las de posición, sonoras, táctiles y de color, en el caso de las marcas olfativas el panorama no es tan sencillo, ya que a pesar de que la Decisión 486

permita, en teoría, el registro de estas marcas, en la práctica estas resultan irregistrables por el momento.

Por otro lado, el panorama en cuanto al registro de las marcas no tradicionales es complejo, pues si bien la SIC admite el registro de estos signos, los criterios empleados por la entidad para conceder o rechazar una solicitud de esta naturaleza resultan dispares y, en ocasiones, injustificados. Esto, pues como se determinó anteriormente, no existen parámetros más o menos claros y estandarizados respecto del concepto, alcance y materialización de las marcas no tradicionales.

No obstante, previo a ahondar en la problemática de la falta de criterios homogeneizados en materia de marcas no tradicionales a nivel nacional e internacional, es necesario detallar en qué consisten los tipos de marcas no tradicionales más empleadas en la actualidad y que resultan más relevantes en cuanto a la protección legal a la industria de la moda.

### **Marcas de color:**

El artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrá constituir marca un color delimitado por una forma específica o una combinación de colores. Entonces, si bien es claro que un color puede ser registrado, la Decisión 486 expresamente manifiesta que este deberá contener una forma que lo demarque. Dicho requisito no aplica en el caso de la combinación de colores, la cual no deberá estar delimitada por una forma específica.

A pesar de que la Decisión 486 exige que, para poder acceder al registro de una marca de color esta debe estar delimitada por una forma, el hecho de que se exija la presencia de este elemento no implica que la forma, *per se*, deba ser distintiva, pues el

elemento principal y relevante de las marcas de color, y sobre el cual se impone el requisito de distintividad, es el color:

En primer lugar, los colores primarios no son apropiables en su concepto, lo cual no excluye que en **su tonalidad sí lo sean**. En segundo lugar, para que un color sea protegido como marca debe estar delimitado por una forma específica. En este punto cabe aclarar que la norma no condiciona la forma que debe delimitar el color; de este modo podría darse paso a dos posiciones. La primera, que indicaría que la forma que delimita el color debe ser distintiva, es decir, que se aleje de la forma usual, natural o funcional del producto, que pretende distinguir; la segunda, indicaría que la forma que delimita el color no debe tener ningún condicionamiento. Analizando las dos posiciones, se evidencia que la primera postura que exige la distintividad de la forma que delimita el color, **genera un requisito adicional que no exige la norma, y que podría ser entendido como un requisito de novedad en el conjunto marcario, dado que demandaría que además de que el color sea diferente es su tonalidad al color primario, el producto que lo contiene sea completamente diferente a los preexistentes** (TJCA, 2009) (énfasis fuera del texto original)

Así pues, es claro que no se podrá exigir distintividad sobre la forma, pues de ser así se estaría imponiendo un requisito adicional a las marcas de color, el cual no guarda relación con su objeto de protección. Es decir, estas marcas pretenden que un sujeto ostente la titularidad respecto de un color concreto, pero no que obtenga derechos sobre la forma del producto en el cual se emplea el color.

Ahora bien, a pesar de que la Decisión 486 establece como requisito para el registro de las marcas de color su delimitación por una forma específica, el inciso final del artículo 135 establece la posibilidad de que un color aisladamente considerado sea registrado como marca, siempre y cuando haya adquirido distintividad adquirida.

Asimismo, en este punto es importante determinar que la distintividad adquirida no solo debe ser un criterio empleado en caso de que se pretenda registrar un color aisladamente considerado, pues si bien se ha determinado que los colores delimitados por una forma específica pueden gozar de distintividad inherente, en la práctica se ha generado la costumbre de que, quien alegue la existencia y la necesidad de protección legal de una marca de color, deba demostrar la distintividad que ha adquirido el signo en el mercado (Ramírez, 2008, p. 190). Esto, debido a que es complejo determinar de manera objetiva y a partir de los parámetros consagrados para decidir el criterio distintividad, cuándo un color es, en efecto, genérico, descriptivo o de uso común en relación con ciertos productos y/o servicios.

Por otro lado, para poder representar gráficamente a las marcas de color se deberá generar una representación “precisa e inequívoca” de estas, indicando el código de identificación del color mediante cualquier sistema que permita su eventual confirmación, y delimitando la forma del color mediante una línea punteada (SIC, 2022).

### **Marcas de posición**

La SIC, al referirse expresamente a las marcas de posición, cita como definición de las mismas a la mencionada por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI. Ahora bien, este comité

define a las marcas de posición como “la ubicación especial y distintiva de un signo en relación con un producto” (SIC, 2023).

Entonces, la marca de posición hace referencia al posicionamiento específico de un determinado signo, entiéndase este como elemento nominativo, figurativo, tridimensional o, incluso, de color, el cual, en su conjunto, resulta lo suficientemente distintivo como para permitir que los consumidores lo asocien con un origen empresarial determinado (Maroño, 2022, p. 495).

En relación con el carácter distintivo de este tipo de signos, es importante determinar que un consumidor medio podría no estar en capacidad de reconocer inherentemente a una posición como proveniente de un origen empresarial determinado, pues podría simplemente considerar que esta pertenece a la apariencia propia de un producto (Manca, 2022, párr. 13) Por lo tanto, es necesario que la marca de posición pretendida sea lo suficientemente distintiva inherentemente como para impedir que su registro se vea frustrado por falta de dicho carácter.

Ahora bien, tal como se pudo determinar, las marcas de posición integran dos componentes dentro de su estructura, siendo el primero de estos la presencia de un signo, y el segundo la posición específica en la que se ubica dicho signo. A partir de lo anterior, se ha planteado el interrogante respecto de cuál es el objeto de protección principal de este tipo de marcas, es decir, si el objeto de protección recae exclusivamente sobre la posición estratégica, o sobre la creación que se origina a partir de la unión entre el signo y dicha posición.

Pues bien, de acuerdo con lo establecido por la SIC, el registro de una marca de posición no genera derechos sobre la combinación de los componentes, es decir, sobre el

signo y la posición entendidos estos como un conjunto, sino que otorga un monopolio exclusivo sobre la posición determinada, de estimarse que esta es distintiva.

En cuanto al requisito de representación gráfica de estos signos, la SIC ha determinado que se debe aportar una única imagen en donde se perciba claramente la posición pretendida, así como el tamaño del signo que se sitúa en la posición (2022).

### **Marcas olfativas**

Tal como se determinó previamente, a pesar de que la Decisión 486 establece dentro de su normativa la posibilidad de registrar olores como marcas, en la práctica no es posible registrar este tipo de signos dada la dificultad que supone su representación gráfica objetiva y comprensible para terceros. No obstante, es importante mencionar que, en teoría, el registro de estos signos es posible, pues tal como se evidenciará en el siguiente capítulo, los olores representan activos valiosos para la industria de la moda y para el fortalecimiento de relaciones entre consumidores y empresarios. Por lo tanto, de establecerse algún método de representación gráfica idónea para este tipo de signos, uno de los sectores más beneficiados del mercado, y que probablemente hará más uso de estos signos será la industria de la moda.

### **Marcas tridimensionales**

De acuerdo con el TJCA (2020), las marcas tridimensionales corresponden a todos aquellos signos representados mediante “un cuerpo provisto de volumen, entendido como «la forma» de los productos, sus envases, envoltorios y relieves, entre otros, que ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad)” (Criterio Jurídico Interpretativo que constituye Acto Aclarado).

De conformidad con el anterior criterio, estos signos otorgan una protección a la forma de un determinado producto, siempre y cuando sea lo suficientemente distintiva como para identificar por sí misma productos y/o servicios.

En relación con el criterio de distintividad, el TJCA determinó que una forma podrá ser inherentemente distintiva siempre y cuando no sea considerada de uso común, ni sea indispensable o necesaria para identificar al producto cuya forma se pretende proteger. Al referirse al hecho de que una forma sea indispensable o necesaria, se está haciendo referencia a las formas que se imponen, ya sea por la naturaleza o por la función del producto que la forma contiene (TJCA, 2020).

A pesar de que la regla general impone la necesidad de que la forma solicitada a registro sea distintiva, el TJCA también consagra la posibilidad de que una forma no distintiva pueda acceder a registro, siempre y cuando posea elementos adicionales que resulten lo suficientemente distintivos y que, por lo tanto, permitan su fácil diferenciación en el mercado. No obstante, si el elemento que le otorga la distintividad al signo son sus componentes adicionales y no la forma, este no podrá catalogarse como marca tridimensional, sino como, por ejemplo, un signo mixto (TJCA, 2020).

Por otro lado, la SIC ha determinado que las marcas tridimensionales son susceptibles de ser representadas gráficamente, mediante reproducción fotográfica y, en caso de ser necesario, la Entidad también podrá solicitar una muestra física del signo pretendido a registro (SIC, 2022).

Finalmente, es importante referirse al hecho de que, de acuerdo con la postura que ha adoptado la SIC, las marcas tridimensionales en Colombia no son susceptibles de obtener su registro mediante el argumento de la distintividad adquirida, sino que

únicamente podrán ser concedidas en caso de que demuestren ser intrínsecamente distintivas.

### ***Marcas tridimensionales vs diseños industriales***

Tal como se definió previamente, las marcas tridimensionales otorgan una protección a la forma de un producto, su envase o su envoltura (Molinares, 2016, párr. 03) Por otro lado, de acuerdo con el artículo 113 de la Decisión 486 los diseños industriales hacen referencia a

“la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

Así pues, los diseños industriales corresponden a unos derechos de Propiedad Industrial que tienen como propósito “ofrecer un aspecto más atractivo o agradable de los productos a los que se aplica”.

Teniendo en cuenta que tanto las marcas tridimensionales como los diseños industriales protegen aspectos externos de los productos, comúnmente surge el interrogante respecto de cuál supone la diferenciación entre ambos derechos.

Pues bien, la principal diferencia entre estos consiste en que, mientras los diseños industriales tienen como propósito innovar en aspectos externos de un producto como mecanismo de atracción y preferencia hacia los consumidores, las marcas tienen una función indicadora de productos y/o servicios que provienen de un origen empresarial.

Lo anterior ha sido manifestado por el TJCA en Criterio Jurídico Interpretativo que constituye Acto Aclarado, en el cual, citando al Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, se determinó que:

la finalidad de los diseños industriales es hacer que los productos utilitarios, los productos industriales y los productos de consumo sean más atractivos a la vista, es decir, más estéticos para los compradores potenciales; mientras que las marcas, incluyendo las tridimensionales, son identificadores comerciales, esto es, sirven para identificar y distinguir empresas, actividades, bienes y servicios que circulan en el comercio (2020).

Otra diferenciación entre marcas tridimensionales y diseños industriales corresponde al periodo de protección legal que otorgan ambos derechos, pues mientras las marcas otorgan un periodo de protección inicial de 10 años, renovables por un periodo indefinido, los derechos industriales, en Colombia, se conceden por un único periodo no renovable de 10 años.

No obstante, si bien existe una diferencia estructural en cuanto al objeto de protección de cada uno de estos derechos, el TJCA, citando a la OMPI, ha manifestado que existe la posibilidad de que un mismo elemento sea doblemente protegido mediante diseño industrial y marca tridimensional, siempre y cuando dicho elemento sea lo suficientemente distintivo como para diferenciar a sus productos, es decir, como para poder considerarse marca (TJCA, 2020).

## ***Trade dress***

El *trade dress* es una figura originada en Estados Unidos, mediante la cual se otorga protección legal a la “configuración (diseño y forma) de un producto” (The Fashion Law, s.f., párr. 3) En el juicio de *Two Pesos Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que el *trade dress* hace referencia al aspecto global de un producto, el cual “implica la imagen total de un producto y puede incluir características como tamaño, forma, color o combinaciones de colores, textura, gráficos o incluso técnicas de venta concretas” (1992).

De conformidad con lo anterior, y aunque tradicionalmente el *trade dress* era entendido como el empaque o etiquetado de un producto (Lasky, s, f., p. 1) actualmente se compone de todos aquellos elementos que están asociados con la comercialización de determinado producto, desde elementos tales como su forma, empaque o etiquetado, hasta la apariencia del establecimiento de comercio donde se compra el producto o los colores asociados con este.

Ahora bien, esta figura permite que los consumidores tengan suficientes criterios que los lleven a preferir un determinado producto respecto de otro en el mercado, para así generar ventajas competitivas y protección a aquellos empresarios que lograron proporcionar criterios de atracción a sus consumidores (Daher, 2013, como se citó en Suárez, Cendoya Baena & García Ciro, 2013)

Dada la amplia protección legal que otorga el *trade dress* a los productos y, en general, a la “apariencia integral de un negocio” (TJCA, 2022), en Estados Unidos las marcas tridimensionales no son concebidas como signos independientes, sino como “un

subconjunto especial y peculiar del *trade dress*” (Lasky, s,f,, p. 1). Es decir, dentro del alcance y protección del *trade dress* se encuentran las marcas tridimensionales.

No obstante, en otras jurisdicciones, como en Colombia, el *trade dress* no es entendido como una figura que ostenta protección jurídica propia. Como consecuencia de lo anterior, y atendiendo a la amplia acogida que obtuvo la figura como consecuencia del marco de protección legal tan extenso que brinda a los negocios, en Colombia se ha recurrido a la alternativa de proteger el *trade dress* de un negocio no mediante su denominación exacta, sino mediante la implementación de distintos tipos de marcas tradicionales y no tradicionales, como por ejemplo, marcas figurativas, tridimensionales, de color, textura, posición, etc (Sojo, 2018, párr. 5)

En este punto es importante mencionar que el TJCA ha venido desarrollando el concepto y alcance del *trade dress* en el contexto de la Comunidad Andina. Sin embargo, el Tribunal ha considerado necesaria su aplicación especialmente en ámbitos relacionados con la Competencia Desleal y como mecanismo de defensa ante supuestos de imitación (TJCA, 2022), pero no en asuntos relacionados con marcas y en los cuales, más que defender un elemento propio, se busca obtener derechos sobre dicho elemento para eventualmente ahorrarse costosos trámites litigiosos y ardua carga probatoria.

Sin embargo, aunque la práctica anterior pueda resultar fructífera en muchas ocasiones, pues la Oficina de Marcas podrá otorgar el registro y su titular obtendrá la protección sobre el *trade dress*, la realidad es que el objeto de protección de las marcas no tradicionales no logra abarcar el espectro de protección que otorga el *trade dress*, pues las marcas, como indicadores por excelencia de productos y/o servicios, no están diseñadas para otorgar protección legal a los demás elementos asociados con la comercialización de

un producto y su presentación en el mercado, pero que no hagan relación al producto mismo ni a su forma, envase o empaque.

De conformidad con lo anterior, la no implementación concreta del *trade dress* deja un vacío legal, el cual en muchas ocasiones puede generar situaciones adversas para empresarios y actores del mercado.

### **TERCER CAPÍTULO: protección jurídica de la industria de la moda mediante el registro de marcas:**

#### **Relación entre la industria de la moda y las marcas:**

Luego de haber establecido el concepto, la finalidad y el alcance de las marcas, así como sus requisitos y principios fundamentales, es necesario ahondar en la relación que poseen las marcas, en sentido abstracto, y la industria de la moda.

Tal como se ha desarrollado en la presente investigación, las marcas ejercen una labor comunicativa esencial, en la medida en que actúan como indicadores de calidad (Çela, 2015, p. 129) y proporcionan confianza y seguridad a los consumidores respecto de los productos y/o servicios que estas identifican.

Además, las marcas promueven la fidelización de los consumidores respecto de los productos y/o servicios provenientes de un origen empresarial determinado, y generan confianza y lealtad. De esta manera, las marcas suponen una herramienta esencial para las industrias de todo tipo, las cuales harán uso de estos signos distintivos para crear, consolidar y reforzar relaciones sociales con sus consumidores (Basma, 2021, p. 1218).

A pesar de que la protección legal que brindan las marcas es significativa para todas las industrias del mercado, en materia de la industria de la moda se torna esencial la protección que brindan los signos distintivos, especialmente aquellos no tradicionales, puesto que permiten dar cierto tipo de estabilidad y perpetuidad a una industria tan cambiante y temporal como es la industria de la moda.

Así pues, las marcas actúan como el criterio estable y atemporal de la industria de la moda. Entonces, en esta industria usualmente se diseñan cada determinado tiempo, nuevas prendas, vestimentas, accesorios y demás, pero estos siempre serán identificados y comercializados a partir de una misma marca inalterable y duradera. De conformidad con lo anterior, las marcas:

Son el activo más valioso de cualquier empresa de moda. Los diseñadores viven y mueren, las temporadas van y vienen. Los productos entran y salen de moda, pero la marca es para siempre. (...) En la marca reside el valor de una empresa de moda. (Scafidi, 2019, p. 430-432).

Asimismo, en relación con la perpetuidad que otorgan las marcas a la industria de la moda Cuesta (2018, p. 37) ha manifestado que:

A diferencia de los diseños de moda, las marcas no “van y vienen”, sino que están constantemente conectadas con la propia empresa porque lo que se protege precisamente es esa esencia que la distingue del resto de compañías y productos.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que, tal como se determinó previamente, la industria de la moda cuenta con una serie de actores e intervinientes, los cuales pueden ser catalogados dentro de tres grandes áreas: la alta costura o alta moda, la moda “prêt-à-

porter" y la moda rápida (Lipovaya, 2020, párr. 9). Además, las características de cada área de esta industria varía de manera significativa, pues poseen divergencias en elementos objetivos tales como la diferenciación en las materias primas y en los procesos de diseño, confección y comercialización, y en elementos más subjetivos como son los pilares de su actividad económica, la cantidad y el número de sus ventas, el precio de sus diseños y sus estrategias de negocio.

De esta manera, es importante tener en cuenta que, dada la amplitud de la industria de la moda, las necesidades de cada una de sus áreas no serán las mismas, sino que dependen del tipo de mercado, sector y territorio en el que se desenvuelve cada una, así como de su público objetivo (Fashion Law Institute, 2020, párr. 3).

De conformidad con lo anterior, la estrategia de protección marcaría tampoco será uniforme para todas las áreas de la industria de la moda, pues si bien todas pueden propender por el registro y protección de sus marcas tradicionales, tal como sus expresiones, logos y/o elementos figurativos característicos, en materia de marcas no tradicionales no es factible que las compañías de moda rápida protejan elementos de sus diseños de moda vía estos derechos de Propiedad Intelectual, principalmente por el hecho de que son usualmente estas compañías el blanco de las demandas por infracciones a derechos marcarios.

Además, las compañías de moda rápida no se caracterizan por su factor diferencial ni por su interés en generar diseños innovadores y únicos, sino más bien por la replicación de elementos conocidos que son producto de las tendencias instauradas por otros diseñadores y/o compañías, los cuales no pertenecen al área de la moda rápida (Castellanos, 2018, párr. 2).

Entonces, es más factible que sean las casas de la alta costura quienes, de manera preventiva y proteccionista, soliciten el registro de marcas no tradicionales, para así protegerse ante sus demás competidores, principalmente aquellos del área de la moda rápida. Teniendo en cuenta lo anterior, no será igual el comportamiento en materia de protección legal de marcas que efectúan compañías de moda rápida, como Shein o Zara, a la estrategia de protección que estructuran casas de alta costura, como Chanel o Hermès. Al respecto, se ha manifestado que:

No todas las marcas tienen las mismas necesidades de protección que otras. Las marcas del mercado masivo, o *fast fashion*, por ejemplo, puede que no les interese proteger sus diseños, porque probablemente no sean originales o icónicos como para requerir protección. Sin embargo, una marca de *pret a porter* o alta costura puede priorizar la protección de un exitoso y original diseño de una prenda de vestir o complemento (Fashion Law Institute, 2020, párr. 3).

Tal como se ha venido manifestando, debido a que la industria de la moda es una de las más competitivas, y en la cual concurren de manera masiva los eventos de inspiración, imitación, copia y plagio de diseños, la protección marcaria se torna esencial, puesto que los consumidores comienzan a brindar un estatus y una cualidad especial a aquellas marcas de lujo que despiertan la necesidad de copia por parte de otros competidores de la industria.

Así pues, los consumidores otorgarán un mayor valor a las marcas de diseñadores de alta gama, quienes usualmente son los que crean y confeccionan diseños originales y únicos, y les atribuyen características de alta reputación y posicionamiento a los signos distintivos de la alta costura. Además, se comienza a generar un ideal de ambición y aspiración en relación con la adquisición de los diseños de las marcas de alta gama, pues

por medio de estos se está alcanzando el nivel y estatus de aquel diseñador que produce diseños originales, y no el de aquel diseñador que plagia o copia (Basma, 2016, p.51).

Respecto de la manera como la copia y la imitación en la industria de la moda generan un aumento en el valor de las marcas, se ha determinado que:

A diferencia de otros sectores del mercado, la moda prospera gracias a las imitaciones. Los diseños de moda que se ven en la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York suelen copiarse y venderse baratos la semana siguiente. Pero en lugar de dañar la marca y la reputación de los diseñadores de moda de gama alta, el hecho de que se vendan imitaciones baratas en realidad da más estatus a la "cosa real", que los fashionistas siempre codiciarán, lo que aumenta el valor de la marca (Urias, 2022).

No obstante, es importante determinar que, si bien la adquisición de copias y falsificaciones no logran satisfacer de manera completa los intereses de los consumidores, quienes siempre intentarán conseguir el estatus económico que les permita adquirir el diseño original, la copia, la falsificación y la piratería corresponden a una de las problemáticas principales en la industria de la moda, y no deben entenderse como situaciones deseadas por los diseñadores de alta gama, quienes han emprendido cuantiosas batallas legales para evitar la configuración de estos fenómenos.

Por otro lado, en relación con la influencia que ostentan las marcas propias de las casas de alta costura o de lujo, Basma manifestó que:

Ninguna industria sirve mejor que la industria de la moda de lujo para debatir el poder comunicativo de una marca, ya que esta industria sigue siendo una de las pocas en las que siempre se hacen inferencias sobre el estatus, la personalidad y las

características del estilo de vida. En esta industria, la demanda de productos se basa en gran medida en consideraciones hedónicas y simbólicas, además de en consideraciones estéticas y de calidad. Así pues, los consumidores de esta industria atribuyen un valor excesivo a las marcas por razones que van más allá de las características estéticas. En este sector, las marcas actúan como vehículos para comunicar diversos mensajes a nivel cultural, grupal e individual. Por lo tanto, se utilizarán ejemplos de la industria de la moda de lujo para ilustrar la esencia de la función comunicativa (Basma, 2016, p. 146).

Ahora bien, es importante poner de presente que, si bien a lo largo de la presente investigación se ha manifestado que las casas de moda son las más propensas a crear, diseñar y confeccionar diseños de moda originales, y a proteger estos mediante derechos de Propiedad Industrial tales como las marcas, esto no implica que no exista inspiración o incluso copia por parte de estos actores de la industria de la moda. Lo anterior, en la medida en que actualmente esta industria está tan saturada, que el marco entre lo original, la inspiración y la copia no solo es complejo de determinar, sino casi imposible. Así pues, la discusión entre "¿Quién lo hizo primero?" y "¿Quién lo hizo mejor?", la cual busca definir a quién se le debe atribuir el mérito sobre los diseños de la industria de la moda, no solo es antigua sino constante (Rathod, 2021, párr. 1).

De igual manera, debido a la gran capacidad adquisitiva que tienen las casas de moda, no solo son estas las pioneras en materia de protección marcaria y, en particular, en relación con las marcas no tradicionales, sino que también son quienes inician, mayoritariamente, acciones legales en contra de aquellos competidores que copian y/o plagian sus diseños. Por esta razón es que en el presente trabajo investigativo se analizará,

de manera especial pero no excluyente, el rol de las marcas como mecanismos de protección legal para las casas de moda y compañías de alta costura.





Habiendo determinado la relación entre las marcas, entendidas desde su concepto general de indicadores de productos y/o servicios, y la industria de la moda, es necesario ahondar en la relación específica que ostentan las marcas tanto tradicionales como no tradicionales con la industria de la moda. Así pues, a continuación se procederá a brindar ejemplos de protección real de marcas tradicionales pertenecientes a la industria de la moda en Colombia, para así evidenciar la manera en la que los diseñadores están empleando este tipo de signos para obtener protección legal:


#### **Marcas tradicionales y la moda:**

##### ***Marcas nominativas registradas en Colombia que identifican productos y/o servicios de la industria de la moda:***

<b>Marca</b>	<b>Titular</b>	<b>Registro No.</b>	<b>Clases</b>	<b>Vigencia</b>
“CAROLINA HERRERA” (nominativa)	CAROLINA HERRERA LTD	140216	25	19 nov. 2032
“CHANEL” (nominativa)	Chanel SARL	591148	09, 14, 18 y 25	04 may. 2027
“LOUIS VUITTON” (nominativa)	LOUIS VUITTON MALLETTIER	127703	25	14 dic. 2024
“MIU MIU” (nominativa)	PRADA S.A.	494323	03, 18 y 25	29 jul. 2024
“GUCCI” (nominativa)	GUCCIO GUCCI S.P.A.	135766	25	01 oct. 2026



##### ***Marcas figurativas registradas en Colombia que identifican productos y/o servicios de la industria de la moda:***

<b>Marca</b>	<b>Titular</b>	<b>Solicitud/ Registro No.</b>	<b>Clases</b>	<b>Vigencia</b>
<p><b>Figura 1</b></p>  <p>Tomada de: (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.)</p>	ADIDAS AG	412898	25	03 nov. 2030
<p><b>Figura 2</b></p>  <p>Tomada de: (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.)</p>	PARFUMS CHRISTIAN DIOR	393154	03	16 dic. 2029
<p><b>Figura 3</b></p>  <p>Tomada de: (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.)</p>	PRADA S.A.	SD2022/0113422	03, 09, 14, 16, 18, 25 y 35	En trámite
<p><b>Figura 4</b></p>  <p>Tomada de: (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.)</p>	NIKE INNOVATE C.V.	102161	25	25 ago. 2027
<p><b>Figura 5</b></p>	Chanel SARL	503511	14, 18 y 25	02 abr. 2024

 <p>Tomada de: (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.)</p>				
--	--	--	--	--

***Marcas mixtas registradas en Colombia que identifican productos y/o servicios de la industria de la moda:***

Marca	Titular	Registro No.	Clases	Vigencia
<p><b>Figura 6</b></p>  <p>Tomada de: (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.)</p>	CAROLINA HERRERA LTD	358134	25	24 jun. 2028
<p><b>Figura 7</b></p>  <p>Tomada de: (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.)</p>	CHANEL SARL	446886	25	27 mar. 2032
<p><b>Figura 8</b></p>  <p>Tomada de: (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.)</p>	LOUIS VUITTON MALLETTIER	665482	09, 14 y 25	16 dic. 2029
<p><b>Figura 9</b></p>	PRADA S.A.	216013	25	23 feb. 2029

 Tomada de: (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.)				
<p style="text-align: center;"><i>Figura 10</i></p>  Tomada de: (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.)	GUCCIO GUCCI S.P.A.	611653	18 y 25	10 ene. 2029

Tal como se pudo evidenciar, las marcas tradicionales otorgan, de manera frecuente, protección a la industria de la moda en relación con las expresiones y/o los logos característicos de las marcas de los diseñadores y/o de compañías de moda. No obstante, en algunos casos también logran otorgar protección respecto de elementos particulares, a pesar de que en la práctica esta protección no sea tan determinante en comparación con el registro de dicho elemento mediante marca no tradicional.

De esta manera, resulta curioso que algunos de los registros citados con anterioridad estén registrados como marcas tradicionales, pues podrían otorgar mayores beneficios y rentabilidad comercial a sus titulares en caso de haberse registrado como marcas no tradicionales dado el ámbito de protección más concreto que otorga este tipo de marcas. Esto ocurre, por ejemplo, en relación con los envases de los perfumes de “J'adore” y de “Chanel No. 05”, los cuales están registrados como marcas figurativa pero pudieran ser registrados mediante marcas tridimensionales, o respecto del signo figurativo de las tres rayas de Adidas, el cual podría corresponder a una marca de posición.

Ahora bien, la decisión de haber solicitado estos signos como marcas tradicionales corresponde, principalmente, al hecho de que la mayoría de estas solicitudes de registro son previas al año 2000, periodo en el cual entró en vigor la Decisión 486, por lo que los empresarios solicitaban la protección mediante signos tradicionales debido a que estos eran los únicos mecanismos de protección marcaria en el momento. Asimismo, también se solicita protección vía marcas tradicionales en casos en los que no está contemplada la protección por medio de marca no tradicional. Por ejemplo, la marca mixta de Louis Vuitton obtendría mayor beneficio de ser registrada como marca de patrón o “*pattern trademark*”, pero este tipo de signos no se encuentra disponible para ser registrado en el país, por lo que innegablemente se debe proteger por una marca de otra naturaleza.

Por otro lado, los ejemplos citados anteriormente en materia de protección de marcas tradicionales en la industria de la moda permiten evidenciar un fenómeno sobre el cual se entrará en detalle más adelante, esto es, la posibilidad de proteger un mismo elemento mediante distintos tipos de marcas, tanto tradicionales como no tradicionales. Lo anterior, como medida de robustecimiento de protección legal.

Luego de haber establecido algunos ejemplos de marcas tradicionales registradas en Colombia que guardan relación con la industria de la moda, es necesario poner de presente que en la industria de la moda resulta una práctica común emplear los nombres de los diseñadores para identificar casas de moda, lo que conlleva a que una gran cantidad de marcas registradas propias de la industria correspondan a los nombres de sus icónicos diseñadores. Teniendo en cuenta esta común práctica, la cual se encuentra presente en todas las industrias, pero toma una especial importancia en la industria de la moda, es necesario

referirse a las marcas conformadas por nombres propios y/o apellidos de personas, así como enunciar los requisitos para que se pueda obtener el registro de estos signos.

**Marcas conformadas por el nombre y/o apellido de diseñadores:**

De acuerdo con los parámetros establecidos por el TJCA en el Proceso 218-IP-2020, los nombres pueden constituir marcas siempre y cuando cumplan con ciertos parámetros básicos, correspondientes a:

- Que el signo sea lo suficientemente distintivo, a partir de los parámetros empleados por la Oficina de Marcas correspondiente. En este punto se configura, de nuevo, el dilema relativo a la complejidad de delimitar el concepto de distintividad marcaria, pues para un Examinador podrá resultar carente de distintividad un signo que, bajo el análisis de otro Examinador, sí hubiera resultado lo suficientemente distintivo.
- Que el uso del signo en el mercado no genere ningún tipo de riesgo a los consumidores.
- Que por medio del signo no se esté afectando la identidad o el prestigio de personas naturales que sean distintas al solicitante de la marca, a menos de que se cuente con autorización expresa de estas, o de sus herederos, para el registro del signo.

De igual manera, los nombres comunes también podrán conformar signos distintivos, pero para poder determinar su nivel de distintividad es necesario analizar qué tan frecuentes o usados resultan. Así pues, mientras más común sea un nombre menos posibilidad tiene de ser distintivo y viceversa, si el nombre resulta menos común, tendrá un mejor probabilidad de obtener su registro. De igual manera, el TJCA ha manifestado que, al

enfrentarse con solicitudes marcarias correspondientes a nombres propios, el análisis de registrabilidad deberá ser mucho más integral y detallado, y tener en cuenta factores tales como el uso previo del nombre en el mercado.

Por otro lado, si el nombre común corresponde al de un sujeto reconocido en el sector en el que se pretenden identificar los productos y/o servicios, entonces su probabilidad de registro será mayor, pues se debe evitar aprovecharse de la reputación de una persona famosa.

Por último, el TJCA ha determinado que en caso de que los nombres comunes, además, sean considerados como expresiones de uso común en una determinada clase, necesariamente deberán ir acompañados de elementos adicionales que les otorguen mayor distintividad, pues de lo contrario no podrán ser registrados (TJCA, 2020, p. 18, Criterio Jurídico Interpretativo que constituye Acto Aclarado).

### ***¿Y los apellidos?***

En relación con el registro de apellidos propios como marcas, el TJCA ha establecido que el término nombre, entendido como el sustantivo que se antepone a una persona para distinguirla de las demás, comprende tanto al nombre de pila y al apellido de un sujeto, como al solo apellido. Por lo tanto, en caso de que un sujeto desee registrar su apellido, se deberá ceñir a las mismas disposiciones establecidas anteriormente en relación con los nombres propios (TJCA, 2020, p. 29, Criterio Jurídico Interpretativo que constituye Acto Aclarado).

***¿Cuál es la razón por la que múltiples diseñadores optan por nombrar sus marcas a partir de su nombre propio?***

Luego de haber determinado los parámetros establecidos por el TJCA respecto del registro de marcas consistentes en nombres propios, es necesario ahondar en las razones y motivaciones que llevan a múltiples diseñadores a nombrar marcas con sus nombres, así como los eventuales beneficios y riesgos que pueden acontecer como consecuencia de dicha práctica.

Pues bien, la tradición de conformar marcas empleando nombres propios de los diseñadores ha sido adoptada, en gran parte, como consecuencia del orgullo que sienten los artistas por cada una de sus creaciones, por su interés en diferenciarse de los demás diseñadores y resaltar las visiones únicas que tienen sobre la moda, así como su deseo por trascender la temporalidad de la vida humana y dejar cierto tipo de legado e inmortalidad asociado con su nombre, sus diseños y sus ideologías de moda (Scafidi, 2015, como se citó en Bobila, 2015, párr. 3).

Así pues, la tendencia de nombrar marcas bajo el nombre propio de su diseñador se debe, en su mayoría, al especial arraigo y conexión que sienten estos con sus creaciones, y a su interés por ser reconocidos como autores de las mismas. Además, esta práctica cobra especial sentido si se tiene en cuenta que la industria de la moda se construye a partir de los criterios de temporalidad y consumo excesivo, por lo que en una industria en donde todo es fácilmente reemplazable y poco memorable, y en donde son las marcas las que otorgan un sentido de atemporalidad y de claridad a los consumidores, qué mejor opción que otorgar un reconocimiento casi eterno al creador original de millones de piezas, accesorios y vestimentas mediante la creación de marcas identificadas a partir de su nombre.

Por otro lado, también es necesario tener en cuenta que los consumidores prefieren adquirir productos y/o servicios que provengan de marcas que tengan una historia personal y propia, por lo que registrar el nombre de un diseñador como marca genera cercanía e interés por parte de estos, especialmente en situaciones en las que estos no solo se sienten atraídos a las piezas y a las creaciones de moda realizadas por un diseñador, sino que también se sienten identificados con la personalidad y el carisma de dicho sujeto (Bobila, 2015, párr. 9).

Sin embargo, pesar de que esta práctica resulta muy común en la industria de la moda, y es comprensible que los diseñadores quieran verse enlazados de manera perdurable con sus creaciones e ingenios y que quieran establecer relaciones cercanas con sus consumidores, esta práctica también resulta riesgosa debido a que, al registrar como signo distintivo un nombre propio, los diseñadores ya no son dueños exclusivos de sus nombres, y estos se convierten en activos intangibles que no hacen referencia a un diseñador o una persona específica, sino ahora a un concepto mucho más ambiguo y general que trasciende el ámbito personal de la identidad de los diseñadores. Es decir, el nombre de los diseñadores ahora no es un indicador personal sino un determinador de productos y/o servicios, el cual no solo le pertenece a los diseñadores, sino a miles de personas que trabajan dentro de la marca, y a los consumidores (Bobila, 2015, párr. 1-2)

De igual manera, es posible que los diseñadores vendan sus marcas a terceros, quienes serán ahora los que tomarán decisiones comerciales valiéndose del nombre del diseñador, pero despojando en muchas ocasiones a este de cualquier poder decisivo. Entonces, los diseñadores terminarán por desprenderse, metafóricamente, de su propio nombre, pues si bien seguirán llamándose como tal, la marca que antes era sinónimo de su

identidad y su autenticidad ahora no los representa ni se alinea con sus intereses o ideologías (Bobila, 2015, párr. 4).

Luego de haber analizado los requisitos legales para poder conformar marcas a partir de nombres propios, así como los beneficios y potenciales riesgos de realizar esta práctica, es necesario concluir que esta, más que representar una ventaja o un obstáculo para los diseñadores que opten por adoptarla, posee sus beneficios y sus peligros, por lo que será decisión propia de cada diseñador registrar este tipo de marcas.

No obstante, además de deberse analizar las eventuales ventajas o desventajas comerciales que conlleva esta práctica, se deben analizar los criterios legales establecidos por el TJCA para registrar estas marcas, pues es mediante un registro marcario que eventualmente se podrán salvaguardar los derechos sobre el mismo y que su titular obtendrá seguridad jurídica. Entonces, se deberá analizar si, previo a decidir emplear un nombre propio como marca, este resulta común o inusual, si posee un buen nivel de distintividad (con los obstáculos que este concepto representa), si la persona cuyo nombre se registrará goza de reconocimiento, entre otros factores enunciados previamente.

### **Relación entre las marcas tradicionales y la industria de la moda:**

Los distintos tipos de marcas existentes en la actualidad, a saber, marcas tradicionales y no tradicionales, pueden ofrecer diversas formas de protección a la industria de la moda. Tal como se evidenció anteriormente, las marcas tradicionales brindan una protección especialmente dirigida a proteger las expresiones y/o elementos figurativos que resultan propios y distintivos de un origen empresarial determinado. No obstante, es importante determinar que la protección que han brindado las marcas tradicionales a la

industria de la moda no dista de la protección que les brindan estos mecanismos de Propiedad Intelectual a otras industrias del mercado, como la industria automotriz, tecnológica, del entretenimiento, entre otras.

Esto, debido a que la función más elemental de las marcas tradicionales consiste en permitir que los consumidores generen recordación sobre un determinado grupo de productos y/o servicios emitidos por un origen empresarial determinado, sin importar la naturaleza de dicho origen empresarial o la actividad empresarial a la que estos se dediquen.

Así pues, en materia de marcas tradicionales no se brindan muchos beneficios particulares y exclusivos de protección a la industria de la moda, pues los beneficios que obtiene dicha industria al proteger marcas tradicionales son los mismos que obtienen los demás tipos de industrias, esto es, servir como identificadores de productos y/o servicios.

Además, a pesar de que se podría argumentar que la facultad de registrar nombres propios y apellidos mediante marcas tradicionales podría representar un beneficio a esta industria dada la gran cantidad de marcas de moda nombradas bajo sus diseñadores, a saber, Chanel, Christian Dior, Giorgio Armani, Gucci, Prada, Carolina Herrera, Jacquemus, Schiaparelli, Tom Ford, Versace, entre muchas más, la facultad de registrar marcas usando nombres propios se hace extensiva a cualquier otra industria, siempre y cuando se cumpla con los requisitos legales establecidos anteriormente por el TJCA.

Así pues, también existen marcas conformadas a partir de nombres propios que pertenecen a todo tipo de industrias, y no exclusivamente a la industria de la moda. En la industria automotriz, por ejemplo, encontramos marcas como Ferrari, Koenigsegg y Lamborghini. Por otro lado, en la industria del entretenimiento es común registrar marcas

conformadas a partir de los nombres de artistas. De esta manera, cantantes como J Balvin, Karol G y Taylor Swift cuentan con marcas registradas en Colombia.

Ahora bien, es importante determinar que en ningún momento se está pretendiendo afirmar que las marcas tradicionales no otorgan ningún valor o protección jurídica a la industria de la moda, pues indudablemente corresponden a herramientas comunicativas, informativas e indicadoras de un origen empresarial determinado bastante relevantes para las compañías y los diseñadores de la industria de la moda.

No obstante, sí se quiere hacer énfasis en que la protección que brindan este tipo de marcas no dista de aquella que también obtienen todos los demás titulares marcarios pertenecientes a distintos sectores empresariales una vez realicen trámites para registrar sus correspondientes marcas.

En relación con la falta de protección legal que brindan las marcas tradicionales a los diseños de la industria de la moda, Raustiala & Sprigman (2006) han manifestado que:

La utilidad de la legislación sobre marcas para proteger los diseños de moda, a diferencia de las marcas de moda, es bastante limitada. Ocasionalmente, un diseño de moda integra visiblemente una marca hasta el punto de que la marca se convierte en un elemento del diseño. (...) Cada vez más, los diseños de prendas y accesorios incorporan un logotipo de marca registrada en el exterior de la prenda. (...) Para la gran mayoría de prendas de vestir, sin embargo, las marcas están dentro de la prenda o aparecen sutilmente en pequeñas partes, como los botones” (pgs. 1701-1702).

El anterior argumento permite evidenciar la protección limitada que ofrecen las marcas tradicionales a la industria de la moda, pues estos derechos de Propiedad Intelectual

únicamente brindan protección en torno a las expresiones y/o los logos de las compañías de moda, y no específicamente frente los diseños de moda. Entonces, las marcas tradicionales únicamente logran otorgar una protección a los diseños de moda en la medida en que estos contengan dentro de sí al logo de la marca, pues de lo contrario estos signos tradicionales no podrían otorgar una protección a las creaciones puntuales de esta industria.

De igual manera, atendiendo a la temporalidad que poseen los diseños de moda, y al hecho de que su producción masiva y constante los hace poco distintivos, tradicionalmente se consideraba que el beneficio más importante que otorgaban las marcas a la industria de la moda era brindar protección a las expresiones y/o logos indicativos de un origen empresarial, más que a los diseños cambiantes y poco distintivos que producían las marcas. Por ejemplo, Cuesta (2018, p. 43) manifestó que:

Debido a la naturaleza de la industria en cuestión, hay que tener en cuenta que muchas veces no es necesario dotar de protección a elementos que no están orientados a perdurar en el tiempo. De esta manera, como la mayoría de los artículos vendidos por empresas de la industria de la moda no se convierten en icónicos, lo importante va a ser proteger el nombre de la empresa a través del registro de su marca.

No obstante, es importante tener en cuenta que el entendimiento anterior respecto de la protección que brindaban las marcas a la industria de la moda atiende a un contexto y entorno del mercado diferente al presenciado actualmente. Así pues, anteriormente se consideraba que la protección legal que otorgaban las marcas a la industria de la moda se limitaba a permitir el registro de expresiones y/o logos distintivos, debido a que las estrategias de mercadeo distaban de las ejecutadas en la actualidad.

Sin embargo, en las últimas décadas se comenzó a experimentar con estrategias de mercadeo más diversas que permitieran ampliar el espectro comunicativo entre las marcas y los consumidores, y se comenzó a hacer uso de muchos más elementos que permitieran captar el interés y la atención de los consumidores, pero que no solo se circunscribieran al empleo de expresiones y/o logos en distintos formatos visuales o auditivos. Así pues, actualmente los distintos orígenes empresariales emplean distintos mecanismos de mercadeo y publicidad mediante los cuales se emplean los 05 sentidos de los seres humanos, a saber, vista, olfato, audición, tacto y gusto (Wołangiewicz, 2017, p. 40). Al anterior fenómeno se le denomina *marketing sensorial*, y tiene por objeto “atraer a los clientes con una experiencia de marca multisensorial que influya no sólo en la vista y el oído, sino en los cinco sentidos humanos” (Wołangiewicz, 2017, p. 41).

De conformidad con lo anterior, y tal como manifestó Kim:

A medida que las marcas intentan crear conexiones duraderas, atractivas y emocionales con sus consumidores, el marketing sensorial, más allá de los mecanismos visuales y auditivos tradicionales, contribuirá a informar sobre la identidad de una marca e impulsar el comportamiento del consumidor (2018, párr. 7).

Además, este tipo de táctica de mercadeo resulta particularmente beneficiosa para una industria como la de la moda, pues atendiendo a lo saturada que está esta industria, a la gran cantidad de marcas de moda existentes en la actualidad, y a la producción masiva y constante de diseños de moda que se realiza a partir de cada una de estas marcas, los diseñadores y compañías de moda obtendrán beneficios como consecuencia de la

implementación de tendencias que permiten que sus signos comuniquen variadas sensaciones y emociones positivas a los consumidores.

Así pues, la estrategia del marketing sensorial en la industria de la moda fomenta la consolidación de percepciones únicas asociadas a cada marca, fenómeno que, a la larga, permitirá que los consumidores entablen lazos duraderos con las marcas y sus correspondientes orígenes empresariales. Entonces, a pesar de que existan numerosas opciones de compra en la industria de la moda, como consecuencia de la implementación de estrategias como el marketing sensorial, los consumidores ya estarán tan familiarizados con una marca que decidirán mantenerse fieles a esta, y continuar adquiriendo los productos y/o servicios que esta identifica.

De igual manera, como consecuencia de estrategias tales como el marketing sensorial, los consumidores no solo tendrán la capacidad de asociar más emociones y sentimientos hacia una determinada marca tradicional, sino que ahora podrán concebir como signos distintivos propios e indicadores de productos y/o servicios provenientes de un determinado empresario a elementos tales como olores, colores, texturas, entre otros. De conformidad con lo anterior, y como consecuencia de las nuevas estrategias y tendencias del mercado, se concibió la posibilidad de registrar otros tipos de marcas, denominadas marcas no tradicionales, las cuales atienden a las nuevas actividades desarrolladas en el mercado, y permitan otorgar derechos y reconocimientos a todo aquel sujeto que cree signos distintivos que no encuadran dentro del concepto tradicional de marca, a saber, expresiones, diseños figurativos y/o una combinación de ambos.

### **Marcas no tradicionales y la moda:**

Tal como se determinó previamente, las marcas no tradicionales corresponden a cualquier tipo de marca que no quepa dentro del concepto de las marcas tradicionales (nominativas, figurativas, mixtas). Ahora bien, en cuanto a la relación que poseen las marcas no tradicionales y la industria de la moda, se podría afirmar que, en principio, estas nuevas acepciones de marcas otorgan un mayor rango de beneficios a esta industria, puesto que no solo permiten la protección de expresiones y/o logos distintivos, sino también de características distintivas y particulares de los diseños, así como de otros elementos que podrían ser asociados intrínsecamente con ciertos diseños de moda provenientes de un origen empresarial determinado como, por ejemplo, olores.

Esta posibilidad de protección que otorgan las marcas no tradicionales a la industria de la moda resulta esencial, pues a pesar de que esta industria posea múltiples limitantes, como la temporalidad de sus diseños y su carácter funcional, también es cierto que hay ciertas manifestaciones de moda que logran perdurar a lo largo del tiempo, y que no solo son fácilmente diferenciables por los consumidores, sino que también se vuelven icónicas creaciones perfectamente indicativas de un origen empresarial determinado.

Prueba de lo anterior son, por ejemplo, la suela roja de los zapatos de la marca Louboutin, el bolso *Saddle Bag* de Dior, el envase del perfume Chanel No. 5, entre otras manifestaciones de moda que logran traspasar la esfera de lo temporal, masivo y funcional, y se convierten en signos distintivos que pueden ser eventualmente registrados como

marca. A continuación, se detallan algunas de las emblemáticas manifestaciones de moda cuyo origen empresarial es fácilmente reconocible por los consumidores:

**Figura 11**

*Suela roja de los zapatos de Louboutin*



Tomada de: (Louboutin, 2023)

**Figura 12**

*Bolso Saddle Bag Dior*



Tomada de: (Dior, 2023)

### **Figura 13**

*Perfume Chanel No. 5*



Tomada de: (Chanel, 2023)

Es importante tener en cuenta que, tal como se señaló en acápite anteriores, la industria de la moda se caracteriza por tener “un número limitado de creadores de tendencias en la cúspide del ciclo de innovación y una amplia base de seguidores de tendencias por debajo” (Ciani et al., 2019, p.1104), lo cual hace que esta industria no solo sea muy competitiva, sino también propensa a situaciones de inspiración, copia o plagio de los diseños de moda. Es por esto por lo que se vuelve relevante conformar mecanismos jurídicos que permitan la protección legal de elementos que, si bien hacen parte de los diseños de moda, resultan lo suficientemente originales, distintivos y propios de un origen determinado, por lo que deben obtener protección jurídica y no podrán ser replicados o siquiera usados como inspiración por parte de ningún otro competidor sin autorización expresa de su titular.

Así pues, las marcas no tradicionales otorgan un incentivo y un reconocimiento legal a todos aquellos titulares marcarios que decidieron desafiar las reglas dinámicas y

cambiantes de la industria de la moda, y optaron por invertir una gran cantidad de tiempo, dinero, atención, recursos y, sobre todo, creatividad, para conformar elementos distintivos y diferenciables que cuentan con un origen empresarial propio (Ciani et al., 2019, p.1104)

Al respecto, Ciani et al. (2019) ha establecido que:

Una respuesta estratégica muy significativa ha sido construir la reputación y la imagen de las marcas de moda en torno a estilos y motivos icónicos (pensemos en la suela roja de Louboutin o en los cuadros de Burberry) cuya vida se prolonga más allá de los ciclos o temporadas individuales de la moda. El registro de marcas ofrece un plazo de protección más largo que otros DPI, y también permite a las casas de moda escapar de las numerosas limitaciones inherentes a las acciones de aplicación basadas en derechos de autor y diseños individuales. Como resultado, no es de extrañar que la industria esté decidida a explorar los confines del derecho y la política de marcas para captar al máximo estos valores inmateriales. Sin embargo, el entorno jurídico es complejo y evoluciona en todas las jurisdicciones.

Es evidente que, dada la naturaleza y el comportamiento de la industria de la moda en la actualidad, para un diseñador resultaría mucho más sencillo diseñar y producir prendas de ropa que sigan las tendencias del momento y que tengan una popularidad efímera, que detenerse a pensar en maneras en las que pueda generar elementos distintivos, propios y atemporales que se localicen dentro de las prendas de ropa y que resulten atractivos para los consumidores sin importar el transcurso de los años.

De conformidad con lo anterior, las marcas no tradicionales pretenden otorgar seguridad jurídica a todo aquel que haya apostado por la creación de elementos atemporales y propios localizados dentro de los diseños de moda, pues se reconoce que para poder crear

estos icónicos elementos no solo se debió realizar arduas labores creativas, financieras y de posicionamiento de marca, sino que también fue necesario renunciar a unas ganancias significativas que hubieran devenido de la producción y comercialización masiva de diseños de moda tendenciales, pues apostar por lo atemporal y no por lo efímero resulta, al menos al comienzo, un detrimento económico.

Asimismo, a largo plazo el diseñador que optó por apostar por la innovación y la originalidad, y que pudo ingeniarse elementos atemporales, originales y propios que, a pesar de que se encuentren dentro de los diseños de ropa, puedan por sí mismos ser lo suficientemente diferenciables e indicativos de un origen empresarial, es quien va a ostentar una ganancia mucho más significativa, no sólo en términos financieros sino también en materia de posicionamiento e identidad de marca.

Habiendo determinado la relación general entre marcas no tradicionales e industria de la moda, es necesario entrar a estudiar de manera más particular diferentes tipo de marca no tradicional aplicadas a la industria de la moda.

### **Marcas de color:**

Los colores son uno de los activos más importantes que puede usar cualquier titular marcario para penetrar de manera directa y casi absoluta en la mente de los consumidores. Esto, en la medida en que los colores evocan emociones y sentimientos específicos, por lo que cuando un consumidor se enfrente a cualquier tipo de información, reconocerá de manera preliminar a un color que a una expresión o a una imagen (Bennett, s.f., párr. 1)

Dada la importancia de los colores como mecanismos de recordación e identificación de proveniencia, es necesario ahondar los eventuales beneficios que otorgarían este tipo de signos a la industria de la moda, así como sus principales obstáculos.

### ***Beneficios de las marcas de color a la industria de la moda***

Previo a determinar los beneficios puntuales que las marcas de color dan a la industria de la moda, es necesario manifestar que la existencia de este tipo de signos puede llegar a suscitar muchos cuestionamientos. Lo anterior, especialmente por parte de aquellos que afirman que un color no puede ser apropiado exclusivamente por ningún empresario sino que debe permitirse su uso por cualquier interesado, dados los fines decorativos para los que se usan los colores y debido a que en muchas ocasiones, el público consumidor no tiene la capacidad de reconocer un color de manera específica con un origen empresarial determinado (Ramírez, 2008, p.190).

A pesar de que el análisis anterior resulta importante, se sitúa fuera del objeto de la presente investigación, por lo que se limitará a determinar que, más allá de todos los obstáculos que puedan generarse sobre la concepción de un color como marca, este tipo de signos distintivos, más que generar un derecho de exclusividad sobre un color entendido desde su perspectiva general y abstracta, es decir, como un color primario, otorgan un derecho sobre una *tonalidad de color* debidamente individualizada, la cual logra ser perfectamente distintiva, en la mayoría de casos, gracias al esfuerzo y la labor desempeñada por su titular.

En cuanto a la relevancia de las marcas de color en la industria de la moda, es necesario mencionar que, debido a que esta industria se fundamenta en aspectos tales como la periodicidad y las tendencias, los colores se tornan fundamentales, pues permiten generar conexiones más profundas y duraderas entre consumidores y diseños de moda. De esta manera, el reto que tienen los diseñadores no es saturar más el mercado y comercializar

diseños de moda creados sin identidad de marca, sino destacar y generar preferencia duradera por parte de los consumidores, lo cual se puede realizar de manera idónea mediante la asociación inequívoca de un color a un determinado origen empresarial (TFL, 2022, párr. 13).

Así pues, las marcas de color se tornan esenciales para la protección de la industria de la moda, pues en circunstancias tales como la actual, en donde destacar y despertar el interés en los consumidores es complejo, la capacidad de hacer de un aspecto tan ornamental y tan corriente como lo es un color en algo propio, diferenciable y distintivo, genera en los consumidores sentimientos de aprobación y de interés por el comportamiento de la marca. Tal como manifestó Reed:

Debido a la naturaleza transitoria de la industria de la moda, (...) el color es un "atributo crítico de los productos" y un "ingrediente primordial" de la moda. Sin el color, la moda "como arte expresivo y ornamental" no prosperaría. La función del color en la moda es ser estéticamente atractivo (2021, p. 394).

En este punto es importante mencionar la relevancia que ostenta el sistema de Pantones en relación con la creación y existencia de las marcas de color. Lo anterior, pues tal como lo dice Reed (2021, p.378) "el color en sí es libre, pero Pantone se asegura de que no lo sea".

Así pues, el sistema de Pantones ha permitido que distintos actores en el mercado, pero en particular, diseñadores de moda, no solo puedan emplear miles de colores en sus creaciones y diseños, sino que también puedan reproducir una misma tonalidad de color de manera uniforme, segura y constante, lo que eventualmente desencadenará en que los

diseñadores intenten reclamar como signo distintivo propio a un tipo de Pantone delimitado.

Esto, en la medida en que el sistema de Pantones asegura que hasta los colores más similares sean diferenciables entre sí, y que un sujeto pueda predicarse titular de una tonalidad de color casi personalizada a su medida (Reed, 2021, p.379).

Tal ha sido la influencia de Pantone en la industria de la moda, que la compañía crea el denominado "Informe de tendencias de colores de moda" en el mismo tiempo en el que se lleva a cabo la Semana de la Moda de Nueva York, y lo hace con el objetivo de generar una guía de las próximas tendencias de color en esta industria (Lauriat, 2019, párr. 1.)

De conformidad con lo anterior, es evidente que las marcas de color representan un activo completamente valioso para la industria de la moda, pues como consecuencia de la fácil percepción y conexión que tienen los consumidores con los colores, este tipo de signos generará un vínculo y una asociación casi por excelencia entre color y origen empresarial, lo que resulta enormemente beneficioso para una industria tan saturada como lo es la de moda.

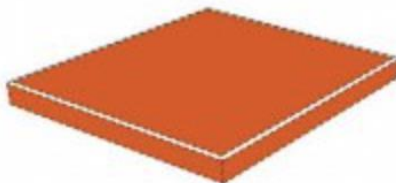
Además, otro beneficio que otorgan este tipo de signos corresponde al hecho de que su titular podrá emplearlos en distintos diseños de moda, a saber, prendas de vestir, accesorios, zapatos, empaques de productos, decoración de tiendas, etc. Por lo tanto, el registro de un signo de color genera una posibilidad de explotación y aprovechamiento en distintos ámbitos y para distintos tipos de creaciones de esta industria, ventaja que no todas las marcas pueden brindar.

En Colombia todavía no hay ninguna marca de color registrada en la industria de la moda, pero a nivel mundial compañías como Tiffany y Hermès convirtieron al *Tiffany Blue*

o el *Hermès Orange* en sinónimos inmediatos de sus marcas, colores que están debidamente registrados como marcas en la Oficina de Marcas de Estados Unidos (en adelante “USPTO”) (Reed, 2021, p.371):

***Figura 14***

*Hermés Orange. Reg. No. 4000067*



Tomada de: (USPTO, s.f.)

***Figura 15***

*Tiffany Blue. Reg. No. 2184128*



Tomada de: (USPTO, s.f.)

Finalmente, y a pesar de que se demostraron las razones por las que las marcas de color pueden otorgar un beneficio a la industria de la moda y una ventaja comercial a todos aquellos diseñadores que desean registrar este tipo de signos, el obstáculo se genera en el momento en el que la Oficina de Marcas deba resolver una solicitud de registro de estos

signos. Esto, pues la falta de criterios claros y eficaces que permitan medir el grado de distintividad de un color podrían frustrar una solicitud de esta marca, dado que la interpretación de la distintividad de un color terminará correspondiendo, en últimas, a la percepción que tenga el Examinador correspondiente sobre el mismo.

Asimismo, es necesario que se delimite de manera clara el alcance y los efectos que tendrán estos signos, pues si bien es evidente que se otorga protección respecto de la tonalidad del color debidamente solicitada, el panorama respecto del uso de colores similares por parte de terceros competidores no es tan claro.

¿Hasta qué momento se permite el uso de colores similares a los de una marca protegida? ¿Cómo medir cuándo se está ante un color similarmente confundible, o ante uno diferenciable en comparación con un color registrado? ¿Cuándo se pueden ejercer acciones en contra de terceros por infracciones a un registro de color? Los anteriores parámetros deben ser tenidos en cuenta por la Oficina de Marcas desde el momento en el que se consagró la posibilidad de registrar colores como marcas. Así pues, y a efectos de contar con registros de marcas de color no solo distintivos y diferenciables, sino también útiles y exigibles en el mercado, es necesario aclarar el panorama respecto de su distintividad y materialización.

### **Marcas de posición**

Tal como se determinó anteriormente, la SIC ha considerado que el registro de una marca de posición no genera derechos sobre la combinación de los componentes, es decir, sobre el signo y la posición entendidos estos como un conjunto, sino que otorga un

monopolio exclusivo sobre la posición determinada, de estimarse que esta es distintiva. Lo anterior, en la medida en que se determinó que:

la marca de posición no corresponde a una mixtura entre la posición y la forma de un elemento, sino que, por el contrario, las marcas de posición se encuentran concebidas como el monopolio de una particular ubicación de un elemento dentro de una imagen, mas no propiamente el elemento como tal, pues para ello resulta necesario que el solicitante realice una solicitud de marca mixta que combine una forma figurativa y una posición (SIC, 2022).

Así pues, la interpretación de la SIC atiende al hecho de que, a pesar de que las posiciones aisladamente consideradas puedan carecer de distintividad, toda vez que puedan percibirse como parte de la forma usual de un producto, hay circunstancias en las que un empresario comienza a usar un elemento situado en una posición específica, la cual no es usada de manera común por sus competidores, y los consumidores comienzan a reconocer dicho elemento como propio de un origen determinado.

Entonces, cuando los consumidores perciban dicha posición no considerarán que corresponde a una forma usual ni a un elemento carente de distintividad, sino que la asociarán con su debido titular. Este es el motivo por el que las marcas de posición otorgan especialmente un monopolio sobre dicha ubicación, pues esta, además de que no es considerada usual ni necesaria en relación con el producto en donde se encuentra, logra ser lo suficientemente distintiva como para ser asociada con un origen empresarial determinado.

La interpretación anterior no implica que los signos que se sitúan en una posición específica no sean relevantes para las marcas de posición, o que no influyan en un mayor

posicionamiento y reconocimiento de esta ubicación por parte de los consumidores, pues es evidente que estos logran que los consumidores asocien de manera más inmediata la posición con su debida proveniencia; no obstante, el derecho marcario que se otorga recae principalmente en la posición y no tanto en el signo, debido a que se reconoce la creatividad de su titular por comenzar a usar una posición no usual en el mercado, por volverla distintiva y diferenciable en el mercado.

Por lo anterior, es evidente que la combinación entre un elemento y su adecuación en una posición específica resultan elementos esenciales para generar recordación en la mente de los consumidores, pero lo que más se protege mediante estas marcas es la posición distintiva. No obstante, a pesar de que la concesión de este tipo de marcas resulta bastante beneficiosa para su titular, debido a que le otorga una ventaja comercial significativa y un reconocimiento a su labor, es necesario determinar que, dadas las limitaciones de la industria de la moda, es complicado que un titular ostente derechos sobre una marca de posición. Por lo tanto, a continuación se mencionan los eventuales obstáculos derivados de la protección de marcas de posición en la industria de la moda.

### ***Las marcas de posición y la industria de la moda***

Debido a que las prendas tienen una función utilitaria, es complejo generar vestimentas que sean completamente disruptivas y originales, pues por más de que un diseñador quiera alejarse de lo tradicional e innovar en sus diseños, las características de una prenda deberán, siempre, respetar aspectos funcionales. Esto limita la capacidad de modernización en la industria de la moda, más allá de la inclusión de aspectos ornamentales.

De esta manera, y por más que un diseñador desee confeccionar el pantalón más único del mercado, esta prenda siempre deberá contener dos aperturas para poder cubrir las extremidades del cuerpo humano.

Como consecuencia del aspecto utilitario de la industria de la moda, la utilización de las marcas de posición en esta industria resulta bastante complejo, pues todos los actores de la industria deberán, necesariamente, hacer uso de unos elementos utilitarios e inalterables para diseñar y confeccionar sus prendas. Entonces, al otorgar derechos a un sujeto sobre la posición puntual de una prenda de manera absoluta, se podría configurar una práctica anticompetitiva en el mercado.

Además, aquel sujeto que obtuvo el registro marcario podría sufrir las consecuencias de contar con una marca que, en la práctica, no puede ser objeto de reclamaciones ni un signo de uso exclusivo uso por sí mismo. Lo anterior, pues por más de que el titular pueda contar con un “derecho” de exclusividad sobre la posición, los demás competidores tendrán, de manera obligatoria, que continuar haciendo uso de esta en el mercado al ser parte de la apariencia de la prenda. Esto, debido a que los diseñadores de la industria de la moda no pueden innovar más allá de los límites que les impone el utilitarismo, y no pueden generar tan fácilmente prendas con nuevas posiciones aisladamente consideradas.

Además, casi ningún consumidor estaría en la capacidad de diferenciar una posición aisladamente considerada que provenga de algún diseño de moda, pues esta simplemente sería percibida como la posición de cualquier prenda.

No obstante, a pesar de que es evidente que la protección de las marcas de posición en la industria de la moda se torna compleja, tampoco resulta imposible registrar estos

signos, pues la creatividad y originalidad de los diseñadores muchas veces logra trascender los límites impuestos por el utilitarismo y la funcionalidad, y permiten configurar signos distintivos que, a pesar de que correspondan a una posición localizada dentro de una pieza de moda, gocen de la suficiente distintividad como para ser registrados como marca.

Prueba de lo anterior es la suela roja del calzado del diseñador Christian Louboutin, la cual corresponde a una marca de posición que actualmente está registrada en Colombia. El anterior registro permite demostrar que, a pesar de que la concesión de las marcas de posición en la industria de la moda resulta compleja, también es posible obtener este tipo de marcas en el sector, especialmente en casos en los que los empresarios hayan implementado ubicaciones inusuales y las hayan convertido en signos que evoquen a los consumidores la idea de una única proveniencia. De esta manera, se procederá a analizar la concesión de la marca de posición de suela roja a Louboutin para así demostrar que, en efecto, ciertas posiciones logran ser lo suficientemente icónicas y distintivas, incluso en un sector tan complejo como lo es la industria de la moda.

***Figura 16***

*Marca de posición de Louboutin registrada en Colombia*



Tomado de: (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.)

En la Resolución que concede el registro de este signo de posición, la SIC argumentó que, en efecto, el “tacón de suela roja es intrínsecamente distintivo, ya que el tacón mismo hace que el nivel de la suela aumente la superficie del calzado y haga más visible la suela” (2022).

Pues bien, esta Resolución demuestra que, a pesar de que la posición pretendida se encuentra dentro de una prenda, Louboutin logró emplear una posición y un color inusuales en relación con los productos de calzado, fenómeno que permitió ligar directamente a estos elementos con su debida proveniencia. Por tal razón es que la suela roja de los zapatos de Louboutin es un signo no sólo fácilmente reconocible por los consumidores en el mercado, sino que también que ostenta, de acuerdo con la interpretación de la SIC, de distintividad intrínseca.

Así pues, a partir de la Resolución anterior se puede concluir que la SIC permite el registro de posiciones localizadas dentro de prendas de vestir, siempre que estas resulten estratégicas y no comunes. Lo anterior supone una interpretación progresiva y acorde con las evoluciones del mercado, pues las limitaciones inherentes a las prendas de la industria de la moda no implican que los diseñadores no puedan crear signos distintivos localizados dentro de las mismas, los cuales, además, son fácilmente reconocidos y diferenciados por los consumidores.

Además, esta postura también representa un incentivo para aquellos diseñadores que trabajan por crear y diseñar elementos originales y auténticos, y deseen obtener protección sobre los mismos.

Teniendo en cuenta lo anterior, y a pesar de que es un poco complejo registrar marcas de posición en la industria de la moda, los registros actualmente vigentes en el país

demuestran que también es posible lograr su eventual protección. Esto implica una gran ventaja para los diseñadores y miembros de la industria de la moda, pues pueden obtener exclusividad respecto de elementos más concretos y asociados a prendas de ropa, a pesar de las limitaciones que impone el carácter utilitario asociado con las mismas.

Además, este tipo de marcas no está contemplada en varias las jurisdicciones, por lo que obtener exclusividad y derechos sobre una posición en una jurisdicción resulta un avance significativo en materia de robustecimiento de derechos marcarios para diseñadores y casas de moda.

### ***Necesidad de delimitar el alcance de las marcas de posición***

A pesar de que se determinó que las marcas de posición corresponden a un activo significativo para la industria de la moda, y que la postura de la SIC en cuanto a su registro resulta favorable y acertada, es necesario que se establezcan de manera clara los límites y el alcance de la materialización de las marcas de posición, en aras de garantizar el respeto y la titularidad del signo de posición en cabeza de un empresario, pero también la libre competencia y el derecho de los terceros competidores.

Entonces, únicamente si se delimita bien el alcance de las marcas de posición es que se puede asegurar su idónea implementación en el mercado, pues a pesar de que obtener un registro marcario es un factor importante, no tendrá utilidad propender por el registro de marcas de posición si estas no pueden reclamadas ante terceros o exigidas como propias dadas las condiciones del mercado.

Entonces, es necesario que se tenga claridad respecto del efecto de estos signos en el mercado, y que se cuente con parámetros objetivos y más o menos claros respecto a la

posibilidad de iniciar acciones legales en contra de terceros que usen signos similares a las marcas de posición. Lo anterior, pues en industrias como la de la moda, donde la posibilidad de innovar por fuera de los límites impuestos por el utilitarismo es complicada, en ocasiones no se tiene certeza sobre si el uso de un tercero corresponde a una infracción o a una materialización del libre mercado.

De esta manera, y en relación con el caso de Louboutin, es necesario tener plena certeza, por ejemplo, sobre la posibilidad que tienen terceros competidores de emplear colores en las suelas de los zapatos que comercializan. ¿Podría iniciar Louboutin acciones de infracción marcaria en contra de competidores que no usen el Pantone 18-1663TP -color reivindicado por el empresario- sino que empleen otro color en la suela de un zapato? ¿Podrían ejercerse acciones en contra del uso de cualquier color rojo en la suela de un zapato, o solo del Pantone 18-1663TP?

Luego de haber analizado las marcas de posición y su relación con la industria de la moda, y tal como se dijo a lo largo de este acápite, las marcas de posición pueden generar una ventaja competitiva significativa a todo aquel diseñador que haga uso exclusivo de una posición no usual, pues otorgarían reconocimiento sobre elementos innovadores y que se encuentran directamente localizados en las prendas a aquellos diseñadores que crean y confeccionan conjuntos marcarios distintivos.

Además, la posibilidad de registrar estos signos en Colombia y la postura de la SIC en cuanto al registro de marcas de posición de la industria de la moda resulta un avance significativo e importante.

No obstante, es necesario tener en cuenta los efectos que ostentarán estos signos en el mercado, a efectos de evitar la consolidación de prácticas anticompetitivas y desleales,

así como la concesión de derechos que no podrán ser exigibles en la práctica. Para lo anterior se debe tener en cuenta las circunstancias actuales del mercado y las situaciones en las que un competidor necesariamente deba emplear elementos similares al signo protegido, en comparación por situaciones de copia y de mala fe respecto de estas marcas protegidas.

### **Marcas tridimensionales y la moda**

Las marcas tridimensionales pueden otorgar una serie de beneficios a su titular, puesto que brindan “un derecho al uso exclusivo sobre la forma del propio producto o de su envase, (...) proporcionando una clara ventaja comercial en la fabricación y venta de dichos productos y/o envases.” (Jenkins y Pennant, 2018, s.f.)

Ahora bien, es necesario poner de presente que, en la práctica, los diseñadores han optado mayoritariamente por emplear las marcas tridimensionales no como mecanismos de protección respecto de la forma de prendas de ropa, sino como medio para obtener exclusividad sobre la forma de accesorios y/o envases.

Así pues, en materia de marcas tridimensionales es común encontrar registrados los envases de perfumes. Esto, teniendo en cuenta que el primer sentido que se activa cuando un consumidor llega a un perfume no es el olfato sino la vista, pues primero se analiza el envase del perfume y, si este genera atracción, se procede a oler la fragancia. Entonces, para los diseñadores se ha convertido un elemento esencial crear envases de perfumes que se alejen de lo tradicional y que sean lo suficientemente distintivos como para poder ser recordados por los consumidores, y para poder, eventualmente, ser protegidos como marca.

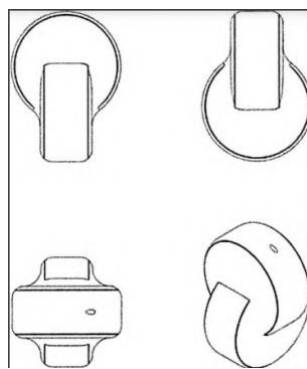
Ahora, es evidente que los olores representan una herramienta esencial como mecanismo de recordación de marcas de moda, pues se quedan guardados en la memoria de

los consumidores (Brainon, 2016, párr. 7), y permiten que un sujeto se “vista” de una marca sin tener que comprar específicamente sus prendas de vestir (Seipp, s.f., párr. 03) No obstante, los diseñadores no solo se han enfocado en lograr que un olor cautive a los consumidores y que genere conexión con una marca, sino que también han realizado esfuerzos para permitir que la forma y el envase que contienen a la fragancia también despierten interés. Tal como lo manifestó Baron “aunque el perfume sea increíble, la gente no lo comprará si no lo entiende. Necesitan sentir una conexión o simplemente no funciona” (como se citó en Schaffner, 2020)

Asimismo, también se debe tener en cuenta que, como consecuencia del aumento en las compras en línea, muchas veces el único contacto que tendrán los consumidores con un perfume será mediante su envase, de ahí otra razón por la cual enfocarse en generar formas distintivas y altamente diferenciables (Schaffner, 2020, párr. 08)

En Colombia, por ejemplo, casas de moda como Bvlgari tienen protegido el envase de su reconocido perfume “Omnia” como marca:

***Figura 17: registro No. 571836***



Tomada de: (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.)

Por otro lado, en cuanto a la alternativa de proteger accesorios y no prendas mediante marcas tridimensionales, se podría considerar que la razón para dicha estrategia

corresponde al carácter utilitario de la industria de la moda. De esta manera, como no se pueden proteger formas que sean indispensables o necesarias para un determinado producto, y las prendas de ropa deberán seguir ciertos criterios debido a su utilidad, entonces no sería posible que los diseñadores protejan la forma de estos elementos mediante los derechos marcarios tridimensionales.

No obstante, si bien el aspecto utilitario de las prendas podrá influir en la toma de decisiones de algunos diseñadores, la realidad es que no es el criterio fundamental o principal por el cual estos optan por proteger otros elementos de la industria. Así pues, la razón principal corresponde a que las prendas de ropa, es decir, las camisas, camisetas, vestidos, pantalones y faldas, resultan mucho menos icónicas que un bolso, y no tienen tanta capacidad de *memorabilidad*.

Lo anterior se debe a que el factor de innovación en estas prendas únicamente corresponderá a lo ornamental o estético, pero no a lo funcional, lo cual resulta más complejo para los consumidores de diferenciar. Además, como consecuencia de la poca capacidad innovadora en las prendas, también se desprende el hecho de que el ciclo de fascinación e interés que estas otorgan cesa rápidamente, pues como únicamente se innova en cuestiones secundarias, no hay fascinación constante por parte de los consumidores, por lo que no vale la pena incurrir en gastos económicos para solicitar el registro de una marca que, además de que no es distintiva, su registro no representará utilidad para el titular.

Esto no ocurre en el caso de los bolsos, los cuales podrán adoptar miles de distintas formas y, por ende, son capaces de generar una recordación más penetrante en los consumidores dada su capacidad innovativa. Incluso, se puede llegar al punto de ignorar

qué tipo de ropa lleva una persona, pero no el bolso que está cargando. Tal como dijo Mull (2023, párr. 1):

En el espacio del cerebro que de otro modo podría estar ocupado por queridos recuerdos de la infancia o las fechas y horas de las futuras citas con el médico, atiendo a una hoja de cálculo mental aparentemente imborrable de quién lleva qué. Bottega Veneta Cassette, piel acolchada verde, Soho, veinteañera. Louis Vuitton Pochette Métis, lona con logotipo, parada de metro Hoyt-Schermerhorn, mujer de unos 40 años. Durante 10 años, estos datos han informado mi obsesiva y detallada cobertura del mercado de bolsos de lujo. Ahora simplemente se acumulan. Rara vez veo algo que no pueda ubicar...

A nivel mundial, por ejemplo, uno de los registros de marca tridimensional más reconocidos dada la distintividad y captación que posee el diseño, corresponde a la protección de la forma del famoso *Birkin Bag* de Hermès en jurisdicciones tales como Estados Unidos -en donde el diseño está protegido como trade dress, debido a que este es el concepto más amplio y que abarca a las marcas 3D- y en la Unión Europea, en donde está registrado como marca tridimensional:

***Figura 18: Birkin bag***



Nota: a la izquierda, el registro marcario de Hermès (3936105), y a la derecha el bolso Birkin.

Tomada de: (USPTO, s.f. y Ryan, 2020).

Entonces, el fenómeno de recordación del que gozan los elementos de esta industria tales como bolsos, perfumes o, incluso, cosméticos, permite que los diseñadores exploten su rentabilidad hasta el punto de volverlos elementos tan propios e inseparables de la marca tradicional, que los ahora los productos se convierten en indicadores propios y de su origen empresarial.

De conformidad con lo anterior, la razón por la cual se emplean las marcas tradicionales como mecanismos de protección de accesorios atiende a cuestiones más prácticas y comerciales que legales. Esto, pues se debe recordar que, aun cuando la forma de las prendas sea necesaria e indispensable y, por lo tanto, no distintiva, el TJCA permite el registro de marcas tridimensionales así su forma per se no resulte distintiva, siempre que contengan otros elementos que sí le otorguen distintividad a los signos.

Atendiendo a este criterio, y aun cuando no constituya la práctica común, si un diseñador desea registrar la forma de una prenda mediante una solicitud de marca tridimensional, eventualmente podrá hacerlo, siempre que contenga elementos adicionales. En Colombia, por ejemplo, aunque no corresponda a una compañía de moda, BRANDAZ KUDEAKETA SL., solicitó el registro tridimensional mixto de la forma de una prenda de vestir en el expediente SD2020/0084561, y recientemente la Delegatura para la Propiedad Industrial de la SIC determinó que la marca solicitada, en su conjunto, resulta lo suficientemente distintiva como para acceder a registro.

**Figura 19: expediente No. SD2020/0084561**



Tomada de: (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.)

Asimismo, a pesar de que los zapatos sean considerados como prendas de vestir, es común que los empresarios soliciten el registro de estos elementos vía marcas tridimensionales.

Esta circunstancia permite demostrar que la razón por la cual no se solicita la protección de otro tipo de prendas de vestir, como camisas y/o zapatos, atiende a más a criterios de estrategia de negocio, que a cuestiones legales.


**CUARTO CAPÍTULO: materialización de la protección jurídica de las marcas no tradicionales en la industria de la moda**


**Posibilidad de protección de un mismo elemento mediante varios tipos de marcas:**

Tal como se determinó anteriormente, corresponde a una práctica común que un diseñador solicite la protección de un mismo elemento mediante varios tipos de marcas. Lo anterior, con el objetivo de ampliar su presencia y protección legal, y de obtener distintos derechos que salvaguarden un mismo elemento, pero analizado a través de distintos enfoques o perspectivas. Así pues, dado lo común que resulta esta práctica, es necesario referirse a ella, a sus beneficios y posibles complicaciones en la industria de la moda.


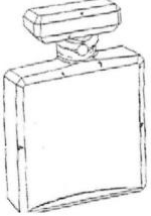
A continuación, se detallan ejemplos reales de protección de un mismo elemento mediante varios tipos de marcas en Colombia:

Compañía solicitante: VANS, INC.

Marca	Naturaleza	Solicitud/Registro No.	Clases	Estado
<p><b>Figura 20</b></p>  <p>Tomada de: (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.)</p>	Figurativa	450297	25	Registrada
<b>Figura 22</b>				

 <p>Tomada de: (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.)</p>	Tridimensional	418524	25	Registrada
--	----------------	--------	----	------------

Compañía solicitante: CHANEL SARL

Marca	Naturaleza	Registro No.	Clases	Estado
<p><b>Figura 23</b></p>  <p>Tomada de: (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.)</p>	Tridimensional	683705	14 y 18	Registrada
<p><b>Figura 24</b></p>  <p>Tomada de: (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.)</p>	Figurativa	503511	14, 18 y 25	Registrada

“N°5 L'EAU”	Nominativa	580561	03	Registrada
“No. 5”	Nominativa	98391	03	Registrada

El principal beneficio de esta práctica corresponde a otorgar una protección legal más robusta a los elementos distintivos provenientes de un empresario particular. Además, el titular de signos de distinta naturaleza puede impedir que terceros hagan uso de los mismos en distintos contextos, y no solamente en un ámbito. Lo anterior otorga una ventaja comercial al titular de las marcas respecto de los demás competidores.

**Ejemplos de protección de las marcas no tradicionales en Colombia. Casos de éxito y de fracaso:**

Luego de haber detallado los distintos tipos de marcas (tradicionales y no tradicionales) y su relación con la industria de la moda, se hace necesario analizar las decisiones que ha emitido la SIC en relación con marcas solicitadas por actores de esta industria. Lo anterior, pues tal como se ha venido afirmando, esta Entidad emplea varios criterios que en ocasiones resultan dispares e incoherentes con el objeto de protección de las marcas, situación que afectará la posibilidad de que estos derechos se materialicen como mecanismos efectivos de protección de la industria de la moda.

De conformidad con lo anterior, a continuación se realizará un análisis respecto de algunas solicitudes de marcas reales presentadas ante la SIC que hayan proveniendo de

actores de la industria de la moda, ejemplificando tanto casos de concesión de signos, como de negación, y realizando consideraciones particulares respecto de cada caso.

### **Marcas de color**

*Caso de éxito:* hasta el momento, ninguna de las marcas de color que están registradas en la SIC guardan relación con la industria de la moda. Por lo tanto, no es posible referirse a un caso de éxito en relación con este tipo de marcas.

*Caso de fracaso:* solicitud de registro No. SD2022/0027206 de la marca de color correspondiente al “Pantone 1837”, más conocido como Azul Tiffany:

*Figura 25:* signo solicitado a registro:



Tomado de: Superintendencia de Industria y Comercio (s.f.)

En el año 2022, Tiffany and Company (en adelante “Tiffany and Co.”) solicitó el registro de su marca de color ante la SIC, con el objetivo de obtener derechos sobre dicho color, mediante el cual se pretendía identificar productos de la clase 14, correspondientes a artículos de joyería.

En primera instancia, la SIC consideró que no era posible determinar que, en efecto, los consumidores perciben al color pretendido a registro como indicativo de su respectivo origen empresarial, esto es, Tiffany and Company.

Atendiendo a lo anterior, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante “la Dirección”), determinó que el signo solicitado estaba incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, pues carecía de distintividad intrínseca (SIC, 2022).

No obstante, en esta Resolución la SIC también dejó abierta la posibilidad de que el Solicitante demostrara la distintividad adquirida del signo, pues a pesar de que manifestó que este no goza de distintividad intrínseca, dejó sentada la posibilidad de que el signo obtuviera su registro mediante la argumentación de que adquirió distintividad como consecuencia de su uso reiterado en el mercado.

Luego de la Resolución de primera instancia, Tiffany and Co. decidió apelar, y argumentó las razones por las que su marca de color adquirió la distintividad suficiente en el mercado, así como pruebas que sustentaran su petición. No obstante, la Delegatura para la Propiedad Industrial de la SIC (en adelante “la Delegatura”), entidad encargada de resolver los recursos de apelación presentados en materia de marcas, consideró que a pesar de que el Solicitante haya demostrado que la publicidad de su marca “TIFFANY” se hace empleando el color azul, así como el hecho de que los empaques de su marca y algunos productos que esta identifica sean azules, esto no implica que el color azul Tiffany constituya una marca, sino que más bien se entiende como “parte de una marca” (SIC, 2023).

Así pues, a pesar de que el Solicitante adjuntó una cantidad de pruebas que, en efecto, lograron demostrar que un número importante de consumidores asocian esta tonalidad de color con el origen de Tiffany and Co, según el parámetro de la SIC esto no logró demostrar que el color fuera, per se, una marca. Por lo tanto, la Delegatura optó por

confirmar la decisión proferida por la SIC, y mantuvo la negación de la marca de color de Tiffany.

### ***Comentarios sobre la decisión***

Al analizar en detalle la solicitud de registro de la marca de Tiffany and Co., es evidente que lo que la compañía pretendía salvaguardar, además del monopolio del Pantone 1837, toda vez que se sienten titulares absolutos de este, el *trade dress* como indicador de su actividad comercial en el sector de la moda, el cual se materializa mediante el azul Tiffany. Así pues, y atendiendo al hecho de que Tiffany emplea su color azul como parte de la estrategia integral de negocio que realiza, y teniendo en cuenta que los consumidores logran reconocer al color como propio de su origen empresarial, la compañía estaba pretendiendo obtener protección sobre la “vestimenta” de los productos que comercializa y de su actividad comercial, tal como lo ha logrado en jurisdicciones como la de Estados Unidos, en donde tiene protegido su *trade dress* de color desde el año 1998 (Vondran, s.f.)

No obstante, como consecuencia de la falta de regulación legal respecto de la figura del *trade dress*, Tiffany and Co. realizó la maniobra que distintos titulares marcarios han debido emplear para lograr salvaguardar elementos asociados a su *trade dress* en Colombia, esto es, solicitar la protección de esta figura no mediante su reconocimiento como tal, sino pretendiendo que lo que se busca registrar es un tipo de marca que sí se encuentra debidamente regulada en la Decisión 486.

De conformidad con lo anterior, este caso ejemplifica de manera clara los obstáculos que implica solicitar la protección del *trade dress* mediante el uso de una de las modalidades de marcas aceptadas en Colombia, pues a pesar de que en ocasiones esta

alternativa resulta viable, en casos como este, la SIC decide negar las solicitudes debido a que las marcas no conciben dentro de su protección un marco legal tan amplio como el que sí contempla el *trade dress*.

Por otro lado, este caso resulta cuestionable por el hecho de que la SIC negó la solicitud de registro correspondiente pues, en primera instancia, consideró que el color pretendido a registro no era intrínsecamente distintivo, pero no desarrolló las razones por las cuales este no gozaba de distintividad, ni determinó cuál fue el parámetro objetivo empleado para concluir la falta de distintividad intrínseca del signo. Lo anterior resulta muy conflictivo, debido a que, los Examinadores deciden la suerte de las solicitudes de registro de acuerdo con parámetros propios, los cuales no son debidamente argumentados ni justificados dentro de sus Resoluciones. Además, el razonamiento de la SIC respecto de la falta de distintividad del color pretendido eleva el interrogante de ¿cómo saber cuándo un color es lo suficientemente distintivo?

Asimismo, la decisión de segunda instancia resulta conflictiva toda vez que, a pesar de que la Entidad afirmó expresamente que los consumidores reconocen como propio de su origen empresarial al azul Tiffany y que, de acuerdo con su criterio, este signo sí era distintivo, el Despacho decidió ignorar tanto la realidad del mercado como el posicionamiento de marca que ha logrado realizar Tiffany and Co., y concluyó que esta no gozaba de la distintividad necesaria.

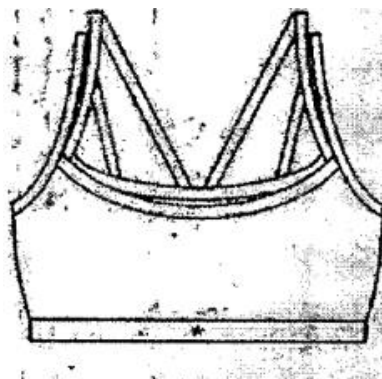
En consecuencia, el Examinador encargado optó por decidir la solicitud de registro a partir de criterios subjetivos y no clarificados de lo que constituye distintividad, y basándose en una perspectiva propia de lo que significa el azul de Tiffany. Como consecuencia de esto, se promulgaron decisiones que ignoran tajantemente los principios

fundamentales en materia de marcas, y también que desconocen la perspectiva del consumidor, quien es el que finalmente deberá relacionarse con la marca y con los productos que esta identifica.

### **Marcas de posición**

**Caso de éxito:** solicitud de registro No. 14029523 de marca de posición correspondiente a: “posición de una estrella de color metalizado, ubicada en la parte frontal central inferior de la ropa interior. La línea punteada no es un rasgo característico de la marca y tiene por objeto establecer la ubicación de la estrella en la ropa interior. no se reivindica exclusividad sobre la forma de la prenda ni sobre el color de la estrella” (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.).

**Figura 26:** marca de posición



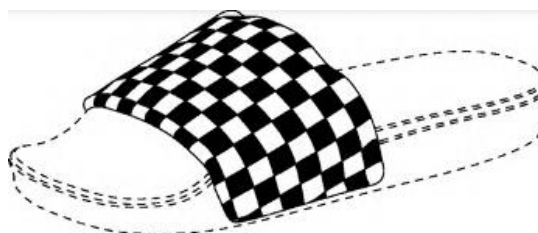
Tomada de: Superintendencia de Industria y Comercio (s.f.)

En el año 2014 BRANDON INVESTMENT, CORP. solicitó el registro de la marca de posición detallada anteriormente. La Dirección, mediante la Resolución No. 102824 de 2016, determinó que este signo, al constituir a una marca de posición, recaerá en “la posición del elemento que se reivindica, esto es, una estrella ubicada en la parte inferior,

central y frontal de una ropa interior” (SIC, 2016). De acuerdo con lo anterior, el Despacho consideró que el signo solicitado cuenta con los elementos suficientes para resultar diferenciador en el mercado, pues la ubicación de la estrella de cinco puntas permite que los consumidores asocien de manera adecuada su origen empresarial correspondiente. Así pues, al ser una “figura y una ubicación que no resultan funcionales ni necesarias en los productos que se pretende amparar” (SIC, 2016) la Dirección optó por conceder el registro del signo solicitado.

**Caso de fracaso:** *solicitud de registro No. SD2022/0011903* de la marca de posición consistente en “un diseño de tablero de ajedrez o damas aplicado a la parte superior de una sandalia. El elemento que se muestra en líneas discontinuas o punteadas no se reivindica como parte de la marca y sólo sirve para indicar la ubicación de la marca en los productos”

**Figura 27:** marca de posición



Tomada de: Superintendencia de Industria y Comercio (s.f.)

En el 2022 VANS, INC solicitó el registro de la marca de posición detallada anteriormente. Mediante la Resolución No. 74584, la Dirección determinó que la marca carece de la distintividad necesaria para ser registrada como marca. Esto, pues la ubicación tanto del diseño del tablero como la de la posición superior de la sandalia no demuestran una identidad distintiva en el mercado, y no logran individualizar un producto ni generar

reconocimiento en los consumidores. Por último, la Dirección manifestó que “la falta de distintividad del signo recae sobre la configuración total del mismo y teniendo en cuenta sus elementos en conjunto” (SIC, 2022). Sin embargo, estos no le otorgan al consumidor los elementos de juicio necesarios para que les atribuya su respectivo origen empresarial.

El Solicitante decidió apelar la Resolución anterior y la Delegatura, mediante Resolución No. 17055 determinó que, en efecto, el signo no gozaba de la distintividad suficiente, pero no por el hecho de que el conjunto de los elementos pretendidos carezca de distintividad, sino por el hecho de que “no existe novedad o diferencia en la ubicación del elemento” (SIC, 2023), situación que, por sí sola, justifica la negación del signo. Además, determinó que la distintividad de las marcas de posición no se predica respecto de los elementos que se sitúan en la posición solicitada, sino únicamente sobre la “disposición no usual de dicho elemento”.

### ***Comentarios sobre las decisiones***

Los anteriores casos demuestran el criterio acertado de la SIC al otorgar las marcas de posición cuando su uso no deriva de una forma usual y cuando su titular demuestra que se está haciendo un uso tal del signo que el mismo es fácilmente reconocido por los consumidores como de única proveniencia. Adicionalmente, estos ejemplos ponen de manifiesto la ausencia de distintividad de un signo cuando la ubicación específica de la marca de posición no logra comunicar eficazmente su singularidad en el contexto comercial. De conformidad con lo anterior, estos pronunciamientos permiten evidenciar que, en casos en donde un signo es distintivo y fácilmente reconocido como propio de un empresario, la SIC permite el registro de marcas de posición relacionadas con la industria

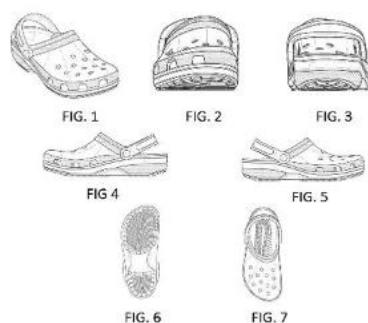
de la moda; no obstante, en casos en los que un signo carezca de distintividad se negará su registro, argumentando debidamente las razones que fundamentan la negación, y evitando situaciones de concesión de ventajas comerciales injustificadas en favor de un origen empresarial determinado.

### **Marcas tridimensionales**

*Caso de fracaso y de éxito:* solicitudes de registro No. 15110936 y 14151353 de marcas tridimensionales consistentes en la forma de los zapatos “CROCS”

*Caso de éxito:* expediente No. 14151353

**Figura 28:** marca tridimensional de “CROCS”



Tomada de: Superintendencia de Industria y Comercio (s.f.)

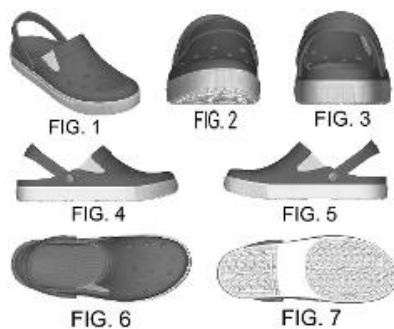
En el año 2014 CROCS, INC. solicitó el registro de la forma tridimensional de sus zapatos. La Dirección resolvió el trámite en cuestión mediante la Resolución No. 48640 de 2015. En esta, el Despacho consideró que el signo solicitado no podía ser registrado toda vez que consiste en la forma usual del producto, por lo que no es posible asociarlo con un origen empresarial determinado y no goza de la distintividad adquirida.

El Solicitante optó por apelar la Resolución emitida por la Dirección, y aportó pruebas que demostraban tanto la distintividad adquirida de la marca tridimensional

solicitada, como el hecho de que esta no corresponde a una forma usual. En la Resolución No. 12383 de la Delegatura comenzó rechazando las pruebas tendientes a demostrar la distintividad adquirida del signo, debido a que sostuvo que no es posible alegar este criterio en el caso de las marcas no tradicionales. No obstante, el Despacho decidió aceptar las pruebas tendientes a demostrar que el signo pretendido no corresponde a una forma usual y, luego de analizar estas, determinó que la marca tridimensional de CROCS, INC. contiene características arbitrarias y no esenciales de los zapatos zuecos. Asimismo, se concluyó que el signo ha obtenido una distintividad suficiente en el mercado y un reconocimiento significativo por parte de los consumidores. Debido a lo anterior, la Delegatura revocó la decisión conferida por la Dirección, y concedió el registro del signo solicitado.

***Caso de fracaso:*** expediente No. 15110936

***Figura 29:*** marca tridimensional de CROCS



Tomada de: Superintendencia de Industria y Comercio (s.f.)

En el año 2014 CROCS, INC. solicitó el registro de la forma tridimensional de sus zapatos. En la Resolución No. 41196, proferida 03 meses después de la decisión anterior, la Dirección resolvió el caso en cuestión, y determinó que la forma de los zapatos no tiene la fuerza distintiva necesaria para constituir marca, pues no es posible determinar con certeza

que los consumidores asocien estos con productos específicos y propios de un origen empresarial determinado. De igual manera, la Dirección consideró que la marca solicitada corresponde a la forma usual de los zapatos “zuecos sanitarios”, y que las aperturas que presenta el zapato no generan distintividad en el mismo.

Además, en la Resolución se manifestó que, a pesar de que CROCS, INC. haya aportado pruebas para demostrar que su zapato no consistía en una forma usual, y sin perjuicio de que el Solicitante haya obtenido dos meses antes un registro de marca tridimensional respecto de la forma de su zapato, en la presente solicitud de registro no se debía fallar a favor del signo, pues la Entidad tiene autonomía en sus decisiones.

Es importante determinar que en el presente caso el Solicitante también aportó pruebas con el objetivo de demostrar la distintividad adquirida del signo solicitado. No obstante, debido a que la SIC ha mantenido su postura de la imposibilidad de alegar la distintividad adquirida de las marcas tridimensionales, rechazó todas las pruebas aportadas debido a que esta alternativa no es aplicable a este tipo de marcas.

### ***Comentarios sobre las decisiones***

Las resoluciones citadas permiten evidenciar la disparidad de las decisiones que toma la SIC, toda vez que el Solicitante presentó dos solicitudes de registro sobre las formas predominantes de sus zapatos, las cuales resultan casi idénticas entre sí, y aportó el mismo material probatorio para demostrar que sus diseños no corresponden a la forma usual de los productos y sí eran distintivos. No obstante, las decisiones de la SIC son completamente contradictorias entre sí, y permiten concluir que, en efecto, el futuro de una solicitud de registro dependerá enteramente de la concepción individual que tenga el

Examinador. Entonces, más allá de determinar cuál de las decisiones adoptó un criterio erróneo, el objetivo de la anterior ejemplificación es determinar la importancia de establecer un criterio objetivo que deban seguir y justificar los Examinadores al resolver las solicitudes de marcas, pues de lo contrario se presentan situaciones como estas, en donde solicitudes casi idénticas se resuelven de acuerdo con entendimientos incompatibles entre sí.

**Panorama internacional:** suela roja de Christian Louboutin: intentos por proteger su signo en distintas jurisdicciones.

Luego de analizar el panorama nacional en relación con las decisiones de la SIC en materia de protección de marcas no tradicionales, se analizará, a través de un mismo supuesto de hecho, la divergencia que también se presenta a nivel mundial para este tipo de signos. Entonces, a partir del ejemplo del panorama internacional se podrá evidenciar que el criterio de distintividad no solo cambia dependiendo del tipo de signo que se solicite, sino que, además, pueden existir distintas interpretaciones respecto de la distintividad que goza un mismo signo en el mercado. Lo anterior, especialmente considerado que todas las jurisdicciones tienen regulaciones distintas y concepciones variadas respecto de la facultad para registrar marcas no tradicionales.

Así pues, mediante la ejemplificación de un mismo supuesto de hecho en el panorama internacional se evidenciará que las complicaciones existentes en materia de alcance y aplicación de las marcas no tradicionales no solo se presentan a nivel nacional, sino también internacional.

Pues bien, el caso para estudiar corresponde al del diseñador Christian Louboutin y la suela roja de sus zapatos. Pues bien, en 1993 el diseñador de zapatos tuvo una idea disruptiva mientras observaba a su asistente pintarse las uñas de color rojo ¿y si pinto las suelas de los zapatos de este color? Así fue como nació el icónico elemento que identifica a los zapatos de Christian Louboutin, y el cual ha logrado que se le recuerde mundialmente por sus suelas color rojo.

Gracias al extraordinario renombre que sus zapatos alcanzaron en el mercado debido a su característica singular, Louboutin se embarcó en la búsqueda de protección marcaria para este elemento distintivo, con el fin de salvaguardarlo de posibles usos no permitidos por parte de competidores, los cuales implicarían la pérdida de su distintividad. No obstante, el proceso hacia la protección de las suelas rojas y hacia el impedimento de su uso por parte de terceros ha resultado ser un desafío arduo, ya que las posturas de las autoridades en distintas jurisdicciones respecto de su protección no son homogéneas. A continuación, se mencionan algunos fallos famosos relacionados con el registro de la marca de Louboutin en diferentes jurisdicciones del mundo:

#### LOUBOUTIN vs. YVES SAINT LAURENT - *Estados Unidos*

En el año 2011, Yves Saint Laurent (YSL) lanzó una colección de zapatos completamente monocromáticos, dentro de los que se incluía un par de zapatos completamente rojos, incluyendo su suela. Luego de percibir esta situación, Louboutin demandó a YSL, al considerar que el uso de la suela roja constituía una infracción marcaria, pues Louboutin obtuvo el registro de su suela roja en Estados Unidos en el 2008.

YSL se defendió manifestando que el registro de la suela roja de Louboutin debía ser anulado toda vez que no gozaba de la distintividad necesaria para constituir una marca.

La Corte de apelación del caso mencionó que “la marca de suela roja merece protección cuando la suela roja contrasta con el resto del zapato” (Christian Louboutin L.L.C. v. Yves Saint Laurent America Holding INC, 2011). Por lo tanto, a pesar de que se determinó que la suela roja de Louboutin sí constituía una marca y gozaba de la suficiente distintividad, debido a que el zapato de Yves Saint Laurent era completamente rojo, y el color de la suela no era llamativo ni contrastaba con el resto del zapato, se consideró que no había una infracción a los derechos de Louboutin.

***Figura 30***

*Christian Louboutin vs. YSL: The Battle over the Red Sole, 2021.*



(Aranda, 2023)

Nota: a la izquierda los zapatos de Louboutin, y a la derecha los de YSL.

CHRISTIAN LOUBOUTIN vs. ZARA FRANCE - *Unión Europea*

En el año 2000, Louboutin obtuvo el registro de su suela roja como marca en el territorio francés. Sin embargo, a finales de la década de los 2000, Zara comenzó a vender tacones con suela roja, lo que llevó a Louboutin a demandar a Zara por falsificación y competencia desleal. Tras pasar por diversas etapas legales, el caso llegó al Tribunal de Apelación de París, el cual falló a favor de Zara al considerar que el registro de Louboutin era demasiado ambiguo y carecía de distintividad. Además, el Tribunal rechazó la acusación de competencia desleal para evitar que Louboutin tuviera un monopolio sobre las suelas rojas (Aranda, 2023, párrafo 6).

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia francesa ratificó la decisión del Tribunal de Apelación de París en cuanto a la falta de distintividad de la marca de Louboutin. Además, señaló que en el registro de la marca no se especificó el código Pantone que debía ser objeto de protección, lo que confirmó aún más la falta de distintividad. Por lo tanto, se procedió a la cancelación del registro de la marca de Louboutin.

***Figura 31***



(Aranda, 2023)

Nota: a la izquierda los zapatos de Zara, y a la derecha los de Louboutin.

CHRISTIAN LOUBOUTIN vs. EIZO COLLECTION COMPANY - *Japón*

Este caso resalta las complicaciones asociadas con el registro de una marca que consiste en un solo color. En este país, únicamente se permiten los registros de marcas de color cuando involucran una combinación de dos o más colores. En 2015, Louboutin intentó registrar su marca en Japón, pero su solicitud ha estado pendiente desde entonces debido a que la Oficina de Marcas de este país considera que carece de distintividad inherente y adquirida.

La compañía Eizo comenzó a comercializar tacones con suela roja y de una forma muy similar a la del diseñador francés, sin obtener autorización de su parte. Como respuesta, Louboutin demandó a Eizo, a pesar de que no tenía registro en el territorio japonés, alegando actos de competencia desleal. Sin embargo, el Tribunal de Tokio decidió que la marca de suela roja de Louboutin no merecía protección, argumentando que los zapatos con suela roja "se habían distribuido ampliamente incluso antes del lanzamiento de los zapatos Louboutin en Japón" (Aranda, 2023, párrafo 5).

***Figura 32***

(Aranda, 2023)



(Aranda, 2023)

Nota: arriba los zapatos de Louboutin, y abajo los de Eizo.

## **QUINTO CAPÍTULO: retos para la protección jurídica de las marcas en la industria de la moda:**

En el transcurso de la presente investigación se plantearon las distintas maneras en las que las marcas podrían otorgar una protección legal a la industria de la moda. Esto, tomando como base las normas y parámetros determinados por la Decisión 486, el TJCA y la SIC. Asimismo, mientras se determinaban los beneficios asociados a la implementación de las marcas en esta industria también se hizo mención a sus consecuentes riesgos, especialmente a aquellos relacionados con la falta de criterios decisorios claros que permitieran delimitar el alcance de protección legal de los signos no tradicionales. A continuación, se hará un recuento de los principales retos en materia de protección marcaria en la industria de la moda, especialmente en relación con las marcas no tradicionales.

### **Falta de uniformidad de criterios en materia de registro de marcas no tradicionales:**

El obstáculo fundamental por enfrentar en materia de marcas no tradicionales corresponde al hecho de que no hay criterios unificados ni objetivos respecto de lo que significan estos signos, ni en relación con los alcances de los mismos en el mercado.

Así pues, los pocos pronunciamientos en materia de marcas no tradicionales parecen demostrar que las autoridades encargadas de dirimir conflictos en materia de marcas en Colombia, como lo son el TJCA o la SIC, se ocupan más por resolver cuestiones de forma y no de fondo. Lo mismo parece ocurrir con los doctrinantes del país, pues el foco de atención parece estar dirigido más hacia el análisis de requisitos de forma, tales como el de la representación gráfica, y no en asuntos esenciales que, en la práctica, son los que frustran la debida implementación de las marcas no tradicionales en el país.

Entonces, en vez de centrar la atención en la resolución de cuestiones fundamentales, por ejemplo, en torno al carácter distintivo que deben ostentar las marcas no tradicionales y en relación con la manera para delimitar su alcance, los pronunciamientos tanto de las autoridades como de la doctrina parecen pasar por alto estos obstáculos, y se mantienen dialogando respecto de elementos que, si bien presentan dificultades, en la práctica pueden ser resueltos de manera óptima si se adoptan alternativas más flexibles en cuanto a su aplicación.

Esto no implica que resolver asuntos tales como la adecuación del criterio de representación gráfica no sean relevantes o necesarios, pero ciertamente no suponen la problemática fundamental en materia de marcas no tradicionales, aspecto que parece pasar inadvertido por las autoridades.

Prueba de lo anterior es, por ejemplo, el hecho de que el TJCA no contenga en su lista de Criterios Jurídicos Interpretativos que constituyen Acto Aclarado, pronunciamientos en materia de marcas de posición, marcas táctiles, marcas olfativas o marcas sonoras, ni se haya pronunciado al respecto de estos signos más allá de establecer parámetros de forma.

Ahora bien, es cierto que las solicitudes de marcas no tradicionales en Colombia son pocas en relación con las marcas tradicionales, y que la industria de la moda, a pesar de ser una de las más beneficiadas por este tipo de marcas, tampoco solicita de manera significativa estos mecanismos de protección. Lo anterior se debe al hecho de que los principales actores que buscan una robusta protección legal de sus creaciones y diseños corresponden a las grandes casas de moda, las cuales tienen gran capacidad económica. No obstante, Colombia no es un territorio que alberga al público objetivo de estas compañías,

por lo que la cantidad de solicitudes de marcas no son tan significativas como en otras jurisdicciones en donde sí se encuentra el público deseado por estas compañías, como en Estados Unidos o la Unión Europea.

Sin embargo, el hecho de que no se presenten suficientes solicitudes de marcas no tradicionales no debería ser una justificación para la falta de criterios claros y objetivos, pues esto únicamente genera un desinterés por parte de los empresarios en proteger sus marcas mediante mecanismos no tradicionales, lo cual también tiene como consecuencia la promulgación de decisiones confusas y la concesión de derechos marcarios cuyo ámbito de aplicación y limitación no está definido.

Entonces, en vez de entender que la posibilidad de registrar marcas no tradicionales en el país representa un avance significativo y una posibilidad de aprovechamiento económico importante, en la práctica no se está reconociendo el beneficio que ostentan estas marcas, lo que genera situaciones de desinterés por parte de empresarios y problemas en cuanto a su debida materialización en el mercado.

### **Autonomía de las decisiones por parte de la SIC**

Luego de haber determinado que la principal problemática en materia de protección de marcas no tradicionales corresponde al hecho de que no existen criterios claros y medianamente objetivos para entender el significado y alcance de estos signos, es importante hacer referencia al concepto de la autonomía de las decisiones por parte de la SIC. Lo anterior, pues si bien es cierto que la Entidad está facultada para fallar cada caso de manera distinta, esto se da debido a las diferencias que presenta cada solicitud de registro particular, debido a que cada marca contiene sus individualidades.

No obstante, la autonomía de las decisiones no debe ser considerada como un criterio que exima a la SIC de establecer parámetros claros sobre el significado y el alcance del que deben gozar las marcas no tradicionales, pues la autonomía de las decisiones no puede justificar la promulgación de decisiones arbitrarias y que generen inseguridad jurídica para los solicitantes de signos, quienes, al no tener claras las posturas de la SIC en materia de marcas no tradicionales, se verán sometidos exclusivamente al criterio personal y subjetivo de quien decida la solicitud de registro.

Entonces, es evidente que la autonomía de las decisiones de la cual goza la SIC no puede entenderse como justificación de la falta de criterios claros y que garanticen tanto una debida protección marcaria, como la libre competencia en el mercado.

#### **Falta de claridad respecto del criterio de distintividad**

Otra de las problemáticas fundamentales en materia de protección efectiva de las marcas no tradicionales corresponde al hecho de que, tal como se determinó anteriormente, se otorga más relevancia a cuestiones de forma tales como la adaptación del criterio de representación gráfica, que al debido entendimiento del criterio más importante en materia de protección marcaria, esto es, el concepto de la distintividad en las marcas no tradicionales.

Ahora bien, tal como se manifestó, el TJCA estableció que los criterios necesarios para analizar la distintividad de las marcas no tradicionales corresponden a los mismos criterios empleados en los supuestos de marcas tradicionales. No obstante, a partir del análisis de las Resoluciones detalladas en el capítulo 04, es evidente que las marcas no

tradicionales presentan muchas más trabas en cuanto a su registro, principalmente por el hecho de que, tal como manifestó Schuldt (2023, p.104):

el umbral para el registro de marcas no tradicionales se fija considerablemente más alto en comparación con otros tipos de marcas. Esto es inadmisibile, ya que el umbral de carácter distintivo debe ser, en principio, el mismo para todos los tipos de marcas.

Así pues, las Resoluciones en materia de marcas no tradicionales demuestran que estos signos deben contar de un nivel de distintividad mayor al exigido para las marcas tradicionales, lo cual, en teoría, no debería suceder, debido a que no existe ningún criterio que determine la necesidad de establecer criterios más fuertes en materia de marcas no tradicionales.

Además, aumentar el grado de distintividad que deben contener los signos no tradicionales no es la solución, pues de esta manera se impide el aprovechamiento de estos derechos en la práctica. Entonces, en vez de aumentar la distintividad requerida para marcas no tradicionales, se deberían establecer criterios que permitan la salvaguardia de estos signos, pero sin que su protección signifique una vulneración de los principios de libre mercado y sana competencia. Es ahí donde debe recaer el foco de atención de las autoridades, y no en la implementación de umbrales de distintividad casi imposibles de lograr.

No obstante, el problema principal en este ámbito no supone la discrepancia en la aplicación de los criterios de distintividad dependiendo del tipo de marca estudiada, sino más bien en el hecho de que los criterios para determinar la distintividad de signos

tradicionales no resultan útiles para las marcas no tradicionales, pues no permiten llegar a conclusiones justificadas y más o menos objetivas.

Como ejemplo, tradicionalmente se manifiesta que, en el caso de marcas no tradicionales, no es posible “registrar un sabor a chocolate para identificar galletas o dulces, y tampoco el olor a carro nuevo para identificar vehículos” (Kandelaft, 2022, párr. 07). No obstante, los chocolates pueden tener múltiples olores y variaciones, al igual que las galletas. Entonces, ¿cómo puedo determinar con exactitud que un determinado olor huele a chocolate o galleta, y que todos los consumidores también percibirán el olor y lo asociarán con estos productos y no con otras características o cualidades?

De igual manera, se afirma que no es posible registrar un color que sea genérico en relación con los productos que se pretende identificar. Pero ¿cómo saber si un color es genérico en relación con prendas de vestir? ¿Es el color negro en este caso genérico, o acaso lo es el color blanco? ¿Es el color verde un color genérico en relación con las frutas y verduras? si la respuesta es sí, debido a que hay varias frutas que contienen dicho color, entonces, ¿también lo es el color naranjado, rojo, amarillo, morado o azul, colores que también identifican frutas y verduras? Además, ¿qué tipo de verde es considerado el color genérico, si no es todas las tonalidades de verdes?

Las cuestiones anteriores permiten demostrar la dificultad que se presenta al intentar encajar dentro de los criterios establecidos para las marcas tradicionales a los signos no tradicionales, así como la necesidad de establecer criterios que sí permitan obtener respuestas más detalladas y objetivas respecto del nivel de distintividad de signos no tradicionales.

Finalmente, es necesario plantear otro de los obstáculos que se materializan en materia de la distintividad de los signos no tradicionales. Este hace referencia al hecho de que en la práctica, los solicitantes de estos signos deban demostrar su distintividad adquirida como mecanismo preventivo para evitar una negación del signo; no obstante, la determinación de la distintividad adquirida de un signo recae, de nuevo, en manos del Examinador del caso, quien, en últimas, será el que determine si un signo adquirió distintividad en el mercado, muchas veces sin tener en consideración el criterio de los propios consumidores, quienes deberían ser los que determinen el nivel de distintividad del signo toda vez que son estos los que interactúan con él en el mercado.

### **Monopolio del mercado y posible limitación de la competencia**

Es claro que cuando una Entidad concede un registro marcario, se está otorgando a un sujeto un derecho de exclusividad respecto de un signo, entiéndase este como expresión, logo, diseño o, en el caso de las marcas no tradicionales, una posición determinada, un color delimitado por una forma, o la forma de un producto.

Ahora bien, la disputa entre el otorgamiento de derechos marcarios y la posible monopolización del mercado ha sido un asunto planteado desde hace múltiples años, el cual no representa una problemática tan alarmante en cuanto a las marcas tradicionales dado que estas otorgan una protección más general a cierto grupo de productos y/o servicios. No obstante, en materia de marcas no tradicionales el panorama no es igual, en la medida en que se puede generar un riesgo si no se establecen parámetros claros que permitan su idónea aplicación en el mercado.

Tal como lo determinó Calboli (2018):

La concesión de derechos exclusivos sobre las marcas no tradicionales suele impedir que los competidores copien estilos y características de productos similares, ya que las estas marcas suelen proteger el diseño y las características estéticas de los productos (como colores, dibujos y formas). Además, cuando estas marcas se consideran famosas (...) su protección jurídica va más allá de los signos que inducen a confusión e incluye la protección anti-dilución. Por consiguiente, conceder derechos exclusivos a las marcas no tradicionales equivale a impedir que los competidores y terceros utilicen cualquier diseño de producto o característica de producto idénticos o similares cuando este uso pueda "difuminar" o "empañar" las marcas protegidas.) (p. 287).

Lo anterior representa un obstáculo en situaciones en donde no se tengan claros los efectos y limitaciones de los derechos marcarios. Así pues, a pesar de que la protección de las marcas no tradicionales representa un beneficio significativo para los diseñadores y un incentivo a la creación de nuevos elementos, la problemática principal en torno a estas corresponde a que, al no tenerse claridad respecto del alcance de los derechos que estas otorgan, se podrían generar no solo cuantiosas disputas legales, sino también limitación a la libre competencia e imposición de un origen empresarial frente a los demás actores del mercado.

De esta manera, la falta de normativa relacionada con el alcance de este tipo de marcas genera cuestionamientos, por ejemplo, respecto de la capacidad que tiene una marca no tradicional de impedir que un competidor haga uso de elementos similares a la misma, pero en contextos no iguales al que originó la protección de la marca de color.

Por otro lado, también se genera un riesgo para el titular de un signo no tradicional, pues pueden ocurrir situaciones en las que se otorga el registro de este tipo de signos, pero en la práctica no son exigibles a terceros dado el poco conocimiento que hay del ámbito de aplicación de los signos.

Además, dado el carácter utilitario de la moda, corresponde una práctica peligrosa otorgar derechos marcarios sobre específicos elementos sin determinar su concreto ámbito de protección y los supuestos en los cuales se pueden iniciar reclamaciones ante terceros, pues la limitaciones que impone el utilitarismo ya limitan significativamente la capacidad de innovación de esta industria, y otorgar derechos no delimitados en favor de un tercero no sólo restringiría la capacidad de innovación de los demás competidores, sino que generaría trabas a la generación de nuevas tendencias, y, en general, limitación a la sana competencia..

Lo anterior no significa que se esté en contra de la aplicación de marcas no tradicionales, pues en la presente investigación se defiende su existencia y se reconoce la gran utilidad que estas generan a industrias tales como la de la moda. No obstante, lo que se está criticando corresponde al hecho de que, al no tener criterios claros respecto del efecto de estos signos en el mercado, se podría “terminar por desconocer los derechos de los titulares, o por lesionar a los terceros competidores injustamente” (Sojo Molina, 2016, p. 30)

## **Criterio de temporalidad en la moda y necesidad de usar las marcas en el comercio**

La temporalidad es uno de los pilares fundamentales de la industria de la moda. Lo anterior puede ser simplificado mediante la frase “el tiempo de la moda no es la eternidad, sino el momento” (Vinken, s.f., como se citó en Seipp. s.f., párr. 06)

Pues bien, atendiendo a la temporalidad de la industria de la moda, se plantea el siguiente interrogante: ¿vale la pena crear diseños de moda distintivos y diferenciables, y luego protegerlos mediante mecanismos legales como los signos distintivos, sabiendo que en unos pocos meses, incluso días, podrán dejar de ser relevantes para los consumidores?

A pesar de que es cierto que existen ciertos elementos icónicos, atemporales y completamente representativos de compañías de moda, como por ejemplo el bolso Birkin de Hermès, el “*little black dress*” o el “*2.55 bag*” de Chanel, la suela roja de Louboutin, o el cinturón Gucci, estos corresponden a excepciones en un mundo de prendas efímeras y poco memorables. Además, lograr mantener la relevancia de estos elementos a pesar del paso del tiempo, y sin que las tendencias vuelvan indeseados estos elementos, supone esfuerzos tanto creativos como económicos significativos en los que deben incurrir los diseñadores.

Los elementos que anteriormente se nombraron, si bien han logrado perdurar en el tiempo gracias al esfuerzo de sus titulares por mantenerlos en la mente del consumidor y en el mercado, también suponen una excepción a la regla, y no todos los diseñadores son capaces de generar elementos tan distintivos y emblemáticos que se conserven durante años o décadas.

Es importante tener en cuenta este factor debido a que las marcas, una vez registradas, imponen a su titular la carga de usarlas en el mercado, so pena de enfrentar una acción de cancelación por no uso. Entonces, si bien un diseñador podrá eventualmente proteger uno de sus diseños mediante una marca, en caso de que el diseño deje de ser relevante durante los años, y por lo tanto, deje de ser usado, se podrá ver enfrentado a una acción de cancelación, perderá su derecho y, sobre todo, la inversión realizada en torno a la protección de un diseño efímero en el tiempo como marca.

Además, la protección marcaria implica costos económicos, los cuales, si bien pueden resultar insignificantes para una gran casa de moda, para un emprendedor puede corresponder a una inversión importante. Las cuestiones anteriores podrían generar desinterés por parte de algunos empresarios en relación con la protección de sus diseños vía marcas.

### **¿Qué alternativas se podrían implementar para permitir una mejor aplicación de las marcas no tradicionales?**

Pues bien, luego de haber determinado los retos y obstáculos en materia de protección de marcas no tradicionales, es importante plantear posibles alternativas que alivianen el panorama y esclarezcan los criterios necesarios para la debida implementación de este tipo de signos.

En primer lugar, es necesario que el TJCA, como autoridad encargada de asegurar que el derecho comunitario andino sea interpretado de manera uniforme, delimite el concepto de las marcas no tradicionales, su ámbito de protección, y los parámetros

generales a tener en cuenta en relación con los eventuales conflictos generados para este tipo de marcas. Asimismo, es necesario establecer un nuevo criterio para determinar el grado de distintividad de estos signos, el cual permita obtener respuestas claras, justificadas y comprensibles tanto para los consumidores, quienes se adaptan fácil a las marcas, como para los expertos y Examinadores, quienes pueden ser un poco más críticos al evaluar la distintividad de un signo.

Por otro lado, es necesario que la SIC, a la hora de emitir Resoluciones, justifique las razones por las cuales considera que un signo carece o no de distintividad, basándose en criterios objetivos y atendiendo a las percepciones de los consumidores y a la realidad del mercado. De la misma forma, y a pesar de que se reconoce y respeta la autonomía de las decisiones que posee la Entidad, se considera necesario que adopte criterios unificados y sustentados a la hora de resolver casos.

Por último, es esencial que en Colombia se determine el alcance de la protección de las marcas no tradicionales, y se delimiten los parámetros para evidenciar cuándo se está ante acciones de infracción marcaria de signos no tradicionales, y cuándo se está situado en situaciones de ejercicio a la libre competencia. También, se podría plantear como una alternativa la aceptación de otros tipos de marcas que se adapten a la realidad del mercado, como supondría la posibilidad de registrar el *trade dress* o los patrones como marcas.

## CONCLUSIONES

En la presente investigación se analizó el rol de las marcas como mecanismos de protección legal de la industria de la moda. Así pues, se comenzó por establecer los conceptos fundamentales en materia de moda, industria de la moda y derecho de la moda, para luego pasar a analizar el concepto de las marcas, sus distintas clasificaciones, los principios fundamentales asociados a estas, y su vinculación con la industria de la moda.

De manera particular, se analizó la relación de las marcas tradicionales con esta industria, y se determinó que, en realidad, la protección que brindan este tipo de signos no diverge mucho de la protección que estos le otorgan a cualquier otro sector del mercado. Por lo tanto, si bien estas marcas constituyen mecanismos de protección relevantes, no otorgan beneficios particulares a la industria de la moda.

Por otro lado, se procedió a analizar los aspectos fundamentales asociados en materia de marcas no tradicionales, sus requisitos e interpretaciones, para luego establecer el vínculo entre estos signos y la industria de la moda, y los beneficios que podrían otorgar a las creaciones y los diseños.

De esta manera, a lo largo de la investigación se determinó que, en una industria donde la temporalidad, congestión, inspiración e, incluso, la copia, son las circunstancias habituales, y en donde los diseñadores no tienen las suficientes herramientas jurídicas para proteger sus creaciones originales, las marcas no tradicionales se convierten en mecanismos importantes y adecuados para lograr la protección de aquellos elementos que logran

traspasar la esfera de lo temporal, masivo y funcional, y que se convierten en signos distintivos ampliamente reconocidos por el público consumidor.

Entonces, si bien se reconoce que el aspecto utilitario de las prendas y vestimentas actúa en muchas ocasiones como impedimento para la creación de piezas diferenciales y fácilmente reconocibles, los actores de esta industria también tienen la posibilidad de innovar y realizar creaciones distintivas a partir de ideas propias. Así pues, como consecuencia de su labor creativa y de su autenticidad, las marcas no tradicionales funcionan como un mecanismo idóneo para otorgar protección jurídica de los elementos reconocibles y distintivos de la industria de la moda.

Además, las marcas no tradicionales no sólo corresponden a mecanismos que brindan reconocimiento a los diseñadores por su labor innovadora, sino que también les otorgan seguridad y protección ante usos indebidos por terceros. Lo anterior se debe a que el modelo de negocio de gran parte de los gigantes de la moda, como son las compañías de moda rápida, no es crear piezas distintivas, diferenciables y de calidad, sino efímeras y que resulten similares a la creación distintiva de otro empresario.

Por lo tanto, en una industria en donde la línea entre inspiración, copia y falsificación es tan borrosa, y en donde ejercer acciones legales en contra de terceros puede tornarse tan compleja, la protección mediante signos no tradicionales otorga derechos concretos respecto de ciertas creaciones, los cuales eventualmente podrán ser reclamados mediante acciones de infracción marcaria. Esto le permite a los diseñadores contar con un marco de protección legal más robusto y, sobre todo, que proteja concretamente dichos elementos especiales que se convirtieron en signos distintivos.

Luego de plantear los beneficios y las utilidades de las marcas no tradicionales en la industria de la moda, se procedió a plantear las dificultades y los retos por resolver. Estos están principalmente asociados con la inexistencia de criterios claros y precisos que permitan una idónea implementación de las marcas no tradicionales.

Así pues, de los retos planteados se encuentran los pocos pronunciamientos en materia de marcas no tradicionales que ha emitido el TJCA, y la falta de criterios unificados por parte de la SIC a la hora de resolver las solicitudes de este tipo de marcas. Las anteriores circunstancias generan inseguridad jurídica y desmotivación por parte de los empresarios para buscar protección jurídica de sus signos distintivos, quienes optarán por solicitar registros de marcas tradicionales debido a lo complejo e incierto que se torna propender por el registro de una marca no tradicional, además de tomar más tiempo del habitual el trámite de registro como tal de este tipo de marcas.

Asimismo, otra de las problemáticas corresponde a la dificultad en la determinación de la distintividad de las marcas no tradicionales, puesto que no existen parámetros que permitan establecer de manera clara cuándo un signo no tradicional resulta distintivo. Además, el umbral para demostrar la distintividad de este tipo de signos es más alto que en el caso de las marcas tradicionales, lo cual representa un obstáculo para su debida protección.

Por último, se determinó el posible riesgo entre la concesión de derechos marcarios y la consolidación de prácticas anticompetitivas, siempre y cuando no se determine el alcance de estos derechos, lo cual no solo representa un obstáculo para los miembros del

mercado, sino también para aquel titular que obtiene un registro marcario y, en la práctica, no puede explotarlo exclusivamente o hacerlo efectivo ante terceros.

De conformidad con lo anterior, en esta investigación se pudo determinar que las marcas no tradicionales pueden otorgar beneficios y ventajas comerciales significativas a los miembros de esta industria, pero la falta de criterios claros en relación con estos signos no solo frustra su debida implementación en la práctica, sino que también genera situaciones conflictivas en cuanto a la libre competencia y a los derechos de los demás competidores del mercado.

Por estas razones se torna fundamental establecer criterios claros respecto del significado, alcance y materialización de estos signos. De esta manera no solo se generaría seguridad jurídica y protección de los derechos de un titular marcario, sino también respecto por la competencia justa y el libre mercado. Además, la implementación de parámetros concisos podría generar beneficios para el país. Esto, pues la debida consagración de principios y parámetros en materia de marcas no tradicionales despertará interés por parte de empresarios y compañías, los cuales no siempre tienen la posibilidad de solicitar protección marcaria vía este tipo de signos. Entonces, esta circunstancia se materializa en un elemento beneficioso para sus involucrados, pues otorga beneficios económicos para Colombia, y un robustecimiento de derechos para los empresarios.

## REFERENCIAS:

- Adegeest, D-A (2015, Abril 17) *Has the fashion world reached saturation point?* Fashion United.  
<https://fashionunited.com/news/fashion/has-the-fashion-world-reached-saturation-point/201504176683>
- Aranda, C. (2023, Enero 23) *The Worldwide Trademark Battle over the Iconic Red Bottom Shoe*. Chicago-Kent Journal of Intellectual Property. <https://studentorgs.kentlaw.iit.edu/ckjip/the-worldwide-trademark-battle-over-the-iconic-red-bottom-shoe/>
- Basma, D. (2021) Dilution Versus Unfair Advantage: Myths and Realities. *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 52, 1217–1257  
<https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-021-01116-z>
- Basma, D. (2016). *The Nature, Scope, and Limits of Modern Trademark Protection: A Luxury Fashion Industry Perspective* [Tesis doctoral, Universidad de Manchester]. Repositorio Universidad de Manchester  
[https://pure.manchester.ac.uk/ws/portalfiles/portal/54583181/FULL\\_TEXT.PDF](https://pure.manchester.ac.uk/ws/portalfiles/portal/54583181/FULL_TEXT.PDF)
- Bennett, A. (s.f.) *How Colour Affects Consumer Behaviour*. UK Pos.  
<https://www.ukpos.com/knowledge-hub/how-colour-affects-consumer-behaviour#:~:text=Colours%20evoke%20emotions%20in%20people,process%20any%20text%20or%20images.>
- Bobila, M. (2015, Diciembre 03) *Should fashion designers name labels after themselves?* Fashionista. <https://fashionista.com/2015/12/designer-namesake-label>
- Brainon, M. (2016, Octubre 03) *¿Cómo influyen los aromas en nuestro cerebro?*  
<https://martinbrainon.com/inicio/como-influyen-los-aromas-en-nuestro-cerebro/#:~:text=Cuando%20recibimos%20un%20olor%2C%20este,aunque%20siempre%20de%20manera%20subconsciente.>

- Bustingorry, F. (2015). Moda y distinción social. Reflexiones en torno a los sentidos atribuidos a la moda. *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]*, 16(53), 47-57. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7321029>
- Calboli, I. (2018) *The Protection of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives*. Oxford University Press <https://doi.org/10.1093/oso/9780198826576.001.0001>
- Calboli, I. (2018, Enero 08). *Chocolate, Fashion, Toys and Cabs: The Misunderstood Distinctiveness of Non-Traditional Trademarks*. Springer Link. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-017-0667-x#citeas>
- Castellanos Usigli, T. (2018, Mayo 28) *Cuando copiar diseños se vuelve ilegal. Las batallas del copyright en moda*. Vogue México y Latinoamérica. <https://www.vogue.mx/agenda/cultura/articulos/imitacion-falsificacion-copia-moda-copyright/11728>
- Castelli, S. & y Heredia, P. (2022, Septiembre 28) *La propiedad intelectual en la industria de la moda*. Comercio y Justicia. <https://comercioyjusticia.info/opinion/la-propiedad-intelectual-en-la-industria-de-la-moda/>
- Castro, J.D. (2012). Las marcas no tradicionales. *Revista la Propiedad Inmaterial*, (16), 297–325. <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3273>
- Çela, M. (2015) The importance of Trademarks and a review of empirical studies. *European Journal of Sustainable Development*, 4(3), 125-134. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2015.v4n3p125>
- Ciani, J., Gustavo, G., Atkinson, V., & van Caenegem, W. (2019). A Comparative Study of Fashion and IP: Nontraditional Trademarks in Italy and Australia. *Max Planck Institute for Innovation and Competition*, 50, 1101–1130 <https://doi.org/10.1007/s40319-019-00881-2>
- Comunidad Andina (CAN). (s.f.) *¿Quiénes somos?* <https://www.comunidadandina.org/quienes-somos/>

Cornell University. (s.f.) *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* (91-971), 505 U.S. 763 (1992).

<https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZO.html>

Cuesta Sanz, B. (2018). *Fashion Law: protegiendo marcas y diseños* [Tesis de pregrado, Universidad Pontificia Comillas ICAI- ICADE]. Repositorio Comillas.

<https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/19761/TFG%20-%20CUESTA%20SANZ%2C%20Beatriz.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Decisión 486 del 2000. Régimen común sobre Propiedad Industrial. Septiembre 14 de 2000.

[https://propiedadintelectual.unal.edu.co/fileadmin/recursos/innovacion/docs/normatividad\\_pi/decision486\\_2000.pdf](https://propiedadintelectual.unal.edu.co/fileadmin/recursos/innovacion/docs/normatividad_pi/decision486_2000.pdf)

Dubey, Y. (2022). The Role of IPR in Fashion Industry. *International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET)*, 10(1), 1554-1556.

<https://doi.org/10.22214/ijraset.2022.40117>

Fashion Law Institute Spain. (2020, Enero 10) *La Moda y los Derechos de Autor*.

<https://www.fashionlawinstitute.es/post/recursos-legales-para-la-protecci%C3%B3n-de-las-marcas-de-moda-parte-i-derechos-de-autor>

Fashion Law Institute España (s.f.) *¿Qué es el Derecho de la Moda?*

<https://www.fashionlawinstitute.es/derecho-de-la-moda#:~:text=En%20el%20Derecho%20de%20la,y%20comercializaci%C3%B3n%20de%20la%20prenda.>

Fashion United. (s.f.) *Global Fashion Industry Statistics*. <https://fashionunited.com/global-fashion-industry-statistics>

Gaitán Riascos, I. (2011). Propiedad intelectual y moda en Colombia: el árido camino de la protección. *Revista de Derecho, comunicaciones y Nuevas Tecnologías*,(5), 4-22.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7507224>

Gareth, J., & Pennant, D. (2018, Mayo 01) The future of 3D trademarks: key trends and success stories. *World Trademark Review*. <https://www.worldtrademarkreview.com/article/the-future-of-3d-trademarks-key-trends-and-success-stories>

<https://www.worldtrademarkreview.com/article/the-future-of-3d-trademarks-key-trends-and-success-stories>

- International Trademark Association (INTA) (2020, Noviembre 05) *Trademark Strength*.  
<https://www.inta.org/fact-sheets/trademark-strength/>
- International Trademark Association (INTA). (s.f.) *Non-Traditional Marks*.  
<https://www.inta.org/topics/non-traditional-marks/>
- Kandelaft, L. (2022, Julio 16) *Las marcas no tradicionales son cada vez más presentes*.  
<https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/las-marcas-no-tradicionales-son-cada-vez-mas-presentes-3404654>
- Kim, E. (2018, Noviembre 15) *Non-Traditional Trademarks – Scents and Taste*. Andrews Robichaud. Intellectual Property & Business Law. <https://andrewsrobichaud.com/non-traditional-trademarks-scents-and-taste/>
- Kline, D., & Kappos, D. (2021) *Introduction to Intellectual Property*. OpenStax.  
<https://openstax.org/books/introduction-intellectual-property/pages/1-introduction>
- Krishnan, A. G. (2021, Octubre 9). *The secondary meaning of trademarks in the fashion industry*. IPleaders. <https://blog.ipleaders.in/the-secondary-meaning-of-trademarks-in-the-fashion-industry/>
- Lasky, M. (s.f.) *Three Dimensional Trademarks: Understanding United States Law and Practice*. Altera Law Group. <http://www.alteralaw.com/docs/3d-trademarks.pdf>
- Lauriat, B. (2019, Septiembre 30) *Colour trademark protection in the fashion industry*. Cleveland Scott York. <https://csy-ip.com/color-trade-mark-protection-in-the-fashion-industry/>
- Lipovaya, T. (2020) *Trademarks in the fashion industry. Digest # 03, 2020*. IPR Group. Patent and Trademark Attorneys. <https://iprgroup.info/trademarks-in-the-fashion-industry-digest-03-2020/>
- López Barrios, A. M. (2015) *Estudio sobre propiedad intelectual y la necesidad de expedir una ley de diseño en Colombia (propiedad intelectual y moda)* [Tesis de pregrado, Pontificia Universidad Javeriana] Repositorio Universidad Javeriana.  
<http://hdl.handle.net/10554/34511>

- Macias Quisaguano, J. E. (2020). Marcas no tradicionales: Nuevas perspectivas y viejos retos. *Revista Facultad de jurisprudencia Pontificia Universidad Católica del Ecuador*, (7), 336-364. <https://doi.org/10.26807/rfj.v7i7.240>
- Manca, M. (2022, Mayo 17) *Position trademark and shape trademark: the Louboutin case*. *Canella Camaiora Studio Legale*. <https://www.canellacamaiora.com/position-trademark-and-shape-trademark-the-louboutin-case/>
- Mancera Rojas, A. (2012, agosto 16) *Marca mixta tiene elemento gráfico y uno nominativo*. *Asuntos Legales*. <https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/marca-mixta-tiene-elemento-grafico-y-uno-nominativo-2018282>
- Maroño Gargallo, M. del M. (2023) Marcas no tradicionales. Especial referencia a la marca patrón, la marca de posición y la marca de color. *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 15(1), 491-516. <https://doi.org/10.20318/cdt.2023.7551>
- Ministerio de Relaciones Económicas de Taiwán (2008) Examination Guidelines on Distinctiveness of Trademarks. Promulgado el 31 de diciembre de 2008.
- Molinares, M. I. (2016, Febrero 16) *¿Marcas tridimensionales o diseños industriales?* *Asuntos Legales*. <https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/marcas-tridimensionales-o-disenos-industriales-2350356>
- Mor García, D., & Tobar Zarate, C. (s.f.) *Qué es y cómo probar la distintividad adquirida*. Superintendencia de Industria y Comercio. <https://www.sic.gov.co/content/qu%C3%A9-es-y-c%C3%B3mo-probar-la-distintividad-adquirida>
- Mull, A. (2023, Marzo 29) *Something Odd Is Happening With Handbags*. *The Atlantic*. <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2023/03/luxury-fashion-handbag-trends/673558/>
- Fi Nguyen, F. (2020, Febrero 26) *Brand Wars: The rise of unconventional trademarks*. *Girl Friday IP*. <https://www.girlfridayip.com/posts/brand-wars-the-rise-of-the-unconventional-trademarks>

Oficina Española de Patentes y Marcas (2004) El secreto está en la Marca. Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas.

[https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/customization/making\\_a\\_mark\\_es.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/customization/making_a_mark_es.pdf)

O'Neill, A. (s.f.) *What is Fashion?* Google Arts & Culture.

<https://artsandculture.google.com/theme/what-is-fashion/hwKSYsaJMOwAKA>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (s.f.). *Clase 03.*

[https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic\\_numbers=show&class\\_number=3&explanatory\\_notes=show&gors=&lang=es&menulang=es&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20210101](https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic_numbers=show&class_number=3&explanatory_notes=show&gors=&lang=es&menulang=es&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20210101)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (s.f.). *Clase 14.*

[https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic\\_numbers=show&class\\_number=14&explanatory\\_notes=show&gors=&lang=es&menulang=es&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20210101](https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic_numbers=show&class_number=14&explanatory_notes=show&gors=&lang=es&menulang=es&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20210101)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (s.f.). *Clase 18.*

[https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic\\_numbers=show&class\\_number=18&explanatory\\_notes=show&gors=&lang=es&menulang=es&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20210101](https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic_numbers=show&class_number=18&explanatory_notes=show&gors=&lang=es&menulang=es&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20210101)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (s.f.). *Clase 25.*

[https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic\\_numbers=show&class\\_number=25&explanatory\\_notes=show&lang=es&menulang=es&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20210101](https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic_numbers=show&class_number=25&explanatory_notes=show&lang=es&menulang=es&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20210101)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (s.f.). *Clasificación de Niza.*

<https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (s.f.) *¿Qué es la Propiedad Intelectual?*

<https://cerlalc.org/wp-content/uploads/documentos-de->

[interes/odai/ODAI DOCUMENTOS DE INTERES Que es la propiedad intelectual V 1.pdf](#)

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (s.f.) *Sistema de Madrid – El sistema internacional de marcas*  
<https://www.wipo.int/madrid/es/#:~:text=El%20Sistema%20de%20Madrid%20es,un%20m%C3%A1ximo%20de%20130%20pa%C3%ADses.>
- Ramírez, L. G. (2020) De colores: el derecho ante la protección de signos no convencionales. *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual*, 4(7), 177-197.  
<https://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/view/30/26>
- Rathod, P. (2021, Octubre 08) *Fashion and copyright: a thin line between inspired and copied*. IPLeaders. <https://blog.ipleaders.in/fashion-and-copyright-a-thin-line-between-inspired-and-copied/>
- Raustiala, K., & Springman, C. (2006). The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design. *Virginia Law Review*, (92)8, 1687-1777.  
[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=878401](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=878401)
- Reed, B. (2021) Color Monopoly: How Trademarking Colors in the Fashion Industry and Beyond Expands the Lanham Act's Purpose and Policy. *Liberty University Law Review*, 17(3), 372-412 [https://digitalcommons.liberty.edu/lu\\_law\\_review/](https://digitalcommons.liberty.edu/lu_law_review/)
- Riaño, L. N. (2016, Abril 21) *Sustitución de la representación gráfica de marcas por un criterio dinámico de utilidad*. Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad El Externado <https://propintel.uexternado.edu.co/sustitucion-de-la-representacion-grafica-de-marcas-por-un-criterio-dinamico-de-utilidad/>
- Riofrío Martínez-Villalba, J. C. (2014) Teoría General de los Signos Distintivos. *Revista la Propiedad Inmaterial*, (18), 191-219.  
<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3914/4208>
- Salas Pasuy, B. (s.f.) *La moda y la propiedad intelectual: especial referencia al Diseño Industrial*. Superintendencia de Industria y Comercio. <https://www.sic.gov.co/ruta-pi/julio->

[2021/proteccion-a-la-propiedad-industrial/la-moda-y-la-propiedad-intelectual-especial-referencia-al-dise%C3%B1o-industrial](https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3583/3664)

Salas Pasuy, B. (2013). La Industria de la Moda a la luz de la Propiedad Intelectual. *Revista la Propiedad Inmaterial*, (17), 145-161.

<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3583/3664>

Salas Pasuy, B.(2019). La moda y la Propiedad Intelectual: Una mirada desde la perspectiva de los diseños industriales en Colombia, Francia y la Unión Europea. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Scafidi, S. (2019). Towards a Jurisprudence of Fashion. Recuperado de Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal:

<https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1713&context=iplj>

Scafidi, S. (2019) Towards a Jurisprudence of Fashion. *Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal*, 29(2), 429-434. <https://ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol29/iss2/1>

Schaffner, L. (2020, Enero 22) How Perfume Bottle Designs Affect Your Perception of the Scent Inside. Allure. <https://www.allure.com/gallery/perfume-bottle-designs>

Schuldt, L. (2023) EU Copyright and Trademark Law: a unifying lens for the protection of Fashion Designs? Analysis and research into a better understanding of the concepts of originality and distinctiveness [Tesis de Maestría. Universidad de Estocolmo] <https://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1776959/FULLTEXT01.pdf>

Seipp, C. (s.f.) *Fashion & Fragrance: scents in fashion. Exploring Parallels Between the Sartorial and Olfactorial Realms*. Vestoj: why we wear what we wear. <http://vestoj.com/fashion-fragrance-exploring-parallels-between-the-sartorial-and-olfactorial-realms-scents-in-fashion/>

Simmel, G. (1957) Fashion. *The American Journal of Sociologist*, 62(6), 541-558.

<https://ia903100.us.archive.org/19/items/GeorgSimmelFashion/Georg%20Simmel%20-%20Fashion.pdf>

- Sojo, B. (2018, Octubre 22) *El Trade Dress: modelo de protección en propiedad intelectual*. Asuntos Legales. <https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/el-trade-dress-modelo-de-proteccion-en-propiedad-intelectual-2784041>
- Sojo Molina, B. (2016) Análisis del registro de marcas no tradicionales en la legislación colombiana y en el derecho comparado. [Tesis de pregrado. Pontificia Universidad Javeriana] Repositorio Pontificia Universidad Javeriana. <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/36603/SojoMolinaCatlina2016..pdf?sequence=4>
- Steele, V., & Major, J. S. (s.f.) *Enciclopedia Británica*. Recuperado el 15 de julio de 2023, de <https://www.britannica.com/art/fashion-industry>
- Stobbs, J. (2015, Enero 05) *What is distinctive about 'distinctive character' and who decides?* World Trademark Review. <https://www.worldtrademarkreview.com/article/what-distinctive-about-distinctive-character-and-who-decides>
- Suárez, E., Cendoya Baena, S., & García Ciro, M. (2013) Un acercamiento a la protección jurídica del trade dress en Colombia. una mirada a la luz del derecho comparado. [Tesis de pregrado, Universidad Pontificia Bolivariana] Repositorio UPB <https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/1511/Proteccio%CC%81n%20al%20Trade%20Dress.%20Trabajo%20final%20Seminaro%20de%20Investigacio%CC%81n.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Superintendencia de Industria y Comercio. (s.f.). *Antes del registro, Protocolo de Madrid*. <https://www.sic.gov.co/protocolo-de-madrid>
- Superintendencia de Industria y Comercio (s.f.) *Estadísticas PI*. <https://www.sic.gov.co/estadisticas-propiedad-industrial>
- Superintendencia de Industria y Comercio (2022) *Instructivo para el Examen de Registrabilidad de Marcas*. [https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2022/14\\_12\\_22\\_%20INSTRUCTIVO%20PARA%20EL%20EXAMEN%20DE%20REGISTRABILIDAD%20DE%20MARCAS.pdf](https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2022/14_12_22_%20INSTRUCTIVO%20PARA%20EL%20EXAMEN%20DE%20REGISTRABILIDAD%20DE%20MARCAS.pdf)

Superintendencia de Industria y Comercio. (s.f.). *Propiedad Industrial*.

<https://www.sic.gov.co/tema/propiedad-Industrial>

Superintendencia de Industria y Comercio (s.f.) *¿Qué se puede registrar como una marca?*

<https://www.sic.gov.co/node/78>

The Fashion Law. (s.f.) *Indicators of Source: A Primer on Color Trademarks*

<https://www.thefashionlaw.com/indicators-of-source-a-primer-on-color-trademarks/>

The Fashion Law. (s.f.). *What is trade dress and how is it different from trademark?*

<https://www.thefashionlaw.com/resource-center/tradedress-law/>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 111-IP-2009 (Diciembre 02 de 2009).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 242-IP-2015 (M.P. Luis José Diez Canseco Núñez; Agosto 24 de 2015).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 70-IP-2019 (M.P. Hernán Rodrigo Romero Zambrano; Noviembre 19 de 2019).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 151-IP-2020 (M.P. Gustavo García Brito; Diciembre 07 de 2020).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 73-IP-2021 (M.P. Hugo R. Gómez Apac; Junio 21 de 2021).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 81-IP-2020 (M.P. Gustavo García Brito; Mayo 06 de 2022).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 83-IP-2020 (M.P. Gustavo García Brito; Febrero 21 de 2022).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 218-IP-2020 (M.P. Hugo R. Gómez Apac; Marzo 04 de 2021).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 75-IP-2022 (M.P. Hernán Rodrigo Romero Zambrano; Diciembre 15 de 2022).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 171-IP-2022 (M.P. Gustavo García Brito; Abril 11 de 2023).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 344-IP-2022 (M.P. Sandra Catalina Charris Rebellón; Abril 11 de 2023)

Urias, S. (2022, Noviembre 21) *Comparing trademark issues in very different industries: fashion, cannabis, high-tech*. Reuters. <https://www.reuters.com/legal/litigation/comparing-trademark-issues-very-different-industries-fashion-cannabis-high-tech-2022-11-21/>

Vondran, S. (s.f.) *Understanding the importance of Trade Dress Protection for your distinct and non-functional product designs and packaging*. JDSUPRA. <https://www.jdsupra.com/legalnews/understanding-the-importance-of-trade-4797588/#:~:text=2.,branding%20and%20to%20enjoin%20copycats.>

Wołangiewicz, M. (2018) How, if at all, should the law of trademarks adapt to the rise of sensory marketing? *Wroclaw Review of Law, Administration & Economics*, 7(2), 40-57 <https://doi.org/10.1515/wrlae-2018-0016>