UNIVERSIDAD
DE MONTEVIDEO

FACULTAD DE DERECHO

# La protección Jurídica del Eslogan Publicitario en el Derecho Comparado

*Beatriz Bugallo Montaño*

Montevideo
2005

# La Protección Jurídica del Eslogan Publicitario en el Derecho Comparado

*Beatriz Bugallo Montaño*

© UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO
Prudencio de Pena 2440
Teléfono: 707 44 61

© BEATRIZ BUGALLO, 2005

beatriz@bugallo.info
http://beatriz.bugallo.info

DERECHOS RESERVADOS

Queda prohibida cualquier forma de reproducción, transmisión o archivo en sistemas recuperables, sea para uso privado o público por medios mecánicos, electrónicos, fotocopiadoras, grabaciones o cualquier otro, total o parcial, del presente ejemplar, con o sin finalidad de lucro, sin la autorización expresa del editor

Agradecimientos:

— a los colegas y amigos del Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela —y en particular a su Director Prof. Dr. José Antonio Gómez Segade—, por su generosidad;

— a las amigas del Colegio Mayor Arosa, por su constante hospitalidad;

— a la Universidad de Montevideo, sin cuyo apoyo no hubiera sido posible mi Doctorado.

*Beatriz Bugallo Montaño*
marzo de 2005

# PRÓLOGO

Cuando en diciembre de 2004 la Doctora Beatriz Bugallo me solicitó unas palabras de presentación para su libro sobre la protección jurídica del eslogan publicitario no vacilé un instante en responder afirmativamente. Constituía un honor y un privilegio asociar mi nombre a una obra de enorme calidad como la que ha realizado la Doctora Bugallo. Por eso mi primer pensamiento fue de gratitud por su generosidad. Pero mi segundo pensamiento fue de satisfacción en el plano personal y científico.

Mi satisfacción en el plano personal se debe a que la publicación de esta obra culmina un intenso trabajo a lo largo de varios años, que he seguido muy de cerca, y del que quiero dar público testimonio. En efecto, mi colaboración con Beatriz Bugallo comenzó a primeros del año 2000 cuando tuve ocasión de saludarla personalmente en Santiago de Compostela. Con anterioridad conocía ya su brillante trayectoria como profesora en Universidades uruguayas y su amplia producción científica que comprendía diversas publicaciones sobre Propiedad Industrial y otros temas de Derecho Mercantil. También me habían llegado las mejores referencias sobre su talento y su calidad humana con ocasión de la realización del Master en Propiedad Industrial en la Universidad de Alicante en los años 1998-1999. Estimulada sin duda por la posibilidad de trabajar en la extraordinaria biblioteca del Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago (IDIUS), se acercó a Santiago y me comunicó su deseo de realizar la tesis doctoral y de que yo fuera su director. En otras ocasiones muestro cierta reticencia ante peticiones de esta índole y no me pronuncio hasta conocer más en profundidad al solicitante. Pero en este caso el entendimiento fue rápido y sencillo porque, conocidos los antecedentes, una breve conversación bastó para percatarse del talento, la voluntad, y la formación de la solicitante.

Desde el momento en que inició los cursos del Doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela y comenzó la preparación de su Tesis Doctoral, la Licenciada Beatriz Bugallo desarrolló un trabajo estajanovista para realizar su Tesis en un plazo de tiempo razonable, sin renunciar a conseguir la máxima calidad de la investigación, y sin abandonar por completo sus obligaciones docentes ni su profesión en la hermana República Oriental del Uruguay. Así se explica que en las temporadas que pasaba en Santiago, que frecuentemente eran de uno o dos meses, no existieran para ella ni

fines de semana, ni domingos, ni días festivos. Cuando no entraba en mi despacho a realizar una consulta, estaba encerrada en un despacho preparando los cursos del doctorado, analizando en silencio algún estudio, o recopilando materiales para su Tesis Doctoral. Todavía la recuerdo encaramada a una escalera buscando tomos antiguos de los "Annales de la Propriété Industrielle" franceses o de otras revistas que sólo se pueden encontrar en el IDIUS, o preparando enormes paquetes con material y fotocopias que hacían el viaje de regreso con ella hacia Uruguay. Por eso, la enorme satisfacción personal de comprobar que tanto esfuerzo se coronó con éxito, con el máximo grado académico que puede obtenerse en todo el mundo que es el de Doctora en Derecho. Para el Tribunal que el 30 de enero de 2004 le confirió el grado de Doctorada con la máxima calificación de "Sobresaliente *cum laude*" por unanimidad, simplemente se estaba haciendo justicia académica y premiando el extraordinario mérito científico de una Memoria doctoral. Pero para otros, y muy especialmente para la autora y en segundo plano para mí, este acto suponía también el premio a un esfuerzo y a una capacidad de sacrificio que pocos podrían superar con el mismo nivel en idéntico plazo de tiempo.

Decía al principio, que al solicitarme la autora unas líneas de presentación para esta obra, también había experimentado una satisfacción en el plano científico. Y esta satisfacción se debe tanto al tema objeto de estudio, como al tratamiento del mismo realizado por la Doctora Bugallo. En efecto, por lo que se refiere al tema estudiado, no cabe duda de que nos encontramos ante una de esas cuestiones que se encuentran en la encrucijada, y que sólo pueden abordarse con un amplio y profundo conocimiento de diversos sectores de la Propiedad Intelectual. Pero para abordar con probabilidades de éxito el estudio jurídico propiamente dicho, es imprescindible recordar ante todo que el eslogan cumple una función publicitaria y que es una síntesis de creatividad y fantasía. Por eso en un interesantísimo capítulo primero se estudia con profundidad la realidad metajurídica del eslogan, poniendo de manifiesto algunas características técnicas, sobre las que después se anclará sólidamente el andamiaje jurídico. El eslogan incorpora una idea publicitaria escondida como una crisálida tras un capullo de palabras, y/o imágenes y/o sonidos, y esa crisálida se desarrollará luego al calor del mercado cuando se lance por los distintos medios a la conquista del público. Pero ni esa simple idea, ni el motivo general que la inspira, ni el estilo que la caracteriza, ni el método para expresarla gozan de protección en cuanto tales pueden gozar de protección jurídica.

Sólo podrá dispensarse protección jurídica al eslogan mediante su concreta forma de expresión. Y es así como surge la triple opción de proteger el eslogan mediante el derecho de autor, mediante el derecho de marcas, o mediante la normativa contra la competencia desleal. El segundo capítulo de la obra se ocupa del eslogan como obra creativa susceptible de ser protegida por el derecho de autor. El tercer capítulo profundiza en la posible consideración del eslogan como signo protegible como marca. Y el cuarto capítulo realiza una delicada disección de la normativa con-

tra la competencia desleal para comprobar su eventual utilidad para proteger el eslogan en determinados casos. Finalmente, en las conclusiones la autora plantea la hipótesis de que un eslogan pueda gozar de protección cumulativa a través de más de una de las vías mencionadas. Coincido con la autora en que, por sus características técnicas, en general será poco probable que el eslogan pueda ser protegido mediante derecho de autor, y no sólo por su brevedad y carácter conciso, sino también por su frecuente falta de la originalidad exigida en la mayoría de los ordenamientos, entre ellos desde luego el español. La opción más socorrida y a la que más espacio se dedica en la obra, es la de proteger el eslogan como marca, lo que también exige requisitos rigurosos, que la autora disecciona con detalle manejando con maestría su bisturí de jurista experimentada. También se analiza ampliamente la protección del eslogan mediante la normativa contra la competencia desleal, que, en mi opinión, puede ser la más recomendable en numerosas ocasiones a la vista del caso concreto. No será difícil detectar un intento de aprovecharse del esfuerzo y del prestigio ajenos, lo que al menos tropezaría con el obstáculo de la cláusula general prohibitiva de la competencia desleal. Sin embargo, y aunque de la obra no se pueden extraer conclusiones tajantes al respecto, tengo la impresión de que no es ésta la opción preferida por la autora.

En lo que concierne al tratamiento del tema hay que destacar la rigurosa sistemática empleada, la riqueza argumental y dogmática, la claridad expositiva, y el exhaustivo análisis del Derecho comparado. No quiero insistir en el tema ni ofrecer ejemplos concretos, que el lector descubrirá por sí mismo, porque mi opinión podría considerarse partidista y falta de objetividad por mi relación con la autora y con su obra, relación de la que me enorgullezco. Tan sólo quisiera subrayar un aspecto que me parece relevante, como es el exhaustivo estudio del Derecho comparado, que no se limita al Derecho de los países europeos que la autora conoce perfectamente, sino que se extiende a los Estados Unidos y a todos los países iberoamericanos. Esto último no es, por desgracia, demasiado frecuente por estos lares, y por esto la obra tiene un interés añadido. Por lo demás, es preciso puntualizar, que la exposición del Derecho comparado no se realiza mediante una simple yuxtaposición meramente expositiva de ordenamientos. En obras de calidad como la presente, el Derecho comparado se analiza de forma sistemática en relación con cada uno de los puntos que son objeto de estudio, y eso le confiere no sólo más altura y rigor científico sino también mayor utilidad práctica. En segundo lugar, un mérito sobresaliente del trabajo radica en la interesantísima y laboriosa selección de jurisprudencia, que comprende desde sentencias de tribunales latinoamericanos a decisiones de países europeos y de Estados Unidos, pasando por resoluciones sobre el tema dictados por la OAMI en relación con marcas comunitarias. Esta brillante muestra de la praxis jurisprudencial que se recoge en uno de los completos índices finales, constituye la argamasa que confiere solidez a la arquitectura argumental de la obra, lejos de construcciones artificiosas alejadas de la realidad.

Todo lo anterior, que simplemente constituye un pálido reflejo del contenido de la obra, basta para informar con la mayor objetividad posible del contenido y características de la obra. Todo lo anteriormente expuesto en este presentación o prólogo, desde luego sería prescindible porque la obra se presenta por sí misma como podrá comprobar el lector, y sólo la generosidad y el afecto de la autora me han permitido asomarme a estas páginas. Pero antes de concluir, quiero enfatizar una vez más que una obra como la presente sólo puede ser realizada como una persona como Beatriz Bugallo, que desde su Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de la República de Montevideo en 1988 ha trabajado sin descanso. En América Latina es bien conocida su trayectoria como docente, investigadora, y animadora de foros culturales y científicos. Para los que en Europa no la conozcan, hay que mencionar, a título de ejemplo, sus clases en la Universidad de la República y en la Universidad de Montevideo en Uruguay, su amplísima bibliografía en diversos ámbitos del Derecho Mercantil y en particular en el campo de la Propiedad Intelectual con libros y artículos en numerosas revistas, su participación activa en foros y congresos, su impulso a cualquier actividad en materia de Propiedad Industrial.

Afortunadamente hay pruebas de que todos seguiremos contando con la indomable voluntad, el talento, y la capacidad de trabajo de la Doctora Beatriz Bugallo Montaño, y así lo demuestra que aún recientemente haya sido nombrada Secretaria General del Instituto Interamericano de Derecho de Autor. Si además se añaden sus cualidades humanas de solidaridad, simpatía, fidelidad con los compromisos y sincera afectividad, sólo resta felicitar y envidiar a quienes pueden disfrutar de cerca de todas sus dotes profesionales, académicas y humanas. Desde el Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela también confiamos en seguir contando con su colaboración aunque sea desde el otro lado del océano que nos une. No ha sido una visitante más del IDIUS sino que ha dejado huella y se ha convertido en uno de sus miembros. Y para el ya viejo profesor que esto escribe la relación de estos años ha creado afectos que estoy seguro permanecerán para siempre más allá de los embates de cualquier efímero y eventual vendaval. Tengo la certeza de que la autora de esta obra todavía tiene muchas obras que ofrecernos. También espero que de vez en cuando nos traiga de nuevo personalmente el aroma y el acento rioplatense. Pero, ahora, desde esta tierra de sus ancestros, cuando ya quedan pocos "bugallos" en los robles y se han marchitado las camelias, pero comienzan a florecer las azaleas y rododendros, sólo me queda expresarle mi más profundo deseo de los éxitos personales y profesionales que merece.

Santiago de Compostela (Galicia) 24 de marzo de 2005
Prof. Dr. Dr. h. c. José Antonio GÓMEZ SEGADE
Catedrático de Derecho Mercantil
Director del IDIUS

# ABREVIATURAS

| | |
|---|---|
| AADPIC | Acuerdo de los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio |
| ADI | Actas de Derecho Industrial (España) |
| AIDA | Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo (Italia) |
| AIPL | Annual of Industrial Property Law (Gran Bretaña) |
| AIPLA Q.J. | American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal (USA) |
| AIPPI | Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial |
| ALA | Advertising Law Anthology (USA) |
| Ann. | Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire (Francia) |
| BGH | Bundesgerichthof (Alemania, Tribunal Federal Supremo) |
| BPatG | Bundespatentsgericht (Alemania, Oficina Federal de Patentes) |
| Cám. | Cámara |
| CCPA | Court of Customs and Patent Appeals (USA) |
| CDD | Cuadernos de Derecho y Comercio (España) |
| Cfme. | Conforme |
| Cir. | Circuito/Circuit (USA) |
| Col. L. Rev. | Columbia Law Review (USA) |
| Columb.VLA.J.L.&Arts | Columbia VLA Journal of Law nd The Arts (USA) |
| Contr. Impr. | Contratto e impresa (Italia) |
| CUP | Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial |
| DN | Derecho de los Negocios (España) |
| DA | Il diritto di autore (Italia) |
| ED | El Derecho (Argentina) |
| EIPR | European Intellectual Property Review (Gran Bretaña) |
| Emory L.J. | Emory Law Journal (USA) |
| Ent. L.R. | Entertainment Law Review (USA) |

| | |
|---|---|
| Fasc. | Fascículo |
| Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. | Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal |
| FCCA | Federal Circuit Court of Appeals (USA) |
| FSR | Fleet Street Law Report (Gran Bretaña) |
| Gaz. Pal. | Gazette Palais (Francia) |
| Geo. Wash. L. Rev. | George Washington Law Review (USA) |
| Giur. ann. dir. ind. | Giurisprudenza annotata di diritto industriale (Italia) |
| GRUR Int | Gewerblicher Rechtsshutz und Urheberrecht. Internationaler Teil (Alemania) |
| GRUR | Gewerblicher Rechtsshutz und Urheberrecht (Alemania) |
| Harv. L. Rev. | Harvard Law Review (USA) |
| IIC | International Review of Industrial Property and Copyright Law (Alemania) |
| INDECOPI | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial (Perú) |
| Ing. Cons. | Revue de droit intellectuel-L'Ingenieur Conseil (Bélgica) |
| Int. Prop. L. Rev. | Intellectual Property Law Review (USA) |
| IPQ | Intellectual Property Quaterly (USA) |
| J.A. | Jurisprudencia Argentina (Argentina) |
| JPOS | Journal of the Patent Office Society (USA) |
| KG | Kammersgericht (Alemania, Cámara de Apelación) |
| LL (Arg.) | Revista Jurídica Argentina La Ley (Argentina) |
| LL (Esp.) | La Ley, Revista española de jurisprudencia y legislación (España) |
| Mitt. | Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (Alemania) |
| Nuova riv. del dir. comm. | Nuova rivista del diritto commerciale (Italia) |
| OAMI | Oficina de la Armonización del Mercado Interior |
| OLG | Oberlandesgericht (Alemania, Tribunal estatal) |
| OMPI | Organización Mundial de la Propiedad Intelectual |
| PIBD | Propriété Industrielle. Bulletin Documentaire (Francia) |
| RDJA | Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración (Uruguay) |
| R.D.I. | Revista del Derecho Industrial (Argentina) |
| RDM | Revista de Derecho Mercantil (España) |
| RG | Reichsgericht (Alemania, Tribunal Supremo) |
| RGD | Revista General de Derecho (España) |
| RFDUC | Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense (España) |
| RIDA | Revue International de Droit d'Auteur (Francia) |
| RIPIA | Revue International de la Propriètè Industrielle et Artistique (Francia) |

| | |
|---|---|
| Riv. dir. comm. | Rivista del Diritto Commerciale (Italia) |
| Riv. di dir. civ. | Rivista di Diritto Civile (Italia) |
| Riv. di dir. priv. | Rivista del Diritto Privato (Italia) |
| Riv. dir. ind. | Rivista di Diritto Industriale (Italia) |
| RMPIA | Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística (México) |
| RPC | Reports of Patent, Design and TradeMark Cases (Gran Bretaña) |
| RPI (Esp.) | Revista de Propiedad Intelectual, (España) |
| RPI (Urug.) | Revista de la Propiedad Intelectual, (Uruguay) |
| RTDC | Revue Trimmestrielle de Droit Commercial (Francia) |
| SMI | Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (Suiza) |
| TMR | Trademark Reporter (USA) |
| TTAB | Trademark Trial and Appeal Board (USA) |
| USPQ | United States Patents Quaterly (USA) |
| USSC | United States Supreme Court (USA) |
| WRP | Wttbewerb in Recht und Praxis (Alemania) |

## SUMARIO:

**PRELIMINAR.**

**ASPECTOS METAJURÍDICOS DEL ESLOGAN PUBLICITARIO.**

**CAPITULO PRIMERO:**
Eslogan publicitario y derecho de autor.

**CAPITULO SEGUNDO:**
Eslogan publicitario como signo distintivo.

**CAPITULO TERCERO:**
Eslogan publicitario y competencia desleal.

**CONCLUSIONES.**

**BIBLIOGRAFÍA.**

**RELACIÓN DE CASOS.**

**INDICE**

# PRELIMINAR

## I. EL ESLOGAN PUBLICITARIO EN EL MERCADO

Las normas del mercado exigen que los operadores oferentes de productos o servicios deban competir entre sí por los consumidores o usuarios quienes, con la mayor libertad y garantías, elegirán el que más convenga a sus diversos intereses.

El derecho regula estos mecanismos de oferta en el mercado entre competidores admitiendo el monopolio de derechos en aras de la más eficaz competencia, consagrando institutos de la propiedad intelectual y, además, prohibiendo los actos que impliquen deslealtad en la competencia.

Los productores o prestadores de servicios recurren a diversos medios para captar la atención del consumidor, buscando persuadirlo para la adquisición del producto o celebración del contrato propuesto por el operador oferente. La publicidad comercial se encarga de encuadrar técnicamente los instrumentos, medios y métodos para cumplir con este objetivo. Esta técnica de comunicación, en tanto dirigida al mercado, también se encuentra regulada por el derecho. La publicidad tiene una importancia fundamental en el consumo al punto que, como argumento de convencimiento, muchas veces es aún más importante que el precio.

En este contexto aparece el eslogan publicitario, como uno de los vehículos del mensaje publicitario que pretende dar a conocer un producto o servicio. Combinaciones ingeniosas de palabras que pretenden generar simpatía y acción en el receptor, insertándose en nuestra memoria, los eslóganes rodean nuestra vida. Por eso mismo, constituyen un valor económico fundamental en la empresa y el Derecho debe ocuparse de ellos.

Esta última premisa, que resulta tan clara, ha ofrecido y ofrece actualmente grandes dificultades y presenta disparidades entre los distintos países. Esto se debe a las variadas características del eslogan publicitario como expresión del lenguaje y a las diversas funciones que puede cumplir. Entre todas éstas destaca la función persuasiva comercial que pauta, condiciona y limita la creación de estas expresiones.

La creciente utilización del eslogan, el aumento de su importancia económica, y las dificultades para la determinación de su protección jurídica, nos han impulsado a estudiar de la dimensión jurídica correspondiente a esta expresión.

## II – PROBLEMAS Y METODOLOGÍA

Entre los problemas que plantea el eslogan publicitario del punto de vista jurídico, se pueden destacar tres principales, que enunciamos a continuación.

### Concepto jurídico

El primer problema consiste en la formulación de una definición jurídica de eslogan publicitario.

Estamos ante una noción que proviene de un ámbito técnico particular, como lo es la comunicación publicitaria y se trata de analizar si existe un concepto jurídico de eslogan distinto del concepto técnico publicitario.

### Determinación de la protección jurídica

El segundo problema que identificamos es el la determinación de protección jurídica que debe concederse al eslogan publicitario.

Esta expresión del lenguaje se emplea con finalidades muy diversas. Puede cumplir distintas funciones en la comunicación. El derecho ampara mediante distintos regímenes jurídicos tales diversas funciones, por lo que habrá que definir un criterio para determinar cómo puede ser protegido.

### Cuestiones en caso de acumulación de sistemas de protección jurídica

El tercer problema tiene que ver con los casos en los cuales se acumula más de un sistema de protección jurídica en un eslogan publicitario en particular.

Admitida que sea la posibilidad de su acumulación, corresponderá determinar que sucede en caso de superposición de derechos.

A efectos de buscar una respuesta para tales problemas utilizamos tres metodologías: la metodología del análisis funcional, metodología comparatista y metodología inductiva.

A lo largo del trabajo reseñaremos toda una serie de casos, tomados de la experiencia jurisprudencial de distintos países, en los cuales se ha aplicado uno de los tres sistemas de protección jurídica que nos proponemos analizar.

Pretendemos pues, extraer reglas respecto de la protección jurídica del eslogan a partir de la experiencia acumulada.

## III. DESARROLLO DEL ESTUDIO

Para el estudio de la protección jurídica del eslogan publicitario partimos de la consideración de su dimensión ajena a los temas propiamente jurídicos, en el capítulo de Aspectos metajurídicos del eslogan publicitario.

En primer lugar, introducimos las consideraciones caracterizadoras del eslogan desde la perspectiva de la técnica publicitaria. El eslogan nace como expresión típica de dicha técnica, por lo que corresponde iniciarnos en su análisis a partir de las consideraciones propias de la publicidad.

En segundo lugar, pretendemos analizar cómo se puede definir al eslogan desde el punto de vista lingüístico, con las dificultades que plantea la multiplicidad de expresiones que son caracterizadas como eslogan en la ciencia publicitaria. Estamos ante una expresión del lenguaje, las que son objeto de análisis científico por la lingüística, la gramática, la semántica. Por lo tanto, no podemos prescindir de su estudio desde dicha perspectiva.

Luego, analizamos con detalle cada uno de los sectores normativos que consideramos involucrados en la protección jurídica del eslogan.

El *Capítulo Primero* se refiere al eslogan publicitario y el derecho de autor. Veremos la reglamentación de la cual puede ser objeto esta creación literaria como expresión en sí, por sus propias condiciones fuera de toda connotación publicitaria o relacional con los productos o servicios a los que acompaña en el mercado.

El *Capítulo Segundo* se refiere al eslogan publicitario como signo distintivo, realizándose especial referencia a las marcas. Es el capítulo más extenso del trabajo, las experiencias son más ricas en este sentido prácticamente en todos los países del mundo, siendo la protección marcaria la forma jurídica más buscada por quienes pretenden utilizar estas creaciones. Analizamos, pues, la función que puede cumplir el eslogan en relación directa con los productos o servicios con los que se le pretende utilizar.

El *Capítulo Tercero* presenta experiencias en relación con el eslogan publicitario y la competencia desleal. Con frecuencia aparecen conflictos y problemas de competencia desleal a través de la utilización de eslóganes publicitarios. En este caso, la cuestión jurídica resulta más distante de la propia expresión literaria: tiene que ver con el uso que le está dando o pretende darle el anunciante de productos o servicios.

Planteamos igual esquema de estudio en cada uno de los tres Capítulos.

En primer lugar, analizamos la función jurídica que cumple cada uno de los tres sectores normativos citados (signos distintivos, derecho de autor, competencia desleal).

Luego, explicamos cuál ha sido la experiencia de aplicación de tales disposiciones en materia de eslóganes publicitarios, si ha sido admitida, si se ha modificado o adaptado la regla general del sistema al eslogan publicitario, qué resultados ha tenido.

Seguidamente reflexionamos sobre las características de su protección.

Por último se encuentran las Conclusiones, que recogen las reflexiones mediante las cuales se pretende responder a los problemas jurídicos antes formulados.

# ASPECTOS METAJURÍDICOS DEL ESLOGAN PUBLICITARIO

## I. ASPECTOS PUBLICITARIOS

### A) El eslogan como mensaje publicitario

Publicidad significa calidad o estado de público. Con esta expresión se denomina, también, un fenómeno social complejo, de difícil caracterización dadas las diversas formas que puede adoptar: un conjunto de técnicas de comunicación social con que se anuncia o da a conocer un producto o un servicio para que se consuma o utilice. Esta última es la acepción correspondiente a publicidad comercial. González Martín explica que consiste en una forma de comunicación de masas, según la cual al emisor le corresponde pagar el soporte de su mensaje y el receptor es cada vez más libre de rechazar o aceptar ese mensaje[2].

La actividad publicitaria se estructura sobre la base de emisión de mensajes publicitarios, que recurren a muy diversas vías. Una de ellas, es el eslogan publicitario. Se trata, indudablemente, de una pieza de importancia fundamental de cualquier campaña publicitaria, con cuyo propósito el eslogan debe ser consistente[3]. Se lo considera como una de las mayores contribuciones de la jerga publicitaria al lenguaje general de todos nosotros[4].

El eslogan es un mensaje de naturaleza verbal, que se encuentra siempre presente en cualquier anuncio por mínima que sea su extensión[5]. Hay quienes lo han caracterizado como uno de los elementos permanentes de los anuncios publicita-

---

1 Tomamos la expresión "propiedad intelectual" en el sentido que se la utiliza internacionalmente, comprensiva tanto de la propiedad industrial como de los derechos de autor y conexos.

2 GONZÁLEZ MARTÍN, "Teoría", pág. 4.

3 Cfme. BASSAT, pág. 117; DUNN et al., pág. 288. El eslogan debe estar integrado en el anuncio, según enseña GODDARD, pág. 106.

4 PEI, pág. 218.

5 FERRER, "El lenguaje", pág. 13.

rios[6]. Responde a una fórmula concisa de amplio rendimiento semántico[7]. Categorizado como mensaje, es oportuno analizar al eslogan desde la perspectiva del lenguaje publicitario: importa reconocer en él elementos comunes a todo mensaje, como ser la existencia de un emisor, objetivos, el mensaje propiamente dicho, el medio, el receptor, la interpretación, el efecto y, finalmente, la retroalimentación[8].

El lenguaje publicitario es particular de la comunicación publicitaria, es un lenguaje de naturaleza semiótica, pero que también cumple criterios lingüísticos[9]. El dominio de esta forma de expresión es de fundamental importancia en el comercio: de una acertada o apropiada redacción depende muchas veces el éxito de una producción o de una campaña publicitaria. La redacción de textos publicitarios es considerada como una de las tareas más desafiantes de la publicidad[10]. Asimismo, tiene fuerte impacto en el lenguaje corriente, dadas sus posibilidades de difusión. En razón de ello, se considera que el lenguaje publicitario puede revelar las tendencias lingüísticas preexistentes y constituirse en un "acelerador" para la circulación de las formas expresivas[11].

En una dimensión lingüístico-publicitaria se caracteriza al eslogan publicitario como frase que se utiliza como una unidad léxica cerrada[12]. Se crea un eslogan de modo tal que tenga un significado autónomo, pautado por los objetivos comerciales que fueron predeterminados por el interesado.

El lenguaje que se adopta para la redacción de un eslogan presenta las particularidades del lenguaje publicitario. De esta forma, se pueden utilizar variados recursos idiomáticos, tales como artificios clásicos del idioma, plegados a las necesidades del momento, de las relaciones públicas y de la psicología de masas[13]. Una de las características más notorias del lenguaje publicitario es la creación de nuevos elementos, expresiones o voces idiomáticas[14], particularidad clara del eslogan.

Asimismo, en aras de la brevedad requerida para la eficiencia de este mensaje, en el eslogan se hace evidente la técnica de síntesis en variadas manifestaciones o, como llaman algunos publicitarios, en diferentes niveles de economía de la lengua: economía silábica, economía de palabras, economía sintáctica[15].

---

6 HEUDE, pág. 69. Para FERRER, "El lenguaje", pág. 190, "el eslogan es la piedra de toque de un anuncio, su verdadero corazón".

7 GONZÁLEZ MARTÍN, "Teoría", pág. 239.

8 GARCÍA UCEDA, pág. 21 a 25.

9 GONZÁLEZ MARTÍN, "Teoría", pág. 224-225.

10 En este sentido se pronuncia PRAT GABALLÍ, "Publicidad racional", pág. 153, cuando explica que "donde la habilidad, la táctica, la energía, la convicción, el entusiasmo y el conocimiento del espíritu humano han de llegar a su más alto poder comercial, es en la redacción de textos publicitarios".

11 SABATINI, pág. 123.

12 SÁNCHEZ GUZMÁN, "Teoría", pág. 177.

13 FOLENA, pág. 116-117.

14 Cfme. FERRER, "El lenguaje", pág. 49; GONZÁLEZ MARTÍN, "Teoría", pág. 282.

15 VIELFAURE, pág. 194.

En cuanto al estudio sobre las variedades posibles de contenidos de los eslóganes como mensajes publicitarios, desde una perspectiva lingüístico-publicitaria, es trasladable la clasificación que apela al estudio de las funciones del lenguaje en general. De esta forma, se plantean las siguientes funciones del mensaje publicitario: referencial, expresiva, apelativa o connotiva, fática, metalingüística y poética[16]. Con esta clasificación se consigue hacer una presentación en buena medida abarcativa de las distintas alternativas de contenidos de los eslóganes.

En relación con las circunstancias en que puede desarrollarse su proceso de redacción, se destaca que, un eslogan no surge casualmente aunque pueda haber alguna ocasión de inspiración que haya dado lugar a un eslogan famoso. Hay que pensar, analizar y trabajar mucho para llegar a una correcta formulación[17], reconociendo Ferrer que los publicitarios son verdaderos "pastores de frases". En razón de ello, una corriente de opinión de la lingüística destaca que el uso profesional ha dado al eslogan, como expresión literaria, una categoría superior: por encima de las frases hechas o de las frases casuales el eslogan es una frase organizada[18].

Sin bien se ha afirmado que no hay fórmulas ni métodos para la creación de un eslogan perfecto[19], se pueden encontrar algunas reglas o principios que, al menos, pueden servir como consejos o sugerencias a la hora de la elaboración o adopción del mejor eslogan posible.

Se pueden enunciar las siguientes[20]:

1. que el eslogan sea fácil de recordar e improbable de confundir;
2. que ayude a diferenciar el producto;
3. que provoque curiosidad, en lo posible;
4. que enfatice una ventaja del producto o servicio o que incite a realizar una acción, en cuanto a su contenido;
5. que use rima, ritmo o aliteración, como recurso mnemótécnico[21].

Para aumentar la incisividad de los eslóganes, se recomienda recurrir a las mismas pautas de redacción que se identifican en los proverbios[22]: ritmo del verso, rima y, según el idioma, alteración de algunas expresiones.

---

16 Cfme. BOUISSAC, pág. 14; REBOUL, pág. 74 y ss., destacando como su especial vinculación con la función incitativa, el incitar a sus destinatarios a hacer algo .

17 Cfme. FERRER, "El lenguaje..", pág. 213-214; FURONES, pág. 16; KLEPPNER'S, pág. 428.

18 FERRER, "El lenguaje", pág. 188.

19 MELENDRERAS, pág. 91.

20 Cinco reglas enunciadas en DUNN, pág. 288. En sentido similar se manifiestan: MILTON, pág. 53; PRAT GABALLI, "Publicidad racional", pág. 158.

21 WELLS/BURNETT/MORIARTY, pág. 326.

22 MIGLIORINI, pág. 77, quien explica que la alteración de la lengua a efectos de lograr una mayor efectividad en los proverbios y, consecuentemente, en los eslóganes, tiene más suerte en las lenguas germánicas que

Asimismo, para maximizar la condensación ideológica necesaria para llegar a una expresión lo más breve posible se recomienda recurrir a la elipsis, a las construcciones nominales, a las oraciones de infinitivo independiente, a la utilización de adjetivos en vez de adverbios[23].

La opción por un eslogan como mensaje publicitario, así como la opción por un texto determinado como tal, implica analizar muchas cuestiones. Al respecto, se han realizado estudios de tipo muy variado. Algunos de estos[24] destacan a los adolescentes como sector de público particularmente susceptible al eslogan. En cuanto a los productos respecto de los cuales trabajan bien los eslóganes, se concluyó que son aquéllos que se adquieren por impulso, como cerveza, sopas, papas fritas, que son baratos y se compran sin demasiada deliberación.

La técnica necesaria para llegar a la redacción de un eslogan debe ser refinada, tanto a nivel de microestructuras expresivas como de sus macroestructuras[25]. Esto ha llevado a afirmar que el eslogan es al sistema publicitario, como la poesía al sistema literario[26], que el eslogan es a la publicidad como el aria a la ópera[27].

De todas maneras, no podemos dejar de señalar que no se trata de una redacción totalmente libre. El eslogan como creación destinada al mercado está sujeto a toda la normativa que regula la publicidad comercial. Es decir que, para la selección de sus expresiones, debe respetarse una serie de disposiciones que atienden al control de cuestiones como la veracidad de las afirmaciones o impedir engaños a consumidores y usuarios.

Por otra parte, corresponde señalar que, en la jerga publicitaria, hay una serie de expresiones que son vistas como sinónimos de eslogan: catchline, catchphrase, headline, hookline, parole-precetti, shibboleth, watchword. Entre éstas, se destaca la expresión "slogo", que se reserva para signos identificatorios que distinguen una campaña, pero que no llegan a ser registrados como marca[28].

Finalmente, hemos de destacar este pensamiento de Reboul[29]: "el poder del eslogan es en realidad doble". Este poder especial se atribuye, por un lado, a la concisión que lo caracteriza, que determina que se repita con agrado y nos imponga una acción. En este sentido, la repetitividad de las palabras del eslogan no solamente lo

---

en el idioma italiano. Cfme. MILTON, pág. 53, quien hace referencia a estas mismas características, pero trasladándolas al eslogan desde las figuras de la lengua que se aplican en la literatura y poesía.

[23] FERRAZ, pág. 34-35.

[24] DUNN, pág. 288. En similar sentido, PEREZ RUIZ, pág. 152, destaca la importancia del eslogan para los productos de gran consumo por su valor de recuerdo porque determinan una caracterización sencilla del producto.

[25] CORTI, pág. 142.

[26] SABATINI, pág. 121.

[27] BASSAT, pág. 119.

[28] GODDARD, pág. 105 y 125.

[29] REBOUL, pág. 174.

hacen memorizable sino que permite que se le relacione mentalmente con un producto o servicio, si es eficaz. Por otro lado, se atribuye a que estamos ante "un pensamiento que detiene el pensamiento". Es decir, la simplicidad del eslogan no pretende estimular la reflexión, sino paralizar la iniciativa de análisis del receptor respecto de la certeza o precisión que tiene el propio lanzamiento del eslogan a efectos de fortalecer el objetivo publicitario. La facilidad y claridad del eslogan pretende que su mensaje sea admitido sin cuestionamientos, al menos inicialmente.

### B) Evolución histórica del eslogan en la publicidad

El eslogan, como otras formas o técnicas de expresión publicitaria, se traslada de la propaganda política a la publicidad, en las primeras décadas del siglo veinte[30].

Desde el punto de vista histórico, la expresión que se conoce hoy como eslogan proviene de la difusión de lemas de ideologías filosófico-políticas.

Esto no significa desconocer que desde tiempos muy lejanos se utilizara la expresión literaria como forma de apoyar ofertas comerciales. Eguizábal[31] destaca que se conoce desde la época antigua la existencia de pregoneros (en Grecia "keruux", en Roma clásica "praecos") que voceaban las noticias y ofrecían productos por las ciudades recurriendo a expresiones o frases alusivas. Prueba de ello lo constituyen las inscripciones que se encuentran en bajorrelieves de la época que documentan la existencia y actividad de los pregoneros[32]. González Martín[33], por su parte, recuerda que en los graffiti y dipinti pompeyanos se incorporaban frases o expresiones literarias como soporte de la oferta de ventas o de servicios.

Sin embargo, el antecedente directo más remoto se ubica a finales del siglo XIII y comienzos del XIV con el surgimiento de los legistas[34], núcleo de opinión formado por juristas y políticos, que aparece en apoyo de un nuevo sistema político fundado en una monarquía centralizada. Los legistas recurrieron a la formulación de frases breves, fáciles de difundir y retener, como instrumento propagandístico de sus ideas. Consideraron que "solamente una frase corta y suficientemente repetida podía ir creando la opinión y la adhesión que buscaban"[35]. Con frases como "El rey de

---

30 Cfme. FERRER, "El lenguaje", pág. 187.

31 EGUIZÁBAL, pág. 23.

32 EGUIZÁBAL, pág. 23, destaca el bajorrelieve de un vendedor de frutas en el que aparece la inscripción "mala, mulieres, mulieres meae!" que significa "manzanas, señoras, señoras mías", el que considera que se trata de una frase o eslogan gritado para ofrecer manzanas.

33 GONZÁLEZ MARTÍN, "Teoría", pág. 240.

34 Los legistas fueron un grupo de jurisconsultos, formados en el derecho romano, que dieron impulso y sustento ideológico a un Estado centralizado de concepción similar al Estado moderno, de la época del Felipe IV de Francia. Algunos de los nombres más famosos fueron Pedro de Flote, Guillermo de Nogaret, Enguerando de Marigny.

35 EGUIZÁBAL, pág. 41-42.



UNIVERSIDAD DE NAVARRA BIBLIOTECA

Francia es soberano en su reino", "Toda justicia emana del rey", frases que combatían al poder fraccionado de los señores feudales y de las comunas o ciudades.

Las frases, "palabras de orden" o consignas siguieron en uso en la propaganda política y se comenzaron a denominar con la expresión inglés "slogan" a comienzos del siglo XVIII[36]. El eslogan funcionó originalmente como "una válvula de escape de las ideologías"[37].

Mientras tanto, la publicidad comercial se desarrollaba lentamente.

Recién a partir de finales del siglo XIX comenzó a tener impacto el uso de textos en la incipiente publicidad: acompañando el desarrollo del cartel litográfico. La publicidad, influida por la propaganda, comenzó a ser seductora y recurrió como instrumento de persuasión para ser más eficaz a frases o lemas atractivos y pegadizos[38]. Indudablemente, los nuevos productos patentados y las múltiples invenciones mecánicas norteamericanas de la época impulsaron la creación publicitaria[39].

La evolución de la técnica publicitaria hacia comienzos del siglo XX y la necesidad de perfeccionar el uso del lenguaje en los mensajes publicitarios determinó que varios periodistas emprendedores se dedicaran a esta actividad. De modo que muchos de los redactores publicitarios exitosos eran, por la época, experiodistas reciclados a la publicidad[40]. Este hecho impuso también que la publicidad impresa de los primeros tiempos tuviera un cierto carácter informativo, lo que fue evidente en la redacción descriptiva de las primeras frases publicitarias. Ya Prat Gaballi, en 1917, desde "La publicidad científica", primer libro de técnica publicitaria publicado en lengua española, enseñaba sobre la importancia de las "frase-argumento", "que incluyen una idea sobre el artículo o su uso y utilidad, condensada en breves palabras, de carácter principal, glosadas luego en forma capaz de determinar sensaciones"[41]. Ya tenía presente la importancia de los eslóganes publicitarios.

Sin embargo, no se sitúa hasta el año de 1927, en Francia, la adopción del término "slogan" para la publicidad, uso que se consolidó en la inmediata década del treinta, en los centros de producción publicitaria —Europa y Estados Unidos de América—[42]. Mientras lo "descubría" la publicidad comercial, seguía siendo utilizado por la propaganda política.

36 MEDICI, pág. 91 n. 15.

37 FERRER, "El lenguaje", pág. 187.

38 EGUIZÁBAL, pág. 220.

39 DYER, pág. 33.

40 EGUIZÁBAL, pág. 220.

41 PRAT GABALLÍ, "La publicidad científica", pág. 99. Lo ejemplifica con un aviso que reproduce en su libro, que promociona un remedio contra el artritismo, reumatismo, mal de hígado y otras enfermedades, llamado "Lithine's del Dr. Gustin": "Ud. encontrará menos duro el camino de la vida...".

42 FERRER, "El lenguaje", pág. 187; MEDICI, pág. 91; MIGLIORINI, pág. 76; REBOUL, pág. 66; REY, pág. 111. El libro sobre publicidad que el pionero PRAT GABALLI publicara en 1934, "Publicidad racional", habla ya de las frases de combate o "slogans", pág. 158.

Acorde con la evolución de la redacción publicitaria, la redacción de los eslóganes fue encaminándose de una finalidad informativa a una persuasiva. Entre sus redactores se ubican grandes nombres de la literatura publicitaria cuyos eslóganes han trascendido los años. Entre los primeros del siglo XX se ubica George Lewis Rickard, autor del eslogan "La pelea del siglo", en su promoción del combate de Dempsey y Carpentier en 1921, así como el eslogan que hizo famoso al boxeador argentino Luis Angel Firpo "El toro salvaje de las pampas"[43].

De todas formas, el eslogan adquiere su verdadera fuerza y generalización recién a partir de mediados del siglo XX[44].

En definitiva, la palabra eslogan evolucionó de su significado primario cómo "grito de guerra" a "consigna política", para luego denominar un "reclamo comercial"[45]. En este cambio de significado se ve un verdadero cambio de costumbres en la sociedad, en paralelo con las grandes corrientes de la civilización contemporánea[46]. Tal como ha dicho el autor de uno de los libros que ha estudiado el eslogan con más acierto, Oliver Reboul, "la propaganda y la publicidad no han hecho más que aprovecharse de un arma que existía antes que ellas"[47].

### C) Caracterización del eslogan en la publicidad

En la técnica publicitaria se analiza extensamente el eslogan, destacándose variados caracteres de esta creación intelectual. Haremos una concisa enumeración de los caracteres más frecuentemente destacados.

*Brevedad y concisión*[48]. La mayoría de los autores que definen el eslogan concuerdan en caracterizarlo por su brevedad. Se ha dicho que los eslóganes breves serán siempre los mejores[49], llegándose incluso a limitar el número de palabras aconsejable: hay quienes aconsejan no mas de seis palabras[50], mientras otros han considerado que deberá tener de tres a cinco palabras[51].

La brevedad impone una rigurosa selección de las palabras que integran la expresión[52]: las palabras justas, en su justo orden, buscando una justa respuesta. Se

---

43 FERRER, "El lenguaje", pág. 188.

44 FELIÚ, pág. 35; EGUIZÁBAL, pág. 220-221.

45 REY, pág. 99.

46 MIGLIORINI, pág. 74-75.

47 REBOUL, pág. 69.

48 Cfme. DAVIS, pág. 44; DE CHANTERAC/FABRE, pág. 35, DE LA MOTA, pág. 199, GREFFE/GREFFE, pág. 147, para quienes está compuesto por un pequeño número de palabras; MARTINEAU, pág. 433.

49 Cfme. DE CALUWE/DELCORDE/LEUQUIN, pág. 317 n° 249, DE LA MOTA, pág. 199, HEUDE, pág. 69; FERRER, "El lenguaje", pág. 185.

50 LEDUC, pág. 213.

51 PRAT GABALLI, "Publicidad racional", pág. 158.

52 FERRER, "El lenguaje", pág. 186. Cfme. DUVILLLIER, "Dictionnaire", voz slogan.

logra a partir de la eliminación de las "palabras herramienta", tales como preposiciones, conjunciones, artículos, favoreciendo las "palabras plenas" como verbos, adjetivos y, fundamentalmente, nombres[53].

*Condensan un mensaje*[54]. En esta formulación breve, se pretende sintetizar determinadas características o invitación a la acción. En este sentido, el eslogan "define lo anunciado"[55].

*Finalidad.* Varios autores caracterizan al eslogan por su función. Algunos establecen que está destinado a ser recordado[56]. Otros, por su parte, aluden a una función de venta de productos o servicios[57]. También, que debe atraer o llamar la atención del público[58].

*Repetibilidad*[59]. La aptitud de la expresión literaria que se utiliza como eslogan para ser repetido es especialmente destacada en tanto favorece la memorización del mensaje. De esta forma, cuanto más memorizable sea, será más eficaz[60]. Por lo tanto, los redactores publicitarios buscan que el eslogan sea repetible.

La repetición es una técnica para lograr que un eslogan sea memorizable. Algunos psicólogos sostienen que se necesita oir o ver algo al menos tres veces, "antes de que atraviese el umbral de percepción y entre en la memoria"[61]. En Estados Unidos de América dicen "la reputación viene de la repetición"[62]. El eslogan resulta exitoso cuando es repetido por sus destinatarios, como un libro no es un best seller si tiene numerosos compradores[63]. La insistencia o repetición de una expresión pretende mantener en la memoria del consumidor el mensaje del eslogan; corresponde a lo que los teóricos de la publicidad denominan "compensación del olvido"[64]. Sin embargo, la mera repetición no hace que un eslogan sea eficaz[65]: la repetición debe resultar

---

53 REBOUL, pág. 114.

54 Es destacable en este sentido la definición de PRAT GABALLÍ, "Publicidad combativa", pág. 161, uno de los pioneros de la difusión de la técnica publicitaria en habla hispana del siglo XX, "La idea central de una campaña se puede expresar en una frase que resuma las cualidades de un producto o marca, o la eficacia de su uso. Esta frase se llama slogan"

55 LEDUC, pág. 213. Cfme. FERRER, "El lenguaje", pág. 189.

56 DUNN, pág. 288.

57 Cfme. DAVIS, pág. 44; GALAN CORONA, pág. 1049, caracterizándolo junto con otras creaciones publicitarias.

58 DE CALUWE/DELCORDE/LEURQUIN, pág. 317 n° 249,

59 Cfme. DUNN et at., pág. 288; DUVILLLIER, "Dictionnaire", voz slogan; GREFFE/GREFFE, pág. 147; MILTON, pág. 54; entre otros.

60 MEDICI, pág. 91.

61 WELLS/BURNETT/MORIARTY, pág. 326.

62 HEUDE, pág. 76.

63 REBOUL, pág. 119.

64 FERRER, "El lenguaje", pág. 243.

65 Cfme. GONZÁLEZ MARTÍN, "Teoría general", pág. 242; REBOUL, pág. 119.

agradable para el consumidor o usuario a efectos de que logre los efectos de mercado pretendidos.

No obstante, corresponde tener presente, que la posibilidad de recurrir a la repetición tiene límites. El abuso puede dar lugar al efecto inverso: que de tanto estar presente en la comunicación el eslogan pase desapercibido. Por otra parte, no puede plantearse igual intensidad de repetición para toda ocasión o para todo tipo de público: en un nivel más alto del público, se observa una menor necesidad de repetición[66] para alcanzar el efecto buscado.

*Facilidad de memorización*[67]. El eslogan debe ser una expresión fácilmente memorizable. Se ha dicho que es "el canal a través del cual el nombre o la calidad de un producto penetran en la memoria"[68].

Un buen eslogan debe ser eficaz. Su eficacia radica en el impacto que provoca[69]. Esto significa que el consumidor o usuario evoca el producto o servicio cuando percibe el eslogan y que, en definitiva, tiene presente el producto o servicio anunciados. Parte de dicha eficacia se debe también al denominado "doble anonimato" en tanto el receptor desconoce la identidad concreta del creador, y el emisor desconoce la identidad del receptor[70].

Finalmente, destacamos una nota que tiene que ver con las trascendencia de los eslóganes más allá de las fronteras idiomáticas. En opinión de un importante sector de los publicistas que han analizado el eslogan, su traducción es imposible[71]. El ritmo y musicalidad en una lengua difícilmente puede trasladarse a otra.

### D) Funciones del eslogan en la publicidad

Las funciones del eslogan han sido objeto de estudio, en mayor o menor grado, por todos quienes se han ocupado de esta expresión publicitaria. Esto es así, porque se considera al eslogan como una expresión literaria con una finalidad específica, es decir, "una flecha dirigida al blanco"[72].

Las funciones identificadas son numerosas y variadas. Sin embargo, corresponde tener presente que no se trata de cometidos o propósitos excluyentes unos de otros, ni pueden identificarse aisladamente con facilidad en todo caso.

---

66 FERRER, "El lenguaje", pág. 189.

67 Cfme. entre otros: DE CHANTERAC/FABRE, pág. 35; DUVILLLIER, "Dictionnaire", voz slogan; FERAZ, pág. 36; MEDICI, pág. 91; MILTON, pág. 54.

68 FOLENA, pág. 117.

69 GONZÁLEZ MARTÍN, "Teoría", pág. 241.

70 REBOUL, pág. 79 y 92.

71 Cfme. GONZÁLEZ MARTÍN, "Teoría", pág. 241; REBOUL, pág. 87.

72 FERRER, "El lenguaje", pág. 237.

Partiendo de tal variedad, las funciones se pueden agrupar en cinco ideas fundamentales.

En primer lugar, el eslogan tiene una función de comunicación de información. Como expresión literaria que es, transmite una información determinada. Esta posibilidad de comunicación, a su vez, mereció una subclasificación que distingue —en este sentido— las siguientes funciones: descriptiva, persuasiva, expositiva, narrativa, testimonial, ilustrativa, imaginativa y novedosa[73].

En segundo lugar, el eslogan sintetiza o condensa un mensaje publicitario. El eslogan busca cristalizar o explicar en pocas palabras la idea básica de la campaña publicitaria. Hay una cualidad o idea esencial que se transmite a través del eslogan[74].

En tercer lugar, el eslogan busca fijarse, quedarse en la memoria. El grado de fijación en el consumidor mide la eficacia del eslogan. Los creativos publicitarios optan por este recurso a efectos que la marca o el producto o servicio a los que está ligado el eslogan sean recordados[75].

En cuarto lugar, en el eslogan se identifican funciones que podrían definirse como "de marketing", relativas a la marca, así como al producto o servicio a las que corresponde. En este sentido, se atribuye al eslogan muy diversas posibilidades. Se dice que el eslogan, en relación con la marca, refuerza su carácter distintivo, hace que el consumidor recuerde con más facilidad a la marca[76]. En una línea similar, se ha explicado que el eslogan facilita la diferenciación del producto: entre diez marcas de cada producto el consumidor debe ser orientado y para ello nace el eslogan como la frase corta que diferencia un producto de otro.

En quinto lugar, el eslogan desarrolla un función de atracción de clientela y convencimiento sobre el contenido de su mensaje: busca persuadir. Debe llamar la atención del consumidor y convencerlo de la manera más espontánea y permanente en relación con lo que expresa[77].

Finalmente, corresponde anotar que el eslogan es "perlocucionario"[78], es decir, impone la acción. Se mide por el efecto que tiene sobre el receptor del mensaje. Se

---

73 Esta clasificación es atribuida a S. Watson Dunn por FERRER, "El lenguaje", pág. 199; también es presentada por MILTON, pág. 53-54.

74 Cfme. BASSAT, pág. 124, BERKMAN/GILSON, pág. 359, DUNN, pág. 288, FERRER, "El lenguaje", pág. 189; REBOUL, pág. 71.

75 MILTON, pág. 53.

76 BASSAT, pág. 123, al igual que expresa la jurisprudencia norteamericana "In re Owens", 227 USPQ 417.

77 BUGNON, pág. 23-24, FERRER, "El lenguaje", pág. 214, FURONES, pág. 16; REBOUL, pág. 71; SORDELLI, "Problemi giuridici", pág. 84.

78 REBOUL, pág. 72-73. La lingüística y la comunicación califican a un acto como perlocucionario cuando dice algo con la intención o propósito de producir determinados efectos en el destinatario, causa efectos en la audiencia mediante su emisión. Es un aporte analizado por John Langshaw Austin.

trata de una expresión persuasiva que será efectiva en tanto cumpla con determinar una modificación de la conducta del público destinatario. Entendemos que esta es la nota fundamental, que determina su característica esencial y que lo distingue de cualquier otra expresión o enunciado.

### E) Clases

La realidad muestra una variedad grande de eslóganes por lo que cualquier intento con pretensión abarcativa de clasificación puede resultar muy simple o extremadamente complejo.

Es muy difícil establecer parámetros básicos en este sentido, al punto que se ha afirmado que "cada producto o servicio tiene su eslogan y cada eslogan su significación"[79].

Reconocemos la validez de esta afirmación y ante la variedad de clases o tipos de eslóganes que presentan los distintos autores que se ocuparon del tema, enumeraremos solamente una serie de alternativas al respecto. Pretendemos con ello destacar el universo de contenidos que puede presentar esta creación y mostrar la diversidad posible en esta materia allanando la mejor comprensión de la problemática jurídica a la hora de definir la protección normativa de la cual puede ser objeto.

Una clasificación básica de eslóganes se puede plantear en función del objeto con el cual se encuentra vinculado, distinguiendo en ese sentido el eslogan institucional del eslogan comercial.

El *eslogan institucional*[80] es el que se crea para difundir o establecer una imagen prestigiosa para una entidad, pudiendo ser esta de beneficencia, comercial, gubernamental, internacional. Uno de los ejemplos mejor logrados —de los tantos— de la Cruz Roja es: "Nadie es tan pobre que no pueda ayudarla, ni tan rico que no pueda necesitarla".

El *eslogan comercial* se vincula con un producto o servicio concreto a cuyo consumo se dirige. Pensamos, por ejemplo, en cualquiera de los diversos eslóganes de Coca-Cola.

En similar sentido, podemos agregar el *eslogan político*. El objetivo de su difusión corresponde especialmente a una ideología.

En un plano más analítico, se plantea que las clasificaciones del eslogan pueden ser semánticas y psicológicas, destacando, pues, el estudio de esta creación entre el significado de las palabras y las motivaciones del mensaje[81].

---

79 FERRER, "El lenguaje", pág. 191.

80 KLEPPNER, pág. 426.

81 FERRER, "El lenguaje", pág. 191.

Un ejemplo de la primera alternativa, es la clasificación que plantea la obra de Dunn, que divide los eslóganes en dos tipos principales[82]:

a. aquéllos que hacen *énfasis en una calidad particular* y positiva de un producto o de una institución, con la que se verá beneficiado quien le consuma o use; y
b. aquellos otros que ponen *énfasis en la acción* o conducta, de cuya realización se persuade al receptor del eslogan.

Otra clasificación semántica es planteada por Reboul[83], quien distingue los eslóganes en:

a. *completos*, que son aquéllos que se bastan a sí mismos; e
b. *incompletos*, que son aquéllos que no adquieren su sentido completo más que con el apoyo de un texto o de una imagen. Resultan comprensibles en determinado contexto. Ejemplo de este último sería el famoso eslogan de la Esso "Ponga un tigre en su motor" pues sin la imagen de la marca no podría comprenderse, según Reboul.

Afirmando criterios de clasificación lingüística, para la apreciación de las distintas variedades de eslóganes se puede recurrir a muy diversas dimensiones: lexicológica, sintáctica, discursiva o parametral[84].

Según los contenidos de los eslóganes, también se ha ensayado otra clasificación que apela a analizar la relación entre el eslogan y su objeto comercial[85], distinguiendo entre los que:

a. *describen las ventajas* de los productos o servicios a los que corresponden;
b. *incitan a usar o probar* los productos o servicios;
c. *previenen contra sustituciones* o simulaciones de dicho producto o servicio.

Otros autores agregan a esta enunciación[86], de manera general, otras posibilidades para los contenidos de los eslóganes, como ser: los que caracterizan una marca, los que se fundan en un juego de palabras e, incluso, los que se acompañan con música para acrecentar su valor mnemotécnico.

82 DUNN et al., "Advertising", pág. 288.
83 REBOUL, pág. 83.
84 FERRER, "El lenguaje", pág. 191.
85 PEREZ RUIZ, pág. 153.
86 LEDUC, pág. 63-64.

Además de estas clasificaciones, se plantea una variedad tipológica muy interesante de eslóganes, en función de criterios muy variados. Enunciaremos a continuación algunos de ellos.

*Eslogan dominante*[87]. Esta tipología analiza la ubicación que tiene el eslogan en el mensaje publicitario que lo contiene. Cuando el eslogan constituye el mensaje mismo, sería dominante. Si actúa para reforzar el mensaje publicitario y se le dispone junto o debajo del producto, no lo sería.

*Eslogan periférico*[88]. Esta denominación atiende a la ubicación de palabras, pero no en el contexto del mensaje, sino en cuanto a la ubicación de la marca en relación con la frase publicitaria. Esta modalidad de eslogan contiene en su centro el nombre de la marca, en torno de la cual se desarrolla el eslogan.

*Eslogan evocativo*[89]. Con esta modalidad se pretende apelar a otros significados que tiene la expresión elegida, que son ya conocidos por los receptores del mensaje publicitario. Se habla, en este caso, de una "función de apelación", mediante la cual se recurre a un lema, refrán o frase conocidos, que tendrá un alcance especial para quien pueda evocarlo. Esta referencia implícita busca aprovechar el juego múltiple de significados y la economía de expresión para lograr un eslogan más eficaz en cuanto a facilidad de memorización y repetición. Ejemplo de ello sería "Oir para creer" (para equipos de sonido), o "Todos los caminos llevan a RAM".

En esta tendencia se ubican los numerosos eslóganes que utilizan adagios, aforismos, dichos, refranes o proverbios, expresiones que vienen de la experiencia secular y se dirigen hacia un nuevo producto o servicio que se ofrece a través del eslogan[90]. Los giros populares en los eslóganes son frecuentemente adaptados o reformados para lograr la mayor eficacia publicitaria.

Una modalidad particular lo constituye, a su vez, el recurso a los "wellerismos", especie de proverbios que hace referencia a sentencias o dichos atribuidos a personas reales o imaginarias: "dice Sam Bruno: una vez cada uno"[91].

De igual manera, dentro de esta tendencia redactora de eslóganes se encuentra la apelación a frases históricas[92]. Implica recurrir a frases dichas por personajes histó-

---

87 DAVIS, pág. 44.

88 FERRER, "El lenguaje", pág. 200.

89 FELIÚ, pág. 295 a 300.

90 FOLENA, pág. 117; MIGLIORINI, pág. 77.

91 MEDICI, pág. 92, en la que explica que la expresión "wellerismo" es una palabra acuñada en Inglaterra aludiendo la personaje de Dickens del "Pickwick Papers", Sam Seller, en cuyo lenguaje son frecuentes expresiones como la mencionada en el texto.

92 FERRER, "El lenguaje", pág. 211.

ricos, que no han perdido actualidad, a las cuales se les incorpora —sea mediante expresión literaria o e imagen— la marca, producto o servicio que pretende ser difundido. Un ejemplo sería la frase de Einstein que fue adoptada para cierta campaña publicitaria de las cámaras fotográficas Nikon: "la imaginación es más importante que el pensamiento".

Asimismo, se recurre a frases célebres que se modifican o adaptan al propósito publicitario[93]. En este plano, una de las frases que ha sido utilizada con más frecuencia es el pensamiento de Descartes: "pienso, luego existo". Se ha transformado sucesivamente en "pienso, luego compro", "pienso, luego no fumo", "compito, luego existo".

*Eslogan elíptico o silogístico*[94]. Muchas veces, para la redacción de los eslóganes se recurre a la elipsis, que en gramática constituye una figura de la retórica que consiste en la omisión de palabras, sin perjudicar la claridad de la frase.

Otras muchas, se presenta el eslogan como la síntesis o conclusión de un silogismo, como algo sobreentendido. Esta apela a una actividad intelectual del receptor del mensaje.

Se recurre muchas veces a difundir como eslogan la premisa menor de un silogismo, librando al público la conclusión. Si se dice "Es un film de ...", se considera ligado a una premisa mayor que sería "Todos los films de... son buenos" y el público concluye por sí solo "Por lo tanto este es un film bueno". Este tipo de razonamiento, en el que no se enuncia más que una premisa del silogismo y las otras se dan por supuestas, se conoce como entimema[95].

Un ejemplo más complejo sería: "La mujer es una isla, Fidji es su perfume". Este es un caso particular en el cual se juega con la homonimia entre isla y perfume. Se omite: "Fidji es una isla", "Fidji es un perfume", así como la conclusión genérica "Fidji es el perfume de la mujer", optándose por adoptar como eslogan publicitario "Fidji es su perfume".

Finalmente, agotamos los ejemplos de clases de eslóganes reseñando algunos de los caracterizados por Ferrer[96].

*Eslogan acróstico.* Se trata de la incorporación de composiciones poéticas en las que determinadas letras, sean iniciales, medias o finales de los versos o palabras, forman un vocablo o una frase.

*Eslogan que invoca el pasado.* Se trata de eslóganes que ponderan el pasado como indicador de una mejor situación o procurando posicionar el producto o servi-

---

93 FERRER, "El lenguaje", pág. 211.

94 ADAM/BONHOMME, pág. 151, MIGLIORINI, pág. 77.

95 REBOUL, pág. 147.

96 FERRER, "El lenguaje", pág. 193 a 232.

cio en un momento mejor. De manera similar, algunos eslóganes apelan a la antigüedad como argumento de mayor calidad.

*Eslogan que invoca el futuro.* La tendencia opuesta a la explicada precedentemente se hace evidente en los eslóganes que invocan el tiempo que vendrá. Rescatan, de esta forma, la idea de modernidad y avance que puede generarse al ubicar al producto o servicio en una época futura. Ejemplo: "El futuro es ahora"

*Eslogan antonomásico.* La antonomasia es un sinécdoque que consiste en poner el nombre apelativo por el propio o viceversa. Algunos eslóganes apelan a esta formulación para concentrar la bondad de productos o servicios. Sería el caso de: "SER, la Radio" o "Martell, el cognac".

*Eslogan absoluto o "campeonil".* Se trata de eslóganes que afirman que se trata del producto o servicio "número uno", el primero, el mejor. Buscan el nicho de la superioridad con afán totalitario. Todo esto, con las implicaciones comparativas que pueden tener pueden tener lugar en relación con la normativa de la expresión publicitaria.

*Eslogan retruécano.* El retruécano consiste en la inversión de los términos de una proposición en otra cuyo sentido forma contraste con la anterior. Se trata de un juego de palabras. Ejemplo: "Qué bueno es el vino, cuando el vino es bueno", "Ybarra, la salsa de la familia...la familia de las salsas."

*Eslogan halagador al consumidor.* Entre las tendencias de la redacción de eslóganes se ubica la que recurre a la estrategia de halagar la inteligencia del consumidor para persuadirle de la adquisición del producto o servicio que se trata. Surgen, de esta forma, frases tales como "para la gente de distinción", "porque tú lo mereces".

*Eslogan anécdota.* Hay situaciones o hechos históricos que dan lugar a una frase o comentario que luego se toma como eslogan. Uno de los ejemplos lo constituye el eslogan tradicional de Kodak: "Ud. oprime el botón, nosotros hacemos el resto". Se originó en una idea propia del empresario George Eastmann, inventor del mecanismo de la cámara fotográfica de su empresa, a quien no le gustaban ninguno de los eslóganes que le ofrecían las agencias publicitarias. En definitiva, se optó por la explicación que daba Eastmann sobre el mecanismo que había creado.

Otra de las anécdotas más famosas de la tradición de los eslóganes la constituye el origen del eslogan de los autos lujosos Packard: "Packard... Pregunte a quien tenga uno". El Sr.Packard, titular de la empresa, se encontraba muy ocupado cuando se acercó uno de los vendedores a preguntar si podía recibir a una persona interesada en adquirir uno de los autos y que estaba buscando sobre las ventajas de los productos. Como no había ningún impreso disponible y Packard no lo podía atender contestó: "Dígale que si quiere saber algo acerca de nuestro automóvil que le pregunte a quien haya comprado uno". Ahí surge el famoso eslogan.

*Eslogan y barbarismos.* Reflejando una característica típica del lenguaje publicitario, muchas veces se recurre a la modificación o distorsión idiomática para acentuar los rasgos de fácil repetición y memorización. Ejemplo de ello es un eslogan español, institucional del Cava: "Lo que bien empieza, mejor a-cava".

### F) Eslogan y marca en la publicidad

La relación entre eslogan y marca, como instrumentos de la comunicación publicitaria ha merecido la atención en el ámbito de la publicidad[97].

El eslogan y la marca, esta última como signo representativo del producto o servicio que distingue, tienen un vínculo muy estrecho: se encuentran presentes prácticamente en todo anuncio publicitario[98]. Precisamente, una de las distinciones que puede formularse entre eslóganes es según tengan o no la marca incorporada[99].

La marca es considerada hoy como el soporte de todo mensaje publicitario. Debido a su poderío comunicativo, es definida como una "producción institucionalizada de diferencias"[100].

El eslogan, en relación con la marca, tiene una función específica: provocar una asociación mecánica de la marca con la ventaja principal que éste transmite[101].

Profundizando en este sentido, Bassat[102], identifica una serie de funciones que cumple el eslogan frente a la marca, entre las cuales destacamos:

a. diferenciar los objetos que distingue la marca de los similares del mercado; cuanto más saturado esté el consumidor de información comercial, será más necesario un eslogan eficaz para lograr la diferenciación entre productos o servicios;
b. resumir lo que hace la marca;
c. destacar las ventajas principales de los objetos distinguidos, a través de la información que transmite el eslogan;
d. tomar por interlocutor al consumidor, le habla a éste.

Estas observaciones, propias de la técnica publicitaria, ponen en evidencia la importancia que tiene la incorporación de la marca al mensaje gráfico que se pretende imponer a través del eslogan. Un buen eslogan no realiza una mera mención de la marca, sino que la integra, en aras de su mayor eficacia como vehículo publicitario.

---

97 Los aspectos jurídicos de esta relación se estudian infra, en el Capítulo Segundo.
98 REY, pág. 101.
99 BASSAT, pág. 120.
100 Expresión de Baudrillard que cita SÁNCHEZ GUZMÁN, pág. 175-176.
101 LEDUC, pág. 63.
102 BASSAT, pág. 123.

### G) Concepto de eslogan desde el punto de vista publicitario

El eslogan constituyó, desde su origen, una expresión literaria breve y definida por su finalidad: persuadir al destinatario en el sentido de los objetivos que guiaron al redactor, fueran tales objetivos políticos o comerciales.

Si bien aparece históricamente como un instrumento de propaganda, un difusor de ideología política, se enriqueció siglos después con la técnica publicitaria comercial. Esta distinción entre propaganda y publicidad se agota actualmente en los diferentes contenidos, dado que la técnica y lenguaje publicitarios ya no plantea distinciones sustanciales al respecto.

En definitiva. El eslogan desde el punto de vista publicitario es la expresión verbal, sin particular caracterización lingüística, que fundamenta el mensaje publicitario condensado en una marca. El eslogan agrega información, apoyando la función de captar clientela de la marca.

## II. ASPECTOS LINGÜÍSTICOS

### A) Noción general

Constituyendo el eslogan una expresión literaria, resulta de fundamental importancia preceder el estudio de su régimen jurídico por el análisis de diversos aspectos atinentes a dicha calidad.

El vocablo eslogan procede de la lengua inglesa, por lo que presenta una serie de incertidumbres y ambigüedades en cuanto a su adaptación y uso en la lengua castellana. El examen desde esta perspectiva es necesario a efectos de fundamentar debidamente las consideraciones que realizaremos en cuanto a su tratamiento por el derecho.

Quede claro que el estudio del presente capítulo tiene una finalidad instrumental, a tenor de la cual haremos referencia solamente a aquellos puntos o aspectos pertinentes para la fundamentación de las distintas alternativas de protección jurídica posible.

Eslogan es una palabra introducida desde el idioma inglés a la terminología técnico publicitaria universal. En general, es entendida según su expresión inglesa en los distintos idiomas, siendo utilizada prácticamente sin modificaciones.

La palabra "slogan" se ha castellanizado como "eslogan". Se encuentra incorporada al Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española desde la edición Manual del Diccionario de 1984 en la que era definido como voz inglesa que significa "Frase corta significativa, que alude a algo que se pretende grabar en la mente de los demás". Esta definición se mantuvo en la edición del Manual de 1989.

Sin embargo, desde el año 1992, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española optó por otra definición: "(Del ing. slogan) m. Fórmula breve y original utilizada para publicidad, propaganda política, etc."[103].

Siempre tomando como fuente las diversas publicaciones de la Real Academia Española, podemos encontrar otra variedad del concepto, tomado esta vez del Diccionario Panhispánico de dudas, del website de la Real Academia Española, que enseña lo siguiente: "eslogan. 'Lema publicitario o político'. Este sustantivo masculino es adaptación al español de la voz inglesa *slogan.* Se tilda solamente su plural esdrújulo *eslóganes.* No debe usarse para el plural la forma **eslógans.*"[104]

Vemos pues, que en los últimos años la Real Academia lo ha calificado de frase, fórmula y lema. Más adelante procuraremos determinar si esta diversidad de trato es relevante a la hora de entender qué es un eslogan.

### B) El eslogan en distintos idiomas.

La expresión "slogan" se mantiene inmodificada en la mayoría de las diversas lenguas, como alemán, francés, italiano, holandés. También el significado de la lengua inglesa se trasladó de manera uniforme: frase corta que expresa usualmente un mensaje político o publicitario[105].

El español, como ya apuntamos, sí lo modificó mediante el agregado de una "e" inicial pues nuestro idioma no contempla el inicio de palabras con una "s" o "s líquida".

Sin perjuicio de ello, hay otras expresiones en distintos idiomas que hacen referencia a la noción que se conoce como "slogan". Mencionamos algunas de las más conocidas a continuación:

a. "accroche", en francés, viene de "accrocher" que quiere decir enganchar, colgar, atar, por lo que accroche es definido como un elemento destinado a cautivar la atención[106];
b. "devise", en francés, que significa palabras concisas que expresan un pensamiento, un sentimiento, una palabra de orden, o también una regla de vida o de acción[107];

---

103 www.rae.es, Diccionario de la Lengua Española 1992, 2001, en expresión tomada por la mayoría de los demás diccionarios consultados. También se destaca su carácter de frase publicitaria o fórmula de propaganda: Gran diccionario enciclopédico LAROUSSE, Barcelona, 2000.

104 www.rae.es, Diccionario Panhispánico de dudas, del website de la Real Academia Española, 3/12/2001.

105 LONGMAN, Diccionario, nuestra traducción, entre otras obras análogas.

106 Dictionnaire Moderne Francais-Espagnol, 1967, Le Grand Robert de la Langue francaise, tomo I, Paris: Dictionnaire Le Robert, 1989.

107 "Le Robert Methodique", Dictionnaire méthodique du francais actuell, Paris. Le Robert, 1986.

c. "formule", en francés, que hace referencia a un modelo que debe ser seguido en términos exactos o palabras rituales que deben ser pronunciadas en ciertas circunstancias para obtener un resultado[108] y que se aplica por varios juristas al concepto de eslogan;

d. "motto", en italiano, viene del latín *muttum* que quiere decir hablar a baja voz, y significa literalmente un dicho agudo e ingenioso, una breve frase "sentenziata"[109]; se trata de una máxima adoptada como expresión de principios de guía[110];

e. "motto", también utilizada en idioma inglés, como frase —"sentence"— o unas pocas palabras que se toman como principio guía de una persona, o de una escuela, entendiéndose como tal también unas pocas palabras o una frase musical corta, puesta al principio de un libro o de una pieza de música[111];

f. "werbeslogan", en alemán, se define como un anuncio que sirve como slogan[112];

g. "werbespruch", en alemán, que significa expresión hablada, consignada como sinónimo de werbeslogan, pero en sentido más similar a refrán[113];

h. "werbeschlagwort", en alemán, significa palabra lanzada, palabra que sugiere algo, aproximándose a la connotación publicitaria del slogan[114].

Se pueden agregar a estas palabras otras expresiones que derivan de "slogan":

a. "sloganeering", que es un nombre utilizado en inglés para describir, con cierto sentido despectivo, la acción de recurrir al eslogan con insistencia[115];

b. "sloganeer", persona que inventa o usa "slogans"[116];

c. "sloganize", verbo que indica comunicar por medio de "slogans"[117].

---

108 "Le Robert Methodique", Dictionnaire méthodique du francais actuell, Paris. Le Robert, 1986.
109 Dizionario Zingarelli, Dizionario etimologico italiano, t. IV..
110 WEBSTER'S Enciclopedia, correspondiente a "motto" en idioma inglés.
111 LONGMAN, Diccionario, nuestra traducción.
112 DUDEN Deutsches Universalwörterbuch.
113 ERDMANN, "Schutz", GRUR 1996, pág. 551.
114 ERDMANN, "Schutz", GRUR 1996, pág. 551.
115 Cambridge International Dictionary of English.
116 Merriam – Webster's, wwwebster Dictionary.
117 Merriam – Webster's, wwwebster Dictionary.

c. "formule", en francés, que hace referencia a un modelo que debe ser seguido en términos exactos o palabras rituales que deben ser pronunciadas en ciertas circunstancias para obtener un resultado[108] y que se aplica por varios juristas al concepto de eslogan;
d. "motto", en italiano, viene del latín *muttum* que quiere decir hablar a baja voz, y significa literalmente un dicho agudo e ingenioso, una breve frase "sentenziata"[109]; se trata de una máxima adoptada como expresión de principios de guía[110];
e. "motto", también utilizada en idioma inglés, como frase —"sentence"— o unas pocas palabras que se toman como principio guía de una persona, o de una escuela, entendiéndose como tal también unas pocas palabras o una frase musical corta, puesta al principio de un libro o de una pieza de música[111];
f. "werbeslogan", en alemán, se define como un anuncio que sirve como slogan[112];
g. "werbespruch", en alemán, que significa expresión hablada, consignada como sinónimo de werbeslogan, pero en sentido más similar a refrán[113];
h. "werbeschlagwort", en alemán, significa palabra lanzada, palabra que sugiere algo, aproximándose a la connotación publicitaria del slogan[114].

Se pueden agregar a estas palabras otras expresiones que derivan de "slogan":

a. "sloganeering", que es un nombre utilizado en inglés para describir, con cierto sentido despectivo, la acción de recurrir al eslogan con insistencia[115];
b. "sloganeer", persona que inventa o usa "slogans"[116];
c. "sloganize", verbo que indica comunicar por medio de "slogans"[117].

---

108 "Le Robert Methodique", Dictionnaire méthodique du francais actuell, Paris. Le Robert, 1986.
109 Dizionario Zingarelli, Dizionario etimologico italiano, t. IV..
110 WEBSTER'S Enciclopedia, correspondiente a "motto" en idioma inglés.
111 LONGMAN, Diccionario, nuestra traducción.
112 DUDEN Deutsches Universalwörterbuch.
113 ERDMANN, "Schutz", GRUR 1996, pág. 551.
114 ERDMANN, "Schutz", GRUR 1996, pág. 551.
115 Cambridge International Dictionary of English.
116 Merriam – Webster's, wwwebster Dictionary.
117 Merriam – Webster's, wwwebster Dictionary.

## C) Origen etimológico

El origen etimológico de la expresión eslogan se encuentra en la lengua gaélica[118].

Esta lengua celta fue llevada a Escocia por la colonia dalriádica —establecida en el territorio ocupado por los romanos— a principios del siglo VI d.C.. Constituyó el idioma de la corte escocesa hasta el siglo XI, época en que su uso se replegó hacia el Norte y el Oeste de las islas. En Irlanda su uso fue más prolongado, comenzando a perder terreno en el habla popular recién en el siglo XIX, al punto que a comienzos del siglo XX solamente hablaban gaélico unas doscientas mil personas[119]. Actualmente se habla muy poco, solamente en ámbitos académicos y no más de veinte mil personas[120].

La lengua gaélica nos remonta históricamente a los celtas. Las fuentes directas de sus costumbres se encuentran en los historiadores romanos de comienzos del milenio pasado[121], los que destacaron siempre la agresividad de los ataques de los celtas y los gritos con que acompañaban sus avanzadas. Los celtas insulares marchaban en la guerra siempre unidos en tribus y clanes, con sus emblemas y gritando sus consignas[122].

Este grito o consigna aclamado como signo de identidad al ir a la guerra o en cada ataque por un clan o tribu fue denominado pues "sluagh" —ejército o guerra— "ghairm" —grito—, por lo que la expresión conocida actualmente como slogan proviene de "sluagh ghairm"[123] que en gaélico significa "grito de guerra" de un clan[124].

---

118 Cfme. los distintos diccionarios de diversas lenguas consultados, que analizan el origen etimológico de la expresión "slogan", más allá de su antecedente inmediato, como por ejemplo: "Dictionnaire Etymologique du francais", "Les usuels de Robert", Paris: Dictionnaire Robert, 1991; Oxford, 1933; Dizionario etimologico italiano; "Deutsches Universalwörterbuch"; Webster's Encyclopedic. El gaélico constituye una ramificación del "celtic" o lengua celta, derivado - a su vez – de la lengua indoeuropea. Dentro del gaélico se distinguen dos vertientes, conocidas como la irlandesa y la escocesa, según el correspondiente territorio de su divulgación, cfme. CHAPMAN; www.rae.es, "Diccionario".

119 CARROGGIO, Enciclopedia, voz "Gaélica, lengua"

120 CHAPMAN, pág. 9, refiriéndose directamente al gaélico irlandés. En base a ello, si se puede decir que la lengua celta hoy existe, corresponde precisar que no se encuentra "en pleno ejercicio", HUBERT, pág. 368, no tiene plena utilización. Tanto el gaélico como el goidélico son dialectos del celta que sobreviven como lenguajes celtas británicos, "Historia de la Humanidad", tomo 2, pág. 77.

121 Según CHAPMAN, pág. 174, los historiadores romanos Diodorus de Sicilia (c. AC 80-20) y Ammianus Marcellinus (c. DC 330-400 ) destacaban las fuertes voces formidables y profundas de los guerreros celtas de la antigüedad.

122 HUBERT, pág. 299.

123 El uso de dos vocablos consecutivos con un solo valor morfológico de nombre compuesto es un recurso muy frecuente en la lengua gaélica. Ambas palabras son pronunciadas, en conjunto, con un solo acento. Se destaca, para estos casos, que el segundo vocablo del conjunto cumple la función de adjetivo y, además, cuando el sustantivo que constituye el primer vocablo es femenino, al segundo se le agrega una "h" luego de su primera letra. Por lo tanto, en cuanto a la expresión que nos ocupa, dado que en los vocabularios gaélicos consultados la palabra que equivale a grito es "gairm", esto significa que, siguiendo la mencionada regla, la expresión "ghairm" constituye una adjetivación correspondiente al sustantivo femenino que lo precede. Cfme. CARROGGIO, Enciclopedia, vox "Gaélica, lengua"; MACKEECHNIE, par ticularmente pág. 10 y ss.; MACKINNON, pág. 4 y ss..

124 El Diccionario "Abair foclan – Gaelic", gaélico-inglés, inglés-gaélico, Glasgow: Mingulay Publications, 1979, presenta un conjunto de slogans de los Highlanders escoceses, como por ejemplo: 1. el del clan de los

La expresión "slogan" aparece textualmente en libros ingleses de 1805, 1861 y 1879. Fue derivando de la evolución gráfico – fonética[125] de "sluagh ghairm" a través de dos tendencias: "slughorn" "slughorne", "slogurn", "slugorn", "sloggorne", "slogorne" tal como evidencian textos literarios de los años 1513 a 1851; y "slughon", "slogen", "slogan", según textos literarios de los años 1680 a 1879[126].

### D) Caracterización lingüística del eslogan

#### *a) Nociones generales*

El eslogan, como expresión literaria, merece un estudio científico desde el plano de las ciencias del lenguaje[127], a cuyos efectos analizaremos algunos aspectos de la lingüística, semiótica y gramática que contribuyen a su conceptualización.

Lingüística es la ciencia del lenguaje, la ciencia que realiza un estudio comparativo y filosófico de las lenguas[128]. Tiene como objetivos especificar la naturaleza del lenguaje, identificar las reglas que los hablantes aplican al producir y recibir un mensaje, así como describir y explicar los cambios que se producen a lo largo del tiempo en su estructura y organización[129].

Otras disciplinas también se ocupan de las lenguas, pero de distinta óptica. Entre éstas encontramos la semiótica, denominada también semiología, que estudia los signos[130] y, entre estos, analiza las lenguas como códigos o sistemas de signos, en cuanto sistemas de comunicación[131]. También la semántica se ocupa, específicamente, de estudiar el significado del lenguaje[132]. Otras de ellas son: la gramática, definida como el arte de hablar y escribir bien un idioma[133]; y la sintaxis, parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para formar la oraciones y expresar con-

---

McDonalds: "Fraoch!" (fraoch en inglés es "heather", palabra de la botánica que alude a un brezo; para entender el slogan se pueden citar expresiones coloquiales como "to set the heather on fire" que significa "armar una de todos los diablos" o "to take the heather" que significa "hacerse bandolero" o "hacerse a los caminos"; teniendo en cuenta esto, el slogan tiene como evidente connotación la imposición de la acción); 2. el del clan de los Grants: "Creag Ealachaidh!" ("Ealachaid" significa cargar, mientras que "Creag" significa piedras, por lo que la idea de este slogan implicaría una invitación a cargar las piedras sea para tirarlas al contrario o como invitación a la realización de un esfuerzo conjunto).

125 MACKEECHNIE, pág. 18, destaca del punto de vista de la fonética que la conjunción de letras "gh" del gaélico en el sonido de la "gh" en la expresión inglesa "ugh!".

126 "The Oxford English Dictionary", 1933, que presenta una explicación de la evolución cronológica de la expresión.

127 El lenguaje se puede definir como "la facultad de asociar el contenido a la expresión, con la finalidad de manifestarlo", SIMONE, pág. 4.

128 Cfme. Real Academia Española, "Diccionario"; SIMONE, pág. 1.

129 SIMONE, pág. 3.

130 SECCO et al., "Diccionario", voz "semiología".

131 SIMONE, pág. 24.

132 ROBINS, pág. 42.

133 Real Academia Española, "Gramática", 1931, pág. 7.

ceptos[134], ocupándose de las modalidades de combinación de las palabras en unidades de nivel superior[135].

Consideramos relevante determinar qué tipo de expresión es el eslogan del punto de vista de la lingüística. Muchas definiciones formuladas en diccionarios y enciclopedias, tanto como por juristas apelan a caracterizaciones lingüísticas del eslogan calificándolo como una "frase", otras veces dicen que es un enunciado, y aún en otras lo presentan como una combinación de palabras.

Corresponde plantearnos si efectivamente puede identificarse al eslogan con alguna de las unidades gramaticales del lenguaje o si ha de ser caracterizado de forma más general. A efectos de fundamentar la respuesta nos proponemos analizar el significado de conceptos fundamentales de la lingüística que hacen a la estructura del lenguaje, como lo son —precisamente— las unidades gramaticales fundamentales y de otros conceptos que hacen referencia general a la forma hablada como lo son enunciado, expresión o locución.

### b) *Las unidades gramaticales del lenguaje*

Se puede citar como unidades gramaticales del lenguaje: morfema, palabra, frase, cláusula y oración[136], conceptos que se caracterizan a través de los rasgos de la estructura funcional de su composición interna (como por ejemplo si se trata de unidades que tienen predicado o que no lo tienen).

El *morfema* es el elemento mínimo de la gramática, el primer modo de articulación, el signo primario que no puede descomponerse en otros signos[137]. El morfema, que tiene significación, surge a partir de la combinación de fonemas, que constituyen unidades no significativas[138].

La *palabra*, por su parte, es indefinible como unidad de análisis[139]. Puede tener más de un sentido. Se la puede describir como una unidad compuesta por uno, dos o más morfemas[140], mientras que, en una concepción puramente gráfica es la "parte de la escritura que está entre dos espacios blancos"[141].

Por ejemplo, en una palabra como *"negritas"* se identifican cuatro morfemas: "negr", morfema nuclear, "it", "a", y "s", que serían morfemas gramaticales[142], que están brindando diversa información respecto del morfema nuclear.

---

134 Real Academia Española, "Diccionario"; Cfme. SECCO et al., "Diccionario", voz "sintaxis".
135 SIMONE, pág. 151.
136 ROJO/JIMÉNEZ, pág. 112.
137 ROJO/JIMÉNEZ, pág. 113.
138 HERNÁNDEZ ALONSO, pág. 22.
139 SIMONE, pág. 122.
140 ROJO/JIMÉNEZ, pág. 114.
141 SIMONE, pág. 119-120.
142 Ejemplo citado por ROJO/JIMÉNEZ, pág. 113.

Corresponde destacar que, a pesar de la concepción usual de la palabra como unidad gráfica, existen también las denominadas "palabras complejas", que —si bien están formadas por más de una palabra "operan sintácticamente casi como una sola palabra"[143]. Del punto de vista morfológico se componen de más de una palabra, pero del punto de vista sintáctico constituyen una unidad. Ejemplo de ello sería la expresión "poner en marcha".

La noción de eslogan alude, como mensaje, a una expresión más compleja, por lo que hemos de descartar su identidad con estas dos unidades del lenguaje antes definidas. Profundizaremos en conceptos de sintagma, frase, cláusula, oración, conceptos lingüísticos que se basan en la comunicación de una idea sobre la base de más de una palabra. Estos conceptos se presentan en un orden progresivo, de unidad gramatical inferior a superior.

Hay otros conceptos que no analizaremos, aún cuando en algunas ocasiones también se recurre a ellos a la hora de encabezar una noción de eslogan. Nos referimos a expresiones como "sentencia" o "fórmula". En cuanto a la expresión "sentencia", entendemos que constituye una traducción literal de la expresión "sentence" del inglés, la cual tiene un significado gramatical específico en la lengua inglesa, mientras que en la española predomina su significado como pronunciamiento judicial o, aún, decisión en general. Algo similar sucede con la expresión que, a la hora de caracterizar al eslogan, procede del francés "fórmula". En su significado como "formule" corresponde a la ciencia que estudia la lengua francesa, distante del concepto correspondiente a "fórmula" en la lengua española.

*i. Sintagma.* Entre los conceptos fundamentales de la gramática se destaca el sintagma, como toda agrupación de elementos gramaticales. Es un término que se puede aplicar a cualquier unidad gramatical distinta al morfema, por ser más compleja[144].

Se lo define también como un reagrupamiento de palabras dominadas por un mismo "nudo"[145], es decir, por una palabra que las vincula. Se trata de un conjunto de al menos dos elementos unidos por una relación funcional, es decir, por una relación de dependencia, según la cual uno sería el núcleo y el otro el modificador, determinante o adyacente[146].

En ocasiones, la expresión sintagma se utiliza en igual sentido que frase, por influencia de la lingüística francesa[147].

---

143 SIMONE, pág. 120.

144 Cfme. ROJO/JIMÉNEZ, pág. 115; SECCO et al., "Diccionario", voz "sintagma".

145 SIMONE, pág. 160.

146 MARCOS MARÍN, pág. 36.

147 ROJO/JIMÉNEZ, pág. 116, nota 1.

*ii. Frase.* Prestaremos particular atención a este concepto, dado que es la expresión más generalizada a la hora de caracterizar al eslogan, tanto por doctrina y jurisprudencia como por varias legislaciones: nos interesa definir qué tipo de estructura lingüística se requiere para calificar una expresión como frase.

La frase[148] es una unidad gramatical de difícil y reciente incorporación como noción propia de la gramática española. Ha aparecido en los últimos años como eje de la expresión articulada, ocupando el lugar tradicional de la oración[149].

Los lingüistas han intentado muy diversas definiciones de frase, desde las más variadas perspectivas, no habiendo sido posible llegar a un concepto técnico de generalizada aceptación. Esto ha llevado a Simone a afirmar que se trata de una noción intuitiva de la lingüística, heredada de la tradición antigua y que ha sido utilizada, generalmente, de manera casual[150].

Se ha intentado una aproximación al concepto de frase desde el punto de vista fonológico[151], semántico[152] y recurriendo a otros conceptos de la lingüística[153], pero ninguno ha resultado satisfactorio para la generalidad de los especialistas[154].

---

148 La palabra frase deriva del latín *phrasis*, que significa "dicción, elocución, estilo", el cual proviene a su vez del griego *phrásis*, que significa "expresión, período". Cfme. COROMINAS, "Breve Diccionario", voz "frase"; CARDONA, "Diccionario", voz "frase".

149 Cfme. ROJO/JIMÉNEZ, pág. 116.

150 SIMONE, pág. 188.

151 Fonológicamente, la frase puede ser definida como una extensión del habla que puede proferirse con entonación prepausal, de modo que puede ser precedida y seguida por pausas y silencios indefinidos, lo que se puede indicar en la escritura con puntuación final, sea punto, signo interrogativo o admirativo, ROBINS, pág. 241. Esta definición, siendo notoriamente precisa, atiende a un aspecto muy parcial de la lingüística: a la fonología o rama que estudia los elementos fónicos atendiendo a su valor dentro de cada idioma. Participando también de este punto de vista, agregamos que se define la frase como la unidad intencional de comunicación, marcada por una entonación, la que puede tener la estructura de una proposición o no, HERNÁNDEZ ALONSO, pág. 180, citando la posición de Karcevski. Corresponde recordar que una proposición es, en su acepción de la Lógica, la expresión de juicio entre dos términos, sujeto y predicado, que afirma o niega éste de aquél, o incluye o excluye el primero respecto del segundo.

152 Desde una perspectiva formal o semántica, los intentos de ensayar definiciones de la frase han sido considerados, invariablemente, más o menos insatisfactorios, Cfme. CARDONA, "Diccionario", voz "frase". Esta circunstancia determina que algunas opiniones recurran a una dimensión del lenguaje ordinario: un enunciado con sentido completo, Cfme. CARDONA, "Diccionario", voz "frase". Al respecto, SIMONE, pág. 188, destaca que las nociones que aluden a un "significado completo" son frecuentes aunque cuestiona su pertinencia desde el momento en que considera al significado completo como una entidad inabarcable, ¿qué es completo y qué es incompleto?, se pregunta el prestigioso lingüista. También se puede entender a la frase como "un grupo de palabras que expresan una idea única" MONTOLIÚ, pág. 7, "que basta para formar sentido", www.rae.es, voz "frase", destacando que basta aún cuando no llega a constituir una oración cabal o "que forman un mensaje", SECCO et al., "Diccionario", voz "frase", primera acepción.

153 En otros casos se recurre al concepto de oración para la definición de frase: Moliner explica que se trata de un conjunto de palabras que expresa un pensamiento, constituido por una oración gramatical simple o compuesta o por una oración condensada tal como una exclamación, MOLINER, tomo I, voz "frase". En sentido opuesto, otros autores aproximan la frase al sintagma, pues consideran que el término sintagma se ha extendido en las publicaciones europeas hasta ser sinónimo de frase, MARCOS MARIN, pág. 37, quien critica esta posición pues considera que para que exista un sintagma debe tratarse de un conjunto binario, mientras que una frase puede estar constituida por un solo elemento.

Se ha procurado definir a la frase a través de algún elemento de su estructura interna que sea exclusivo de esta expresión, pero esto es imposible: no existe ningún elemento funcional asociado indefectiblemente a una frase, constatación que no impide, de todas maneras, llegar a una noción general[155].

Tampoco coinciden los lingüistas respecto de si una frase debe o no llevar verbo. Quienes identifican a la frase con una oración gramatical, indudablemente parten de un verbo. Por otro lado, se encuentran autores que consideran que la frase es un enunciado que cumple la función de comunicación al igual que la oración, pero que se caracteriza por la ausencia de verbo, el cual no es indispensable a la función de núcleo ordenador de las palabras en este caso[156]. Para estos últimos, una interjección, como el enunciado sin verbo personal más simple, sería una frase (¡Ayyy!)[157]. Cuando una frase no tiene verbo explícito en su estructura se la denomina "frase nominal"[158].

Ni siquiera es posible establecer que determinadas claes de frases constituyen eslóganes publicitarios y cuáles no.

Las frases pueden ser unimembres o bimembres[159], pueden ser endocéntricas o exocéntricas[160]. Algunas son denominadas "frases proverbiales"[161], otras son conocidas como "frases hechas"[162], también se habla de "frase musical"[163].

---

[154] Uno de los más destacados y detallados intentos de definición del concepto lingüístico de frase corresponde a Lewandowsky, quien explica que la frase es una "unidad estructurada en forma gramatical, de entonación y de contenido, de acuerdo con regularidades propias de cada lengua como modo de expresión, de representación y apelación, que sirve para la comunicación de conceptos y de pensamientos sobre hechos, relaciones de los hablantes con esos hechos y relaciones del hablante y el oyente entre sí", LEWANDOWSKY, "Diccionario", voz "frase". Sin perjuicio de las distintas posiciones mencionadas, puede destacarse que la definición más respetada actualmente entre los lingüistas – aunque no por ello menos criticable para estos especialistas - es la de Bloomfield: la frase es "una forma lingüística independiente, que no puede quedar comprendida mediante ninguna construcción gramatical en otra forma lingüística mayor", Posición citada por SIMONE, pág. 188-189.

[155] Cfme. CARDONA, "Diccionario"; ROJO/JIMÉNEZ, pág. 116. Enseña BLOOMFIELD, pág. 181, que ninguna de los criterios tradicionales de determinación de qué es frase puede ser estrictamente aplicado, siendo muy difícil formular una rígida distinción entre palabras y frases.

[156] ALARCOS, pág. 480; ALCINA/BLECUA, pág. 847. Cfme. MARTINEZ DE SOUZA, pág. 347, para quien la frase puede no formar una oración completa, pero basta que tenga cierto sentido.

[157] ALARCOS, pág. 481.

[158] HERNÁNDEZ ALONSO, pág. 175.

[159] Son unimembres aquellas frases que se comportan como una unidad de sentido, pudiendo estar constituidas por una interjección, una sola palabra ("¡Lástima!") o un grupo unitario más o menos complejo ("Gajes del oficio"). Las frases bimembres son aquéllas en las que se establece una relación variable entre sus dos términos ("Antes de hacer nada, consúltalo con la almohada"), ALARCOS, pág. 486.

[160] Depende de si sus constituyentes funcionales puedan cumplir la función sintáctica aisladamente o en conjunto con otra frase, ROJO/JIMÉNEZ, pág. 117 y 122.

[161] Como las que son de uso vulgar y expresan una sentencia o modo del proverbio, cfme. www.rae.es; MARTINEZ DE SOUZA, pág. 348.

[162] Dichos o frases generalmente repetidas de forma fija, MARTINEZ DE SOUZA, pág. 348.

[163] Aludiendo el período de una composición delimitado por una cadencia, que tiene sentido propio, cfme. www.rae.es ; SECCO et al., "Diccionario", voz "frase" tercera acepción.

De su caracterización no puede extrauerse consideracíon general alguna encuanto a unamayor calificación apra constituir eslogan.

*iii. Cláusula.* La cláusula, expresión que procede de la tradición de estudios de la lengua inglesa, es la unidad gramatical o sintáctica, intermedia entre el sintagma y la frase[164]. Es jerárquicamente inferior a la "sentence", oración en la lengua inglesa[165].

La utilidad fundamental de esta noción se encuentra en la posibilidad de dar una denominación a las numerosas clases de "frases dependientes" en sentido propio, como lo son las finales, causales, temporales, entre otras[166].

*iv. Oración.* La oración es la unidad que tiene realmente entidad propia en la Gramática de la Real Academia Española[167]. La oración gramatical se define como una expresión del juicio lógico que consta de dos elementos esenciales: sujeto, vocablo con que se designa el ser de que se afirma algo y el predicado, vocablo que expresa la cosa afirmada[168].

El verbo tiene fundamental importancia en el caso de esta unidad gramatical, dando lugar muchas veces a su caracterización. En este sentido también se ha definido a la oración como el enunciado que organiza todos sus constituyentes en relación con un verbo conjugado en forma personal, actuando como núcleo ordenador[169].

Las oraciones pueden ser simples y compuestas. Estas últimas son unidades de mayor complejidad, porque contienen otra oración en su interior.

### c) *Calificación general en el lenguaje*

La otra alternativa que nos planteamos es una calificación lingüística del eslogan de mayor generalidad, aludiendo a conceptos tales como enunciado, locución o expresión, que definiremos a continuación.

i. *Enunciado.* El enunciado es producto de la consideración de la configuración externa de las expresiones, así como morfema, palabra, frase, cláusula y oración constituyen secuencias de la estructura gramatical interna de la lengua[170].

El enunciado es la unidad básica del discurso, y se define operacionalmente como un segmento de la comunicación, de variada extensión, comprendido entre dos pausas o silencios[171]. El enunciado es significativo, es decir, permite la apreciación de un significado[172].

---

164 SIMONE, pág. 189.
165 Real Academia Española, "Gramática", 1931, pág. 134.
166 SIMONE, pág. 190.
167 Real Academia Española, "Gramática", 1931, pág. 315b); ROJO/JIMÉNEZ, pág. 128.
168 Real Academia Española, "Gramática", 1931, pág. 194.
169 ALARCOS, pág. 318; ALCINA/BLECUA, pág. 847.
170 ROJO/JIMÉNEZ, pág. 136.
171 ALCINA/BLECUA, pág. 845.
172 ROBINS, pág. 44.

En la lingüística se lo define con amplitud, como una serie de elementos combinados entre sí, necesarios en la interacción entre emisor y receptor, no importando cuáles sean las unidades gramaticales que lo componen[173]. Su constitución interna es variable, pudiendo ofrecer estructuras diferentes[174].

Un enunciado se caracteriza por la comunicatividad, la independencia sintáctica y la autonomía semántica[175]. La curva de su entonación, determina la modalidad del enunciado[176].

El enunciado sería el género, que comprende distintas especies como la frase y la oración.

*ii. Expresión.* La expresión se define como una especificación, declaración de una cosa para darla a entender, puede ser una palabra o una locución[177].

El punto de vista lingüístico se define como lo que, en un signo o enunciado lingüístico, corresponde sólo al significante oral o escrito, o cuanto en un enunciado lingüístico manifiesta los sentimientos del hablante.

*iii. Locución.* La locución se define como un modo de hablar, como un grupo de palabras que forman sentido, que pueden formar una frase[178]. También se la ve como sinónimo de frase, pero en un plano no-técnico.

Desde el punto de vista gramatical, constituye una combinación estable de dos o más palabras que funciona como oración o como elemento oracional, y cuyo sentido unitario no siempre se justifica, como suma del significado normal de los componentes.

### *d) El caso del eslogan*

Luego de plantear tal variedad de conceptos como la precedente, resulta evidente que la calificación del eslogan desde punto de vista lingüístico no es nada sencilla.

La principal justificación de esta afirmación la encontramos, indudablemente, en las propias inconsistencias de la lingüística a la hora de definir las unidades estructurales del lenguaje. Fuera de los dos conceptos que se ubican en los extremos en cuanto a su complejidad estructural, el menor —morfema— y el mayor —oración— los restantes no se encuentran claramente determinados.

El que se ha utilizado con más frecuencia para caracterizar al eslogan, "frase", constituye —precisamente— una de las definiciones menos claras o más inconsistentes del lenguaje.

---

173 SIMONE, pág. 61.
174 ALARCOS, pág. 318.
175 ROJO/JIMÉNEZ, pág. 136.
176 ALARCOS, pág. 318.
177 www.rae.es
178 www.rae.es

Esta situación no resulta irrelevante para el jurista, a la hora de definir si un conjunto de palabras se puede proteger o no como marca, por ejemplo, en el caso en el que debe registrarse el eslogan como "frase publicitaria" en un registro específico, que separado de las marcas en general. ¿Cuáles podrán ser "frases"? ¿Los eslóganes que tienen verbo? Sin embargo, no es uniforme la exigencia de verbo para la existencia de una frase. ¿Podrán ser solamente los que tengan una pluralidad de palabras? Tampoco es imprescindible la existencia de más de una palabra para estar ante una frase.

Entonces, ¿se puede identificar eslogan con frase? ¿Se puede pensar que la expresión "frase publicitaria" —con la que tantas legislaciones hacen referencia al eslogan— se aparta del concepto lingüístico de frase?

Por nuestra parte, entendemos que cuando hablamos de eslogan no podemos recurrir a conceptos gramaticales fundamentales. Estamos hablando de una expresión cuya finalidad es ser un mensaje persuasivo, que adopta cualquier estructura gramatical.

Resulta complejo también adoptar una noción semiótica del eslogan: son muy variadas las intenciones y funciones que puede cumplir la figura que nos ocupa.

Debido a estas circunstancias, nos parece preferible caracterizar al eslogan como un enunciado o expresión. Consideramos que la amplitud de estos términos se ajusta con mayor precisión a las alternativas que puede mostrar el idioma como expresión idiomática.

### E) Expresiones afines

Podemos identificar una serie de expresiones del idioma español afines a la noción de eslogan, pero que también ofrecen diferencias fundamentales. Se trata de expresiones concretas o sintéticas que se utilizan en español, por lo que frecuentemente aparecen vinculadas al eslogan o aún como sinónimos de éste.

Sin embargo, todas ellas se distinguen de la noción actual de eslogan por diversos caracteres que se manifiestan en la intención que se atribuye a quien la expresa o en su finalidad. Esta diferenciación no es cuestión sencilla porque, como decía Rubén Darío, cada palabra tiene un alma, por lo que hay un punto en el cual el significado o sentido que se da a cada palabra termina siendo inevitablemente distinto según cada persona[179].

Sin perjuicio de la constatación de su dificultad, presentamos a continuación algunas de tales expresiones explicando su significado.

---

179 DARÍO, Rubén, "Palabras Liminares", en "Prosas profanas", publicado en 1896 dice: "*Como Cada palabra tiene un alma, hay en cada verso, además de la armonía verbal, una melodía ideal. La música es sólo de la idea, muchas veces.*".

*Adagio.* Un adagio es una sentencia breve de uso común, generalmente de carácter moral[180].

Generalmente, encierra un pensamiento filosófico, pero su expresión es lineal o sencilla. Esta sencillez lo suele distinguir de la sentencia y del proverbio.

*Aforismo.* Se trata de una sentencia breve y doctrinal, especialmente la que versa sobre una ciencia[181]. Resume en pocas palabras un pensamiento original o un conocimiento esencial[182].

*Apotegma.* Esta expresión literaria es sinónimo de máxima, frase breve que encierra un pensamiento doctrinal o moral[183].

*Cliché.* Se define cliché como una frase "hackneyed" que sirve a un propósito particular, en un contexto especial, pero se la utiliza también en lenguaje habitual o directo[184]. Se trata de una expresión estereotipada constituida por una frase que contiene usualmente un pensamiento o idea popular, que debido a su uso prolongado ha perdido originalidad, ingenuidad e impacto[185].

Se trata también de un lugar común, de un concepto o expresión que a fuerza de repetirse se ha hecho trivial, estereotipado y poco significativo[186].

*Consigna.* En su acepción más cercana a nuestra temática, significa dicho de agrupaciones políticas, sindicales etcétera, orden que una persona u organismo dirigente da a los subordinados o afiliado.

Esta expresión difícilmente se aleja de la connotación de mensaje autoritario o de imposición de una conducta o una idea.

*Divisa.* Constituye, en términos generales, una señal u objeto distintivo, pero también se identifica con lema o mote[187].

*Dicho popular.* El dicho o dicho popular es una frase, modismo o proverbio popular[188]. Se puede definir como una palabra o conjunto de palabras con que se expresa oralmente un concepto cabal[189].

Es similar a proverbio en cuanto a su elemento tradicional y de transmisión oral.

---

180 Cfme. www.rae.es ; SECCO et al., "Diccionario".

181 Cfme. www.rae.es ; SECCO et al., "Diccionario".

182 MARTINEZ DE SOUZA, pág. 220.

183 Cfme. www.rae.es ; SECCO et al., "Diccionario".

184 PEI, pág. 143.

185 WEBSTER'S Enciclopedia, primera acepción de la palabra cliché.

186 Gran diccionario enciclopédico LAROUSSE, Barcelona, 2000, voz Cliche o clisé s.m..; similar connotación trae la tercera acepción, ling., del Dizionario ZINGARELLI.

187 Cfme. www.rae.es ; SECCO et al., "Diccionario".

188 SECCO et al., "Diccionario"

189 www.rae.es

*Fórmula.* Si bien vemos a priori en esta expresión una referencia a lo químico o científico, el Diccionario de la Real Academia Española define la voz en sus primeras acepciones como medio práctico propuesto para resolver un asunto controvertido o ejecutar una cosa difícil y como manera fija de redactar algo.

Fórmula deriva del latín formula, diminutivo de forma; que significa forma, figura, hechura, disposición exterior[190]. El término es muy utilizado en la lingüística francesa para indicar locución o expresión. En francés significa forma de expresión que contiene los términos precisos en que debe redactarse un documento u observarse una formalidad, así como ciertas expresiones que es preciso pronunciar en determinadas circunstancias.

*Lema.* La palabra lema viene del latín "lemma, "argumento, tema", derivada del griego "lêmma", que significa también "título de un epigrama"[191].

Esta palabra tiene variadas acepciones. Se la define —en su acepción propia de la lingüística— como una palabra que encabeza un artículo de diccionario o de otra obra similar o también como una frase que condensa un ideal de conducta o de acción[192].

Sin embargo, esta expresión tiene con frecuencia un significado típicamente comercial, en tanto se identifica con frases publicitarias que se utilizan en anuncios de campañas publicitarias[193], como sinónimo de eslogan[194].

*Máxima.* Es una frase breve y concisa que encierra un pensamiento de carácter doctrinal o moral, una norma personal de conducta[195]. Constituye el breve enunciado de una verdad general y práctica que sirve especialmente como regla de conducta o precepto[196].

*Mote.* Término derivado del francés mot, palabra o dicho, se le define como sentencia breve que incluye un secreto o misterio que necesita explicación.

Se iniciaban mediante un mote algunos pasatiempos literarios de los siglos XVI y XVII, generalmente diálogos entre damas y galanes de la época.

Esta apelación a frases características para tales obras, hicieron que su significado se proyectara algunas veces a la expresión que se conoce como eslogan. Se distinguen de éste por la diversidad del efecto que buscado por cada expresión.

*Muletilla.* Se trata de una palabra o frase que se repite con frecuencia, por hábito, de manera mecánica y normalmente innecesaria, una fórmula de forma fija o

---

190 VALBUENA, "Diccionario".

191 COROMINAS, "Breve Diccionario".

192 Cfme. www.rae.es ; SECCO et al., "Diccionario".

193 Cfme. WELLS/BURNET/MORIARTY, pág. 326; WESTPHALEN/PIÑUEL.

194 SECCO et al, "Diccionario".

195 Cfme. www.rae.es ; SECCO et al., "Diccionario".

196 Cfme. Real Academia Española, "Diccionario", WEBSTER'S Enciclopedia.

casi fija que se utiliza con frecuencia, un lugar común o idea manida de frecuente repetición[197].

*Proverbio.* La expresión procede del latín "proverbium", derivado de "verbum", que significa palabra.

Consiste en una forma breve, popular, usualmente de origen antiguo y desconocido, de decir alguna verdad usual o un pensamiento útil, en un dicho o precepto sabio o frase didáctica[198]. Encierra muchas veces una enseñanza moral[199].

Se destaca su apoyatura en la experiencia por contener máximas, normas o consejos que se fundan en ésta.

Cervantes denominada a los proverbios "frase corta basada en experiencia larga"[200].

Se ha definido también como sentencia, adagio o refrán[201].

Al igual que el dicho popular o el refrán, es anónimo, mientras que otros de los términos que estamos presentando tienen un autor o creador individualizable.

*Refrán.* Es un dicho sentencioso de carácter popular y tradicional, breve y frecuente, en verso o con alguna rima, sinónimo —en ocasiones— de estribillo[202]. Se han caracterizado por ser transmitidas oralmente a través de los siglos[203].

El refrán siempre encierra una alegoría o una comparación que determina que quien lo escucha y reflexiona, extraiga una enseñanza. Este carácter metafísico constituye su particularidad.

*Sentencia.* Esta expresión se refiere a todo dicho breve que lleva en sí un buen pensamiento tanto sea moral, como religioso, filosófico o político[204].

Las acepciones más generales definen a la sentencia como un dictamen o parecer que uno tiene o sigue, así como un dicho grave y sucinto que encierra doctrina o moralidad.

Cualquiera de las expresiones a las cuales nos hemos referido podría ser utilizada, eventualmente, como eslogan. Éste presenta como rasgo particular, frente a todas estas, la intención de su redactor o emisor, que es persuadir con un objetivo comercial o político.

---

197 Cfme. www.rae.es ; SECCO et al., "Diccionario".

198 WEBSTER'S Encyclopedia.

199 Cfme. SECCO et al., "Diccionario".

200 PEI, pág. 145.

201 www.rae.es.

202 Cfme., Cfme. www.rae.es ; SECCO et al., "Diccionario".

203 MARTÍNEZ DE SOUZA, pág. 471.

204 www.rae.es.

La creación o redacción de un eslogan responde a una cuidadosa reflexión al momento de la elección de las palabras, supeditada a la finalidad que se persigue. Si una combinación de palabras o una frase cumple con este propósito, se terminará adaptando como eslogan. De modo que, sin un adagio, cliché, proverbio o cualquier otra de las analizadas responde a esta finalidad, la encontraremos siendo difundida como un eslogan.

### F) Concepto de eslogan desde el punto de vista lingüístico

Del punto de vista etimológico es destacable la connotación de eslogan como una expresión de fortaleza o desafío que lo caracteriza. El eslogan, en este sentido, nace con una finalidad que va más allá de la enunciación de unas palabras: busca un efecto especial en quien lo dice y en quien lo escucha (emisor y receptor). Busca un efecto removedor en su destinatario.

Sin embargo, es de difícil consideración desde el punto de vista lingüístico. El eslogan no encuadra definidamente en las unidades del lenguaje. Resulta más preciso optar por la caracterización desde el punto de vista de su configuración externa y no por la caracterización desde el punto de vista de su estructura interna. La referencia común a que el eslogan es una frase, es sumamente complicada o peligrosa desde el momento que no existe una definición ni un consenso en la lingüística de la propia noción de frase. De todos modos admitimos e incluso algunas veces utilizamos la expresión "frase publicitaria" como sinónimo de eslogan publicitario, en virtud de su uso generalizado en el lenguaje coloquial y de su inclusión en algunas legislaciones nacionales marcarias con tal significado.

Desde el punto de vista lingüístico, por las razones ya expresadas, consideramos que el eslogan es un enunciado[205].

Las expresiones del lenguaje que pueden funcionar como eslóganes se denominan de manera muy variada en los distintos idiomas, aludiendo a diversas características que puede presentar cada una de tales expresiones. La ventaja de la utilización del término "eslogan publicitario" reside en que cubre cualquiera de las posibilidades y destaca que se está analizando la utilización en publicidad con finalidad persuasiva de una expresión en particular.

En definitiva. Eslogan es un enunciado, caracterizado por su finalidad persuasiva como instrumento de la publicidad comercial o propaganda política.

---

[205] Vé. supra en este Capítulo, II, D), d).

*Capítulo Primero*

# Eslogan publicitario y derecho de autor

## SUMARIO:


**I.** Categorización funcional del eslogan como obra protegida por el derecho de autor.

**II.** Categorización legal del eslogan como obra protegida por el derecho de autor.

**III.** Encuadramiento del eslogan publicitario como obra.

**IV.** La originalidad del eslogan publicitario.

**V.** Derechos del creador y eslogan publicitario.

**VI.** Conflictos de derecho de autor y eslóganes publicitarios.

**VII.** Protección internacional del eslogan publicitario.

**VIII.** Reflexiones sobre la protección del eslogan publicitario por el derecho de autor.

# I. CATEGORIZACIÓN FUNCIONAL DEL ESLOGAN COMO OBRA PROTEGIDA POR EL DERECHO DE AUTOR

## A) Función del derecho de autor y de la obra protegida por el derecho de autor

Previo análisis de la experiencia en la protección del eslogan publicitario por el derecho de autor, precisaremos si puede considerarse esta creación como obra protegida a través del estudio de la función que cumple en el mercado la regulación de los derechos de autor en general y el eslogan publicitario en particular.

Las obras intelectuales del ámbito literario y artístico constituyen un valor para el desarrollo de la cultura, y su posibilidad de reproducción interesa al derecho, por lo que surge un sector normativo que atiende tal interés[206]: el derecho de autor en los sistemas de origen europeo y el "copyright" del derecho anglosajón[207]. En tal regulación subyace un enfrentamiento entre el costo en experiencia y tiempo por la actividad de creación de la obra y el costo de la reproducción de la obra, dando lugar a tensiones entre los titulares de tales intereses[208], el autor y los usuarios, respectivamente. Esto determina la necesidad de un ordenamiento que tome decisiones en procura de alcanzar un equilibrio. Plaisant[209] destaca al efecto que los hechos impusieron al legislador el reconocimiento de los derechos de autor, debiendo edificar un sistema que permitiera el respeto de los diversos intereses en juego.

Por ello, la disciplina positiva de los resultados de la actividad del ingenio humano es siempre producto de una opción entre dos exigencias contradictorias[210]:

a. el interés de la colectividad por utilizar libre e inmediatamente el resultado;

---

206 LARREA RICHERAND, pág. 410.

207 Tomamos al derecho de autor y al "copyright" como cuerpos normativos que regulan el mismo objeto. Son notorias las diferencias entre uno y otro sistema: concepción del eje de protección legal, consideración de los derechos morales. De todas formas, resulta claro, a nuestro entender, que se trata de cuerpos equivalentes en los aspectos más generales de su protección, cuyos efectos económicos modernamente se aproximan.

208 LARREA, pág. 410.

209 PLAISANT, fasc. 2, pág. 5.

210 GRECO/VERCELLONE, pág. 37



UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO
BIBLIOTECA

b. el interés del autor a reservar para sí la utilización económica o al menos a sacar provecho de la utilización que hagan otros.

El derecho de autor, en una primera aproximación, tiene como misión definir tales tensiones en función de los criterios políticos que primen para el legislador de cada momento y lugar[211].

El derecho de autor nació con la vocación de salvaguardar las creaciones artísticas, identificadas con las formas estéticas, pero a lo largo del siglo XX se produjeron cambios relevantes en esta consideración. La belleza no es ya el criterio central a la hora de valorar la originalidad de una obra, pues actualmente el factor estético tiene un carácter relativo. Incluso muchas veces se valoran crecientemente factores que tienen que ver con lo organizativo y lo funcional, a la par de los factores estéticos —aún cuando éstos no han sido dejados de lado[212]—. Esta línea de evolución se relaciona con los cambios en el concepto de obra protegida y con las expectativas respecto de la función que la obra debe cumplir en el mercado.

Las obras que constituyen el objeto de la creación del derecho de autor se caracterizaron originalmente por constituir manifestaciones estéticas que dan lugar al significado propio de la obra. Esta categoría ha evolucionado a lo largo de los años, habiendo resultado reelaborada en los últimos tiempos por el legislador, sobre la base de exigencias empíricas que van más allá de la valoración exclusivamente estética[213]. En estos cambios tuvo notable incidencia la consideración del concepto jurídico de obra plasmado en el CUB. Según el texto agregado por el Acta de 1908 en el artículo 2, ya no serán solamente las obras de contenido estético las amparadas por el derecho de autor, sino "*todas las producciones en el campo literario, científico y artístico cualquiera que sea el modo o forma de expresión*". El carácter abierto de las enunciaciones legales de obras protegidas por el derecho de autor que surgió como reflejo del concepto unionista, impide hoy concretar una noción de obra ni una noción de originalidad —el requisito básico de protección—, que cubra satisfactoriamente la casuística.

Corrado[214] ofrece una caracterización tradicional de las obras de derecho de autor destacando que son creaciones que proceden de la "actividad teorética" y no de la "actividad práctica", en el sentido que pertenecen al pensamiento y no a la acción. Sin embargo, no es un planteo ajustado a la realidad actual del ámbito de protección

---

211 En el derecho anglosajón, Breyer explica que los argumentos para la protección del "copyright" son de dos clases, basándose: a. en los derechos del autor a obtener los frutos de su trabajo o a controlar lo que ha creado; y b. los que se basan en el impulso a la publicación que otorga el copyright. BREYER, S., "The uneasy case", 84 Harv. L. Rev., 1970, pág. 281 y ss.

212 ERDOZAIN, pág. 75-76.

213 CORRADO, pág. 10.

214 CORRADO, pág. 12.

del derecho de autor, puesto que hoy no se excluye de dicho ámbito a las obras creadas para cumplir una finalidad práctica.

Otra posición, parte de considerar que las obras protegidas por el derecho de autor cumplen una función estética, que se determina según la forma mediante la cual cada obra se expresa. Esta función se reconoce, según Are[215], cuando la forma de la obra en cuestión no cumpla una función directamente o meramente utilitaria, sino que satisfaga una exigencia puramente intelectual. No interesa la función subjetiva que cumpla la obra para el autor, sino la función objetiva de la obra[216]. La función material o utilitaria que también pueda cumplir la obra será indiferente a la hora de su protección por el derecho de autor, en tanto pueda distinguirse de la función intelectual estética[217]. De esta forma se admite la existencia de más de una función en la obra en sí, aunque solamente una de ellas corresponde que sea valorada desde el punto de vista de la protección del derecho de autor.

Se reconoce a las creaciones protegidas por el derecho de autor su finalidad de satisfacción de exigencias culturales, estéticas, del pensamiento o del entretenimiento[218]. Por el contrario, cuando se trata de obras de carácter técnico o industrial, la finalidad es bien distinta: obtener resultados útiles en el campo de la materia animada o inanimada, "a través del dominio de las relaciones de causalidad"[219].

Siguiendo este planteo, resulta evidente que el derecho de autor no se propone la protección del "contenido en sí" de la obra, sino su sistema y vestidura formal[220]. Consecuentemente, una obra que responde a una finalidad práctica o utilitaria no será valorada en tanto pueda ser mejor o más eficaz en esta materia a los efectos de la protección del derecho de autor. Será amparada solamente si cumple con las finalidades propias de las creaciones protegidas por el derecho de autor: satisfacción intelectual o estética.

La función del derecho de autor in totum es asegurar la remuneración de los autores, permitirles el control de sus obras y, ulteriormente, favorecer la producción de los bienes intelectuales[221].

---

215 ARE, pág. 9 y ss.

216 ARE, pág. 29-30, quien plantea como ejemplo que un escritor puede estar creando una obra pensando en la utilidad económica que va a extraer de ella (función subjetiva de la obra, para el autor), pero eso no quita que pueda calificarse su creación como obra protegida por el derecho de autor pues la función objetiva de la obra será materialmente no utilitaria.

217 Esta afirmación también corresponde a ARE, pág. 30. Sobre la base de este argumento es que el autor rechaza la posibilidad de protección autoralista para el eslogan publicitario pues considera que solamente puede cumplir una finalidad utilitaria. Por nuestra parte estimamos que aún en el eslogan publicitario puede apreciarse originalidad, sin que pueda rechazarse a priori su protección.

218 RENGIFO, pág. 108-109.

219 RENGIFO, pág. 109.

220 RENGIFO, pág. 109.

221 LINANT DE BELLEFONS, pág. 1.

Las obras respecto de las cuales los autores podrán ejercer tal derecho se determinan en función de que presenten originalidad, nota tan universalmente exigida como raramente definida por la legislación comparada. Su caracterización —como veremos más adelante en este Capítulo— varía en función de la tradición cultural y la aplicación judicial y doctrinaria que se realiza según las obras.

### B) Apreciación de la función del derecho de autor en el eslogan publicitario

No hay razones para negar que un eslogan publicitario pueda cumplir las funciones que cumple en el mercado una obra protegida por el derecho de autor. De modo que, en la perspectiva actual, como expresión literaria, puede ser objeto de la mencionada protección.

En un eslogan, elaborado con la deliberada intención de persuadir al consumidor en torno a una propuesta comercial, sería posible identificar una finalidad de satisfacción intelectual propia de las creaciones originales protegidas por el derecho de autor. No hay fundamento fáctico ni jurídico para negarlo en el derecho comparado, ni conocemos legislación que expresamente niegue la posibilidad de dicha protección al eslogan publicitario.

Sin embargo, resulta claro que la función del eslogan en el mercado no es necesariamente provocar una valoración estética de su expresión. La originalidad en el eslogan no es un atributo necesario, ni siquiera frecuente. Puede suceder que un enunciado elegido o creado para cumplir las funciones del eslogan sea original, pero esta cualidad no es indispensable para su existencia, ni siquiera determina que cumpla mejor su función en el mercado. En el caso del eslogan, siempre será fundamental que la expresión constituya un mensaje publicitario eficiente.

No puede hablarse para el caso del eslogan publicitario, tomado como creación del lenguaje o como vehículo de comunicación, de una finalidad estética que le sea intrínseca. No es posible comparar como creación intelectual a la poesía "La Higuera" de Juana de Ibarbourou —"Juana de América"—, con los eslóganes de Coca Cola.

De todas maneras, aunque no sea probable por las características propias requeridas a esta expresión del lenguaje por su función en el mercado, si un eslogan cumple con la finalidad de satisfacción intelectual o estética propias de las obras y puede calificarse como original, será objeto de regulación por el derecho de autor.

# II. CATEGORIZACIÓN LEGAL DEL ESLOGAN COMO OBRA PROTEGIDA POR EL DERECHO DE AUTOR

## A) Concepto de obra protegida

La Guía de derecho de autor de la OMPI define a la obra como "toda creación intelectual original expresada en una forma reproducible"[222].

En primer lugar, la obra debe ser una creación intelectual. Creación, en este contexto, no implica "sacar algo de la nada", aunque signifique la realización de algo que no existía antes. También constituye una creación, la realización basada en elementos previamente existentes[223]. Por otra parte, la calificación de "intelectual" de la obra implica que se trata de una realización humana, una expresión del intelecto humano.

En segundo lugar, debe tratarse de una obra original. Originalidad tampoco se toma en su sentido literario de origen, raíz, fuente o principio de algo, sino "una creación del artista que toma tales o cuales elementos existentes, concibe a su manera, ordena o coordina conforme a su imaginación"[224].

No estamos ante un concepto absoluto, en cuanto alcanza con que haya una manifestación personal aún en relación con elementos conocidos, influencias o antecedentes que ha inspirado la expresión personal del autor.

Finalmente, corresponde anotar, que el amparo que concede la normativa iusautoralista no se verá condicionado[225]:

a. al destino que tenga la creación, la finalidad para la cual fue creada;
b. ni por el mérito de la obra que no interesa al efecto.

## B) El eslogan como obra protegida

La doctrina comparada no es uniforme a la hora de pronunciarse respecto de la protección del eslogan publicitario por el derecho de autor, no coincidiendo respecto de que pueda constituir obra protegida[226].

Algunos autores niegan que los eslóganes o "frases publicitarias" puedan ser tutelados por el derecho de autor en virtud de su corta extensión y de su dependencia

---

222 OMPI, "Glosario", Voz 262, pág. 268.

223 SATANOWSKY, pág. 166.

224 SATANOWSKY, pág. 166-167.

225 Las legislaciones comparadas del derecho de autor recogen uniformemente está posición.

226 Cfme.: SCHRICKER, "Urheberrecht" pág. 490, quien considera que no hay una visión uniforme en cuanto a la protección de los eslóganes publicitarios por el derecho de autor. Desde una perspectiva de extensión territorial británica, por ejemplo, WHITE, pág. 195, afirma que la protección del derecho de autor a los eslóganes es dudosa o cuestionable en el Reino Unido.

conceptual del mensaje publicitario que constituye el objeto del anuncio[227]. Esta posición se sostiene en argumentos tales como la corta extensión de esta creación[228] o que deben ser necesariamente banales porque hacen referencia a un producto o servicio en el comercio[229]. Otros, fundamentan la exclusión en consideraciones funcionales respecto del eslogan como expresión del lenguaje. Es el caso de Lucas/Lucas[230], quienes consideran que la discusión sobre la originalidad del eslogan, es decir sobre si es o no obra protegida, es innecesaria porque lo valorable en relación con esta creación es que atrae a la clientela.

Otros autores, en la posición opuesta —que es la mayoritaria—, consideran que los eslóganes publicitarios pueden ser protegidos por el derecho de autor[231]. En este caso, sobre la base de la protección autoralista como ámbito de "numerus apertus", consideran que basta con que cumplan con el requisito de originalidad para poder constituirse en obras protegidas. En posición análoga, algunos autores, a pesar de admitir la posibilidad de protección del eslogan por el derecho de autor, la consideran muy remota o difícil[232].

Las dificultades que ofrece el eslogan publicitario a la hora de definir si cumple con el requisito legal de originalidad son tan notorias, es tan difícil de identificar este

---

[227] Cfme. entre otros: ARE, pág. 342, para quien las pocas palabras que integran un eslogan, fuera de la finalidad meramente publicitaria de señalización de un producto, resultarían vacías de significado; ASCARELLI, pág. 644, sosteniendo que en un eslogan publicitario no existe "una creación intelectual o una creación intelectual con carácter autónomo"; FABIANI, "Diritto e communicazione", pág. 57, fundamenta la exclusión del ámbito del derecho de autor en que se trata de producciones no atinentes al campo del arte y carentes de valor literario autónomo; FOX, "Law of Copyrights", pág. 102; FROMM/NORDEMANN, pág. 73, doctrina alemana, estiman que los eslóganes no son obras literarias protegidas por carecer de originalidad; STRONG, pág. 1.

[228] Ver más adelante el detalle sobre la consideración de extensión y originalidad en materia de eslogan publicitario.

[229] DE SANCTIS, pág. 486, analizando posibles argumentos de las diversas posiciones.

[230] LUCAS/LUCAS, pág. 111.

[231] Cfme., entre otros: ARQUINT, pág. 70-74, apoyando igualmente su consideración como "kleine Münze", pág. 80 (por esta última noción véase infra en este literal); BARRELET/EGLOFF, pág. 14, excluyen de la protección a los "textos publicitarios simples", de lo que deducimos que si cumplen con el requisito de originalidad, no serán "simples" y serán protegidos; BATTISTOLO, n. 47; BENTLY/SHERMAN, pág. 53; BERENBOOM, "Le Droit d'Auteur", pág. 33; BIGOT, pág. 15; en la doctrina austriaca CIRESA, "Urheberrecht aktuell", pág. 64; CLARK/SMYTH, pág. 205; CHERPILLOD, pág. 11; FABIANI, "Diritto e communicazione", pág. 58; "L'opera pubblicitaria", DA, 1990, pág. 237; FABRE, pág. 48; FOURÉS, pág. 33; GAULTIER, Ann. 1959, pág. 256; GREFFE/GREFFE, pág. 151; LINANT DE BELLEFONDS, pág. 88; MARTÍN OVIEDO, pág. 191-192; SATANOWSKY, pág. 172.

[232] Cfme. entre otros: ANTEQUERA, vol. I, pág. 345; BERTRAND, pág. 668; GRECO/VERCELLONE, pág. 42; LADDIE/PRESCOTT/VITORIA, pág. 22, quienes afirman que no se puede excluir al eslogan publicitario del ámbito de protección autoralista como principio, consideran que al independencia en la creación, el trabajo y el criterio personal del autor involucrados, serán usualmente muy escasos como para merecer la protección; LAWSON, pág. 116; LUCAS/LUCAS, pág. 111; PARENT, pág. 22. Las numerosas opiniones respecto de las dificultades del eslogan publicitario para ser obra protegida en razón de su brevedad o concisión las presentamos infra en este Capítulo Primero, IV, C).

requisito[233], que algunos autores han propuesto categorizarlo —al igual que a otras obras que presentan dificultades similares— como una clase particular de obras, una clase distinta. En el derecho alemán se ha denominado este conjunto de obras como "kleine Münze"[234], en el derecho francés se habla de "petites monnaies"[235], en el derecho belga se habla de "quasi-création"[236].

A distinta corriente corresponde un sector de la doctrina francesa[237] que, participando también de la admisión de la protección del eslogan por el derecho de autor, sostiene que esta protección debe considerarse de la misma forma que las demás obras que se utilizan en la publicidad comercial, proponiendo una categoría diversa, la de obras publicitarias. El punto es tan discutido que aún entre los juristas que analizan el derecho de la publicidad y las obras publicitarias se encuentran quienes consideran que a diferencia de otras creaciones de dicha índole, en el caso de los eslóganes será imposible reconocer originalidad[238].

Sin perjuicio del detalle de las diversas posiciones que se plantean respecto del tema, resulta claro que el derecho de autor protege las obras del ingenio humano, en tanto sean originales, con carácter amplio. La no inclusión del eslogan en la enunciación legal de las obras protegidas no inhibe su amparo por el sistema, dado que se trata de listas de numerus apertus.

Por lo pronto, corresponde aplicar al caso del eslogan publicitario los principios generales que debe reunir toda obra para ser protegida por el derecho de autor, con valoraciones propias de la creación intelectual que se trate. En cuanto a su calificación como obra publicitaria, habremos de concluir que, tal como explica De Sanctis[239], para que un concepto publicitario expresado por cualquier medio sea protegido por el derecho de autor debe tener un significado en el plano de la estética que sea escindible y autónomo respecto del significado concurrencial publicitario que le es inmanente. El contexto publicitario no puede tomarse en cuenta para analizar si

---

233 CHERPILLOD, pág. 132, considera que para algunas obras, las "petites monnaies", el requisito de la originalidad considerado como un reflejo de la personalidad del autor es un requisito demasiado exigente.

234 En el Derecho alemán participan de esta posición: ARQUINT, pág. 80; KNEFEL, "Erfahrungen", GRUR, 1968, pág. 352-354; WOLF/CRISOLLI, pág. 284.

235 CHERPILLOD, pág. 116, explica que obras como las cartas geográficas, fotografías, obras figurativas de naturaleza científica no presentan trazo de individualidad suficiente de su autor como para dejar evidencia de la impronta de una personalidad determinada. Entre estas creaciones se incluye el eslogan publicitario. Antecedentes de esta posición en PERRET, pág. 26, 86 y ss.

236 BUYDENS propone a lo largo de su libro "Les quasi-crétions" que toda una serie de creaciones como los títulos de las obras y los eslóganes resultan comprendidos en una categoría diversa de las obras protegidas por el derecho de autor en general, diferenciada en tanto a la menor exigencia en el requisito de originalidad.

237 EDELMAN, pág. 129.

238 DE LA CUESTA, "La protección jurídica", pág. 239.

239 DE SANCTIS, pág. 491.

una obra que se utiliza para promocionar publicitariamente un producto o un servicio se encuentra protegida por el derecho de autor.

### C) Situación en el derecho comparado

#### *a) Legislaciones sin referencia expresa*

En derecho comparado, es uniforme la exigencia de originalidad, creatividad o novedad como condición para la obtención de la protección del derecho de autor. La originalidad, precisamente es el requisito más exigido, aún cuando el concepto presenta diferencias según los distintos sistemas jurídicos y según diversas posiciones doctrinarias.

Dado el carácter abierto de la materia amparada por el derecho de autor, que protege "las creaciones del espíritu humano" no es menester la expresa mención de una obra para considerar su posibilidad de protección. Sin embargo, las legislaciones en general incluyen una enunciación que facilita y guía la consideración de las obras que han de constituir objeto de protección del derecho de autor.

En todo caso, la falta de inclusión no impide que se proteja el eslogan por el derecho de autor.

Particularmente, es el caso norteamericano, donde la legislación federal no menciona al eslogan en ningún sentido y, por tanto, en teoría debería ser protegido. Sin embargo, la Oficina de "Copyright" de los Estados Unidos de América expresamente rechaza el registro de frases cortas o eslóganes, mediante una circular de 1995[240]. Esta postura es criticada por un sector de la doctrina moderna en cuya opinión un eslogan o una frase atractiva —"catchphrase"— en la que pueda identificarse originalidad (que resulte exitosa en el referido test), siempre podrá protegerse por el derecho de autor[241].

#### *b) Legislaciones con referencia expresa*

Entre las escasas legislaciones que mencionan a una frase publicitaria o eslogan en leyes del derecho de autor, podemos destacar el caso de Perú y Portugal.

En Perú, el Decreto legislativo Nº 822 de 23 de abril de 1996 regula el Derecho de Autor. En el artículo 5 literal j) establece lo siguiente:

> "Artículo 5º - Están comprendidas entre las obras protegidas las siguientes: ...
>
> j) Los lemas y frases en la medida que tengan una forma de expresión literaria o artística, con características de originalidad."

---

[240] US Copyright Office, Circular 34 de 1995, http://www.copyright.gov/circs/circ34.html, 10/10/2001

[241] Cfme.: HOFFMAN, "Protecting slogans"; STONE, "Copyright protection", pág. 183.

Corresponde recordar que en la legislación peruana de marcas, lema o lema comercial tiene un significado específico (como en otras leyes marcarias latinoamericanas), coincidente con la noción de eslogan publicitario[242].

En Portugal el artículo 2 numeral 1, hace referencia también al "lema o divisa". En texto similar al mencionado para el caso peruano, el decreto-ley Nº 63/85, de 14 de marzo de 1985, que aprueba el Código del Derecho de autor y de los Derechos conexos, establece en la enunciación de obras del artículo 2º numeral 1, literal m) que también serán protegidos: lemas o divisas, aún cuando tuvieran carácter publicitario, si revistieran originalidad[243].

En la doctrina portuguesa un sector de opinión considera que la referencia a "si revistieran originalidad" constituye un requisito específico para los eslóganes publicitarios, frente a la mayoría que sostiene que no se trata más que de destacar al caso concreto un requisito común a todas las obras[244].

Los textos legales de Perú y Portugal guardan similitud en tanto destacan —de manera que nos parece redundante— que la protección será merecida en caso que cumplan con la característica de originalidad. Es decir, en tanto se dé en ellos la condición que debe cumplir cualquier creación del intelectual, del dominio literario, artístico o científico para ser protegida por el derecho de autor.

En último término citamos el caso de México, en el cual la Ley Federal del Derecho de autor en su última reforma aplicada desde el 19 de mayo de 1997, en el articulo 14 hace referencia a frases, pero no en la enunciación de obras protegidas, sino en el caso de creaciones excluidas de la protección autoralista. Establece la citada disposición que:

> *"No son objeto de la protección como derecho de autor a que se refiere esta ley: ... ... v. los nombres y títulos o frases aislados;"*

Es incierta esta disposición legal mexicana. Cualquier obra, sea una expresión literaria que consista en nombre, título o frase, debe considerarse en sí para evaluar su protección por el derecho de autor. La expresión "frase aislada" parece referirse a atributos que hacen a la normativa marcaria, caso en el cual se puede evaluar un signo en relación con productos o servicios o "aisladamente".

---

242 Véase infra Capítulo Segundo, II.

243 "Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de Março, ARTIGO 2º Obras originais. 1- As criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, quaisquer que sejam o género, a forma de expressão, o mérito, o modo de comunicação e o objectivo, compreendem nomeadamente: ...

m) LEMAS ou DIVISAS, ainda que de carácter publicitário, se se revestirem de originalidade;"

244 REBELLA, pág. 691.

Corresponde recordar que en la legislación peruana de marcas, lema o lema comercial tiene un significado específico (como en otras leyes marcarias latinoamericanas), coincidente con la noción de eslogan publicitario[242].

En Portugal el artículo 2 numeral 1, hace referencia también al "lema o divisa". En texto similar al mencionado para el caso peruano, el decreto-ley Nº 63/85, de 14 de marzo de 1985, que aprueba el Código del Derecho de autor y de los Derechos conexos, establece en la enunciación de obras del artículo 2º numeral 1, literal m) que también serán protegidos: lemas o divisas, aún cuando tuvieran carácter publicitario, si revistieran originalidad[243].

En la doctrina portuguesa un sector de opinión considera que la referencia a "si revistieran originalidad" constituye un requisito específico para los eslóganes publicitarios, frente a la mayoría que sostiene que no se trata más que de destacar al caso concreto un requisito común a todas las obras[244].

Los textos legales de Perú y Portugal guardan similitud en tanto destacan —de manera que nos parece redundante— que la protección será merecida en caso que cumplan con la característica de originalidad. Es decir, en tanto se dé en ellos la condición que debe cumplir cualquier creación del intelectual, del dominio literario, artístico o científico para ser protegida por el derecho de autor.

En último término citamos el caso de México, en el cual la Ley Federal del Derecho de autor en su última reforma aplicada desde el 19 de mayo de 1997, en el articulo 14 hace referencia a frases, pero no en la enunciación de obras protegidas, sino en el caso de creaciones excluidas de la protección autoralista. Establece la citada disposición que:

> *"No son objeto de la protección como derecho de autor a que se refiere esta ley: ... ... v. los nombres y títulos o frases aislados;"*

Es incierta esta disposición legal mexicana. Cualquier obra, sea una expresión literaria que consista en nombre, título o frase, debe considerarse en sí para evaluar su protección por el derecho de autor. La expresión "frase aislada" parece referirse a atributos que hacen a la normativa marcaria, caso en el cual se puede evaluar un signo en relación con productos o servicios o "aisladamente".

---

242 Véase infra Capítulo Segundo, II.

243 "Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de Março, ARTIGO 2º Obras originais. 1- As criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, quaisquer que sejam o género, a forma de expressão, o mérito, o modo de comunicação e o objectivo, compreendem nomeadamente: ...

m) LEMAS ou DIVISAS, ainda que de carácter publicitário, se se revestirem de originalidade;"

244 REBELLA, pág. 691.

Estimamos que la referencia a títulos o frases aisladas se refiere a títulos o frases extraídas del contexto de una obra protegida y consideradas aisladamente, fuera de ella. Es una manera de preservar los derechos del titular de una obra frente a las apropiaciones o titularidad de terceros de su título o de frases significativas que lo integren.

De esta forma, si una expresión literal es una obra en sí misma resulta protegida también en el derecho mexicano.

## III. ENCUADRAMIENTO DEL ESLOGAN PUBLICITARIO COMO OBRA

### A) Consideraciones generales

El derecho de autor surge a partir de una "creación" realizada por una persona física[245] y, para poder ser objeto de protección, debe haberse superado la fase de elaboración interna de la idea para que exista una forma perceptible exterior. Esto no quiere decir necesariamente que debe estar en un soporte duradero, dado que las obras literarias orales no registradas también entran en el concepto de obras protegidas. Significa que la creación debe ser del dominio de los sentidos y no de la intuición.

La protección de derecho de autor resulta bastante problemática cuando el producto de la actividad intelectual no se concreta en un "corpus mechanicum"[246], es decir, cuando no se encuentra registrada en un soporte, como sucede frecuentemente con las creaciones publicitarias y de los eslóganes.

Sin perjuicio de ello, como obra que puede ser, corresponde analizar el encuadramiento que merece el eslogan publicitario según las diversas categorías de obras que plantean los ordenamientos jurídicos y la doctrina.

### B) Categorización como obra

#### *a) Obra literaria*

La categoría de obras literarias abarca todas las obras que usan el lenguaje humano como medio de expresión, sean escritas u orales[247]. Determinar si se trata de

---

[245] EMERY, pág. 20. Se debe partir de la existencia de una obra, como "resultado de una actividad", GRECO/VERCELLONE, pág. 40.

[246] SANTINI, pág. 97.

[247] Cfme. BARRELET/EGLOFF, pág. 14; LYPSZIC/VILLALBA, pág. 20; PLAISANT, R., "Propriété littéraire et artistique", fasc. 4, pág. 3. La obra literaria podrá ser escrita o verbal, DRYSDALE/SILVERLEAF, pág. 230. Algunos autores califican al eslogan como una obra verbal, DUPERTIUS, pág. 100. Para quienes

obra científica, dramática, religiosa, corresponde a otra categorización, que incluso se puede considerar incluida dentro de la categoría general que estamos planteando.

Algunos autores consideran que dentro de la categoría de obras literarias no solamente se incluyen las obras literarias en sentido estricto, sino también las denominadas "obras del lenguaje", como las científicas o técnicas que obligan a afinar las consideraciones de las cuestiones de originalidad[248].

Por otra parte, otros autores —típicamente en el derecho inglés— presentan una conceptualización de obra literaria con algunas variantes, definiéndolas como aquellas que son escritas o impresas, sin importar su nivel de calidad o estilo[249]. En esta definición no se incluyen las expresiones orales. No seguiremos esta corriente.

En nuestra línea de opinión, el concepto amplio que sustentamos de obra literaria puede aplicarse claramente a todo caso del eslogan publicitario —siempre que sea original—, por constituir una expresión del lenguaje[250]. En la generalidad de las leyes de derecho de autor se recurre a esta expresión, aplicable a creaciones como el eslogan publicitario[251]. Resultando indiferente el destino de la obra a efectos de su calificación como materia protegida, también los eslóganes —creaciones de marcado carácter utilitario— se califican como obras literarias[252].

Sin embargo, no se trata de una opinión uniforme en doctrina. Guglielmetti[253] considera que el eslogan no puede ser una obra literaria, porque no tiene valor literario autónomo.

En último término se puede destacar que la obra literaria se protege en cuanto a su composición y a su expresión[254]. La composición es el encadenamiento o unión de proposiciones como elemento esencial de originalidad. La expresión es la forma como resulta plasmada la creación. Ambas notas pueden apreciarse en el eslogan publicitario como en cualquier otra obra literaria. Resulta evidente que es más difícil la apreciación de estos caracteres en frases cortas o de escasas palabras, casos prácticamente constantes en materia de eslóganes.

---

sustentamos el concepto amplio de obra literaria esta distinción no presenta incidencia alguna en la calidad de obra protegida de una creación. Sin embargo, tratándose del derecho inglés, la calidad de "verbal" del eslogan lo estaría excluyendo de la calificación de obra literaria.

248 LUCAS/LUCAS, pág. 108.

249 Cfme.: en el derecho inglés, BENTLY/SHERMAN, pág. 53; CORNISH, pág. 333; en el derecho francés LINANT DE BELLEFONDS, pág. 69.

250 Cfme.: ERDMANN, "Schutz", GRUR, 1996, pág. 551.

251 GREFFE/GREFFE, "La publicité et la loi", pág. 151.

252 BARRELET/EGLOFF, pág. 12, haciendo referencia general a textos de carácter utilitario marcado.

253 GUGLIELMETTI, "Gli slogans", pág. 299.

254 Cfme., entre otros: PLAISANT, R., "Propriété littéraire et artistique", fasc. 3, pág. 7.

### *b) Obra utilitaria*

Se califica a una obra como utilitaria cuando cumple una finalidad práctica y no exclusivamente estética o contemplativa, cuando su destino o la razón de su creación es ser útil respecto de alguna función.

Quede claro que esta nota no incide en absoluto en cuanto a la posibilidad o no de protección por el derecho de autor pues para lograr esta protección la obra debe cumplir solamente los requisitos legales específicos: ser una creación intelectual original. Sin embargo, esta indiferencia no es total[255]:

a. constituye el criterio discriminante para calificar si se trata de una obra de arte aplicado;
b. se aplica cuando hay que separar una forma de su función, definiendo la dimensión estética de la función utilitaria objeto de otras protecciones de la propiedad intelectual.

El eslogan publicitario se califica como obra utilitaria[256]. Siendo una obra destinada a cumplir una función práctica o de utilidad práctica (la promoción comercial) entendemos que evidentemente se corresponde con esta categoría.

No obstante, si se considera a las obras de arte aplicado como una categoría de las obras plásticas, evidentemente se debe descartar la consideración del eslogan publicitario como tal[257]. Por el contrario, cuando las obras de arte aplicado se conceptualizan por la función y no se circunscriben a un género o tipo de obra entonces incluyen al eslogan publicitario. No es una categoría propia y exclusiva de lo tridimensional: se puede incluir cartas geográficas, planos, caracteres tipográficos en esta categorización, lo que lleva a cuestionar que puedan existir impedimentos para que una creación literaria también pueda ser clasificada por su función. Estimamos que no los hay.

La aproximación entre obra publicitaria y obra de arte aplicado no ha resultado ajena a la doctrina ni a la jurisprudencia comparadas[258].

---

255 LINANT DE BELLEFONDS, pág. 59.

256 OLIVEIRA ASENSAO, pág. 93 y ss. Esta característica es relevante a la hora de analizar o interpretar el régimen de explotación de las obras, así como sus correspondientes pactos y contratos de explotación.

257 Realiza esta clasificación: LINANT DE BELLEFONDS, pág. 83;

258 En España, Sánchez Aristi considera evidente en las creaciones publicitarias su finalidad práctica relacionada con la persuasión a los consumidores para la adquisición de determinados productos o servicios, SÁNCHEZ ARISTI, pág. 40-41. Para este autor, es tan importante la concepción o esquema inspirador sobre el que descansa la creación publicitaria que es partidario incluso de admitir la posible originalidad en la concepción de una idea publicitaria. En Italia, jurisprudencia reciente ha considerado que la obra publicitaria tiene aspectos comunes con la obra aplicada a la industria, Tribunal de Bari, 14 de setiembre de 1999, DA, 2000, pág. 263.

Entre las obras utilitarias pues, el eslogan se puede considerar como obra publicitaria en función del destino específico de su explotación.

### c) *Obra publicitaria*

*i. Noción de obra publicitaria.* Las obras publicitarias se pueden caracterizar como creaciones intelectuales categorizadas en función de su destino en el mercado: constituir un instrumento de la publicidad comercial[259]. No constituye por su forma de expresión un género autónomo[260]. La utilización como instrumento para la publicidad comercial es, precisamente, lo que imprime el carácter específico a determinadas obras y no ninguna nota o característica de la forma específica en sí.

La categoría "obra publicitaria" incluye variedad de creaciones: afiches, gráficos diversos, personajes, spots, música, jingles y diversos textos publicitarios. Entre estos últimos, a su vez, se pueden encontrar tanto los textos que se elaboran como guiones de obras audiovisuales, como los parlamentos de las diversas piezas publicitarias para los distintos medios de comunicación. En esta enumeración resultan incluidos los eslóganes publicitarios[261].

Una particularidad de la técnica publicitaria es la importancia que se concentra en la idea, base de las creaciones intelectuales que se destinan a la publicidad. Una idea se desarrolla a través de una concepción publicitaria que da origen a una campaña publicitaria[262], la cual puede estar integrada por una pluralidad de obras de diverso género. Por su parte, todas las especies de obras protegidas, o casi todas, pueden ser utilizadas en la publicidad[263]. La finalidad publicitaria no es obstáculo para que la obra pueda ser protegida por el derecho de autor[264]. Incluso, aún cuando una obra al momento de su creación no haya tenido finalidad publicitaria, un eventual uso a tal efecto no obstaculiza ni impide su protección por el derecho de autor.

---

[259] El Diccionario de la Real Academia Española, www.rae.es, define a la publicidad en la acepción correspondiente como la divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc.

[260] ANTEQUERA, pág. 343, que destaca que la obra publicitaria podrá ser literaria (textos publicitarios), musical (jingles), audiovisual (spot), entre otras. En igual sentido EMERY, "La protección...", pág. 697.

[261] Cfme. OLIVEIRA ASENSAO, pág. 533. La doctrina comparada refleja esta consideración. Aludiendo justamente a su destino, Satanowsky se refería a las "obras de publicidad comercial", definiéndolas como "las que teniendo los caracteres de las obras intelectuales, se proponen como único y exclusivo objeto la difusión de cierto artículo comercial", SATANOWSKY, pág. 194. Para Chaves una obra publicitaria es aquella que "por medios visuales, sonoros o audiovisuales, aporta al público en general o a determinadas categorías de público la información de la existencia y de las cualidades de un producto determinado", CHAVES, pág. 106-107.

[262] SAIZ GARCÍA, pág. 253.

[263] PLAISANT, R., "Propriété littéraire et artistique", pág. 101.

[264] Cfme., entre otros: BATTISTOLO, n. 44; DE SANCTIS, pág. 487; LEMA DEVESA, pág. 1064; SCHUSTER VERGARA, pág. 1068.

La idea, punto inicial de todo el proceso, no se protege por el derecho de autor[265]. Se protege la forma, la exteriorización que se dé a dicha idea. Respecto de la obra publicitaria se aplica también el principio de que el derecho de autor protege la forma original que expresa la creación publicitaria pero nunca la idea[266]. Este precepto es particularmente relevante en relación con este tipo de creaciones, pues en general las obras publicitarias reposan sobre la genialidad de una idea que no podrá ser protegida por este derecho de exclusiva.

La obra publicitaria es calificada por la doctrina como obra utilitaria[267] pues predomina su particular función: lanzamiento y afirmación en el mercado de productos o servicios[268]. Esto constituye una utilidad de la creación que no es valorada directamente a los efectos de su consideración por el derecho de autor. También podría ser considerada obra "funcional" en el concepto de Strowel[269], como obras concebidas a fin de cumplir ciertas funciones, dependiendo su valor de la utilización que se haga de ellas.

Otra de las particularidades de la obra publicitaria puede verse en cuanto a la explotación de la que es objeto. Las otras obras protegidas por el derecho de autor se explotan en el mercado por cuanto significan ellas mismas, según el criterio de su creador o de quien ostente los derechos de explotación. Por el contrario, las obras publicitarias se insertan en un conjunto, la campaña publicitaria, y su explotación tiene lugar en cuanto promueven un producto o un servicio del anunciante[270].

La protección de una idea publicitaria por el derecho de autor no es admisible, mientras no se exteriorice formalmente[271].

*ii. Originalidad de la obra publicitaria.* Una consideración fundamental en este tema, debe dirigirse a determinar si es posible hablar de una originalidad particular, propia, en cuanto estamos ante una obra publicitaria. Resulta relevante esta valoración pues si el eslogan puede ser calificado como tal, estaría sujeto a esta particularidad para la determinación del cumplimiento del requisito básico de protección por el derecho de autor.

---

265 Se trata de una afirmación típica del derecho de autor, que incluso ha sido recogida por algunas de las más recientes leyes latinoamericanas. Cfme. entre los autores que hacen expresa referencia a las obras publicitarias: DE SANCTIS, pág. 527; FABIANI, "Diritto e communicazione", pág. 55, quien destaca que ningún tema o estrategia de campaña publicitaria puede ser objeto de protección por el derecho de autor; FABIANI, "Il diritto di autore", pág. 141; LUCAS/LUCAS, pág. 110; SAIZ GARCÍA, pág. 254.

266 LINANT DE BELLEFONDS, pág. 88.

267 Cfme.: DE SANCTIS, pág. 487, quien destaca que la obra publicitaria no es la única con finalidad utilitaria, incluyendo en esta categoría también a las obras técnicas o científicas, didácticas y religiosas, obras de arte aplicado, obras arquitectónicas; GALAN CORONA, pág. 1054.

268 FABIANI, "Il diritto di autore", pág. 141.

269 STROWEL, pág. 472.

270 LINANT DE BELLEFONDS, pág. 369-370.

271 LUCAS/LUCAS, pág. 111.

No debemos olvidar que caracterizábamos la obra publicitaria como una obra utilitaria o funcional y parte de la doctrina, cuando analiza la originalidad de las obras funcionales considera que en estos casos la teoría subjetiva de la originalidad no parece adaptarse. Esta afirmación resulta más evidente para otro tipo de obras utilitarias, no tanto en el caso del eslogan. Nos referimos a los programas de ordenador o a obras de arte aplicado, obras que han dado lugar a una debatida reconsideración del concepto de originalidad. De todas maneras, siguiendo el principio general —el derecho de autor protege la forma, no la idea—, la expresión formal de una obra funcional solamente será protegible si es separable de su función[272]. En tanto se cumpla esta afirmación, no habrá obstáculos para la valoración de la originalidad del eslogan publicitario[273].

Algunos autores han considerado que la originalidad debería valorarse en el propio contexto de la publicidad. Esta posición ha sido criticada por especialistas del derecho de la publicidad comercial sobre la base de que esto implica apartarse del régimen de derecho de autor y, por no existir otra tutela alternativa, sólo podría tratarse de una tutela específica del mundo de la publicidad pero sin fundamento legal[274]. En particular, la búsqueda de un concepto objetivo de originalidad propio de la obra publicitaria es ilusoria en este ámbito de actividad, pues deberá necesariamente realizarse una aproximación empírica de la impronta de la personalidad de cada autor en cada caso[275].

La cuestión ha dado lugar a diversidad de opiniones. Por un lado, se encuentran quienes consideran que la finalidad específica comercial de las obras publicitarias no justifica que reciban un tratamiento severo a la hora de analizar su originalidad a efectos de la protección autoralista[276]. Por otro lado, se encuentran otras opiniones, para quienes la exigencia de la originalidad es menos estricta en el caso de las obras publicitarias que en otros dominios de la creación[277].

La jurisprudencia se ha mostrado frente a los eslóganes tan exigente como ante cualquier otra creación. Analizando en particular la jurisprudencia francesa, se releva

---

272 STROWEL, pág. 473.

273 BRAUN/DELSAUX, Ing. Cons., 1982, pág. 3, consideran que la aplicación de la regla general de que toda creación intelectual original se puede proteger por el derecho de autor es delicada en el caso de la obra publicitaria en razón de la existencia de originalidad de la obra como condición de protección del derecho de autor.

274 DE LA CUESTA, "La protección jurídica", pág. 240. El autor en su obra, sin embargo, propone que debería formularse un concepto de originalidad propio de la publicidad o de la obra publicitaria, constituyendo de esa forma una categoría "nueva" en el derecho de autor. En DE LA CUESTA, "Curso", pág. 101, va más allá en este concepto, sosteniendo que "la originalidad ha de calibrarse en el ámbito de la publicidad, y no en el del género artístico a que se pueda adscribir la obra."

275 BIGOT, pág. 25.

276 Cfme., entre otros: BATTISTOLO, n. 44.

277 Cfme.: DUMAS, pág. 74-75.

cierto rigor "relativo" a la hora de discutir la originalidad de los eslóganes publicitarios dado que es difícil apreciar la personalidad del autor en pocas palabras[278]. Esta sería la razón fundamental por la cual los eslóganes publicitarios encuentran pocas veces protección en la jurisprudencia[279].

Por su parte, en otra opinión que considera particularmente las ambigüedades de la jurisprudencia francesa en cuanto a la calificación de la originalidad de las obras publicitarias se pregunta si puede existir una cierta tendencia a la autonomía de las condiciones de protección de estas obras[280]. La conclusión a la que se llega es que esto no es posible y que debe únicamente aplicarse la noción clásica de originalidad, pues una solución contraria generaría incertidumbre en el sistema de protección. Sin embargo, en su opinión esto no implica dejar de reconocer que cada tipo de obras presente particularidades.

*iii. Eslogan como obra publicitaria.* Como hemos dicho, el eslogan constituye una modàlidad de obra publicitaria. Su finalidad de promoción publicitaria es fundamental al punto que algunos juristas consideran que el eslogan es una creación dependiente de su destino publicitario[281].

La relación del eslogan publicitario con el concepto de obra publicitaria se puede plantear en dos planos:

a. el propio eslogan publicitario, como obra publicitaria;
b. el eslogan publicitario como título de una campaña publicitaria, considerada ésta como obra protegida.

En la primera aproximación, consideramos que no puede dudarse en cuanto a que coinciden las características generales de las obras publicitarias con las propias de los eslóganes.

En cuanto a la segunda, corresponde realizar una serie de precisiones.

*iv. Eslogan como título de campaña publicitaria.* La campaña publicitaria es una idea central desarrollada con la finalidad de provocar o inducir a la comercialización de un producto o servicio, que se manifiesta en una serie de creaciones intelectuales, con una secuencia de puesta en el mercado, todas ellas convergentes con la finalidad comercial preestablecida. Se trata de una conjunción de creaciones de diversa índole

278 DUMAS, pág. 74-75.

279 En similar sentido, Schuster critica cómo se aprecia la originalidad, propia de las obras protegidas por el derecho de autor, en relación con las obras publicitarias. En su opinión, hay cierta permisividad en los mercados para copiar o imitar las modas internacionales en materia de publicidad, en clara infracción a las normas legales. Considera además, que esta excesiva tolerancia a la transgresión da lugar a una desvalorización del producto intelectual tutelable, como sucede con las obras utilizadas en publicidad, SCHUSTER, pág. 1070.

280 BIGOT, pág. 24

281 PARENT, pág. 25.

y naturaleza, protegidas o no por el derecho de autor, que se generan en torno a una idea publicitaria para la promoción de un producto o servicio.

En este sentido, en la doctrina francesa se destaca con contundencia que la utilización en la publicidad de una obra, de una creación intelectual, no solamente especifica su destino, sino que determina que constituya un simple elemento de un conjunto que la absorbe o supera: la campaña publicitaria[282].

Para algunos la campaña publicitaria es, en realidad, la propia obra publicitaria acabada y completa[283], diversa de los elementos que la componen.

Eslogan y campaña publicitaria tienen una inevitable vinculación, al punto que se puede considerar al eslogan como la expresión en pocas palabras de la idea que subyace a una campaña publicitaria[284].

En el contexto de una campaña publicitaria el eslogan muchas veces desempeña la función de título de la obra o título que acuña la idea publicitada que se manifiesta a lo largo de la campaña publicitaria. En tales circunstancias, corresponde tener presente la problemática y normativa aplicada al título como obra protegida. Esto incide en las posibilidades de defensa frente a infracciones que otros operadores del mercado puedan cometer.

### *d) Obra simple y obra compuesta*

Obra simple es una creación autónoma, que existe por sí como expresión material. Se califica como tal a la obra cuya expresión es originaria, no estando relacionada o derivada de otra obra preexistente. En este caso, la creación del autor es máxima.

Obra compuesta es aquella que requiere la incorporación de una obra preexistente a otra nueva o distinta, consistiendo en una incorporación "material" que se realiza mediante reproducción o transformación[285].

La obra incorporada podrá estar en el dominio público o no y no debe tratarse de un supuesto de colaboración del autor de la misma. Para poder explotar la obra compuesta deberá contarse con la autorización del titular de derechos de la obra o las obras que se hayan incorporado, en su caso.

Corresponde destacar que el eslogan publicitario, como obra, puede tomar cualquiera de estas dos expresiones. Sin perjuicio de ello, el recurso a obras preexistentes para la generación de otras nuevas obras constituye una práctica muy frecuente en publicidad comercial, constituyendo fuente de problemas entre autores y publicitarios[286].

---

282 EDELMAN, pág. 129.
283 SANTAELLA, pág. 324.
284 PARENT, pág. 25.
285 BONDÍA/RODRÍGUEZ, pág. 49.
286 SCHUSTER, pág. 1070.

Un caso muy frecuente es que se adopte un título preexistente, sea de obra literaria o de creación audiovisual, para su utilización como eslogan publicitario[287]. Se presenta así una superposición de problemas[288], cuando se trata de título protegible por el derecho de autor. En este caso, quien quiera explotar comercialmente un título ajeno protegido por un derecho de exclusiva, deberá requerir autorización y, en su caso, abonar la correspondiente prestación económica. Tratándose de obras que se encuentran en el dominio público no será necesario solicitar autorización para la explotación patrimonial.

La utilización de una expresión literaria como eslogan publicitario es una forma de explotación comercial de la misma. Por esta razón, si hay algún derecho vigente sobre la expresión que se quiere usar como eslogan corresponde que su titular conceda la autorización. Si no hay derechos de explotación vigentes en una expresión literaria (pensemos en un proverbio o en una expresión banal), no hay obstáculos para que sea utilizada como eslogan publicitario en una obra compuesta.

### C) Categorización según aspectos de autoría

Las obras pueden ser realizadas por un solo autor o ser producto de dos o más creadores, dando lugar a diversos tipos de coautoría: podemos hablar de obras en colaboración o de obras colectivas. En cualquiera de estas situaciones puede encuadrarse al eslogan publicitario.

Las obras en colaboración resultan de los aportes de dos o más personas que trabajan juntas o bajo una inspiración común. La colaboración podrá ser perfecta (indivisible) o imperfecta (contribuciones identificables según el autor), pero en todo caso da lugar a una comunidad o condominio de derechos. Habrá que recurrir a las disposiciones de derecho civil sobre este sistema de propiedad, constante en la regulación de todos los sistemas de derecho comparado.

Obra colectiva, tomando la definición de Lipszyc[289], es aquella "creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona física o jurídica, quien la edita y divulga bajo su nombre, a partir de las contribuciones personales realizadas para tal fin por loa autores que han participado en su elaboración, las que se funden en una creación única y autónoma". Los derechos de autor corresponden a quien ha tenido la iniciativa. Constituye una excepción a la regla general del sistema autoralista latinoeuropeo o continental, que establece que el autor será siempre una persona física.

---

287 LEROY/MOUFFE, pág. 88 y ss.

288 La misma cuestión se plantea, como ya vimos, si se considera a la campaña publicitaria como una obra y al eslogan como su título. Además, véase infra, en este Capítulo, VI, E), la referencia a conflictos entre título y eslogan publicitario.

289 LIPSZYC, pág. 132-133.

Las obras colectivas resultan de la coordinación entre creaciones autónomas de distintos colaboradores[290]. Se coordinan aportes según criterios unitarios, dependiendo la creación —en definitiva— de quien procede a la redacción en el plano unitario, elige a los colaboradores y coordina la obra de todos ellos[291].

Normalmente hay un vínculo contractual entre todos los creadores[292]. La particular calidad de la obra encuentra justificación en circunstancias tales como que los partícipes en la creación no deciden si la obra se divulga o no, ni la impronta general que tendrá, ni siquiera si su aporte en definitiva se incluye o se descarta[293].

Un eslogan podría merecer la calificación de obra colectiva, considerado como obra publicitaria y siempre que tengan lugar las circunstancias correspondientes a dicha categorización. Las obras producto de la actividad creativa publicitaria, por su propia forma de trabajo, pueden corresponder con el concepto de obra colectiva[294]. En esta actividad se debe apelar a una serie de servicios profesionales de muy diversa naturaleza cuyos aportes se funden o confunden en una obra. Una persona física o jurídica tiene la iniciativa de la creación (la agencia ante un contrato celebrado con un anunciante, generalmente), coordina, remunera a los participantes y edita o publica la creación bajo su nombre.

La aplicación en todo caso de esta afirmación resulta muy cuestionable. Saiz García[295] destaca que la calificación de una creación del espíritu como obra colectiva debe ser objeto de una interpretación restrictiva, debido a la excepcionalidad que dicho régimen implica para el principio básico de la autoría.

De todas formas, habrá que analizar cada caso concreto. En algunas circunstancias resultará que el proceso que dio origen a un eslogan publicitario fue el correspondiente al de la obra colectiva, mientras que en otras —seguramente las más frecuentes— se llegará a la clara identificación de la persona física creadora del eslogan.

Por nuestra parte, consideramos que siempre resulta complejo determinar a quién atribuir la autoría de una obra publicitaria. Podría atribuirse a la persona que tuvo la idea de la campaña según su incidencia en la expresión contenida en el eslogan correspondiente a quien materializó esa idea o a quienes definieron la campaña publicitaria.

---

290 CORRADO, pág. 23.
291 CORRADO, pág. 33.
292 BONDÍA/RODRÍGUEZ, pág. 45.
293 BONDÍA/RODRÍGUEZ, pág. 46.
294 Cfme.: GALAN CORONA, pág. 1054; SAIZ GARCÍA, pág. 257.
295 SAIZ GARCÍA, pág. 257.

# IV . LA ORIGINALIDAD DEL ESLOGAN PUBLICITARIO

## A) Concepto de originalidad

### *a) Consideraciones generales*

"Originalidad" etimológicamente proviene de "origen", significa "cualidad de original"[296]. Por su parte, el adjetivo "original" es sinónimo de "originario". En una primera acepción "original" significa perteneciente o relativo al origen[297], mientras que la segunda acepción actual establece que "Dicho de una obra científica, artística, literaria o de cualquier otro género: Que resulta de la inventiva de su autor."[298]. Se puede afirmar que originalidad resulta vinculada con la atribución de un origen, siendo relevante en el sentido propio del derecho de autor en lo referido a obras literarias y artísticas, en cuanto al lazo entre obra y autor.

Desde el punto de vista jurídico, originalidad es el requisito o presupuesto básico de la protección que brinda el derecho de autor a una creación intelectual. Es el factor decisivo. Este requisito, aún constituyendo una constante en el Derecho Comparado, no se encuentra frecuentemente definido por las legislaciones de la materia[299]. El término "original", en su dimensión jurídica es ambiguo, por lo que no es de extrañar que haya confusión en doctrina y jurisprudencia[300]. También se lo considera un concepto abierto[301]. Existen diversas nociones de originalidad, según la teoría subjetiva u objetiva, según estemos en el sistema anglosajón o en sistema continental, según la aproximación más o menos extensa que se realice de la obra.

---

296 Vé www.rae.es, Diccionario de la Lengua española, vigésima segunda edición, manteniendo la primera definición dada desde 1822.

297 Vé www.rae.es, Diccionario de la Lengua española, vigésima segunda edición, en primera acepción que se mantiene desde la primera edición de 1737.

298 Las referencias a un autor en la definición de la Real Academia Española de "original" aparecen en 1852 y se perfeccionan en la definición del diccionario usual de 1884 "Dícese de la obra literaria compuesta por un autor, a diferencia de la traducida o imitada", "Dícese igualmente de lo que en letras y en artes no revela estudio de imitación, y se distingue de lo vulgar o conocido, por cierto carácter de novedad, fruto de la creación espontánea." "También se aplica al escritor o al artista que da a sus obras este carácter de novedad.". Esta consideración se mantiene hasta la edición de diccionarios de 1992, siendo modificada recién con la última edición consultada, del 2001. Vé www.rae.es.

299 Corresponde mencionar el caso de la legislación de El Salvador, como ejemplo – de los muy escasos - de enunciado del contenido de "originalidad". En la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Intelectual (Decreto N° 604), aprobada el 15 de julio de 1993, el art. 12. enuncia lo siguiente: *"La presente ley protege las obras del espíritu manifestadas en forma sensible, cualquiera que sea el modo o la forma de su expresión, de su mérito o de su destino, con tal que dichas obras tengan un carácter de creación intelectual o personal, es decir, originalidad."* Según este texto el legislador salvadoreño participa de la teoría subjetiva del concepto de originalidad, destacando la necesidad de que exista una manifestación de la impronta personal del autor como condición de protección de una creación por el derecho de autor.

300 Cfme, entre otros: BENTLY/SHERMAN establecen que el concepto de originalidad no es totalmente claro o determinado, pág. 81; CHERPILLOD, pág. 62 destaca que existen controversias en cuanto a la noción de originalidad en el Derecho Comparado; GRECO/VERCELLONE, pág. 49..

Asimismo, hay otras expresiones que se superponen actualmente a la consideración de las diversas dimensiones de la originalidad. Nos referimos a la noción de creatividad o novedad.

Explicaremos a continuación estos conceptos porque su diversidad se proyecta a la consideración del eslogan publicitario como obra original.

### *b) Diversidad de nociones*

La terminología que se utiliza en relación con la originalidad como condición de protección es imprecisa y disímil en los distintos sistemas[302]. Doctrina y jurisprudencia han elaborado las nociones, definiciones o aproximaciones existentes, presentando diversidades en su contenido, a pesar de la uniforme utilización de la expresión "originalidad". Una de las razones que lleva a esta disimilitud, a la conflictiva apreciación de la originalidad que realizan los jueces, según Rengifo[303], es que no hay definiciones legales de la originalidad.

Como punto de partida tomamos una reflexión de Ricketson[304], quien destaca que la noción de originalidad es frecuentemente difícil de separar de la pregunta "Qué es una obra?". De manera que originalidad, en todo caso, se refiere a la forma de la expresión de la obra en cuestión, no de las ideas, conceptos o información contenida en dichas obras. El concepto de originalidad en la forma se combina perfectamente con la exclusión de las ideas del ámbito del derecho de autor[305].

Hay dos aproximaciones a la noción de originalidad:

a. la teoría subjetiva, asociada tradicionalmente con el "civil law";
b. la teoría objetiva, asociada tradicionalmente al common law o sistema anglosajón.

La originalidad se considera subjetiva cuando se trata de la justificación del origen en una persona, como expresión de su personalidad, prescindiendo de caracteres objetivos de originalidad. Es objetiva cuando permite diferenciar la creación en cuestión de las demás creaciones exsitentes[306].

En el planteo de la ***teoría subjetiva***, el monopolio que atribuye la ley se fundamenta en el lazo entre la persona del autor y la obra, constituyendo ésta prolongación de la primera. Resulta, en este planteo, muy natural subordinar la protección a la

301 ROCHA, "A originalidade como requisito", XXII ADI, 2001, pág. 339.
302 LUCAS/LUCAS, pág. 65.
303 RENGIFO, pág. 79-80.
304 RICKETSON, pág. 109.
305 LINANT DE BELLEFONDS, pág. 41.
306 BONDÍA/RODRÍGUEZ, pág. 55.

impronta de la personalidad del autor[307]. Los partidarios de la teoría subjetiva consideran que la originalidad refleja la personalidad del autor, que se ve plasmada en cada una de sus obras[308]. El punto de referencia es el sujeto de la creación y su aporte individual, su impronta personal, con independencia o no del resultado. Por su parte, Lipszyc, partícipe de la teoría subjetiva, define a la originalidad como la expresión de "lo propio de su autor, que lleve la impronta de su personalidad"[309].

La doctrina francesa[310] califica a esta posición subjetiva como teoría clásica, destacando que tal definición se encuentra en plena armonía con la concepción francesa tradicional del derecho de autor. La explican oponiendo la noción subjetiva de originalidad, propia de las creaciones del derecho de autor, a la noción objetiva de novedad, propia de las creaciones de la propiedad industrial.

Esta teoría comprende, a su vez, dos tendencias[311]:

a. la que requiere relevantes o efectivos *"trazos de la personalidad de su autor"*;
b. la aproximación minimalista[312], según la cual habrá originalidad sin importar la intensidad de tal impronta personal.

La teoría subjetiva ha merecido críticas en el sentido de que la consideración de la "impronta personal" sin cortapisas puede llevar a pensar que basta con no copiar para que la obra sea original[313].

En el planteo de la **teoría objetiva** de la originalidad, la obra intelectual debe aportar novedad para poder ser protegida por el derecho de autor[314]. Para un sector

---

307 LUCAS/LUCAS, pág. 103.

308 Participan de esta posición, entre tantoa otros: ANTEQUERA, I, pág. 130; ARIAS MAIZ, "De la originalidad", 90 RFDUC 1998, pág. 31-48 *"será original toda aquella creación del hombre que sea fruto de un esfuerzo intelectual que no implique la mera aplicación de una técnica y lo será en la medida en la que se dé tal esfuerzo intelectual"*; PACHÓN, pág. 14-15; PIOLA CASELLI, pág.. 26 y ss.; VICENT CHULIA, Compendio T. II, vo. 2°: la originalidad "consiste en que la obra sea creación personal en su ideación y en su realización, como obra material, única", pág. 1283-1285.

309 LIPSZYC, pág. 65 y ss.

310 LUCAS/LUCAS, pág. 87.

311 SAIZ, pág. 119

312 BUYDENS, pág. 117 y siguientes, dentro de las obras de la imaginación, en la categoría obras minimalistas, trata a los eslóganes y a los títulos de obras.

313 BERCOVITZ, R. "Comentario a sentencia", CCJC, N° 41, 1996, pág. 738, opina en este sentido que, en aplicación estricta de este criterio subjetivo de originalidad podría pensarse que "recibe protección como obra, en base al mismo, cualquier creación intelectual que no haya sido copiada. Basta con no copiar para que lo creado por una persona constituya una obra, cualquiera que sea el nivel creativo de la misma.".

314 Participan, entre otros, de esta posición GRECO/VERCELLONE, pág. 45-53, para quienes ya no la originalidad (equivalente a no banalidad), sino la propia creación son "sinónimos de novedad objetiva". En particular, BERCOVITZ, R., "Comentario", pág. 160, considera que la ley protege una obra en cuanto esta supone una novedad. En su opinión, la novedad —en este sentido— depende del tipo de obra, "puede radicar o en la concepción

de la doctrina italiana[315], esta teoría acentúa la distinción de una obra frente a las demás. El significado de "original" se encontraría, en este sentido, más vinculado a singularidad entre la obra creada y las preexistentes. Se puede, pues, identificar originalidad con la medida según la cual una obra se distingue de otras producciones, aproximándose entonces a la dimensión "objetiva" del concepto de originalidad.

Sin embargo, la teoría o aproximación objetiva a la originalidad tiene sus límites[316]: una obra no puede ser privada del beneficio de la protección autoralista solamente por el hecho que sea idéntica a una obra anterior, si puede establecerse que se trata de una creación independiente.

Desde la doctrina española[317] han surgido críticas a la teoría objetiva, considerando que en realidad no proporciona seguridad jurídica, pues deja pendiente de determinación cuál es el "mínimo" de altura creativa exigible. En esta opinión se considera que se trata de la extensión de la doctrina de la "altura creativa" de Ulmer ulteriormente criticada en el derecho alemán.

Frente a esta clasificación subjetiva/objetiva de la originalidad se han planteado **otras variantes.** Varios autores hablan de la evolución del concepto de originalidad: así como ha evolucionado el propio concepto de creación literaria o artística debe admitirse que el concepto de originalidad ha evolucionado[318]. Esta consideración explica las diversidades de la formulación conceptual de la originalidad a lo largo del tiempo y en los distintos Estados o sistemas.

En este sentido, hay opiniones[319] que se manifiestan a favor de la novedad objetiva, pero entendida en términos no absolutos, sino relativos, aún apreciando dificultades en su aplicación.

Para Rengifo[320] —en una visión generalizadora—, las obras ya no expresan la personalidad del autor: son funcionales e interactivas. Considera que modernamente se han tornado funcionales, siendo muy pocas las obras que, respondiendo a la postura tradicional, pueden reflejar la personalidad del autor. De manera que en esta tesitura, originalidad significa que la obra provenga del autor, que no copie creaciones precedentes y que contenga cierto grado de creatividad.

---

de la obra o en su ejecución, o en ambas fases de su realización. En las obras plásticas frecuentemente la novedad viene dada mucho más por la ejecución de las mismas que por su concepción, que suele carecer de originalidad".

315 ARE, pág. 63.

316 LUCAS/LUCAS, pág. 65.

317 MAIZ, "De la originalidad", RFDUC N° 90, 1998, pág. 45-46. El autor también propone el siguiente concepto alternativo de originalidad: "Será original toda aquella creación del hombre que sea fruto de un esfuerzo intelectual que no implique la mera aplicación de una técnica y lo será en la medida en la que se de tal esfuerzo intelectual". Este intento por solucionar el tema no hace más que dejar pendiente otro cuestionamiento interpretativo: la incertidumbre en la determinación de la medida del esfuerzo intelectual que deberá tenerse en consideración.

318 CHERPILLOD, pág. 113

319 VALBUENA GUTIÉRREZ, pág. 288.

320 RENGIFO, pág. 89.

Finalmente, hemos de precisar algunas diferencias en cuanto a la consideración del concepto de originalidad que se destacan entre el sistema anglosajón y el sistema continental, las que explican el tratamiento que hacen del tema las respectivas doctrina y jurisprudencia.

Tanto el sistema anglosajón como el continental definen a la obra protegida por el derecho de autor como una creación intelectual original. Sin embargo, en la práctica las interpretaciones son distintas[321].

En el **sistema anglosajón** la protección de una obra implica que no sea copiada en otra —lo que se llama criterio de la creación independiente— y basta que revele un mínimo de originalidad[322].

En el derecho inglés Cornish[323] justifica esta consideración mínima de la originalidad requerida para la protección autoralista, en dos argumentos:

a. que reduce al mínimo el elemento de subjetividad que pueda haber en una sentencia, disminuyendo de esta forma la incertidumbre;
b. que permite protección por toda inversión de trabajo y capital que de alguna forma produzca un resultado literario o artístico.

En la **tesis continental**, de raíz francesa clásica, tal como hemos visto, la originalidad exige la marca de la personalidad del autor y un cierto nivel (relativamente elevado de creatividad)[324]. A consecuencia de ello, la lista de obras protegidas es, al menos en teoría, más restringida que la de las obras protegidas por los países del copyright. Sin embargo, la alta exigencia de la originalidad ha sido matizada por la admisión en la materia protegida de obras utilitarias en las cuales la personalidad del autor se proyecta de manera muy reducida[325].

Las diferencias conceptuales en ambos sistemas deben relativizarse a la hora de valorar la aplicación que se ha dado por la jurisprudencia[326].

Por otra parte, se distingue la **originalidad absoluta y la relativa**[327]. La primera correspondería a las obras originarias, mientras que la segunda correspondería a las obras derivadas, aquellas que constituyen adaptación de las primeras. Esta caracterización es criticable, pues da lugar a confusión con otras definiciones o sentidos que se aplica a las mismas[328].

321 STROWEL, pág. 29.
322 COPINGER, pág. 59.
323 CORNISH, pág. 335.
324 STROWEL, pág. 410 y ss.
325 Cfme. ROCHA, "A originalidade como requisito", XXII ADI 2001, pág. 341.
326 STROWEL, pág. 468 y ss.
327 Cfme. COLOMBET, N° 32, pág. 12 a 16; DESBOIS, pág. 5 y 9.
328 STROWEL, pág. 408.

Asimismo, se ha hablado de **originalidad total** u **originalidad parcial**. La originalidad de una obra corresponderá solamente a la parte que sea original, pudiendo no serlo siempre en su totalidad[329]. Es de difícil determinación cuál es la parte original y cuál no en el caso de las obras protegidas.

En definitiva, el concepto de originalidad, particularmente en su dimensión clásica se encuentra hoy en crisis por dos circunstancias. Por un lado, la aparición y desarrollo de creaciones del ingenio de las calificadas como "utilitarias" que posponen la consideración estética para destacar las aspectos utilitarios, tales como los programas de ordenador o diseños industriales. Por otro lado, las posibilidades técnicas de creación de obras que hoy dan lugar a creaciones en las cuales el impulso creativo humano ha sido mínimo o inexistente. Todas las creaciones del ingenio son protegidas, en tanto originales, por el derecho de autor, que —como vimos— no distingue en función del destino ni del mérito. Por lo tanto no pueden excluirse de la protección estas creaciones aún cuando rechinan muchas veces a la propia justificación histórica u originaria del objeto de protección del derecho de autor.

La aproximación al concepto de originalidad en una dimensión objetiva resulta indudablemente de la búsqueda de un parámetro más estable, menos supeditado a una consideración personal respecto del autor. No obstante, estimamos que este intento es ajeno a las propias finalidades del derecho de autor como sector normativo.

La creciente extensión del derecho de autor a obras con vocación utilitaria o destino práctico de la actualidad lleva a replantear los requisitos en su correcta dimensión. Esto se debe realizar sin despreciar la relación entre personalidad del autor y obra protegida, sustancia base de la atribución de derechos de exclusiva al creador de una obra.

### c) *Creatividad, novedad y originalidad*

En el ámbito de las obras se han incorporado diversas expresiones que se superponen a la consideración legal de originalidad, como requisito para la protección por el derecho de autor.

Nos referimos a expresiones como "creatividad" o "novedad", que paralelamente a "originalidad" en sus diversas acepciones, integran el universo de expresiones que destacan atributos de las obras. Desde el punto de vista jurídico tienen diverso significado, lo que da lugar a confusiones cuando se aplican estas expresiones en relación con la protección de las obras.

Comenzaremos por el concepto de creatividad. Una acepción común a creatividad tiene que ver con acto de creación, corresponde a "facultad de crear", "capaci-

[329] ARIAS MAIZ, "De la originalidad", 90 RFDUC 1998, pág. 46.

dad de creación"[330]. Paralelamente, en el lenguaje usual, se asimila esta expresión a idea original o novedosa. En este último sentido se utiliza cuando se trata particularmente de "creativos" publicitarios, por ejemplo[331].

Por su parte, la creatividad relativa a las obras del derecho de autor es entendida como algo complejo, que requiere una cualidad específica por parte del autor, cualidad que a su vez se representa como un efecto de la obra pues no solamente se presenta como "nueva" sino también como "original"[332]. En la doctrina italiana, un sector[333] identifica dos notas en el carácter creativo, exigencia básica de las obras protegidas: novedad objetiva y originalidad. El carácter creativo es, en esta opinión, la actividad del autor como esfuerzo creativo o acto creativo y consecuencia de considerar a la obra del ingenio como una creación. Corresponde precisar en este caso que la propia legislación italiana alude al carácter creativo —"carattere creativo"— como requisito de protección de una obra, en el artículo 1º de la ley de derechos de autor, de 22 de abril de 1941. Este concepto de creación puede ser entendido de manera simple, como algo nuevo que se realiza y que antes no existía[334]. De todas maneras sería un concepto indispensable que acompaña al de creación. No obstante, varios autores consideran que ésta —que denominan "novedad objetiva"— no es suficiente para la atribución de la protección jusautoralista. Para otro sector de la doctrina italiana[335], creatividad o carácter creativo se identifica como la causa de quien origina una obra y, en este sentido, sería el efecto del proceso de creación. De todas maneras, la especificidad de la terminología para el derecho italiano, nos determina a dejar de lado las consideraciones doctrinarias de dicho origen en este punto.

Algunos autores toman originalidad y creatividad como sinónimos. Para Oliveira Asencao[336], si la obra es la forma de una creación del espíritu, necesariamente habrá que exigir carácter creativo. Agrega que tiene que haber un mínimo de "creatividad u originalidad", que a veces se torna esencial para determinar si hay violación del derecho de autor preexistente y, en casos extremos de ausencia de este carácter, no hay obra protegida[337]. Luego precisa que siendo la obra una creación personalizada, en toda la obra ha de estar impresa la marca de su autor, inclinándose por una conside-

330 Vé www.rae.es, en acepción que se mantiene desde el año de 1983.

331 La expresión "creativo" con este sentido aparece recién en el Diccionario de la Lengua Española Usual de la Real Academia Española de 1992, diciendo "Profesional encargado de la concepción de una campaña publicitaria", vé www.rae.es .

332 GRECO/VERCELLONE, pág. 49.

333 GRECO/VERCELLONE, pág. 45 y ss.

334 GRECO/VERCELLONE, pág. 46.

335 ARE, pág. 63.

336 OLIVEIRA ASENCAO, pág. 88.

337 OLIVEIRA ASENCAO, pág. 89.

ración subjetiva de la originalidad, destacando que la exigencia de la creatividad está implícita en la de individualidad, como marca personal de un autor[338].

Contrastando con esta opinión, en la doctrina española[339] se presenta una clara diferencia entre creatividad y originalidad, sosteniendo que no puede haber una identificación uniforme entre estos conceptos. En este sentido, se equipara a creatividad con trascendencia de la idea con el mundo de la realidad formal, dado que un acto creativo no es necesariamente original. Originalidad sería algo superior, no equiparable con el mero esfuerzo laboral o intelectual.

Alternativamente, dado que el propio objeto del derecho de autor ha dejado de imponer criterios necesariamente estéticos de valoración, se ha llegado a proponer que el criterio de singularidad creativa determine la existencia de originalidad[340].

Por otra parte, corresponde oponer la originalidad como concepto típico del derecho de autor a la novedad como concepto clásico de la propiedad industrial[341].

Es de destacar que aún cuando impronta personal o aporte intelectual propio, como contenidos de la noción de originalidad, dan idea de algo que se suma a lo ya existente, originalidad y novedad se ocupan de caracteres diversos[342]. Quienes enfrentan estos conceptos afirman que la originalidad es subjetiva, mientras que la novedad es objetiva[343]. La novedad objetiva de la obra no interesa a los efectos de la protección por el derecho de autor[344].

En la doctrina francesa[345] se critica que novedad objetiva y originalidad subjetiva sean términos considerados sinónimos en el lenguaje corriente, generando equívocos tanto por el legislador como por parte de la doctrina. Estos autores franceses[346] son partidarios de una aproximación objetiva, acompasando la teoría a la realidad, permitiendo mantener la coherencia del sistema, sin que esto implique una marcha atrás completamente irrealista. Para ellos, esta posición se encuentra en armonía con la lógica económica de las industrias culturales.

---

338 OLIVEIRA ASENCAO, pág. 91.

339 ERDOZAIN, "El concepto", RPI (Esp.), N° 3, 1999, pág. 57-58.

340 ERDOZAIN, "El concepto", RPI (Esp.), N° 3, 1999, pág. 85 ss., quien explica este criterio según el cual una obra será protegida por el derecho de autor cuando incorpore una diferenciación o singularidad —a través de una estructura o una apariencia formal externa— que supera el nivel de singularidad hasta entonces existente.

341 COLOMBET, "Grandes principios", pág. 12-14, para quien "la originalidad se aprecia subjetivamente, pues la marca de la personalidad resultante del esfuerzo creador, mientras que la novedad se mide objetivamente, puesto que se da cuando una creación carecía con anterioridad de homóloga". Cfme. LIPSZYC, pág. 65 y ss.

342 Cfme. LINANT DE BELLEFONDS, pág. 45.

343 LINANT DE BELLEFONDS, pág. 45.

344 ROCHA, "A originalidade como requisito", XXII ADI 2001, pág. 365.

345 LUCAS/LUCAS, pág. 102.

346 LUCAS/LUCAS, pág. 106.

En definitiva, creatividad es una expresión usual en los ámbitos culturales, particularmente publicitarios, pero —con la única excepción de la referencia a carácter creativo del derecho italiano— no tiene una consideración jurídica asimilable a un requisito de protección del derecho de autor.

Novedad constituye expresión típica de la propiedad industrial, en su sentido jurídico generalizado, aludiendo a la aparición de una creación diversa a lo existente hasta dicho momento. No hace referencia alguna a particularidades que pueda imprimirle el autor a la creación de que se trate.

Finalmente, entre las expresiones mencionadas consideramos que la única relevante desde el punto de vista jurídico a la hora de analizar si una obra resulta protegida por el derecho de autor es la originalidad. En este sentido, tal como afirmamos precedentemente, no corresponde apartarse de una valoración subjetiva de originalidad, manteniendo la necesidad de vinculación obra-creador, aunque sí corresponde analizar la aplicación práctica que merece este concepto —y su eventual evolución— ante la realidad moderna.

### *d) Apreciación de la originalidad*

La originalidad no puede caracterizarse de manera uniforme o estándar para todas las obras, sino que debe ser constatada caso a caso según el género de las obras[347], presentando particularidades según el ámbito de las creaciones protegidas[348].

A estas consideraciones corresponde agregar que muchas veces la apreciación de la originalidad depende del particular contexto cultural, social o político en el cual se tiene que valorar[349]. De esta forma, se pueden apreciar diversas tendencias en los sistemas de protección jusautoralista de los diversos Estados[350].

En este sentido, se considera que el nivel de originalidad más bajo se exige en el Reino Unido, donde la jurisprudencia define obra original como aquella que no ha sido copiada[351]. Este nivel era el adoptado en el derecho norteamericano hasta la sentencia de la Suprema Corte[352] que analizó el caso de protección de una guía tele-

---

347 Cfme: ERDOZAIN, pág. 59; LINANT DE BELLEFONDS, pág. 51; LUCAS/LUCAS, pág. 89; MESSINEO, volII 8va ed, pág. 86.

348 FAVARA, pág. 402-403. Para ASCARELLI, pág. 642 y ss., la originalidad deberá ser valorada en relación con la expresión que caracteriza a la obra de que se trate.

349 BENTLY/SHERMAN, pág. 82.

350 ARIAS MAÍZ, "De la originalidad", 90 RFDUC 1998, pág. 34 ss.

351 Esta es la posición tradicional de la doctrina inglesa. Sin embargo, más recientemente BENTLY/SHERMAN han considerado que originalidad para el derecho de autor inglés significa que el autor llevó a cabo algún trabajo, habilidad o esfuerzo para producir la obra, pág. 81. De todas formas, estos mismos autores reconocen que el estándar requerido por los jueces ingleses es bajo, pág. 83.

352 Feist Publications v. Rural Telephone Services Co. Inc., 27 de marzo de 1991, USSC, 18 USPQ2d 1275. = http://www.law.cornell.edu/copyright/cases/499_US_340.htm

fónica, a partir del cual, se requiere un esfuerzo intelectual "mínimamente creativo" para la protección por el sistema autoralista. Esta regla acercó el régimen de los Estados Unidos de América a los conceptos del derecho continental europeo.

En Europa, la doctrina dominante fue encabezada por Ulmer, denominada "teoría de la "altura creativa mínima requerida", doctrina que fue extendida por la jurisprudencia alemana a todas las obras, en posición que mereció críticas por parte de Schiricker[353].

De todas maneras, admitiendo la diversidad de dimensiones en la apreciación de la originalidad de las distintas obras, es de destacar que se trata de una cuestión de hecho[354]. No es uniforme: es distinta según cada obra[355]. La diferente manifestación de la originalidad se justifica particularmente, desde la posición subjetiva, en tanto el reflejo de la impronta personal del autor se ve condicionado por el tipo de obra[356]. En cada caso deberán tenerse en cuenta las características particulares del arte que se emplee para la realización de la obra o el momento histórico de su producción, entre otros diversos factores. Por ello, en la doctrina suiza[357] se dice que para juzgar la originalidad y la impronta personal debe emplazarse la obra en su ambiente y, concordantemente, otro sector de opinión también integrante de la doctrina suiza[358] utiliza la expresión "originalidad comparada", al referirse a su apreciación.

Asimismo, según a qué efectos se esté apreciando la originalidad, podría plantearse una diversa aproximación. No es igual que se trate de "reproducción no autorizada a escala comercial" como sería una hipótesis de piratería o que se trate de plagio. Lipszyc[359] aclara que en el primer caso debería utilizarse un criterio amplio, considerando que en caso de mínima individualidad aún podría hablarse de originalidad. En el segundo caso, habría que utilizar un criterio restrictivo, determinando si las obras constituyen una representación formal una de la otra, procurando analizar si se encuentra en ambas una expresión reconocible.

Por último, hemos de destacar que la originalidad de la obra debe surgir de la apreciación de la obra entera, no de algunas de sus partes[360]. En este último caso podría encontrarse originalidad parcial u originalidad de alguno de los elementos, pero no de la obra como tal.

---

353 SCHRICKER, "Farewell to the level", 26 IIC 1995, pág. 41 y ss.
354 Cfme.: EMERY, pág, 18; LIPSZYC/VILLALBA, pág. 29.
355 LIPSZYC/VILLALBA, pág. 29.
356 SAIZ, pág. 107.
357 BARRELET/EGLOFF, pág. 12
358 DESSEMONTET, pág. 118 y ss.
359 LIPSZYC, pág. 66.
360 ULMER, pág.87.

En definitiva, la misma diversidad y confusión de conceptos y matices que encontramos a la hora de buscar un concepto generalizado de originalidad, lo encontramos al momento de pretender generalizar aspectos de su apreciación práctica. La única regla constante en este caso es la apreciación fáctica, casuística, para la definición de originalidad de una obra.

### B) La originalidad en el eslogan publicitario

Como punto de partida, para evaluar si un eslogan publicitario es original corresponde cumplir dos pasos[361]:

a. investigar si cumple las formalidades que impone el sistema legal, analizando la expresión concreta y el texto de requisitos legales, para verificar que no tenga vicios de forma (instancia ésta propia exclusivamente de sistemas que consagran requisitos formales);
b. analizar si se identifica un grado de originalidad en la creación literaria como para ser protegido por el derecho de autor.

Descartados los vicios formales, comienzan las dificultades para el caso de esta creación, que usualmente cumple mejor su función de fácil retención en la memoria cuanto más breve es.

No solamente la extensión del eslogan es considerada un factor que determina dificultades a la hora de analizar la originalidad que pueda tener un eslogan. Se añade también, la estrecha vinculación que se evidencia entre mensaje publicitario y actividad del anunciante, cuyo bajo nivel de autonomía resulta evidente en el caso del eslogan publicitario[362].

Por lo tanto, constituyendo el eslogan una obra utilitaria, es lógico pensar que el autor tenga limitaciones en cuanto a lo que es la manifestación de su personalidad. La propia finalidad utilitaria en la mayoría de los casos, predomina sobre la voluntad y la iniciativa creadora del autor.

La apreciación de la originalidad de un eslogan comienza con el análisis de sus características como expresión del lenguaje, en sus dimensiones de obra literaria, obra publicitaria, obra utilitaria. Se trata de un proceso de análisis particularmente complejo para el caso del eslogan, que da lugar la mayoría de las veces a la búsqueda de una protección marcaria que atienda a los aspectos comerciales[363].

---

361 Tomamos esta idea de ERDMANN, "Schutz", GRUR, 1996, pág. 551.
362 DE LA CUESTA, "La protección jurídica", pág. 240.
363 Cfme. LEROY/MOUFFE, pág. 90.

Sin perjuicio de las consideraciones propias de la obra literaria, corresponde tener presente también que no estamos ante una dimensión de la originalidad distinta a la de cualquier obra publicitaria. Sin embargo, puede formularse una serie de apreciaciones particulares respecto del eslogan publicitario.

Algunos autores[364] se pronuncian respecto de la necesidad de una apreciación rigurosa de la originalidad en materia de eslóganes, considerando que es difícil que unas pocas palabras puedan representar a la personalidad.

Por su parte, en la doctrina belga[365] se propone la categoría de "quasi creation" —una prestación de naturaleza creativa (utilizando este adjetivo como si fuera originalidad) pero con un grado creativo modesto— en la que incluye al eslogan. Si bien resulta interesante la apreciación de diferencias o dificultades para algunas creaciones a la hora de constatar los requisitos de la protección autoralista, no nos parece pertinente una categorización separada de las demás. El eslogan publicitario podrá ser o no una creación original protegida por el derecho de autor pero no una creación "parcial", no una creación "a medias". Esta postura, evidentemente, surge de la especial complejidad que presentan algunas obras —entre las que se encuentra incluido expresamente el eslogan publicitario— para poder ser protegido por el derecho de autor. Como todas las obras, será cuestión de apreciar la originalidad que puede manifestar, lo que no corresponde que sea planteado como más flexible ni menos exigente que en relación con otras creaciones intelectuales.

Es de destacar que la originalidad del eslogan debe ser apreciada en la propia creación, prescindiendo de toda consideración de la obra publicitaria sobre la cual pueda ser emplazado. Sin embargo, muchas veces los jueces admiten la existencia de originalidad cuando la campaña publicitaria en la que se inserta es original[366]. No nos parece que sea ésta la aplicación acertada de la normativa de protección del derecho de autor. Se está apelando a elementos que son ajenos a la calidad de obra protegida, confundiéndose con notas típicas de signos distintivos, como la relación entre signo y un objeto.

La jurisprudencia en ocasiones ha exigido un alto nivel de originalidad al eslogan[367], lo cual ha sido criticado por la doctrina[368]. La jurisprudencia francesa en un clarificador fallo[369], admite expresamente que los eslóganes publicitarios puedan te-

---

364 En este sentido FRANÇON, "La protection", 103 RIDA 1980, pág. 11.

365 BUYDENS, pág. 19 esp. nota 6.

366 PARENT, pág. 28.

367 Cfme. FRANÇON, "La protection", 103 RIDA 1980, pág. 8-10, quien funda esta observación en que se trata de una creación publicitaria.

368 DE CHANTERAC/FABRE, pág. 25-26, manifiestan esta opinión desde la óptica de la experiencia jurisprudencial francesa.

369 Se trata del caso "Le mariage n'est plus une loterie", Ann. 1964, pág. 280, que se comenta en este Capítulo, más adelante, en IV, B).

ner la protección del derecho de autor como toda creación intelectual o estética. Se destaca al respecto, que para valorar la originalidad en tales creaciones habrá que verificar la innovación que pueda plasmarse en la idea que expresa o también podrá tratarse de la ingeniosidad de la formulación de la expresión.

Para el Tribunal Federal suizo la individualidad u originalidad se vincula a la libertad de maniobra del autor: donde ésta es restringida, será difícil que su expresión pueda beneficiarse de la protección. La doctrina[370] destaca que esto sucede particularmente con obras que tienen un uso práctico, tales como las obras de arte aplicado, las arquitectónicas o las científicas. A nuestro entender, el eslogan publicitario merece agregarse a esta lista. En la mayoría de los casos se trata de una obra por encargo o de una realización en el marco de una relación laboral, para la que el creador recibe específicos parámetros y que es calificada por otros.

Aún en aquellos sistemas normativos en los cuales se ha enunciado expresamente que un eslogan no puede ser protegido por el derecho de autor, como en Estados Unidos de América, en algunas ocasiones ha sido admitida su protección. Es decir, ha sido destacado su carácter de obra original.

No es admisible que la mayor publicidad o difusión del eslogan publicitario tenga efecto alguno sobre la valoración de su originalidad. A diferencia del planteo a la luz del derecho marcario, cuando falta el requisito fundamental para la aplicación de la normativa correspondiente no hay posibilidad de revertir esa situación mediante la adquisición de un significado secundario o "secondary meaning". Este instituto, típico del derecho de marcas, no existe en el derecho de autor, en el que la función que cumple la obra no es la de hacer conocer y vender el producto, sino la de constituir una forma representativa de cierto contenido de ideas, satisfaciendo exigencias intelectuales concretamente apreciables[371]. El acentuado uso en el tiempo no puede hacer aparecer o acrecentar estas características, por lo que no puede hablarse de secondary meaning y derecho de autor.

Si bien la casuística es muy variada, se pueden formular algunas reglas. Un eslogan integrado por una simple expresión del lenguaje común se encuentra privado de originalidad: no será protegido por el derecho de autor[372]. No obstante, podrá ser una expresión de gran valor publicitario por su carácter distintivo.

Los eslóganes publicitarios que están constituidos por palabras, expresiones o frases banales no son originales. Encontramos claros ejemplos al respecto en la experiencia práctica de Argentina, Brasil o Francia.

---

370 BARRELET/EGLOFF, pág. 12.

371 DE SANCTIS, pág. 491.

372 Cfme. DUPERTIUS, pág. 100; FABIANI, "Diritto e communicazione", pág. 58 nota 6), que destaca que el eslogan "é gia domani" no fue reconocido como obra protegida por dicha región en autos "Corsale c. Sonia Viscosa s.p.a.", Tribunal de Apelaciones de Milán, Sentencia de 18 de octubre de 1974.

*En Francia, el creativo publicitario Ganzo propuso a la empresa Simca un texto publicitario en el cual se encontraba el eslogan "**Entrez dans l'Aronde**"*[373]*. "Aronde" era un nombre utilizado por Simca para un modelo de vehículo automotor. La empresa no se comunicó más con esa persona, pero tiempo después comenzó a utilizar esa creación. Ganzo inició acción contra Simca por daños y perjuicios. Su requerimiento no fue atendido por la jurisprudencia francesa. El Tribunal actuante consideró que una fórmula publicitaria conocida como eslogan puede ser objeto de una propiedad literaria y artística, en el sentido de la ley, siempre que represente una idea que, aunque tenga modesto valor intelectual, tenga originalidad. En el caso, Ganzo apela a la expresión "Aronde" que es propiedad de los Establecimientos Simca, agregando solamente "Entre dans..." palabras que pueden ser naturalmente pensadas respecto del producto de la citada empresa dado que se trata de un automóvil. Aún cuando el demandante haya considerado que él estaba aludiendo a una canción popular que expresa "Entrons dans la ronde", la existencia de tal alusión del folklore infantil, no encontraron suficiente originalidad en la identidad fonética encontrada entre "aronde" y "ronde". En definitiva, rechazan el reclamo por considerar la ausencia total de originalidad en el eslogan. Una opinión de la doctrina fracesa*[374]*, estima que la exclusión de la protección autoralista es muy discutible. En su opinión el eslogan objeto del litigio constituye un juego de palabras que evoca el juego infantil "Entrez dans la ronde", pero que no se impone "inevitablemente". Sería, por lo tanto, original. Otro opinión*[375]*, considera que este caso ilustra el grado de subjetividad que se manifiesta en las cuestiones de originalidad y eslogan, participando también de opinión contraria.*

*"**Se plancha sola**"*[376] *era el eslogan o frase publicitaria que utilizaba en Argentina el empresario, Salvador Smilovoch, que aplicaba un procedimiento nuevo a la ropa, que hacía innecesario su planchado. Otros empresarios, al comenzar a utilizar el mismo procedimiento, hacían igual referencia o utilizaban frases similares, por lo que Smilovich accionó judicialmente contra alguno de ellos. La Justicia no acogió el reclamo. Consideró que la ley de propiedad literaria no amparaba al autor de una oración incorporada al lenguaje diario y popular. Manifestó que sin originalidad no hay creación intelectual protegida y la frase base del reclamo no era original, por lo que no era susceptible de apropiación.*

---

373 Ganzo v. Establissements Simca, Court de Paris, 1er Ch., 5 de marzo de 1959, Ann. 1959, pág. 255. = RTDC 1959 pág. 720, RTDC 1963, pág. 576,

374 GAULTIER, comentario a la sentencia, Ann. 1959, pág. 56.

375 BIGOT, pág. 25.

376 Smilovich, Salvador c. La Bernalesa SRL, Cámara Nacional de Comercio, sala C, 6 de julio de 1964, ED, 26, pág. 784.

*"**Jeans para hombres y mujeres de 2 a 12 años**" y "**Para hombres y mujeres de 2 a 12 años**"*[377] *se pretendieron defender por constituir obras del derecho de autor. La magistratura llamada a intervenir en la cuestión rechazó el argumento. Señaló que aún cuando el mérito, la importancia, el valor intelectual, destino o finalidad de la obra en sí misma no constituían objeto de interés a los efectos de la protección legal autoralista, las frases no tenían entidad creativa suficiente para merecer el amparo legal. Simplemente se limitaban a anunciar el tipo de ropa publicitada y la franja del mercado consumidor a quien estaban dirigidos esos productos (niños y niñas de dicha edad).*

*Bel, la sociedad que utilizaba el eslogan "**On est tous Vache qui rit**"*[378] *se enfrentó judicialmente con Président, compañía que comenzó a usar posteriormente el eslogan "Nous sommes tous Président". El reclamo de la actora no fue admitido por el Tribunal pues se consideró que las expresiones a las que se recurría para el anuncio publicitario eran corrientes e implicaban "tomar esquemas de la memoria colectiva". Además, la tendencia a buscar una identificación entre consumidor y producto era generalizada en ese momento en la publicidad. Por estas razones, considerando que el empleo de términos idénticos o similares no es reprimible tratándose de palabras de uso corriente, rechazó la pretensión de la demandante.*

*"**Bureaux Riches pour Budgets rigoureux**"*[379] *fue considerado banal por estar constituido por términos extraídos del lenguaje corriente y, por lo tanto, no presentan originalidad alguna en lo que concierne a la yuxtaposición de palabras.*

*"**As corem ficam. As manchas saem.**"*[380] *era una frase publicitaria utilizada en Brasil por Clorox Multi Roupas. Omo, para su producto "OMO cores" utilizó la frase "**Remove as manchas, não as cores**". Cloros, entre otra serie de reclamos planteó al Consejo Nacional de Auto Regulación Publicitaria CONAR, que se trataba de plagio de frase publicitaria. OMO respondió que no podía haber plagio pues se trataba de acciones cumplidas por los productos. El relator del pronunciamiento consideró que no había imitación creativa de obra original porque se trataba, en ambos casos, de informaciones sobre el atributo principal de ambos productos: sacar las manchas sin perjudicar los tejidos de colores, expresado en el sucinto lenguaje publicitario.*

---

377 Cesan, Pedro E., c/ Mortero y Cía y otros, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala A, 19 de octubre de 1989, en "Jurisprudencia sobre Propiedad Intelectual", Buenos Aires: IURIS, 1990, tomo 3, pág. 103.

378 Bel c. Président, Tribunal de Comercio de París, 1era Cám., 28 de mayo de 1990, citado como inédito por BIGOT, pág. 31.

379 Corte de Versailles, sentencia de 17 de mayo de 1994, citada por BIGOT, pág. 27-28.

380 Industrias Gessy Lever Ltda.. c. Cloros do Brasil SA, CONAR, 3da. Cám., 9 de mayo de 2000, N° 31/00, http://conar.org.br/jurisprudencia/boletins/boletin132.html, 20/11/2002.

Sin embargo, si bien la utilización como eslogan publicitario de una frase de uso general o de un proverbio no da lugar a una obra protegida por el derecho de autor, cuando media una modificación original de las expresiones que componen un proverbio, se ha considerado original al punto de ser protegido por el derecho de autor.

> *"**Amor con Armour se paga**"*[381] *era un eslogan publicitario utilizado en Argentina, hacia fines de la década de los '50 por el Frigorífico Armour. Se utilizó un proverbio castizo el cual modificado con la adición de la marca de fábrica del anunciante (integrada también en la denominación social). Este eslogan había sido creado por Bernardo Rocha, abogado que trabajaba también creando lemas de propaganda que ofrecía a agencias publicitarias. En 1956 creó el mencionado eslogan y lo registró en sobre cerrado ante el Registro de la Propiedad Intelectual argentina el 27 de agosto siguiente y luego registró otra variante el 28 de diciembre del mismo año. La entrega en sobre cerrado es un mecanismo de mero depósito que concede fecha cierta al contenido —desconocido— del sobre que se presenta. Luego, lo ofreció a la Agencia De Luca Publicidad que llevaba la cuenta publicitaria del Frigorífico Armour y al propio frigorífico. Le contestaron que no les interesaba. Sin embargo, a mediados de 1957 el citado frigorífico comienza una campaña utilizando dicha frase. Bernardo Rocha presenta los reclamos autorales correspondientes. Los demandados dijeron que se trataba de un proverbio y que no tenía originalidad alguna como para que se pudieran reclamar derechos de autor. El juez actuante consideró que, por un lado, había un registro anterior al uso por la empresa, por lo que Rocha tenía un mejor derecho que lo habilitaba a presentar a reclamar pecuniariamente. Por otro lado, consideró que sí había una obra original, cuya originalidad radicaba justamente en la combinación de elementos existentes como el proverbio o refrán con la marca, que implicaba la alabanza de todo lo que significaba la marca incorporada en el eslogan.*

Aún cuando estén integradas por palabras comunes puede encontrarse originalidad en la propia combinación que constituya la expresión.

> *"**L'avenir au présent**"*[382] *fue considerada obra protegida por el derecho de autor en Francia. La Corte consideró que la aproximación de estas dos palabras corrientes, que demostraba no ser necesaria, establecía que el autor del eslogan había creado una formulación elegante, portadora de la marca o sello de su personalidad.*

---

[381] Rocha, Bernardo c. Frigorífico Armour de La Plata SA, Cámara Nacional Civil, sala A, 18 de noviembre de 1960, en LL(Arg) 101, pág. 414 y ss. = J.A., 1949, I, pág. 508 y ss.

[382] Ambassade Publicitè (SARL) et Indesit (Sté) c. Milbox (Sté.) et ID Publicité (SARL), Corte de Apelaciones de París, 4ta. Cám., 26 de enero de 1989, PIBD 1989 457.III.329.

En cuanto a la distinción entre novedad y originalidad en eslóganes publicitarios, encontramos casos de diverso resultado en la jurisprudencia francesa.

*"**La paix au coeur**"*[383] *fue un eslogan utilizado en Francia por dos fabricantes de productos farmacéuticos para medicamentos de uso humano en afecciones cardíacas. Fue cuestionado el uso por quien había utilizado primero el eslogan esgrimiendo derechos de privativa autoralista ante los estrados, entre otros fundamentos. En definitiva, la Corte de Casación, confirmando la decisión precedente recurrida, consideró que en razón de la banalidad de la expresión no podía ser objeto de la protección del derecho de autor.*

*"**Le mariage n'est plus une loterie!**"*[384] *era un eslogan publicitario utilizado por una agencia matrimonial y fue cuestionado por una competidora que consideró que en el uso había infracción frente a derechos propios. La magistratura interviniente consideró que la frase no era original por constituir una expresión empleada desde tiempo atrás. Consideró que la sociedad reclamante "no podía seriamente reivindicar" la idea de haber aproximado por primera vez las palabras "mariage"-matrimonio y "loterie"-lotería.*

*"**Hommes grands, hommes forts**"*[385]*, era un eslogan utilizado en Francia por dos empresas del rubro vestimenta destinadas ambas a talles especiales para hombres grandes y gordos. Una de ellas, la que comenzó a usarlo inició juicio contra la otra, entre otros fundamentos, por derechos de exclusiva del derecho de autor. Los magistrados actuantes consideraron al respecto que no era un eslogan protegible por su banalidad.*

*"**Un coup de barre... Mars... et ça repart**"*[386] *fue lanzado por la sociedad Mars para su caramelo bañado de chocolate. Debió discutirse su carácter de obra protegida ante los tribunales franceses ante una demanda judicial presentada. En realidad el conflicto surge porque un creativo de la agencia publicitaria, ya fuera del plantel laboral de la agencia reclamó por no haber recibido justa remuneración por la explotación de dicho eslogan del que se consideraba autor. La discusión se centró tanto sobre si era obra*

---

383 Moussali c. Société d'Études Scientifiques et Industrielles de l'Ille de France, et Sté. D'Applications Pharmacodynamiques, Corte de Casación (Cám. Civil), 3 de diciembre de 1956, Ann., 1957, pág. 117.

384 Institut d'études de problèmes familiaux c. Centre mundial familial, Corte de Paris, 4ta. Cám., 30 de abril de 1963, Ann. 1964, pág. 280.

385 Sté Drog Shop c. Sté Capel, Corte de Paris, 4ta. Cám., 29 de octubre de 1980, Ann. 1981, pág. 146. = PIBD 1982, 303 iii-124.=[1982] 10 EIPR D 214. La actora fundamentó su demanda también en la competencia desleal, acción que sí prosperó. Véase infra, Capítulo Tercero, III, B).

386 Corte de Versailles, 7 de octubre de 1981, citado por LEROY/MOUFFE, pág. 85 como inédito = citado por GREFFE/GREFFE como inédito, pág. 152.

*individual o colectiva, como en cuestiones de originalidad. La Corte de Versailles consideró que si bien el eslogan no era nuevo (la idea de referirse a las virtudes energéticas del producto ya había sido desarrollada en el curso de campañas precedentes bajo otras formas como "Mars vous donne des forces nueves", "Mars vous rend immédiatement des forces"...), no podía ser considerado menos original que los otros y, por lo tanto, merecía la protección del derecho de autor. No hubo un pronunciamiento fundado en cuanto a las razones para considerar original el eslogan en cuestión, aunque fue declarado amparado por el derecho de autor.*

Sin perjuicio de estas afirmaciones contundentes que pueden encontrarse en casos que niegan la protección del derecho de autor a eslóganes publicitarios por no considerarlos originales, se identifica también en la jurisprudencia francesa eslóganes calificados como originales, que por su menor frecuencia ponen en evidencia las dificultades que tienen estas creaciones para ser protegidas por el derecho de autor.

Una cuestión que ha suscitado controversias judiciales es el momento de valoración de la originalidad de una creación que es usada como eslogan publicitario. Cuando una expresión literaria se conoce mucho antes de su efectiva explotación comercial como eslogan, pueden surgir dudas en relación con los parámetros cronológicos pertinentes para el análisis de originalidad. Las opciones son:

a. el momento de creación de la obra;
b. el momento en que comienza a ser explotada como eslogan la obra conocida;
c. prescindir del aspecto cronológico y valorar la obra en sí.

De todas estas opciones la más apropiada es la última, si el punto de discusión está exclusivamente en la condición de obra protegida sobre la base de originalidad. Naturalmente habría que recurrir a consideraciones cronológicas si se trata de un conflicto de autoría y eventual plagio, para determinar quién es el autor. Sin embargo, la relatividad del concepto de originalidad determina que deba contextualizarse la valoración. En este caso, evidentemente habrá que partir de la consideración de la expresión al momento de su creación. Si era original —y por lo tanto obra protegida por el derecho de autor— desde ese momento existen derechos de autor, tanto morales como patrimoniales. Deberá tomarse en consideración, si la expresión en cuestión puede ser explotada por terceros en al momento en que se plantea el conflicto.

La opción rotundamente descartable es justamente la que determina valorar solamente el momento de utilización de la expresión como eslogan, criterio que fue sostenido en una ocasión por la jurisprudencia francesa.

*"Aux jeunes loups"*[387] *era el título de una canción, expresión que mucho después en el tiempo fue utilizada en Francia como eslogan de la campaña publicitaria de una radio. El autor de la canción pretendió oponerse a la explotación publicitaria posterior y reclamó judicialmente. La magistratura interviniente en el caso tuvo diversos criterios. En primera instancia admitieron la originalidad de la expresión. Sin embargo, la Corte de casación anuló la decisión apelada. Sostuvo que la apreciación de la originalidad de la expresión debía hacerse al momento en que la radio la utilizó, esto es, veinticinco años después de su creación y en esa época estaba en el lenguaje corriente. El fallo mereció las críticas de la doctrina francesa* [388]*, considerando que debió haberse tenido en cuenta el momento de creación de la obra.*

La originalidad, como ya hemos dicho, es un concepto de valoración relativa, sobre la que inciden valores y usos de la época en que se evalúa. Prueba de ello se encuentra en que en algunos casos de eslóganes considerados banales o no originales tiempo atrás, hoy podríamos encontrar obras protegidas por el derecho de autor[389].

### C) Extensión y originalidad en el eslogan publicitario

La incidencia de la extensión de una obra en general y un eslogan publicitario en particular en la posibilidad de que constituyan una creación original ha merecido consideraciones particulares por doctrina y jurisprudencia que dan mérito a su estudio detallado. Después de todo, la nota típica requerida al eslogan publicitario como mensaje publicitario es su brevedad.

En doctrina[390] y jurisprudencia[391] se ha entendido que la reducida extensión de un eslogan publicitario es irrelevante al momento de valorar su protección según el derecho de autor.

---

387 Annoux c. Europe n° 1, Tribunal de Gran Instancia de París, 1ra. Cám., 10 de junio de 1981, 113 RIDA 1982, pág. 180; Corte de Apelaciones de París, 4 de octubre de 1982, 117 RIDA 1983, pág. 95; Corte de Casación, 1ra. Cám. Civil, 13 de noviembre de 1984, 124 RIDA 1985, pág. 152, = Ann. 1985, pág. 155.

388 Rev Trim Dr. comm.. 1985, pág. 309, comentario de FRANÇON.

389 Véase infra en este Capítulo, VI, B), el caso del eslogan "Beauty is social necessity, not a luxury", Sinamide v. La Maison Kosmeo, 1924 LTR 365, citado por Cullabine, [1992] 6 EIPR 205

390 Cfme.: BERENBOOM, "Le Droit d'Auteur", pág. 38 y "Le Nouveau...", pág. 74.; BIGOT, pág. 29, quien destaca que puede haber eslóganes cortos, pero originales así como fórmulas extensas, pero totalmente banales; EMERY, pág. 26, concordando con la posición tradicional de la jurisprudencia argentina; FOESTER, pág. 9.

391 "Toda obra que contenga una creación intelectual está protegida por la ley 11.723 sin tener en cuenta su extensión, por ello la misma comprende también a los "slogans" ", Cámara Nacional Criminal y Comercial, sala 4°, 28 de octubre de 1970, Sociedad Argentina de autores y compositores, en JA, 1988 – II – pág. 674.

No obstante, para Nimmer[392] —en la doctrina norteamericana— cuanto más corta sea la obra, mayor deberá ser el grado de creatividad que se exigirá, mayor exigencia de originalidad se le deberá requerir.

Por otra parte, si bien la jurisprudencia alemana ha considerado tradicionalmente que la extensión de una obra no puede ser un requisito para la protección, requiere necesariamente que la expresión en cuestión, por su forma, sea suficiente para expresar una actividad creativa[393].

> *"Ein Himmelbett als Handgepäck"*[394] *fue un eslogan publicitario utilizado en Alemania en la década de los '60. Era utilizado para bolsas de dormir. Se discutió su calidad de obra protegida en los Tribunales, culminando con una sentencia de la Corte Suprema de 15 de junio de 1966 que admitía su originalidad. Expresó la Corte que aún cuando la forma fuera mínima, la "asociación de ideas" manifestada en el eslogan presentaba originalidad suficiente como para merecer la protección del derecho de autor.*

En opinión de otra parte de la doctrina[395], como el eslogan publicitario es una expresión corta o simple, escasas veces llega a considerarse protegido por derecho de autor. Su corta extensión no permite al autor la expresión de una creación original. La usual concisión del eslogan constituye de por sí obstáculo para la configurabilidad de la obra literaria[396]. De modo que, cuanto más breve sea la expresión, más difícil será reconocer originalidad en la creación[397].

---

392 NIMMER,§ 2.01 [B].

393 BUYDENS, pág. 117.

394 GRUR 1966, 691 a 693.

395 Cfme.: BUYDENS, pág. 117; CASADO, pág. 104; DE CHANTERAC/FABRE, pág. 26, quienes consideran que la concisión que es necesaria para que el eslogan sea eficiente se torna en contra, en el plano jurídico, a la hora de valorar su protección por el derecho de autor; ERDMANN, "Schutz", GRUR, 1996, pág. 552; GOLDSTEIN, pág. 2:100; LEROY/MOUFFE, pág. 84; LUCAS/LUCAS, pág. 111; PARENT, pág. 24, para quien la concisión necesaria del eslogan publicitario exitoso, se torna jurídicamente en su contra a la hora de valorar su originalidad. La propia Oficina de la Propiedad Intelectual de Canadá, en su Circular 8 de 1° de octubre de 1997, referida a "Términos y expresiones no protegidos por el derecho de autor", estableció que eslóganes y frases cortas no cumplen usualmente el mínimo de originalidad y creatividad para resultar amparados por el derecho de autor, http://opic.gc.ca, 19/95/2003.

396 BONASI BENUCCI, en Riv. dir. ind., 1959, Parte I, pág. 329.

397 En la doctrina suiza ARQUINT, pág. 76 y ss. considera que no ha de excluirse al eslogan de la materia protegida por el derecho de autor, aunque resultará evidentemente difícil cumplir con los requisitos para la protección en razón de su brevedad. En similar posición, ERDOZAIN, pág. 59, en la doctrina española, considera que la sencillez o generalidad de una obra no la excluye necesariamente de la posibilidad de ser protegida por el derecho de autor, aún cuando por tales formas sencillas no se podrá reclamar una protección fuerte. También LAWSON, pág. 116, considera que el eslogan publicitario podrá ser protegido por derecho de autor si es suficientemente largo como para dejar en evidencia que hubo trabajo o elaboración en su construcción y en la opción a que da lugar. En el derecho chileno, SCHUSTER pág. 1072-1073, considera que si bien la mayor o menor extensión de una obra no puede

Son diversas las razones que explican la imposibilidad o, al menos, la dificultad para encontrar originalidad en una creación literaria de corta extensión[398]. La brevedad de la frase o expresión excluye una estructura sintáctica original. Por otro lado, el reducido número de las palabras usadas impedirá el uso de ellas en función extrainformativa o por lo menos lo limitará al uso de metáforas ya conocidas y eso debido propiamente a la necesidad de conservar en el eslogan su esencia de mensaje informativo.

En la posición opuesta y atribuyendo consecuencias netamente negativas a su reducida extensión, en la doctrina alemana[399] se estima que un eslogan publicitario corto, una frase corta, no será una obra protegida.

El cuestionamiento de la posibilidad de protección del eslogan por el derecho de autor sobre la base de la corta extensión que tiene esta creación, ha sido visto como similar a la situación que se da con el título de las obras[400]. El eslogan publicitario, por su función, frecuentemente debe ser tan breve como el título de una obra, presentando similares obstáculos a la apreciación de la manifestación de una personalidad en pocas palabras.

La jurisprudencia norteamericana, como regla, ha desechado la protección autoralista para los eslóganes publicitarios en razón de su corta extensión.

> *"**You've got the right one, uh-huh**"*[401] *no fue considerado una obra protegida por derecho de autor en Estados Unidos de América. El magistrado consideró que la frase no era suficientemente original para el derecho de autor, por tratarse de una expresión corta tradicionalmente rechazada por la jurisprudencia.*

Sin embargo, en ocasiones también en la jurisprudencia norteamericana se han protegido algunos eslóganes por el derecho de autor. Una situación frecuente ha sido la de algunas frases muy populares de películas, luego explotadas comercialmente.

> *"**I love you E.T.**" y "**E.T. Phone Home**"*[402] *fueron considerados individualmente protegibles por el derecho de autor. Universal, la empresa actora, producía y*

---

considerarse obstáculo para su reconocimiento como obra del ingenio "una simple frase o anuncio, no pueden ser constitutivos de una obra intelectual si en él no se traduce la expresión de una idea o de un contenido que les dé un sentido completo".

398 Explica estas consideraciones GRECO/VERCELLONE, "I diritti...", pág. 42.

399 ULMER, "Urheber- ...", pág. 137.

400 Cfme. FRANÇON, "La protection", 103 RIDA 1980, pág. 10.

401 Takeall v. Pepsico, Inc., 4to. Cir., 8 de diciembre de 1993, 29 USPQ2d 1913

402 Universal City Studios, Inc., v. Kamar Indus., Inc., Corte del Distrito Texas, 20 de setiembre de 1992, 217 USPQ 1162

*distribuía en la época una película denominada "E.T. The Extra-Terrestrial". En esta película, los personajes mencionaban las frases objeto del juicio, haciéndolas muy famosas. El personaje principal, que era un ser extraterrestre decía "E.T. Phone Home". Los personajes infantiles decían "I love you E.T.". La expresión "E.T." y el título de la película fueron registradas como marcas que Universal comercializaba a través de merchandising y franquicias. Kamar, empresa manufacturera de distintos productos inclusive jarros de porcelana para bebidas ("mugs"), comienza a utilizar en sus productos las frases que mencionamos arriba, lo que dio origen a una demanda de Universal. En el caso resultó obvio para el órgano decisor que se trataba de una copia de la película de Universal, obra protegida por derecho de autor. Se trataba de una similitud sustancial pues el público inevitablemente iba a identificar las expresiones que Kamar ponía en sus productos, con la película de la actora. De modo que, se consideró que había infracción a los derechos de autor de la demandante. Ello sin perjuicio de las demás reclamaciones que presentó Universal sobre la base de derecho de marcas y competencia desleal que también fueron concedidos.*

De todas formas, frases utilizadas en la publicidad, que podrían considerarse extensas para ser eslóganes han sido calificados como tales y considerados originales.

*"**Nouveaux adeptes séduits par la manière de couvrir les routes en première classe au prix de revient kilometrique d'un charter**"*[403] *fue utilizado por un empresario de viajes y resultó cuestionada su originalidad. Sin embargo, el eslogan fue considerado original. La Corte de Versalles consideró que el autor de este eslogan había ilustrado, oponiendo las dos ideas de "primera clase" y "charter" de manera o de forma inédita, el concepto de relación calidad-precio por medio de una composición original.*

En definitiva, ante esta variedad de pronunciamientos podemos decir que, sea por haber admitido eslóganes de corta extensión como por haberse pronunciado expresamente en contra, también la jurisprudencia en general ha considerado indiferente la extensión de la obra a la hora de valorar la condición básica de protección del derecho de autor: la originalidad[404].

---

403 Corte de Versailles, 6 de febrero de 1985, Gaz. Palais, 1987, sommaires, 130.

404 La jurisprudencia argentina en autos iniciados por la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, se pronunció en el sentido que "*La protección de la ley 11.723* [ley de derechos de autor argentina] *se extiende a toda obra que contenga una creación intelectual, por corta que sea, habiéndose extendido aún a "slogans"* ". Cámara Nacional Criminal y Correccional, sala IV, 23 de octubre de 1970, en ED, 37-9.

## V. DERECHOS DEL CREADOR Y ESLOGAN PUBLICITARIO

### A) Consideraciones generales

Las creaciones intelectuales son protegidas por el derecho de autor como manifestaciones de la personalidad del autor —lo que justifica la existencia de derechos morales— y por las ventajas patrimoniales que generan por su difusión entre el público —lo que estructura una serie de derechos de explotación—. La existencia simultánea de estas dos clases de derechos de naturaleza y características disímiles genera una serie de problemas en el caso del eslogan publicitario que constituye obra protegida.

Para el derecho latinoeuropeo, el autor del eslogan es su creador, la persona física que ha exteriorizado la idea literaria. Este titular tiene derechos de explotación y derechos morales. Los primeros podrán ser transferidos, los segundos no. Por lo tanto, podrá darse el caso de la existencia de una doble titularidad de derechos sobre el eslogan, tal como tiene lugar en el caso de cualquier otra creación artística utilitaria o publicitaria.

En materia de eslogan publicitario tiene especial relevancia esta situación dado que generalmente se llega a la creación de esta obra a través de un encargo o de un contrato laboral de la actividad publicitaria comercial[405]. Aún más: el conflicto entre inversor-contratante y autor se torna más complejo en razón de la relación triangular que existe entre anunciante, agencia publicitaria y autor[406].

En las obras publicitarias normalmente hay una pluralidad de sujetos intervinientes[407]:

a. el anunciante, operador comercial que produce el bien o presta el servicio objeto de la publicidad comercial;
b. la agencia de publicidad, que se encarga de reorganizar la creación y poner en ejecución la campaña publicitaria;
c. los denominados usualmente "creativos publicitarios", con diversos vínculos contractuales con la agencia de publicidad y entre sí que realizan o componen las obras que integran la campaña publicitaria;
d. los operadores mediáticos que difunden la publicidad comercial.

---

405 Galán Corona, al analizar las obras publicitarias, dice al respecto que por tratarse de obras utilitarias su creación "será normalmente inducida por quien tiene interés en hacer publicidad de sus productos y rara vez se deberá la creación publicitaria a una reacción espontánea del autor", GALAN CORONA, pág. 1054.

406 SAIZ GARCÍA, pág. 259.

407 Cfme.: OLIVEIRA ASENSAO, pág. 534-535.

Entre los tres primeros, generalmente surge una relación tripartita que da origen a la obra publicitaria.

Un creativo publicitario o una agencia puede reivindicar su calidad jurídica de autor sobre los diferentes proyectos de eslóganes que propone dentro del marco de las relaciones precontractuales o contractuales que tiene con el anunciante[408].

Se pueden encontrar muy diversas situaciones, según la participación que tengan o el rol que desempeñan en el proceso creativo los sujetos intervinientes[409].

Cuando se formulan instrucciones precisas, muy detalladas, el realizador no es un autor, sino un simple ejecutante de ideas ajenas. La autoría en el caso corresponde a quienes formulan tales instrucciones[410].

Cuando existe interacción entre quien elabora las ideas principales y el realizador, podrá tratarse de una obra en colaboración.

El realizador o ejecutante de la obra será el autor cuando solamente ha recibido instrucciones generales, no detalladas[411].

Finalmente, podemos estar también ante un caso de obra colectiva, posibilidad que hemos ya analizado[412].

A este cuadro se superponen los derechos del anunciante. La titularidad de los derechos de explotación, sin perjuicio de la cuestiones de autoría que hemos recién planteado, corresponde al anunciante. Es la agencia quien encarga o contrata a los creativos, pero es el anunciante quien, en definitiva, encargó o contrató a la agencia. Por lo tanto, será el anunciante el legítimo titular de los derechos de explotación así como quien asumirá frente a terceros la responsabilidad por los efectos de dicha explotación[413].

Corresponde realizar dos salvedades respecto de esta afirmación. Una, que puede haberse pactado en contrario. Dos, que se mantienen responsabilidades o

---

408 BIGOT, pág. 16.

409 Cfme. BERTRAND, pág. 683/684; EMERY, "La protección", pág. 701, habla de "la polifacética realidad de la actividad publicitaria"como factor que agrega complejidad a la cuestión.

410 En el año de 1956 se planteó un caso en Francia relacionado con derechos de autoría de un modelo de caja fabricado por Starck para Est. Grégoire. Se trataba de un encargo específico de realización de una creación ya usada por el segundo. El reclamo de autoría por parte de Starck fue rechazado: resultó claro en ambas instancias judiciales, que tratándose de un ejecutante, que no había aportado creación propia, no podía existir protección autoralista. Sté an. Cantorhin c. Ets. Grégoire et Starck, Corte de París, 4ta. Cám., 10 de diciembre de 1957, Ann. 1958, pág. 247-251.

411 Una agencia de publicidad que encargó a un diseñador independiente la ejecución de maquetas de documentos publicitarios no puede pretender poseer los derechos de autor (incluidos los morales) sobre tales documentos, sosteniendo que ha concebido e imaginado las ideas publicitarias y que el diseñador ha sido simple ejecutante de la transcripción gráfica. Sté an Amep c. Bey, Corte de París, 4ta. Cám., 25 de abril de 1975, Ann. 1976, pág. 113.

412 Véase supra en este Capítulo, III, C).

413 ANTEQUERA, vol. I, pág. 348.

corresponsabilidades desde el punto de vista penal en caso de comisión de ilícitos en la creación de un eslogan publicitario.

En términos generales, el ejercicio de los derechos de explotación no plantea problemas, pero la autoría moral sí puede plantear problemas de difícil y delicada solución[414].

En el derecho anglosajón, el copyright, la problemática no se presenta de la misma forma. En este contexto, no se reconocen los derechos morales del autor y resulta admisible que una persona jurídica sea autora de una creación intelectual. Desde el punto de vista de los intereses comerciales, la situación es más sencilla.

### B) Derechos de explotación

Para prevenir posibles reclamaciones, el creador de un eslogan publicitario y el titular de sus derechos patrimoniales, deben tener presente que si se trata de una creación derivada o que toma elementos caracterizantes de un eslogan ajeno, corresponde que verifiquen si se cuenta con las debidas autorizaciones, salvo que la obra ajena se encuentra en el dominio público[415].

Si hay incorporación o adopción de la idea subyacente a una creación ajena, no podrán plantearse conflictos en el ámbito del derecho de autor. Sin embargo, corresponderá tener presente la eventualidad de que su explotación constituya un acto de competencia desleal.

Si bien las obras publicitarias —entre ellas el eslogan— son el resultado de contratos de creación publicitaria, la cuestión de la titularidad y ejercicio de los derechos de autor sobre las mismas no es objeto frecuente de una detallada regulación[416].

Cuando se trata de creación por encargo que involucra un eslogan, como en el caso de cualquier otra obra, se consideran transmitidos los derechos de explotación, a menos que hubiera una expresa mención en sentido restrictivo. En el caso del derecho de autor francés, además, una disposición expresa para las obras por encargo utilizadas en la publicidad, art. L132-31 del Código de la Propiedad Intelectual, establece la presunción de cesión al productor de los derechos de explotación de la obra por encargo.

*En la jurisprudencia francesa se presentó el caso en que el Ayuntamiento de B. solicitó a una agencia de publicidad la confección de un folleto para la difusión turística*[417]*. Esa creación se encontraba integrada por un logotipo y un lema comercial —eslogan—. Con el tiempo, habiendo sido ya explotado dicho folleto la agencia recla-*

414 SANTAELLA, pág. 327.
415 WHILHEM/KOSTIC, pág. 124.
416 Cfme. FRIGNANI/DASSI/INTROVIGNO, pág. 190.

*ma que fue usado en otro tipo de operaciones de promoción distintas a las convenidas entre las partes y demandó judicialmente una indemnización por imitación fraudulenta. Esta acción se perdió en primera y segunda instancia. La segunda instancia la desestimó por considerar que hubo una cesión general de derechos de autor en el contrato que dio origen a la creación publicitaria, sin existir un convenio expreso que determinara otra cosa. Por determinado asesoramiento o consejos dados por la agencia en cuanto a la protección en el uso de dichos signos en el futuro y en todo el espacio nacional, no podía considerarse restringida la referida cesión.*

Uno de los puntos que plantea más reflexiones y conflictos es el relacionado con la titularidad de derechos de explotación de obras publicitarias. Algunas leyes, cuyo objeto es regular la publicidad comercial establecen presunciones de cesión exclusiva de tales derechos en ocasión de celebración del contrato.

### C) Derechos morales

El ejercicio de los derechos morales del autor de una obra, que no tiene —y tal vez nunca tuvo— los derechos de explotación sobre la misma puede muchas veces interferir con el normal ejercicio de los derechos patrimoniales.

Por esta razón hay quienes entienden que la especificidad de las obras destinadas a publicidad justifica desvíos al principio de respeto absoluto de los derechos morales[418]. Una de las causas de esta afirmación es la exigencia de mención del nombre del autor. La permanente referencia al autor en cada caso de exposición o comunicación de la obra publicitaria, tal como tiene lugar en relación con obras plásticas contemplativas, obstaculizaría o limitaría el efecto del mensaje. En este sentido, la posición se muestra superficialmente como razonable, pero es preferible proponer una reglamentación del derecho a la paternidad en el caso de determinadas obras antes que pasar por alto un derecho moral del autor.

En los sistemas latinoeuropeos no cabe dudas respecto de que el derecho de paternidad deberá ser reconocido al creador del eslogan y, además, deberá reconocerse su derecho a la mención del nombre como autor de la creación[419]. Sin embargo, en función de las condiciones particulares de la explotación de esta obra, en algunas legislaciones se incluye una limitación al respecto para el caso de uso publicitario. Un caso sería la legislación chilena, ley Nº 19.039 de 1991 artículo 45, que autoriza la omisión para el caso de determinadas obras cuando son destinadas a publicidad:

---

417 Sté. A.I. c. Comuna de B., Corte de Casación, Sala Primera en lo Civil, 19 de febrero de 2002, en 193 RIDA 2002, pág. 398 a 403.

418 REBELLA, pág. 695.

419 GUGLIELMETTI, "Gli slogans", pág. 297.

obras fotográficas o cinematográficas. De manera más general, el artículo 23 de la Ley Federal de Derecho de Autor de México establece que salvo pacto en contrario, se entiende que los autores que aporten obras para su utilización en anuncios publicitarios o de propaganda, han autorizado la omisión del crédito autoral durante la utilización o explotación de las mismas, sin que esto implique renuncia a los derechos morales.

En la doctrina suiza[420], se observa que cuando la utilización de la obra la realiza un tercero, el autor puede renunciar (aunque nunca indefinida ni definitivamente) a la mención de su nombre. Esta renuncia se encuentra prevista en ciertos contratos de trabajo o de obras por encargo[421]. Cuando no se hace referencia expresa alguna sobre el tema, se recurre a la experiencia del uso de la profesión o del sector de actividad. En la actividad publicitaria el uso que se aprecia es no mencionar el nombre del autor, salvo en los afiches[422], por lo que no vemos autor del texto de los eslóganes publicitarios.

Otra cuestión que origina fricciones entre el titular de los derechos morales y el de los derechos de explotación se suscita cuando quiere actualizarse la creación para una explotación más efectiva. La comunicación publicitaria es un hecho dinámico, que sigue y se adapta a los distintos cambios de la sociedad para asegurarse la llegada al destinatario, al público objetivo de una campaña publicitaria. Por ello, el anunciante muchas veces necesita introducir cambios en la forma estética de la creación que encargó tiempo atrás. Es en esta instancia en que vuelve a interponerse un derecho moral, el derecho de integridad de la obra, derecho perpetuo, inalienable e imprescriptible en el sistema latinoeuropeo de derecho de autor.

Cuando la ley consagra este derecho no formula diferencia alguna en cuanto a su ejercicio, ni en función de la explotación de la que pueda ser objeto una obra, ni en ningún otro sentido. Por lo tanto, opera como si se tratara de una obra plástica de soporte único. Es decir: sin autorización del autor no puede modificarse la obra. Esta situación resulta contradictoria con lo que constituye la normal explotación de obras publicitarias.

La colisión de derechos en casos como el recién mencionado genera problemas de difícil solución. Sin embargo, pueden evitarse problemas ulteriores —en cierto sentido— considerando que la "versión actualizada" pueda constituir una adaptación o trasformación admisible en la extensión de los derechos de explotación de que dispone el anunciante por haber encargado la obra publicitaria. La referencia expresa, cuanto más detallada en el contrato que da origen a la obra publicitaria será la mejor

---

420 BARRELET/EGLOFF, pág. 46.

421 La renuncia que el nombre del autor sea mencionado en cada caso de uso de la obra no implica renuncia alguna a la calidad de autor ni autorizacíon a disponer de la creación.

422 BARRELET/EGLOFF, pág. 46.

solución[423]. El límite de dicha facultad será todo aquello que implique modificación al espíritu de la obra.

## VI. CONFLICTOS DE DERECHO DE AUTOR Y ESLÓGANES PUBLICITARIOS

### A) Consideraciones generales

Para analizar los conflictos en materia de protección autoralista y eslogan publicitario se debe partir de una premisa básica: solamente se podrá defender una obra protegida, en función de la extensión que tenga el derecho de autor en cada caso particular[424].

En primer lugar, pues, corresponde analizar si el eslogan publicitario que se pretende proteger constituye o no obra amparada por el derecho de autor, sea total o parcialmente. Una respuesta negativa, determina que no será cuestión del derecho de autor.

> *"Le Salon du Salon"*[425] *era un eslogan utilizado en Bélgica que acompañaba, en la publicidad de ambas partes enfrentadas en el juicio, una vista del interior de sus automóviles, durante el tiempo de preparación del Salón del Automóvil de 1986. Se consideró que no presentaba en sí la originalidad necesaria para la protección por el derecho de autor.*
>
> En el caso, el demandado había solicitado el registro marcario de dicho eslogan y el demandante había presentado una oposición en función de tratarse de una obra protegida por el derecho de autor, haberla usado él primero y, por lo tanto, pensaba tener mejor derecho como titular de un derecho de autor, al punto de poder impedir su registro marcario por un tercero.
>
> La Corte estableció que esta causal no podía ser válida para obstar al registro del eslogan en cuestión.

---

423 Esta es la solución típica de las obras utilitarias, tal como se aplica en el software. En el caso de la ley española se trata del artículo 100.4 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que establece: *"El autor, salvo pacto en contrario no podrá oponerse a que el cesionario titular de derechos de explotación realice o autorice la realización de versiones sucesivas de su programa ni de programas derivados del mismo."*. Concuerda con las disposiciones de la Directiva 91/250/CEE del Consejo de 14 de mayo de 1991 sobre la protección jurídica de programas de ordenador, siendo admisible como limitación a los derechos de exclusiva a tenor de lo dispuesto en el AADPIC.

424 El tema fundamental y reiterativo, objeto de discusión siempre en conflictos en torno a la utilización de un eslogan publicitario ajeno es la existencia de originalidad y la extensión de los derechos que ésta concede.

425 Corte de Bruselas, 16 Cám., 3 de febrero de 1986, en Ing. Cons., 1986, pág. 234.

Un eslogan laudatorio, según pronunciamiento de la jurisprudencia italiana, no constituye necesariamente obra protegida.

> *"**Splugen Brau é il nome della vera birra**"*[426] *era utilizado por una empresa cervecera que requirió judicialmente la inhibición de uso del eslogan "**Prinz Brau sono il nome della vera birra**", que realizaba un competidor, por considerar que tenían mejor derecho por ser autores y haberlo comenzado a utilizar antes.*
>
> *El tribunal descartó la protección autoralista reclamada por considerar que un eslogan publicitario no puede protegerse por el derecho de autor. Consideraron que el eslogan en sí no era más que una hipérbole publicitaria, no viendo ningún carácter de falsedad o mentira en dicha afirmación desde el momento que ningún consumidor iba a pensar que solamente dicha cerveza fuera verdadera y que las demás fueran falsas. El eslogan en sí no puede superar el obstáculo de la genericidad de una alegación publicitaria de carácter de "mera vanteria", que excluye además cualquier intención denigratoria para la competencia.*

En segundo lugar, si el eslogan publicitario que se pretende defender es obra protegida por el derecho de autor, corresponde definir si se trata de un caso de copia total, parcial o si solamente se está reclamando por estar evocando la misma idea con otra forma. En este último caso, tampoco estamos ante un problema del derecho de autor.

En último término, llegamos al posible análisis de una serie de problemas propios de la naturaleza del eslogan como creación intelectual con destino publicitario.

La frecuencia en la presentación judicial de conflictos de este género podemos decir que es muy disímil, según los distintos países. Podemos encontrar muchos ejemplos franceses, y muy escasos en Estados Unidos de América, donde en principio no se protegen los eslóganes por el derecho de autor. Por su parte, en Reino Unido no se han presentado conflictos judiciales en materia de eslóganes publicitarios y derechos de autor[427].

En cuanto a la experiencia jurisprudencial se ha destacado que las soluciones a las que se arriba aplicando el derecho de autor no siempre dejan de lado el mérito de la obra, cuestión ajena al derecho de autor[428].

Sucede que es difícil apreciar la originalidad de un eslogan en abstracto, por lo tanto se aprecia en las decisiones tomadas por algunos jueces la tendencia a referirse al resto de la campaña promocional, según esta sea más o menos original. Siguiendo esta equivocada tendencia se constata una serie de pronunciamientos jurisprudenciales

---

426 Prinz Bräu S.p.A. c. Poretti S.p.A., Tribunale di Milano, 11 de julio de 1968, en DA, 1969 pág. 46-49

427 Afirmación que corresponde a WHITE, pág. 195, quien se sorprende de la falta de protección legal del eslogan en el ámbito del derecho de autor.

428 LEROY/MOUFFE, pág. 89.

en los cuales se concede el beneficio de la ley de derecho de autor para eslóganes publicitarios en los cuales la originalidad se encuentra ausente[429]. Hay una desviación a introducir criterios de valoración de tipo comercial o marcario, que atienden más a características propias de los signos distintivos. Lo correcto sería que no se tuviera en cuenta más que el propio eslogan como creación literaria.

### B) Evocación de idea plasmada en eslogan publicitario

Tal como hemos mencionado, la evocación de una idea ajena a través de diversa expresión formal no constituye cuestión propia de aplicación del derecho de autor. El debate se centra en el carácter original que pueda tener la expresión formal adoptada. Si no es original, podrá tratarse de un caso de plagio, total o parcial.

Cuando la demanda contiene una reclamación fundada en el derecho de autor y en los hechos se presenta una analogía o identidad en la idea o intención del autor del segundo eslogan en relación con el eslogan del reclamante, hay un error de planteo del problema porque se olvida que las ideas no gozan de protección autoralista. Estas interpretaciones equivocadas se dan con frecuencia cuando se propone la defensa de un eslogan publicitario.

Fue el caso que enfrentó al comerciante que utilizaba el eslogan "A youthful appearance is a modern necessity" con quien posteriormente utilizó el eslogan "Beauty is a social necessity not a luxury". El reclamo no prosperó. La idea que subyace en este ejemplo no puede ser protegida. Las diversas formas mediante las que la misma idea se pueda expresar —en tanto sean originales— serán siempre protegibles por sí. Podrá admitirse o no originalidad en cada una de estas expresiones utilizadas como eslogan (en el caso consideramos que no), especialmente posicionados en la década del '20 del siglo XX cuando se formularon ambas expresiones, aún cuando ambas parten de la misma idea, pero la exteriorización formal es distinta.

> *Se planteó un conflicto en relación entre el eslogan "**Beauty is social necessity, not a luxury**" y "**A youthful appereance is a social necessity**"*[430]*. El actor, un terapista de belleza, reclamó derechos de autor sobre una frase, que decía "la belleza es una necesidad social no un lujo". El demandado promocionó tiempo después sus propios tratamientos de belleza, con avisos que proclamaban que "una apariencia juvenil es una necesidad social". Evidentemente había uso de una frase similar, aunque correspondía determinar si realmente se podía amparar al titular de derechos mediante el derecho de autor. El Juez Scrutton observó que en ausencia de acción de passing off o marcaria, la acotación de parte de una frase era un problema demasiado pequeño para dar lugar a una acción de infracción de derechos de autor.*

[429] GREFFE/GREFFE, pág. 156.

[430] Sinamide v. La Maison Kosmeo, 1924 LTR 365, citado por CULLABINE, [1992] 6 EIPR 205.

*En otras palabras, la base de la sentencia era que la "quotation" o expresión textual tomada de la frase utilizada primero en el tiempo era en una pequeña o menguada porción de una obra literaria y que el anuncio como un todo, no era una reproducción sustancial, aún cuando era evidente la idea común subyacente en ambos eslóganes. La Corte de Apelaciones decidió que la frase cuestionada no era original, no tenía suficientes elementos reproducidos de la frase previamente existente como para que se considerara reproducción sustancial de ella. A pesar de estos argumentos, para un sector de la doctrina, este fallo desde la apreciación contemporánea de los temas del derecho de autor hubiera sido considerado original*[431].

### C) Plagio como ilícito en un eslogan publicitario

El plagio es la hipótesis típica de infracción del derecho moral de paternidad sobre la obra[432]. Consiste en la falsa atribución de paternidad de una obra ajena como propia. Comete plagio quien dice que es autor de una obra que ha creado otra persona. No solamente las obras con derechos vigentes pueden ser plagiadas. Aún cuando la obra se encuentre en el domino público podrá ser objeto de plagio.

El plagio podrá ser total o parcial. Este último caso presenta dificultades importantes de apreciación pues cuando la obra sucesiva presente autonomía expresiva que la dote de originalidad, aún cuando tenga elementos comunes con otra anterior, será —evidentemente— una obra protegida por sí.

Para que haya plagio no es suficiente con que las obras que se cotejan tengan ideas en común o algún desarrollo de elementos comunes. Deberá cotejarse toda una serie de elementos que resulten significativamente comunes. Cuando se trate de reproducciones parciales contenidas en una obra preexistente, las versiones reproducidas deberán ser entidades dignas de protección por sí mismas[433].

Al caso de los eslóganes publicitarios se aplica el mismo concepto de plagio que en cualquier obra protegida, tal como se aprecia en la jurisprudencia francesa.

*"**Sans Parfum, la peau est muette**"*[434] *era un eslogan utilizado por el Comité Francés del perfume, en Francia, que también la había registrado como marca. Al tiempo, la asociación "Vive la Radio" comenzó a utilizar el eslogan "Sans*

---

431 Cullabine, [1992] 6 EIPR 207

432 Cfme., entre otros: BARRELET/EGLOFF, pág. 46, que ven también en el plagio una reproducción ilícita de una obra, en tanto se puede estar afectando los derechos de explotación de un editor, por ejemplo; GUTIERREZ, pág. 71.

433 GUTIERREZ, pág. 75, tomando la regla de una serie de sentencias de la jurisprudencia italiana.

434 Comité Français du Parfum (CFP) c. Association Vive la Radio et Publicis Conseil SA, Tribunal de Gran Instancia París, 17 de junio de 1992, PIBD 1992.III.557. Véase los aspectos marcarios del conflicto comentados infra en el Capítulo Segundo, VII, B).

*Radio, la Vie serait muette". El titular del primer eslogan inició acciones judiciales por infracción a la marca y a los derechos de autor. El tribunal rechazó sus reivindicaciones marcarias considerando que no había riesgo de confusión para el consumidor dados los distintos objetos del signo marcario: perfume y radio. Sin embargo resultaron prevalentes los derechos del Comité Francés del Perfume desde la perspectiva de los derechos de autor. En este sentido, el Tribunal consideró que los elementos característicos y protegibles del eslogan publicitario en cuestión eran la estructura de la frase, la utilización de términos negativos y la expresión de una determinada idea. En el caso se presentaba en el eslogan de la demandada la misma estructura de frase, la misma utilización de términos negativos al final de la expresión y las mismas palabras esenciales para expresar una misma idea subyacente. Por lo tanto, se consideró que había reproducción de los elementos característicos y protegibles de una creación artística. Este pronunciamiento, por tanto, valora elementos determinados de un eslogan en particular para determinar la existencia de infracción a los derechos de autor. No hace referencia directa a la temática de plagio, pero estimamos que es el instituto aplicable a esta cuestión*[435].

### D) Reproducción parcial de obra ajena como eslogan publicitario

En ocasiones se utiliza como eslogan publicitario una frase extraída de una obra ajena protegida ésta por el derecho de autor. Puede ser un texto literario integrado en una composición musical, una obra dramática o una obra audiovisual.

Corresponderá analizar si la frase extraída es autónomamente original a efectos de sostener la posibilidad de su protección. Si así fuera, no podrá ser utilizada sin autorización del titular de esos derechos de autor, porque la adopción en un eslogan constituye un acto de explotación. Estaríamos ante un acto de explotación comercial de una obra, no de un eslogan publicitario protegido por el derecho de autor como tal.

En caso que no sea una obra original pero que evoque a la obra de la que proviene, el hecho de que no sea protegida por el derecho de autor no descarta las posibilidades de protección por medio de la competencia desleal si hay efectivamente confusión o aprovechamiento de la reputación ajena.

Cuando la obra de la cual se extrae la frase no es protegida por el derecho de autor, no habrá infracción: no se cumple la primera condición para que se produzca la reclamación judicial[436]. Tampoco se podrá reclamar cuando el eslogan que se utiliza en la publicidad, de autoría ajena, se transcriba correctamente citado.

---

[435] BIGOT, pág. 26, comentando este fallo dice que pone en evidencia una amplia protección de la idea publicitaria que contrasta con otras sentencias más rigurosas.

[436] MENDILAHARSU, comentando la sentencia de sede civil caso "Padre nuestro que estás en el bronce", LL(Arg) 83, pág. 214 y ss.

*"**Padre nuestro que estás en el bronce**" eran las palabras iniciales de un discurso pronunciado por el Dr. Belisario Roldán —político argentino designado al efecto— en un homenaje al General San Martín del 24 de octubre de 1909, ocasión de la inauguración de un monumento que fuera erigido en Boulogne Sur Mer —lugar donde vivió los últimos días de su vida y falleció—. El discurso fue también objeto de publicación en un tomo que recopilaba un conjunto de obras de la Oratoria de esta personalidad argentina de su época. En 1950 la firma Peinados Pozzi publica un aviso de propaganda utilizando precisamente dicha frase, durante la "Semana Sanmartiniana" celebrada en homenaje del Prócer. La viuda e hija del político fallecido se agravian e inician acción penal y civil contra Peinados Pozzi.*

*En cuanto a la acción penal*[437] *por defraudación de la propiedad literaria y artística, el magistrado de la primera instancia consideró que la ley de la época sancionaba con la cárcel la apropiación de obras ajenas para venderlas en provecho propio , pero no la mera cita de una frase de uno de los discursos que componen un volumen literario. Además, el demandado no se apropiaba de la frase porque establecía que el autor de la frase era Belisario Roldán. Por otra parte, el magistrado destacó que se trataba de un discurso pronunciado por un legislador nacional y por lo tanto no sujeto a la protección del derecho de autor. El Tribunal que conoció en apelación confirmó el pronunciamiento.*

*En cuanto a la acción civil*[438] *las querellantes reclamaron por daño material y moral en base a que se trataba de parte de una obra protegida. En primera instancia, dan razón a las actoras y condenan al pago. En segunda instancia, revocan el fallo impugnado considerando que no había finalidad lucrativa en el anunciante. Se trataba de un anuncio específico para la semana de homenaje al General San Martín y cuando tuvo lugar la pieza oratoria de Roldán éste lo hizo en representación de su país, de Argentina, por lo que no había obra de derecho de autor en el dominio privado.*

### E) Título y eslogan publicitario

Título y eslogan publicitario son considerados frecuentemente como creaciones intelectuales similares o comparables. Hay evidentemente caracteres comunes a ambos institutos pues se trata de: expresiones literarias, en ambas busca la brevedad para mejor cumplimiento de su función como mensaje y dan lugar a la posibilidad de superposición de sistemas jurídicos de protección de la propiedad intelectual.

---

[437] Brikmann de Roldán, Arnolda y otro c. Peinados Pozzi, Cámara Nacional Penal, 2 de marzo de 1951, en LL(Arg) 62 pág. 799 y ss.

[438] Brikmann de Roldán, Arnolda y otro c. Fossati, Virgilio e Hijos SRL, Cámara Nacional de lo Civil, Sala C., 10 de mayo de 1956, en LL (Arg.) 83 pág. 214 y ss.

Sin embargo, hay netas diferencias en las respectivas funciones y en las circunstancias de su emplazamiento en el mercado que los hacen diferentes. El título plantea una problemática de intensa discusión particularmente en el ámbito del derecho de autor y tiene una definida vinculación con una creación intelectual. Su función básica es identificar o individualizar dicha obra. Por su parte, el eslogan publicitario como mensaje se encuentra destinado fundamentalmente a una tarea de persuasión en el mercado, identificándose con un producto o servicio.

Algunos conflictos han tenido lugar cuando una expresión literaria que ha sido utilizada como título quiere ser utilizada como eslogan publicitario.

La posibilidad del titular de la obra de oponerse a que su título sea utilizado como eslogan publicitario por un tercero, dependerá del carácter original que tenga esa expresión.

> *El título "**soif d'aventures**"[439] fue utilizado para una serie de documentales audiovisuales sobre países lejanos. Posteriormente una sociedad comercial utilizó la misma expresión en la promoción de bebidas. Los titulares de derechos sobre el título reclamaron sobre la base de la exclusiva autoralista, pero su demanda no prosperó. La Corte de Apelaciones de París consideró que el título en cuestión no tenía originalidad alguna. El término "aventura" es el corolario de todo lo lejano y poco conocido y, por otra parte, tales palabras se utilizan en el caso en su sentido genérico habitual y eran banalmente descriptivas.*

Un caso muy particular ha tenido lugar en Francia con el título del film "Les mâitres du Temps", que fuera utilizado como eslogan y defendido aún cuando no le fue reconocida calidad de obra protegida. Se trata, de esta forma, del respeto al espíritu de la obra, como una vertiente del derecho de integridad, aún cuando la parte utilizada por tercero no sea amparada autónomamente por el derecho de autor.

> *"**Les mâitres du Temps**"[440] era el título de un film de René Laloux, que comenzó a ser utilizado, en Francia, por una empresa de mensajería. Laloux reclama sobre la base de sus derechos morales a la integridad de la obra y la magistratura de apelación condena a la demandada a pagar por el uso realizado de dicha obra sin consentimiento del autor. Consideraron los jueces actuantes que, aún cuando el título de un film no presente un carácter original que justifique su protección por el*

---

[439] The Coca Cola Export c. Teleproductos Bartoli, Corte de Apelaciones de Paris, 27 de enero de 1984, citado por PARENT, pág. 27.

[440] René Laloux c. Sté Chronopost, Corte de Apelaciones de Versailles, 1ra. Cám., 19 de marzo de 1998, 177 RIDA 1998, pág. 270. Véase comentario infra en Capítulo Segundo, VI, B), g).

*derecho de autor, el uso repetido e intensivo de ese título como eslogan de una empresa comercial —aún en el caso de que la actividad sea extraña al tema del film— tiene "repercusiones negativas" sobre el film mismo que se encuentra desvalorizado. En este caso, consideraron los jueces, que el uso del título del film como eslogan publicitario atentaba contra "el espíritu, el valor y el sentido de la obra".*

## VII. NORMAS INTERNACIONALES DE INTERÉS PARA LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DEL ESLOGAN COMO OBRA POR EL DERECHO DE AUTOR

Los derechos de autor tienen por naturaleza vocación internacional, pues como objeto incorporal se prestan para una explotación simultánea en varios lugares, incluidos transfronterizos.

Históricamente, hasta mediados del siglo XIX, la normativa del derecho de autor era exclusivamente nacional, rigiéndose por dos principios fundamentales: el de territorialidad y el de independencia de las leyes nacionales.

La protección a las obras y a los autores extranjeros venía dada por lo que establecían las disposiciones nacionales, de modo que guardaba disimilitudes relevantes de país en país. Tales divergencias, dieron lugar a que la cuestión se debatiera a nivel internacional, lo que culminó con la Convención de la Unión de Berna para la protección de la propiedad literaria y artística de 1886 (en adelante CUB)[441].

La CUB tiene hoy cobertura prácticamente mundial, luego de varias revisiones y modificaciones, la cual inserta en la estructura del ADPIC, determina que pueda considerarse el derecho mundialmente aplicable para la protección internacional del derecho de autor. En este texto internacional encontramos una estructura normativa que protegerá a las obras que cumplan con los requisitos de protección del país de origen correspondiente.

De modo que, si estamos ante un eslogan publicitario que cumple con los requisitos para aspirar a la cobertura legal del Derecho de autor en algún Estado parte, podrá reclamar protección a la luz de la CUB en los demás Estados parte. Dicha protección, a su vez, se estructura sobre algunos principios fundamentales.

El más destacable de todos ellos es el principio del "trato nacional" o principio de asimilación al nacional, previsto en el art. 5.1 CUB. Se explica respecto de esta

[441] Explican tales aspectos de la protección internacional, entre otros: GALTIERI, pág. 29 y ss.; LINANT DE BELLEFONDS, pág. 485 y ss; PLAISANT, R., "Propriété littéraire et artistique", esp. Fasc. 23.

norma que no hay una definición de cuál será el trato nacional acordado[442]. Lo importante es que en el ámbito de protección de la CUP no habrá diferencias entre nacionales y extranjeros al momento de que un autor quiera defender sus derechos.

Asimismo, será objeto del denominado principio de trato unionista, integrado por elementos tales como: i. mínimo de protección, art. 19; ii. ausencia de formalidades, art. 5.2; iii. duración art. 7.1.

El ADPIC agrega a este marco ya tradicional el principio de "trato de la nación más favorecida" o no discriminación entre los diversos extranjeros, art. 4. Los Tratados OMPI de 1996, complementan la normativa internacional actual, fundamentalmente en cuanto a los derechos de autor en el ámbito digital.

Todas estas disposiciones protectoras, comunes a las obras protegidas por el derecho de autor serán aplicables a los eslóganes publicitarios en tanto en su país de origen sean calificados como obras protegidas.

Este sistema internacional de protección se encuentra generalizadamente difundido y opera sin mayores problemas. Por ese lado no es de esperar conflictos que disminuyan el grado de protección transfronterizo del eslogan publicitario. Éstos se presentarán, seguramente, en tanto en el país en que se quieran hacer valer los derechos de autor la expresión constituya una marca. Habrá que analizar las circunstancias de cada caso y la normativa nacional que corresponda.

## VIII. SÍNTESIS FINAL SOBRE LA PROTECCIÓN DEL ESLOGAN PUBLICITARIO POR EL DERECHO DE AUTOR

El eslogan publicitario, como cualquier obra del ingenio, puede ser objeto de protección por el derecho de autor. Al efecto deberá cumplir con las condiciones de protección establecidas por la ley. No puede buscarse creatividad ni novedad para saber si se aplica el derecho de autor a un eslogan. Más allá de las diferencias interpretativas que pueda haber entre distintos sistemas normativos, el requisito básico para que una obra sea objeto de protección jusautoralista es la originalidad.

El eslogan publicitario podrá ser obra simple, en colaboración o colectiva; obra compuesta; obra originaria o derivada. Es una obra literaria y utilitaria: en concreto, una obra publicitaria.

---

442 PLAISANT, R, "Propriété littéraire et artistique", pág. 17.

Sus particulares caracteres determinan que surja una serie de cuestionamientos respecto de la aplicación de la normativa autoralista. Evidentemente, no es la creación intelectual artística, de vocación contemplativa que justificó históricamente, en sus inicios, la protección por el derecho de autor. De todas maneras, no corresponde que sea excluido del ámbito legal de aplicación del derecho de autor por más que su categorización como obra protegida presente dificultades. Todo dependerá del régimen legal de aplicación, así como de la consideración o interpretación que haga doctrina y jurisprudencia de un país y tiempo dado del concepto de originalidad.

La propia casuística que presenta el eslogan publicitario dificulta la formulación de parámetros generales de calificación o conceptualización de originalidad. Sin embargo, se puede afirmar que no habría originalidad en eslóganes que fueran:

a. expresiones o palabras banales o necesarias para designar a los productos o servicios o a alguna de las características de los mismos;
b. expresiones de uso general en las tendencias contemporáneas o de general divulgación en el momento de la utilización del propio eslogan.

Por su parte, habrá originalidad en un eslogan publicitario en el que ha habido un trabajo intelectual que se hace evidente, que se exterioriza, ya sea en la forma como en el fondo. Podrá estar constituido por:

a. una fórmula expresiva imprevista o desconocida;
b. una sintaxis ingeniosa, original o humorística;
c. una original combinación de expresiones del lenguaje conocidas.

Para todo caso, destacamos que la originalidad del eslogan publicitario ha de medirse exclusivamente en la expresión literaria aludida. Es decir, a la hora de medir la originalidad, no corresponde considerar la campaña publicitaria toda, ni el producto o servicio a que se encuentre funcionalmente ligado.

La imprecisión del concepto de originalidad conduce a los magistrados inevitablemente a tener en cuenta el mérito del eslogan, lo que contradice un principio fundamental del derecho de autor[443]. Este relacionamiento de la originalidad y el mérito resulta inevitable debido a la concisión y brevedad propias del eslogan.

La originalidad que pueda apreciarse en un eslogan para ser objeto de protección por el derecho de autor no determina en absoluto el éxito que pueda tener dicho eslogan en el mercado. Se considera éxito de un eslogan que el mayor número posible

[443] PARENT, pág. 28.

de consumidores lo memorice, lo tenga grabado en su memoria y que las ventas del producto o servicio aumenten. Las expresiones banales para el derecho de autor son a menudo las más eficaces desde el punto de vista publicitario.

La consideración de la protección del eslogan publicitario por el derecho de autor plantea ventajas y desventajas.

Se han pronunciado diversos autores[444], desde la doctrina de diversos países, destacando las ventajas que presenta la protección autoralista del eslogan publicitario, entre las que podemos enunciar:

a. no requiere formalidades para la existencia del derecho;
b. la condición de protección se analiza en cuanto a la propia expresión, no debiendo considerar factores extraños o relacionados con la expresión creada; no es requerimiento la constitución de relación de competencia para recurrir a dicha protección, ni hay que valorar similitudes o confusiones en relación con elementos externos a las palabras que lo integran;
c. se trata de una protección más amplia en consideración merceológica, pues no se encuentra condicionada a solicitudes por clases, como en el caso de las marcas;
d. eficiente protección internacional a través del sistema de la CUB.

Sin embargo, tiene una desventaja sustancial: la concisión que buscan los publicitarios para facilitar la memorización del mensaje dificulta que pueda haber una expresión de la impronta personal del autor, al punto que —como vimos— incluso hay juristas que le niegan la protección autoralista. Por esta razón, los casos de efectiva originalidad del eslogan no son demasiado frecuentes.

El eslogan, que tiende a ser conciso, se encuentra con frecuencia en el límite entre la propiedad literaria y el derecho de marcas[445].

Por otra parte, las diferencias admisibles entre eslóganes publicitarios a la luz del derecho de autor son menores o de menor notoriedad que las que se admiten cuando se trata de comparar eslóganes registrados como marcas, caso en el que se excluyen del mercado expresiones confundibles con otras anteriormente registradas.

Chappelier[446], informando sobre la ley francesa de 1791 sobre propiedad intelectual, explicando su contenido, dijo *"la plus sacrée, la plus legitime, la plus inattaquable et, si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés est l'ouvrage, fruit de la*

---

444 Cfme., por ejemplo, ERDMANN, "Schutz", GRUR, 1996, pág. 551.
445 DUPERTIUS, pág. 100.
446 Citado por PLAISANT, "Propriété litteraire et artistique" fasc. 2, pág. 5 y fasc. 23, pág. 4.

*pensée d'un écrivain"*. ¿Podríamos considerar que este proopósito se encuentre dirigido también a los eslóganes publicitarios?

Estamos, pues, ante una cuestión que se plantea o se ha planteado frente a varias obras que no encajan en el modelo que originariamente fue destinatario de la protección de la —entonces llamada— propiedad literaria o artística. Nos referimos a las obras de arquitectura o las obras de arte aplicado a la industria, entre otras. Hasta la propia fotografía y el cine fueron en sus primeros tiempos cuestionados por no considerárselos creaciones propiamente artísticas, sino creaciones industriales o comerciales.

Este constituye el tema central de la reflexión respecto de la protección del eslogan publicitario por el derecho de autor. Es justificable que la lista de obras protegidas por el derecho de autor constituya un numerus apertus, que uno de los principios fundamentales sea la independencia de destino para la calificación de su protección, pero ante la extensión actual de las obras y la dimensión de su vocación utilitaria corresponde replantearse algunos aspectos del ejercicio de los derechos. La exclusión de las obras utilitarias de algunos de los derechos de autor tampoco parece ser la mejor solución.

*Capítulo Segundo*

# Eslogan publicitario como signo distintivo

## SUMARIO:


**I.** Categorización funcional del eslogan como signo distintivo.

**II.** El eslogan publicitario como signo distintivo no tradicional.

**III.** Categorización legal del eslogan publicitario como marca.

**IV.** Encuadramiento del eslogan publicitario como marca.

**V.** Análisis del carácter distintivo marcario del eslogan publicitario.

**VI.** "Marca eslogan" y registro.

**VII.** Conflictos marcarios y eslóganes publicitarios.

**VIII.** Protección internacional del eslogan como marca.

**IX.** Reflexiones sobre la protección del eslogan publicitario como signo distintivo

# I. CATEGORIZACIÓN FUNCIONAL DEL ESLOGAN COMO SIGNO DISTINTIVO

## A) Consideraciones generales

Los signos distintivos posibilitan que productores y prestadores de servicios distingan tanto sus productos o servicios, como a sí mismos o a su actividad en el mercado. Se regulan en cada Estado por el derecho nacional, aunque de manera ajustada a las disposiciones internacionales que les resultan vinculantes. Sin perjuicio de las particularidades que pueden derivarse de esta situación, en el Derecho comparado de los signos distintivos se encuentran similitudes en cuanto al objeto de individualización de los diversos institutos, que en su conjunto denominaremos "signos distintivos tradicionales":

a. marcas, distinguen productos o servicios;
b. nombres comerciales, corresponden a las actividades comerciales en un amplio sentido;
c. rótulos o enseñas, distinguen el establecimiento comercial, los primeros como expresiones denominativas, las segundas como logotipo;
d. denominaciones de origen, se refieren a productos o servicios adoptando para su individualización el nombre del lugar en que se producen o prestan, en razón de presentar particularidades en función, precisamente, de su origen geográfico.

Algunos sistemas normativos regulan también los signos distintivos que se utilizan en la propaganda comercial denominados aviso comercial, expresiones/señales de propaganda o lemas comerciales. Denominamos al conjunto de estos institutos "signos distintivos no tradicionales".

En cada caso se hace referencia a una categoría funcional. Se puede definir la expresión "categoría" como clase, rango, condición de alguien o algo con respecto al resto y "funcional", en la acepción aplicable, es todo aquello eficazmente adecuado a

sus fines[447]. La función específica de cada uno de los signos define cada categoría y la identificación de cada categoría funcional permite determinar cuál será el derecho aplicable a cada expresión distintiva. Esto es así porque a cada categoría funcional corresponde un régimen jurídico en particular. De modo que, sobre la base de la función que cumple un signo o una expresión, se puede determinar su categoría legal.

Proponerse la categorización funcional del eslogan como signo distintivo implica verificar la posibilidad de identificar en un eslogan publicitario alguna de las funciones que cumplen los signos distintivos. En caso afirmativo, corresponderá también precisar la función distintiva particular que cumple en relación con el respectivo objeto, a efectos de determinar el régimen jurídico concreto aplicable dentro del elenco de los signos distintivos.

El eslogan publicitario es un signo[448]. Como tal, cumple con la primer condición necesaria para cumplir funciones distintivas, por lo que resta determinar la correspondencia con las distintas categorías de signos distintivos enunciados.

Evidentemente, entre los signos distintivos enunciados corresponde descartar de nuestra consideración a las denominaciones de origen. Dado que se trata en todo caso de la localización de un lugar geográfico, su problemática es distante de la consideración de las frases que constituyen el objeto de nuestro estudio, unidades de expresión literaria con significado autónomo y función publicitaria. También descartamos la consideración de las enseñas, dado que la expresión en este último caso no es literaria, sino gráfica, de logotipo.

Por lo tanto, analizaremos la función que cumplen en el mercado las marcas, los nombres comerciales y los rótulos de establecimiento, a efectos de contrastarlas con la función del eslogan publicitario para establecer la posible compatibilidad entre éstas.

### B) Función de la marca

Mucho ha debatido la doctrina respecto de las funciones de la marca, tanto en relación con su enunciación concreta como con una eventual jerarquía entre las funciones enunciadas.

La marca protege un doble grupo de intereses: tanto el interés particular del titular de la marca como el interés general de los consumidores. Esta pluralidad de

---

447 www.rae.es, Diccionario 2001.

448 En la visión semiológica de Umberto Eco se dice que hay un signo "cuando, por convención previa, cualquier señal está instituida por un código como significante de un significado". Prosigue explicando que "un signo es la correlación de una forma significante a una (o a una jerarquía de) unidad que definiremos como significado. En este sentido, el signo es siempre semióticamente autónomo respecto de los objetos a los que puede ser referido". ECO, pág. 168-169.

intereses protegidos por la marca, reconocido por doctrina y jurisprudencia, se hace evidente a través de distintas funciones[449]:

a. indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios;
b. indicar la calidad de los productos o servicios;
c. condensar el eventual "goodwill" de los productos o servicios;
d. operar como medio de publicidad y promoción de los productos o servicios.

La enumeración precedente hace específica referencia a las denominadas funciones económicas de las marcas. Fernández-Novoa destaca, por su importancia, las dos primeras de estas funciones pues facilitan el proceso competitivo, por un lado, y protegen los legítimos intereses de los consumidores, por el otro. La doctrina norteamericana, por su parte, pone especial énfasis en la indicación de calidad como función principal de las marcas. De todas maneras, estas funciones se cumplen interactivamente, sin poder aislar una y otra en el proceso de elección de un producto en el mercado.

Corresponde aclarar que diversos sectores de la doctrina han formulado otras teorías respecto de la función de la marca. Una corriente de opinión, concentra las diversas funciones en una fundamental, la función comunicativa de la marca que ve en ésta un código transmisor de información[450]. Otros autores, aún sin formular una teoría estructurada enuncian algunas funciones relacionadas con la organización del mercado[451], tales como que las marcas constituyen monopolios que sirven para compartimentar el mercado a través de contratos de distribución.

Las funciones marcarias no suelen estar enunciadas expresamente en la legislación, con la única excepción de la función distintiva que se encuentra invariablemente incorporada a la propia noción legal de marca[452]. Sin embargo, el haz de funciones

---

449 Las funciones de la marca tal como las enunciamos son desarrolladas particularmente por FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, en posición sostenida en "Tratado", pág. 56 y ss., así como en sus libros: "Derecho de marcas", y "Fundamentos del Derecho de Marcas".

450 MAYR, "L'onere di utilizzazione", pág. 159, enseña que la marca representa un "information chunk" en tanto proporciona un cierto número de informaciones al consumidor de una forma tal, que en caso de no existir tendría que realizar cada vez una larga y costosa búsqueda para individualizar las características de cada producto.

451 Cfme. FONT, "Property Rights", 544-45 RGD 1990, pág. 173 y ss.

452 La legislación más precisa que conocemos en cuanto a la enumeración de las funciones marcarias es la japonesa que en su artículo 1º de la Ley de marcas Nº 127 de 1959 con sus enmiendas, dice que con la protección de las marcas se pretende mantener [o proteger] el goodwill del "business" de los usuarios de las marcas y contribuir al crecimiento y desarrollo del "business" y proteger los intereses del deudor. Acaso esta norma esté condensando la totalidad de las funciones económicas de la marca en el mercado, sin enunciar expresamente su función distintiva. Véase PORT, pág. 31 y 115.

que cumplen las marcas como instituto del derecho se reconoce tanto en el conjunto dispositivo del derecho de marcas como de la propia valoración que formulan doctrina y jurisprudencia derivada del uso de la marca.

Formularemos seguidamente algunos comentarios respecto de las funciones económicas de las marcas precedentemente enumeradas.

En primer lugar mencionamos la *función indicadora de la procedencia empresarial*, considerada muchas veces como función tradicional de la marca. Para un sector de la doctrina en esa función reside "la propia esencia de la marca"[453]. En este sentido, la marca desempeña una función informativa, en cuanto comunica a los consumidores que todos los productos portadores de la misma marca han sido producidos o distribuidos por una misma y determinada empresa.

Originalmente se consideró que el derecho sobre la marca confería al titular la facultad exclusiva de aplicar el signo a determinados productos, de forma que resultaba innegable la fuente común de procedencia de todos los productos que ostentaban la marca, empresa que era identificada por los consumidores. Evidentemente, este razonamiento se sustentó en la efectiva posibilidad de la época de conocer quién era el fabricante de tales productos. Esta consideración sufrió cambios con el desarrollo de la Revolución Industrial y las innovaciones tecnológicas en la producción del siglo XX. Resultaba progresivamente más frecuente que la identidad del fabricante no podía ser conocida por el consumidor[454].

Actualmente, aún cuando el consumidor no conozca ya quién fabrica un producto, confía en que, sea quien fuere, el empresario será siempre el mismo[455]. No por ello perdió vigencia la función de indicación de procedencia, sino que ésta es percibida de distinta forma.

En segundo lugar, mencionamos la *función de indicación de calidad* que se reconoce a la marca, en su dimensión de instrumento de comunicación de información respecto de los productos a los que se aplica[456]. La experiencia ha demostrado que la contemplación de una marca enlazada con un producto suscita en el consumidor la creencia de que tal producto posee características determinadas. Aún cuando éstas sean, en ocasiones, vagas o indeterminadas en sí mismas, se está cumpliendo la

---

[453] MONTEAGUDO, pág. 76.

[454] Cfme. GALGANO, que habla de un sentido más lato en la indicación de la procedencia, en "Il marchio", Contr. Impr., 1987, pág. 173; ZORZI, "La circolazione", Contr. Impr., 1992, pág. 400.

[455] GHIRON, Mario, "Sulla funzione del marchio", Riv di dir. priv., 1937, II, pág. 280, destaca que la función de la marca es comunicar a los consumidores que el producto que adquieren tiene la misma procedencia que aquel que ya les había agradado, pero sin necesidad, por ello, de precisar de qué procedencia se trate. Agrega que para el consumidor, origen quiere decir identidad de núcleo productivo.

[456] Cfme. entre otros, BERTONE/CABANELLAS DE LAS CUEVAS, tomo I, pág. 40; OTAMENDI, pág 10; PLASSERAUD, pág. 19.

función, pues el consumidor en ese caso podrá al menos comparar el producto con otro del mismo género. Por regla general, el consumidor cree que todos los productos o servicios dotados con la misma marca ostentan la misma calidad: alta o baja.

Las opiniones que destacan que la marca proporciona al consumidor información sobre una calidad relativamente constante del producto o del servicio, consideran que este signo promueve la evocación de experiencias anteriores con el mismo producto. El signo marcario provoca así una asociación de ideas sobre la base de la experiencia. Por otra parte, algunos autores consideran, incluso, que la marca cumple una función "de garantía" derivada de la función de indicación de procedencia[457]. Sin embargo, corresponde destacar que esta especie de "garantía de calidad" que se forma en el subconsciente del consumidor no tiene fundamento técnico o legislativo y otros autores destacan que la marca no es el instrumento idóneo para actuar como control de la gestión de la empresa como constancia cualitativa de un productor: esta función correspondería a otros signos[458].

En tercer lugar, se destaca que la marca constituye un *mecanismo apto para condensar el "goodwill"* o buena fama de la que puedan gozar los productos o servicios diferenciados por la marca entre el público consumidor.

Corresponde a la doctrina norteamericana la formulación medular de esta teoría: la marca es un signo que simboliza el "goodwill". Éste se compone por la buena fama o reputación de los productos o servicios diferenciados a través de una marca. Se trata pues, de un bien intangible, que existe en la mente del público comprador. Mc Carthy lo define como la consideración favorable, mostrada por el público, que adquiere bienes conocidos por provenir de una fuente en particular[459].

La propia potencia publicitaria ("selling power") de la marca es uno de los tres factores que forjan el "goodwill", junto con la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca y la publicidad eficaz, realizada por el titular de la marca, en torno a la misma[460]. En algunos casos, la marca *per se,* es un factor coadyuvante en el proceso de formación del goodwill.

La manifestación de esta función no es constante, dado que la marca de un producto o servicio puede poseer un "goodwill" o buena fama, tanto como un "illwill" o mala fama, porque las asociaciones evocadas por la marca en el consumidor pueden ser favorables o desfavorables.

Finalmente, en cuarto lugar, se destaca la *función publicitaria.* Inicialmente su formulación generó dudas y vacilaciones, pero fue progresivamente adquiriendo con-

---

457 CHAVANNE/BURST, pág. 459.

458 FLORIDIA, "I marchi di qualitá ", Riv. dir. ind. 1990, Nº 1-2, pág. 7.

459 MC CARTHY, § 2:18, Rel. #5, 3/98 .

460 FERNÁNDEZ-NÓVOA, "Tratado", pág. 67.

sideración generalizada. Prevalece ampliamente hoy en día la tesis favorable al reconocimiento jurídico de la función publicitaria de la marca, sobre la base de los pronunciamientos de la jurisprudencia norteamericana y elaboraciones tempranas de la doctrina alemana[461].

La marca es un símbolo relevante de la economía moderna, conforme con el rol crucial que tiene la publicidad. Para Chavanne/Burst[462] la marca "forma parte de nuestro ambiente e incluso de nuestro subconciente".

Modernamente, la marca es adoptada para hacer reconocer la publicidad que concierne a los productos, publicidad destinada a la información y a la sugestión del público y, por lo tanto, instrumento primario de la organización de la actividad comercial.

En la jurisprudencia norteamericana es clásica la referencia a una sentencia del Tribunal Supremo norteamericano de 1942, en la que el juez Frankfurter (como Ponente) describió la función publicitaria de la marca en el siguiente pasaje: "Una marca es un reducido instrumento del marketing que induce a un comprador a seleccionar lo que quiere o lo que se le ha hecho creer que quiere. El titular de la marca explota esta tendencia humana desplegando todo el esfuerzo posible para impregnar la atmósfera del mercado con el poder de seducción de un signo agradable."[463]. La doctrina norteamericana encabezada por Mc Carthy[464] apoyó esta teoría, afirmando este último que en el moderno sistema industrial la marca desempeña el papel de crear y mantener una demanda para el producto o servicio que diferencia.

---

[461] Comparten esta posición, entre otros: BERTONE/CABANELLAS, tomo I, pág. 47 y ss; CABANELLAS, pág. 70; CIONTI, "La funzione", pág. 155, considerando que en el ejercicio de la función distintiva se ejerce también la función publicitaria; COUTO GONÇALVEZ, pág. 27-31, para quien constituye una función complementaria de la función distintiva; FRANCESCHELLI, Remo, "I marchi di promozione", Riv. dir. ind., 1976, II, pág. 2466, para quien la función publicitaria de la marca es inescindible de la propiamente distintiva; MONTEAGUDO, Montiano, quien destaca que corresponde atribuir un significado esencial a esta función. OTAMENDI, pág. 11-12; PLASSERAUD, pág. 20 ; RICOLFI, pág. 68-69, estableciendo que el reconocimiento de esta función valoriza la inversión publicitaria, no siendo característica exclusiva de las marcas renombradas sino común a todas las marcas; SILVA CARVALHO, "Usos atípicos", Direito Industrial vol. III, pág. 93, para quien se trata de la segunda función en importancia, la que califica como uso atípico de la marca. Algunos autores mediante otras expresiones hacen referencia a la faceta publicitaria de la marca. Es el caso de: GALLI, Cesare, "Funzione del marchio e ampiezza della tutela", Milano: Giuffré, 1996, pág. 10 y ss, habla de la marca como "colector de clientela", lo que —para nosotros— no es más que el efecto del desarrollo de la función publicitaria; GHIRON, Mario "Sulla funzione del marchio", Riv. di dir. priv., 1937 I, pág. 280, uno de los primeros en sostener que la marca es un potente colector de clientela que no tiene razón de ser si no es propagado con los medios de publicidad creando un conjunto de canales que conducen la demanda hacia la oferta; MASSA, especialmente pág. 75 y ss., explica la "función atractiva" de la marca, en particular referencia a la marca notoria – "marchio celebre" -.

[462] CHAVANNE/BURST, pág. 490-491.

[463] Mishawaka Rubber & Woolen MFG. Co. v. S. S. Kresge Co., 316 U.S. 203 (1942), USSC, 4 de mayo de 1941, Frakfurter J., Ponente, 53 USPQ 323 = http://laws.findlaw.com/us/316/203.html, 20/01/2003.

[464] MC CARTHY, § 3:12, Rel. #17, 3/2001.

En Europa el jurista más destacado en la defensa de esta posición fue el alemán Isay[465], desde 1929, posición que fue recogida por la jurisprudencia europea, en aplicación de la Ley Uniforme de Benelux, desde 1975.

En contra de estas consideraciones se pronunciaron algunos autores norteamericanos y un sector de la doctrina italiana[466] apreciando en los aspectos publicitarios de la marca una consecuencia de la buena calidad que pueda tener el producto y consideran perjudicial su protección para el régimen de la libre competencia.

En España, ha destacado la relevancia de esta función Areán Lalín[467], estableciendo que la función publicitaria de la marca goza de un innegable relieve jurídico que se manifiesta en diversas instituciones del Derecho de Marcas: cesión y licencia de marca, marcas fuertes y de altura renombrada, teoría de la dilution, y - particularmente, la regulación jurídica del cambio de forma de la marca. También en la doctrina italiana[468] se ha afirmado que es tan importante el desarrollo de la marca en la publicidad, que la función del signo es, en cierto sentido, de identificación, pero no tan sólo de una determinada fuente de procedencia, sino de la publicidad en la cual el signo ha sido empleado.

En definitiva, a nuestro modo de ver, la marca para ser tal, ha de poseer carácter distintivo a efectos de cumplir sus funciones básicas en el mercado, tanto la distinción de productos y servicios como la función publicitaria.

No puede hablarse de una única función marcaria sino de una pluralidad de funciones. La función distintiva de productos o servicios es ineludible en la marca, al igual que la función publicitaria, sin perjuicio de que pueden distinguirse otras funciones que se dan con mayor o menor intensidad según cada caso concreto. Estas otras funciones podrían considerarse secundarias, verdadero reflejo y consecuencia de la función primaria[469].

En la doctrina argentina[470] se considera que la función distintiva —siendo el carácter definitorio de las marcas— constituye la función principal y, como tal, las restantes funciones se le subordinan. Esta observación no parece compartible en cuanto al carácter "subordinado" de las funciones no específicamente distintivas. La variedad de alternativas funcionales que puede cumplir un signo no aparecen siempre como dependientes de la función distintiva de productos o servicios de la marca. La fuerza publicitaria de un signo o su capacidad como indicador de calidad pueden ser incluso de mayor arraigo en los consumidores que la propia fuerza distintiva, según

[465] ISAY, Hermann, "Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke", 34 GRUR 1929, pág. 24-27

[466] VANZETTI, "Funzione e natura", Riv. dir. comm., 1961, I, pág. 20 y ss.

[467] AREAN LALIN, Manuel, "En torno a la función", 8 ADI 1983, pág. 57 a 83.

[468] MANGINI, Vito, "Il marchio", pág. 5.

[469] VANZETTI, "Funzione e natura", Riv. dir. comm., 1961, I, pág. 21.

[470] BERTONE/CABANELLAS, tomo I, pág. 26-27.

el caso, aún cuando sea claro que un signo siempre deberá poseer capacidad distintiva (cumpliendo la consecuente función) para ser calificable jurídicamente como marca.

### C) Función del nombre comercial

El nombre comercial se encuentra presente, como objeto de protección internacional, en el Convenio de la Unión de París. Sin embargo, no está definido por ningún documento internacional y el Derecho comparado es particularmente disímil al respecto.

La doctrina comparada ofrece variedad de definiciones de nombre comercial, sin perjuicio de lo cual es destacable que la mayoría de ellas apunta a que se trata del signo distintivo correspondiente a la actividad empresarial o comercial de un operador económico[471]. En los países que integran el Mercosur la legislación sigue esta tendencia[472].

Encontramos diversidades en la regulación jurídica del nombre comercial en el derecho comparado. En algunas legislaciones se trata de un derecho que se adquiere por el uso, mientras que en otras es menester proceder a la inscripción en el Registro llevado al efecto por la correspondiente Oficina Nacional de Propiedad Industrial. Otras diferencias notables se encuentran en la regulación de los mecanismos para su defensa o la extinción del derecho, es decir, en la protección jurídica general que corresponde a este instituto.

De todas maneras, se puede afirmar generalizadamente que el nombre comercial es un signo distintivo de la empresa, de la actividad empresarial, diverso de la marca que individualiza productos o servicios. Igualmente, todas las regulaciones presentan una nota en común: el nombre comercial se regula en sede de ley de marcas y, en caso que las disposiciones específicas sean insuficientes, se recurrirá a las propias normas correspondientes a las marcas.

---

471 Cfme., entre otros: BAYLOS CORROZA, "Tratado de Derecho Industrial", 1978, pág. 592, en España, para quien nombre comercial es aquel que "identifica a la propia empresa, como entidad que actúa en el tráfico ofreciendo bienes y servicios", es decir, se refiere a la actividad que realiza el operador económico; sin embargo, no mantiene tal definición en la segunda edición de la misma obra, de 1993; VAN INNIS, pág. 25, en Bélgica, para quien el nombre comercial es el signo distintivo verbal de la empresa, el nombre bajo el cual ésta opera. En un sentido distinto, CHAVANNE/BURST, pág. 805, en Francia, se considera que la mejor definición y la más simple es que se trata del término que sirve para distinguir un establecimiento comercial de otro.

472 En la doctrina argentina, BERTONE/CABANELLAS, tomo I, pág. 440 quienes consideran que designación, expresión correspondiente al nombre comercial en el derecho argentino, es "el nombre o signo con que se designa una actividad, con o sin fines de lucro". Asimismo, en el derecho uruguayo, LAMAS, pág. 315, entiende que nombre comercial en sentido amplio es "la designación que distingue a una empresa en el ejercicio de su actividad o a sus locales o establecimientos en los cuales se realiza actividad comercial".

El nombre comercial juega un rol económico importante y variado, análogo al propio rol de que tiene la marca en relación con productos o servicios[473]. La diferencia estriba en que el vínculo signo-objeto conduce la referencia psicológica del consumidor hacia una actividad comercial. De esta forma, se aprecia que, como creación intelectual valorada en el comercio, el nombre comercial se define por su función distintiva. Las restantes funciones destacadas en relación con las marcas, también podrían aplicarse al nombre comercial, aunque probablemente no se podrán encontrar con igual intensidad en la generalidad de los casos. De todas maneras, resulta claro que un nombre comercial es portador de una reputación, que será más o menos buena y reviste un poder de atracción de clientela, que será mas o menos grande[474].

Más allá de las claras diferencias conceptuales anotadas, se constata una superposición en el caso específico de la función del nombre comercial y las marcas de servicios, dado que éstas identifican la prestación de una actividad comercial, después de todo[475]. La opción por una u otra protección dependerá de la apreciación de las respectivas ventajas que haga cada interesado.

### D) Función del rótulo de establecimiento

Doctrina y legislación comparada mayoritarias conceptualizan al rótulo de establecimiento como la denominación del establecimiento comercial.

Este concepto se encuentra fundamentalmente en los sistemas jurídicos en los cuales el nombre comercial designa una actividad empresarial, complementando un elenco de signos distintivos variados para uso comercial.

También encontramos en torno a este signo una gran variedad de soluciones jurídicas normativas. En algunos casos el derecho sobre el rótulo se adquiere con el uso, en otros con el registro, y hay diferencias relacionadas con su protección jurídica, particularmente en cuanto al ámbito territorial.

Como creación intelectual valorada en el comercio, también el rótulo se define por su función distintiva específica, es decir, en relación con el establecimiento comercial. Las restantes funciones destacadas de las marcas también podrían aplicarse aunque —al igual que en el caso del nombre comercial— no serán evidentes en igual grado. En comparación con el nombre comercial, por su parte, seguramente sean todavía menos intensas.

---

473 CHAVANNE/BURST, pág. 805.

474 VAN INNIS, pág. 30.

475 Cfme. BERTONE/CABANELLAS, tomo I, pág. 22.

### E) El eslogan publicitario y su valoración funcional como signo distintivo

El eslogan publicitario como vehículo de un mensaje persuasivo cumple funciones fundamentalmente relacionadas con la comunicación, tal como analizamos precedentemente. Sin embargo, esta definida finalidad dirigida al mercado no le impide desarrollar otras funciones que se encuentran reguladas por el derecho de los signos distintivos.

En las legislaciones de varios países latinoamericanos se encuentra expresamente amparado por su finalidad publicitaria, aunque simultáneamente considerado como signo distintivo según su relación con productos, servicios o actividades. Sin perjuicio de ello, un eslogan puede cumplir con las funciones típicas de los signos distintivos tradicionales precedentemente analizadas. Entre éstos, la posibilidad de que constituya una marca es mucho mayor a que pueda considerarse nombre comercial o rótulo de establecimiento, para lo cual no hay impedimentos desde el punto de vista teórico. El propio mercado, así como la jurisprudencia y un importante sector de doctrina han admitido desde tiempo atrás esta realidad.

Que el eslogan cumpla una función esencialmente publicitaria —función que también cumplen las marcas, por ejemplo— no implica que haya de ser siempre considerado y protegido como marca[476]. La determinación respecto de si un eslogan cumple funciones de marca presenta iguales notas a la de cualquier otro signo que se pueda utilizar como marca[477]. Sin embargo, en ocasiones se ha matizado esta afirmación jerarquizando el rol de algunos de los componentes del eslogan. En este sentido se ha entendido que la calificación del eslogan como marca fundamenta la amplitud de su aceptación, por apoyarse más en la valoración de algún elemento dotado de clara fuerza diferenciadora, que por la consideración de la propia expresión literaria constitutiva del eslogan en su conjunto[478]. La veracidad de esta afirmación depende inevitablemente de cada caso concreto, de las frases adoptadas o incluso de la eventual inclusión de una marca u otro signo relevante que se haya hecho.

Una de las razones para admitir al eslogan publicitario como marca, es la posibilidad de identificar finalidades o funciones típicamente marcarias en él. En este sentido, en la doctrina francesa[479] se destaca que la marca tiene por finalidad evocar un producto o servicio y es evidente que casi todos los eslóganes evocan un producto o un servicio. Por lo tanto, estos últimos pueden ser considerados marcas y protegidos como tales si cumplen con las condiciones de forma y fondo que exigen las disposiciones marcarias correspondientes.

---

476 Cfme. VAN INNIS, pág. 213.
477 KANE, pág. 34.
478 GALAN CORONA, pág. 1051.
479 GREFFE/GREFFE, pág. 116-117.

También la capacidad de atracción de clientela —faceta derivada de la función publicitaria de la marca— se puede identificar en el eslogan. Un sector de la doctrina autoralista francesa[480], considera que la discusión respecto de la originalidad del eslogan publicitario se revela artificial dado que el verdadero interés deriva de su capacidad para atraer clientela, pues su eventual banalidad no limita de manera alguna su poder atractivo.

En España, Fernández-Nóvoa[481] ha considerado que eslogan publicitario y marca constituyen figuras diferentes tanto en el plano estructural como en el funcional. Entiendo que esta consideración, sin embargo, no obsta a que puedan coincidir en una misma expresión literaria ambas figuras. No se trata de la confusión en una de ambas figuras, sino de reconocer que una expresión puede cumplir ambas funciones a la vez.

En Argentina, la doctrina[482] no considera que en la manifiesta función publicitaria que cumple el eslogan-frase publicitaria en expresión de la ley argentina — pueda haber un obstáculo para su registro marcario (en tanto cumplan todos los requisitos legales específicos). Después de todo, toda marca cumple con una función publicitaria y, sin embargo, nadie planteó rechazar su registro por esta razón.

En todas las marcas se encuentra ínsita la función publicitaria, función ésta que aparece como primordial o destino determinante de la existencia de los eslóganes publicitarios. Tanto en el eslogan publicitario como en cualquier marca la función publicitaria es relevante para la mejor distinción en el mercado de productos o servicios, pues en cierto sentido coadyuva a sustentar el reconocimiento que haga el consumidor del producto o servicio de que se trate. Sin perjuicio de reconocer tal coexistencia, resulta de gran complejidad individualizar cada una de las funciones en el caso de los eslóganes publicitarios[483].

Evidentemente, uno de los problemas que enfrenta el eslogan como categoría de signo posiblemente registrable como marca es la intención de quien lo utiliza en el mercado[484]. Numerosos eslóganes son utilizados principalmente para la publicidad de un producto o servicio pero no para identificar su origen o para distinguir dichos productos o servicios de otros. Esto lleva a afirmar a algunos autores que el eslogan publicitario en general no se ajusta a un rol de distinguir productos, sino a constituir un argumento publicitario demasiado largo para constituir una buena marca[485].

---

480 LUCAS/LUCAS, pág. 111, quienes agregan que es el signo distintivo más que la obra literaria lo que es reivindicado en el caso del eslogan, considerando que el derecho de autor no se adapta para su protección.

481 FERNÁNDEZ-NÓVOA, "Marca y slogan", 1 ADI 1974, pág. 333.

482 OTAMENDI, pág. 47.

483 OTAMENDI, pág. 47.

484 HAMBURG, Bruce, "Du caractère enregistrable", RIPIA, 1981, pág. 256.

485 CHAVANNE/BURST, pág. 525.

La doctrina española identifica desde años atrás la diferencia entre marca y eslogan. Fernández-Nóvoa[486], en clarificante comentario, considera que "Aunque evidentemente el slogan es una figura de perfiles oscilantes, no hay inconveniente en concebir al slogan como una frase precisa empleada en la publicidad que llama la atención del consumidor, es fácil retenible en su memoria y trata de incitarle a realizar un determinado acto... Y precisamente porque el slogan trata de incitar al consumidor a realizar un determinado acto (adquisición del producto o servicio a que se refiere) se comprende con facilidad que el slogan es un medio publicitario y, por lo mismo, cumple una función publicitaria: mediante la utilización del slogan la empresa quiere inducir a los consumidores a comprar determinados productos o contratar determinados servicios". Estas consideraciones se ajustan perfectamente a los eslóganes publicitarios constituidos por enunciados de cierta extensión. Sin embargo, hemos de recordar que el concepto publicitario de eslogan incluye también expresiones cortas, de dos o tres palabras, llamativas y originales. En estos casos la distinción funcional es muy compleja.

Algunos pronunciamientos jurisprudenciales pretéritos sustentados en las diferencias con las funciones de las marcas predominantes en la consideración doctrinal de la época descartaron de manera general —no solamente ante el caso concreto planteado— el registro como marca del eslogan. Tenemos ejemplos de tal posición en los primeros años de aplicación de la Lanham Act de 1946, en el derecho norteamericano, aunque también en España, en tiempos más recientes.

> *"**Why pay for overhead when you can't wear it**"*[487] *fue solicitado como marca para vestimenta masculina y femenina y fue rechazado por el Examinador de la Oficina de Patentes y Marcas norteamericana, en resolución confirmada por el Jefe de Examinadores. Se consideró —como principio general— que un eslogan no es registrable en el "Registro Principal" porque se trata de meras frases descriptivas cuyo propósito es informar al público o —en el caso en particular— llevar al público a creer que adquiriendo la mercadería del solicitante estarán pagando lo justo, que sus precios son menores que los de los demás comerciantes. Destaca además, volviendo a la consideración funcional de la expresión, que los eslóganes ni siquiera son siempre inscriptos en el "Registro Suplementario". Consideran que no es la misma situación a la del caso "Enka v. Marzall 92 USPQ 111*[488].

---

[486] FERNÁNDEZ-NÓVOA, "Marca y slogan publicitario", 1 ADI 1974, pág. 333.

[487] Ex parte Robert May Clothes, Inc., Examinador en Jefe, 27 de mayo de 1953, 97 USPQ 462.

[488] Mencionamos este caso como el primero del derecho norteamericano bajo el imperio de la Lantham Act que admite el registro marcario de una combinación de palabras que constituye un eslogan. Tanto para el caso como para las referencias al sistema de Registro de marcas norteamericano, véase infra en este Capítulo, III, C), a.

*"DODOT... ni gota"*[489], *frase publicitaria utilizada en España para pañales marca DODOT, fue solicitada como marca para pañales y otros productos afines de su titular. El registro fue rechazado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, su resolución fue impugnada ante la Sala Primera de Barcelona que coincidió con la Oficina según sentencia de 1 de julio de 1986. Esta sentencia, a su vez, fue apelada y por Sentencia del Tribunal Supremo, se confirmó el rechazo. Establece el máximo órgano jurisdiccional español que "con el mencionado slogan publicitario más que distinguir un producto o un servicio, lo que se hace es una presentación publicitaria del mismo". Agrega asimismo que "como la finalidad de las marcas es distinguir y señalar un objeto material —producto— o un servicio, no se cumple con tal exigencia cuando lo que se pretende con un conjunto denominativo es difundir o propagar los méritos o virtudes de aquéllos como con acierto se declara en la sentencia ahora apelada".*

Estas sentencias se equivocan al generalizar el rechazo del registro como marca del eslogan sobre la base de una determinada valoración en particular.

En relación con este punto resulta de interés la clasificación de las frases según la función que cumplen en la comunicación comercial elaborada en el derecho inglés, concretamente por la Secretaría de Estado para el Comercio, según pronunciamiento de Robin Jacob Esq., Q.C.[490]. Explica el jurista inglés que las frases pueden consistir en: una mera exhortación de compra, usada puramente en el sentido publicitario y no en un sentido marcario; o puede ser usada como nombre de los productos en cuyo caso probablemente será una marca, aún cuando sea una marca inusual. Entre ambos tipos de frases puede haber algunas que cumplan ambas funciones. Podrán ser marcas, pero será necesario mostrar evidencia de que cumplen una función marcaria en adición a ser un eslogan publicitario. Por esta razón, para Jacob, a efectos de fundar una decisión en el mencionado sentido, es importante conocer cómo es que el comerciante pretende usar la frase y, si la ha usado, qué efecto ha tenido en el público. Cuando el eslogan acompaña lo que es una nueva marca, puede ser considerado como frase "meramente publicitaria" a pesar de los casos en los cuales no solamente sirve para publicitar sino también para identificar. Si no es usado con otra marca, entonces probablemente sea una verdadera marca en sí misma, porque —se pregunta— ¿qué otro nombre puede el comercio o el público usar para la comercialización de los productos?

---

[489] Tribunal Supremo, Sala Contencioso-Administrativa, 12 de abril de 1988, Repertorio Aranzadi RJ 1988/2599 pág. 2510.

[490] Secretaría de Estado para el Comercio, Robin Jacob Esq., Q.C., 9 de julio de 1992, [1992] RPC 533. Véase también en este Capítulo, infra, V, C).

*"I can't believe it's Yogurt"*[491] *fue solicitado como marca en el Registro inglés para yogurts o productos de yogurt, todos incluidos en la clase 29 y para servicios de restaurant incluidos en la clase 42, por la empresa I can't believe it's yogurt Ltd., originaria de Texas. En principio, fue rechazado el registro en la clase 29, resolución esta apelada ante la Secretaría de Estado para el Comercio, actuando Robin Jacob Esq. Q.C.. Analizando el caso concreto de este eslogan, consideró que por la forma como se usaba, sin ninguna otra marca incorporada, visto sobre el envase del producto, evidentemente no se trataba de una frase informativa y era tomada como la marca del producto. Por otra parte, en relación con la afirmación respecto de que esta marca no era inherentemente distintiva, Jacob se plantea el test de necesidad de uso de la expresión por otros comerciantes, planteo ya usado en el caso "My Mums Cola". Se pregunta entonces: ¿otros comerciantes van a querer usar la frase u otra frase confusamente similar de manera natural? ("Would other traders naturally wish to use the phrase or a confunsingly similar phrase?"). La conclusión de la autoridad administrativa competente fue que difícilmente podía imaginar que esta marca pudiera interferir con lo que otros comerciantes quisieran razonablemente hacer. Por ello fue admitido el registro.*

En la progresiva admisión del eslogan publicitario como signo marcario, la consideración de la función publicitaria de la marca significó un impulso para la calificación del eslogan como marca registrable. Superando la posición tradicional que solamente veía en la marca un signo del origen del producto, comenzó a ser valorada su capacidad de atraer clientela. De esta forma, el carácter distintivo de los eslóganes pasó también a fundamentarse en el cumplimiento de la función publicitaria de la marca.

Esta consideración es sumamente interesante, pues dio lugar a que perdiera vigencia uno de los cuestionamientos originarios para la admisión de los eslóganes. Vimos que al enfrentar el eslogan con la marca (en su concepto tradicional) a la hora de debatir la admisión al registro se hacía a un lado el eslogan sobre la base de que cumplía "una función publicitaria", no la función de evocar el origen. A tenor de la valoración actual, esta circunstancia ya no constituye fundamento para descartar un eslogan del registro, lo cual no significa que cualquier eslogan pueda ser registrado como marca. Su admisión dependerá, de todas formas, de que cumpla con las condiciones generales del derecho de marcas.

---

[491] Secretaría de Estado para el Comercio, Robin Jacob Esq., Q.C., 9 de julio de 1992, [1992] RPC 533. Véase también en este Capítulo, infra, V, C).

En los últimos años la jurisprudencia de la OAMI ha admitido el registro de eslóganes como marca comunitaria, sobre la base de que se aplican iguales principios a todas las palabras o combinaciones que quieran registrarse. Concluyen que la circunstancia de que integren eslóganes hace referencia a otro tema, a la finalidad que se pretende que una expresión del lenguaje cumpla a través de su utilización en el mercado.

*En **"Das Prinzip der Bequemmlichkeit"**[492] se solicitó como marca comunitaria para vehículos terrestres y sus componentes, clase 12, muebles de habitación y de oficina, clase 20, y utensilios y artículos para ser accionados manualmente, cuchillería y otros cubiertos, clase 8. En cuanto a la expresión, se consideró descriptiva para los productos de las dos primeras clases mencionadas, no así para la tercera según interesantes consideraciones de la Sala de Recursos. Sin embargo, en particular destacamos este pronunciamiento porque la Sala se pronunció sobre la función que cumplen los eslóganes y su capacidad para constituir marcas registradas. Afirmó que los eslóganes publicitarios no están de por sí privados de los requisitos necesarios para ser registrados en razón de que además de la función distintiva de los productos o de los servicios, puedan también, en cierta medida, servir como instrumento publicitario, de publicidad. No obstante esta Resolución fue anulada por Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo (Sala Cuarta) de 11 de diciembre de 2001.*

*"**Let's toast**"[493] se quiso registrar como marca en la clase 32, para bebidas y vinos no alcohólicos ante la OAMI y fue negado por el Examinador. El solicitante apeló y en la Resolución de la Sala de Recursos se tuvo particularmente en cuenta que el signo objeto de solicitud de registro era un eslogan publicitario. El pronunciamiento sobre el Recurso, que finalmente admite el registro, no hace sino reiterar la tesitura sostenida por la OAMI al respecto. La Sala dijo que la marca debía ser capaz de servir como indicación de origen así como hacer posible la distinción de productos según su origen empresarial, no por su calidad u otra característica. Estos principios se aplican no solamente a las palabras individualmente consideradas o combinaciones de palabras o términos, sino también a las palabras combinadas como tales que no tienen vedado el acceso al registro, en la forma particular de eslogan.*

---

[492] R 392/1999-3, OAMI, Sala de Recursos 3, 23 de marzo de 2000, www.oami.eu.int, 06/2002. Sentencia TPI en http://oami.eu.int/es/mark/aspects/jugement/T-138-00.htm. También se comenta esta resolución en relación con uso y carácter distintivo del eslogan, infra en este Capítulo V, C).

[493] R 200/2001-3, OAMI, Sala de Recursos 3, 7 de agosto de 2001, www.oami.eu.int, 06/2002.

*Agregó la Sala al respecto que, además de servir como propaganda los denominados eslóganes publicitarios, pueden cumplir la función de distinguir productos. En cada caso individual será necesario examinar cuándo el eslogan se aplica por ser descriptivo de los productos específicos y debe ser mantenido a disposición del uso de otros comerciantes y cuándo posee carácter distintivo, tanto por contener elementos distintivos, como porque la impresión conjunta lo hace suficientemente característico o claro.*

Se puede apreciar que, como expresiones o vehículos del lenguaje, marca y eslogan cumplen distintas funciones principales: la marca designa o indica un producto o servicio destacando la función fática del lenguaje, mientras que el eslogan, en tanto propaganda que estimula e incentiva cumple con la función de conocimiento del lenguaje[494].

De todas maneras, esto no obsta a que en el comercio un eslogan publicitario pueda constituir un signo objeto de protección marcaria por cumplir las funciones y requisitos legales correspondientes a la marca.

La teoría tampoco permite descartar la posibilidad de que un eslogan sea protegible como nombre comercial o rótulo de establecimiento, en similar situación. Sin embargo, no conocemos ejemplos prácticos en este sentido. Por esta razón, en cuanto a los signos distintivos tradicionales, centraremos nuestro estudio en la consideración del eslogan publicitario como objeto de protección marcaria[495].

## II. EL ESLOGAN PUBLICITARIO COMO SIGNO DISTINTIVO NO TRADICIONAL

### A) Consideraciones generales

Diversas legislaciones latinoamericanas, ven al eslogan publicitario como un signo distintivo diverso de la marca y demás signos de divulgación más general. De esta forma, encontramos una serie de reglamentaciones de signos denominados de distinta manera, de los cuales se destaca su función publicitaria. A ellos nos referimos, cuando hacemos referencia a "signos distintivos no tradicionales". Este mecanismo concede relevancia a la función publicitaria comercial, distinguiéndola de otras funciones que resultan más evidentes en otros signos distintivos. La doctrina brasile-

---

494 Cfme. Barbosa, Denis Borges, "Express?es e sinais de propaganda", pág. 3, "http://denisbarbosa.addr.com/trablahos.htm"http://denisbarbosa.addr.com/trabalhos.htm, 8/10/02.

495 MANGINI, "Manuale" pág. 101, destaca que entre los signos distintivos el que ha asumido en un sistema de mercado una importancia predominante es indudablemente, la marca.

ña[496] partidaria de la consagración de tal instituto, considera que este tipo de protección interesa al derecho como forma de reconocer un valor al eslogan publicitario, que muchas veces por ser largo —en prosa o en verso— no tiene condiciones para cumplir con los requisitos de registrabilidad marcaria.

Las expresiones utilizadas por los distintos sistemas normativos son variadas: lema comercial, aviso comercial, expresión o señal de propaganda. En todos ellos se hace evidente el carácter promocional publicitario de la expresión como vehículo de comunicación.

En todos los casos analizados, la legislación solamente define al signo distintivo en cuestión añadiendo escasas disposiciones particulares a su reglamentación. A pesar de su nombre especial y régimen específico, terminan aplicándose a estos signos distintivos las disposiciones correspondientes a las marcas, pues constituye una constante la remisión normativa para todos los extremos no regulados expresamente. De esta forma, la apreciación de requisitos tales como distintividad, prohibiciones de registro, derechos del titular o acciones defensivas por lo general son las mismas que se aplican a las marcas. Esto no es extraño, en tanto el Derecho Comparado acuerda similar tratamiento en caso de regulación de otros signos distintivos como nombre comercial y rótulo de establecimiento: también se plantea la remisión a la normativa marcaria en todo aquello no previsto expresamente.

Sin perjuicio de las variaciones de cada ley nacional, se pueden formular algunas apreciaciones generales respecto de la regulación de estos signos distintivos específicos.

a. Muchas veces se trata de una protección extensiva no solamente a signos denominativos, sino también a signos de tan diversa naturaleza como plásticos o gráficos.

Su contenido es variado. El Pacto Andino regula el lema comercial en exclusiva referencia a expresiones denominativas, mientras que el concepto de expresiones o señales de propaganda, así como el de avisos comerciales incluye también expresiones gráficas de imágenes y todo signo utilizable en la publicidad comercial.

En estos últimos casos hay una deliberada intención de amparar signos cuya función distintiva de productos o servicios no es evidente pero que importan un valor económico indudable.

---

[496] Cfme. Barbosa, Denis Borges, "Express?es e sinais de propaganda", pág. 2, HIPERVÍNCULO "http://denisbarbosa.addr.com/trablahos.htm"http://denisbarbosa.addr.com/trabalhos.htm, 8/10/02. La legislación brasileña hasta 1996 admitía estos institutos particulares. Véase infra: Capítulo Segundo, III, C).

b. Estos signos constituyen objeto de derecho al igual que las marcas, por lo que pueden transferirse o constituir objeto de licencia.
c. Se trata de signos muchas veces subordinados a otro, generalmente una marca, a veces marca o nombre comercial, al punto que algunas legislaciones exigen que sean registrados con la expresa mención del signo al que acompañan.

### B) Situación del Derecho Comparado

Encontramos referencias a la protección jurídica del eslogan publicitario como signo distintivo diverso de la marca tanto en normativas regionales como nacionales.

En cuanto a las normativas regionales, no hay referencia expresa alguna a signo distintivo específico en el marco de acuerdos como MERCOSUR, Nafta o la Unión Europea. Se aprobaron normas relativas a las marcas y a algún otro signo distintivo con diverso alcance, pero en ningún caso se contempla o se impone una solución particular específica para el signo consistente en un eslogan publicitario. Esta situación no obsta a que Estados que integran alguno de estos Tratados de Integración, adopten una reglamentación especial al respecto. Es el caso de México —Miembro del Nafta— que reglamenta los "avisos comerciales".

Normativas regionales que contemplaron o contemplan la posibilidad de protección del eslogan publicitario como signo distintivo diverso de la marca se pueden encontrar en el ámbito latinoamericano. Nos referimos concretamente al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda) ya derogado y a la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena —Pacto Andino— plenamente vigente.

A continuación se reseña la regulación pertinente de ambos documentos internacionales. Entendemos de interés referirnos a la regulación de las expresiones o señales de propaganda consagrada por esta norma internacional aunque esté derogada: las leyes actuales de los países que antes lo aplicaron mantuvieron en su renovada legislación marcaria dicho signo distintivo particular, sobre la base de la tradición de su regulación.

Luego de estas previsiones de alcance regional presentaremos diversos casos de reglamentación de signos distintivos categorizados exclusivamente sobre la base de su función publicitaria.

#### *a) Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda) —actualmente derogado—, "expresiones o señales de propaganda"*

El Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial, fue suscrito por los Estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cos-

ta Rica, en San José, República de Costa Rica, el 1º de junio de 1968. Reguló particularmente signos distintivos en una iniciativa inconclusa de dotar a todos los países suscriptores de una legislación armonizada en materia de propiedad intelectual. Fue muy diferente el nivel de aceptación de los distintos países: Honduras nunca adoptó dicha normativa común, El Salvador la adoptó catorce años después de su suscripción.

Si bien los cuatro países en definitiva partícipes —Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua— lo aplicaron, las obligaciones consagradas por el AADPIC determinaron su derogación a partir del 1º de enero de 2000. Podían encontrarse numerosas inconsistencias con el apéndice 1C del Tratado constitutivo de la OMC, y el mantenimiento en vigor del Convenio hubiera comprometido la responsabilidad internacional de los Estados Parte del mismo ante la OMC. Tal derogación operó a través de la aprobación del Protocolo al Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial suscrito en San José de Costa Rica el 17 de setiembre de 1999, sucesivamente ratificado por los Estados involucrados.

El Convenio Centroamericano preveía expresamente un régimen especial para expresiones o señales de propaganda, regulado en el Título IV.

El artículo 59 definía a la expresión o señal de propaganda como "*toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre un determinado producto, mercancía, servicio, empresa o establecimiento*".

Esta definición estaba acompañada de las siguientes reglamentaciones:

a. en cuanto al uso, establecía que podían ser empleadas en carteles, murales y, en general, en cualquier otro medio publicitario, art. 60;
b. posibilidad de incorporación de marcas y nombres comerciales a la expresión o señal de propaganda, siempre que se hallaran registradas a favor del mismo titular, art. 61;
c. lapso indefinido de protección, pero existencia condicionada a la de la marca o nombre comercial a que hacía referencia, en su caso, art. 63.

El art. 62, por su parte, consagraba impedimentos de uso o registro en el caso de las siguientes expresiones:

a. cuando incluyeran palabras o combinación de palabras exclusivamente descriptivas de las cualidades de las mercancías, productos o servicios o de la actividad de la empresa;

b. desprovistas de originalidad o conocidas públicamente en relación a otros productos, mercancías, servicios, empresas o establecimientos de diferente titular;
c. contrarias a la moral, al orden público o a las buenas costumbres, o que atentaran contra ideas, religiones o sentimientos dignos de consideración;
d. tendientes a desacreditar una empresa o establecimiento, sus productos, mercancías o servicios o que contuviera ofensas o alusiones individuales;
e. que estuvieren comprendidas en cualquiera de las prohibiciones contenidas en el artículo 66 del mencionado Convenio;
f. que incluyeran una marca o nombre comercial que no pudiera ser legítimamente usado por quien pretendiera valerse de ellas; y
g. que hubieran sido registradas por otras personas o que fueran capaces de originar error o confusión.

Finalmente el art. 64 imponía la aplicación a estos signos distintivos de las normas sobre marcas y nombres comerciales contenidas en el propio Convenio en lo que no fueran incompatibles, dada la naturaleza particular de las expresiones o señales de propaganda.

### *b) Pacto Andino, "lema comercial"*

El Pacto Andino, Acuerdo de Cartagena, tiene expresa regulación en materia de eslóganes publicitarios, en tanto reglamenta la figura de los lemas comerciales en los artículos 175 a 179 de la Decisión 486, con entrada en vigor desde el 1º de enero de 2000. Las mismas disposiciones, se encontraban textualmente incorporadas en la Decisión anteriormente vigente en la materia, Decisión 344, Régimen Común de la Propiedad Industrial suscripta en Bogotá el 21 de octubre de 1993 y en la todavía anterior Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada el 14 de febrero de 1992.

La Decisión vigente admite que los Países Miembros registren como marca los lemas comerciales, según sus respectivas legislaciones nacionales, art. 175 inciso 1. Es decir, la posibilidad de registro marcario se encuentra sujeta a la normativa nacional de la materia. Sin embargo, queda establecido el concepto de lema comercial como "la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca", art. 175 inciso 2. Este concepto es mucho más sencillo que el consagrado por el Convenio Centroamericano y, además no prioriza la función publicitaria del lema por sí sino como complemento a una marca.

En este sistema regional, el lema comercial es un signo distintivo cuya función es complementaria de la de otro signo distintivo, una marca. Por lo tanto cuando se solicite su registro, deberá especificarse cuál será la marca solicitada o registrada a la cual se complementará, art. 176.

Como prohibición particular al lema comercial, el art. 177, establece que no se admitirá a registro aquél que contenga alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

La transferencia del lema planteado como signo complementario a una marca, sólo podrá realizarse junto con la marca a la cual se encuentra asociada y además su vigencia se encuentra sujeta a ésta. Ambas reglas, lógica consecuencia de la dependencia que define al lema en relación con una marca prerregistrada, se encuentran previstas en el art. 178.

Finalmente, a efectos de todo aquello no específicamente previsto se dispone la aplicación de las disposiciones correspondientes a las marcas, art. 179.

En el propio marco del Pacto Andino, resulta complejo desentrañar el alcance de esta reglamentación, considerando que se pueden registrar como marcas las palabras o frases, sin perjuicio de que estos mismos signos puedan registrarse como lemas comerciales, aplicando al efecto las disposiciones especiales de la legislación comunitaria andina.

Para Bentata[497] "el lema es una cuasi-marca, sin llegar jamás a ser una marca propiamente." De esta forma justifica que sea transferible solamente cuando se acompaña de la marca: para el autor esto "es obvio porque en la medida de la publicidad efectuada, el lema acaba no sólo por sugerir, sino que puede llegar incluso a identificar en cierta forma al producto mismo". Además "su publicidad acoplada a la marca contrariamente a la creencia cómoda de que refuerza puramente la marca, acaba por distinguirla de la marca misma, dándole una cierta autonomía." Es evidente en este planteo del instituto, que tanto se apoya el lema en la marca como que la marca se apoya en el lema.

> *La función de complementariedad para reforzar la distintividad de la marca que se reconoce en el lema ha sido objeto de pronunciamientos del Tribunal Andino en diversas interpretaciones prejudiciales. Se destaca el caso del lema comercial "**Nadie vende más barato que Electra**"*[498]*. Estableció el citado órgano: "Así mismo, con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se*

---

[497] BENTATA, "Reconstrucción", pág. 234.

[498] INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 74-IP-2001. Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 118 y 122 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Caso: Lema Comercial: "NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA" (Proceso interno No. 288-2000)

*limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga.".*

*En definitiva el Tribunal Andino estableció que bajo tales parámetros el Juez nacional debía calificar si se estaba ante una frase distintiva o no. Otras interpretaciones prejudiciales que recogen esta tesitura corresponden a los lemas "Más Alivio por más tiempo" complemento de la marca Aleve*[499]*, "Ron Castillo el verdadero sabor del Ron"*[500].

Los países integrantes del Pacto Andino han formulado normativas propias recogiendo estos preceptos en la materia que nos ocupa, con la única excepción de Bolivia. En este país se aplica directamente el texto de las Decisiones del Acuerdo de Cartagena en materia de marcas y demás signos distintivos, no teniendo normativa legal nacional vigente específica al respecto.

Todos los Estados deben seguir los criterios de las interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino, dada la particular organización de integración en la que participan.

### c) Costa Rica, "expresión o señal de publicidad comercial"

En Costa Rica la protección jurídica específica del eslogan publicitario como signo distintivo se encuentra prevista en la Ley 7978 de 22 de diciembre de 1999, a través del régimen de la expresión o señal de publicidad comercial. Este signo se define en el art. 2 como "*toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial*". La norma reitera de manera casi textual el concepto consagrado en el Convenio Centroamericano antes mencionado.

La reglamentación específica se encuentra prevista en el Título VI de la ley, artículos 61 a 63.

El artículo 61 determina la aplicación de las disposiciones sobre marcas en todo aquello que no estuviera expresamente previsto por el Título correspondiente.

---

[499] RESOLUCION 622, Pronunciamiento de la Secretaría General respecto al supuesto incumplimiento del Gobierno del Perú del artículo 4º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial, 21 de mayo de 2002.

[500] INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 44-IP-99, Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82 literales g), h), y j); 83 literales a), b), c), d) y e); y 84 literales a), b), c) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital Nº 3 de lo Contencioso Administrativo de Cuenca, República del Ecuador. Expediente Interno No. 117-98, 2 de febrero de 2000.

El art. 62 consagra una serie de impedimentos para el registro marcario de una expresión o señal de publicidad comercial, enunciando las siguientes situaciones:

a. algunas de las comprendidas en las prohibiciones en materia de marcas del artículo 7 de la misma ley, que corresponden a razones intrínsecas a la marca;
b. existencia de anterioridades, es decir expresiones que sean iguales o similares a otra u otras registradas precedentemente o solicitadas para su registro o en uso por parte de un tercero;
c. inclusión de un signo distintivo ajeno en la expresión que se pretende registrar, sin la debida autorización de su titular;
d. aquellas expresiones cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero;
e. las expresiones comprendidas en algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 8 de la misma ley, correspondientes a razones de inadmisibilidad de registro marcario por involucrar derechos de terceros, como creaciones protegidas por el derecho de autor, derecho al nombre o a la imagen;
f. aquellas expresiones cuyo uso en el comercio constituya un acto de competencia desleal.

Finalmente, el art. 63 establece el alcance de la protección concedida por la ley, precisando:

a. que la protección se concede al conjunto de la expresión, no a sus elementos separadamente considerados, inciso 1º;
b. que el lapso de duración será indefinido, dependiendo su existencia, según el caso de la marca o el nombre comercial a que se refiera, inciso 2º.

### *d) Cuba, "lema comercial"*

En Cuba, el Decreto ley 203 de 24 de diciembre de 1999, de marcas y otros signos distintivos prevé la protección jurídica del eslogan publicitario bajo el nombre de "lema comercial".

El artículo 2 define como lema comercial a "*toda leyenda o combinación de palabras destinada a llamar la atención del público sobre productos o servicio determinados con el fin de popularizarlos*". Se trata de un concepto de base denominativa, afín al que se maneja en el Pacto Andino y no al consagrado en los demás países de

Latinoamérica y Caribe geográficamente más cercanos. Más adelante en la normativa legal, los artículos 108 y 109 se ocupan también del lema comercial.

El artículo 108 consagra que determinadas expresiones no pueden constituir lemas comerciales, disposición que no plantea diferencias en cuanto a los criterios aplicables a las marcas. Estos son:

a. las palabras o combinaciones de palabras que indiquen el género o describan la calidad del producto o servicio;
b. los que carezcan de originalidad, siempre que se demuestre que hayan sido utilizados anteriormente; y
c. los que incluyan un signo distintivo solicitado o registrado anteriormente por persona distinta.

El artículo 109, por su parte, se ocupa de la extensión de derechos de su titular. De esta forma, en su numeral 1 establece que la protección se adquiere mediante el registro, que puede ser solicitado por cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con capacidad jurídica suficiente; y en su numeral 2 determina que el lapso de duración registral del derecho será de diez años, pudiendo ser indefinidamente renovable.

La adquisición del derecho es de base registral y al efecto se aplicarán las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a las marcas, según dispone el art. 34 del Reglamento del Decreto-Ley 103, aprobado como Resolución Nº 63/2000.

### e) *Ecuador, "lema comercial"*

En la legislación ecuatoriana, Ley de Propiedad Intelectual, promulgada el 8 de mayo de 1998, el artículo 194 admite el registro como marca de los lemas comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

Otra referencia a los lemas comerciales la encontramos en el artículo 196 literal c), cuando se establece que el derecho concedido por el registro de un lema concede facultades suficientes para oponerse a un registro marcario posterior. A la inversa, naturalmente, una marca registrada puede oponerse por confundibilidad a la solicitud de un lema comercial.

*En agosto de 1999 se solicitó ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual el registro del lema comercial "**Da gusto probarlo**"*[501] *para proteger*

[501] Resolución 977314 de 3 de julio de 2000, en el Trámite 97921/99, Director Nacional de Propiedad Industrial.

*productos de la clase internacional Nº 29. Se opuso a este registro la titular de la marca "Dagusto", registrada desde 1994. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, consideró que del análisis comparativo entre el lema solicitado y la marca registrada precedentemente se desprendía la existencia de semejanza que podría causar confusión. El lema consistía en una porción nominativa considerada parte sustancial y distintiva de la marca registrada con anterioridad, por lo que las semejanzas se sobreponían a las diferencias que pudieran existir entre las expresiones. Se concluyó pues, que el lema comercial carecía de distintividad y novedad por existir otra denominación de registro anterior semejante y susceptible de ser confundida con el lema.*

Entre el lema comercial y la marca a la que complementa hay una total dependencia y esta integración es tal que corresponde apreciar el conjunto lema-marca, para contrastarlo con otro conjunto lema-marca entre los cuales pueda haber confusión. Esto ha sido reafirmado por la autoridad administrativa ecuatoriana.

*Ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual se presentó el lema comercial "**La combinación perfecta del sabor**"*[502] *para su registro, acompañando a la marca "Ranchero", clase Internacional 29. Se opuso un empresario propietario del lema "**La combinación perfecta**" que acompaña a la marca "Cubata". La Resolución establece que la existencia jurídica del lema comercial depende totalmente de la marca y, consecuentemente, sigue la misma suerte de ella, de modo que no puede valorarse un lema comercial de forma independiente a la marca. De esta forma se concluyó que, analizando los lemas en conflicto en conjunto con las respectivas marcas, no había posibilidad de confusión ante la coexistencia de ambos conjuntos en el mercado.*

En este caso de país integrante del Pacto Andino, sin contradecir las disposiciones regionales comunes la ley establece expresamente que el lema comercial puede registrarse como marca. Los efectos prácticos, en definitiva, no difieren en gran manera de los correspondientes a los otros países del Pacto Andino que optaron por establecer una legislación específica y expresa para el lema comercial, legislación diversa y paralela a la de las marcas. La razón de ello puede encontrarse en que, de todas formas, las disposiciones marcarias por sus similitudes e identidades, operan como "unificadoras" del régimen legal de los signos distintivos con función publicitaria.

---

[502] Resolución 976922 de 30 de marzo de 2000, en el Trámite 96755/99, Director Nacional de Propiedad Industrial.

### f) *Guatemala, "expresiones o señales de publicidad comercial"*

La Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, Decreto 57-2000 de 18 de setiembre de 2000, protege al eslogan como expresión o señal de publicidad, definiéndolo en el art. 4 como "*toda leyenda, anuncio, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos mercantiles*".

Su reglamentación específica se encuentra en los artículos 68 a 70, concediéndose la protección sobre la base del registro. Se incluye el precepto de aplicación de las normas marcarias a estos signos distintivos particulares, destacando la remisión en lo relativo a procedimientos, vigencia, modificación, renovación y extinción del registro, art. 68.

En cuanto a prohibiciones registrales para estas expresiones, debe considerarse el art. 69, que enuncia los supuestos de registro prohibidos, ya sea que se cumplan en el conjunto de la expresión o señal de publicidad como en alguno de los elementos que la integran. La enumeración incluye a las siguientes:

a. situaciones comprendidas en alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 20 de la misma ley, que hace referencia a las prohibiciones en materia marcaria "por razones intrínsecas", es decir, por imposibilidades del propio signo;
b. anterioridades, es decir, expresión igual o similar a otra que ya estuviese registrada o solicitada para registro por un tercero;
c. inclusión de un signo distintivo ajeno, o uno similar a éste, sin la debida autorización;
d. expresión susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresa o establecimiento de un tercero; y
e. situaciones comprendidas en determinadas prohibiciones detalladas en artículo 21 de la misma ley, que hacen referencia a derechos de terceros involucrados en la expresión que se presenta a registro.

En cuanto al alcance de la protección, establece el art. 70 que abarca a la expresión o señal en su conjunto, no extendiéndose a sus partes o elementos considerados por separado.

### g) *Honduras, "expresiones o señales de propaganda"*

En Honduras, la ley de propiedad industrial, aprobada como Decreto 12-99 E, del 19 de diciembre de 1999, admite la protección del eslogan publicitario como

"expresiones o señales de propaganda". El artículo 79, que incluye una serie de conceptos legales en materia de derecho de marcas, define esta figura como "*toda leyenda, anuncio, lema, combinación de palabras, diseño, grabado cualquier otro medio siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre un determinado producto, mercancía, servicio, empresa o establecimiento, usado para identificar o distinguir a una empresa*".

Sin embargo, más adelante se incluye otra definición que aparentemente es más abarcativa para la categoría de signo distintivo que nos ocupa, presentando también alguna diferencia. El primer inciso del art. 121 establece que "*Se entiende por lema, expresión o señal de propaganda toda leyenda, anuncio, frase, combinación de palabra, diseño, grabado, nombre, héroe, símbolo o cualquier otro medio similar, siempre que sea original o característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre un determinado producto, mercancía, servicio, empresa o establecimiento. Los lemas, expresiones o señales de propaganda pueden ser empleados en carteles, murales y en general, en cualquier otro medio publicitario*". Incorpora en esta norma a los "lemas" y le da igual significado que a expresiones o señales de propaganda.

Seguidamente, añade una serie de preceptos para componer un muy extenso artículo que abarca numerosas disposiciones en la materia. En definitiva, el artículo 121 se refiere también a los siguientes temas:

a. admisión de marca o nombre comercial integrando el registro de la expresión o señal de propaganda, siempre que haya identidad de titular de derechos, inciso 2;
b. dependencia de la marca o nombre comercial al cual será aplicada la expresión o señal de propaganda, pues se impone su respectiva indicación al momento de solicitar el registro, inciso 3;
c. expresa prohibición de registro de expresiones o señales de propaganda cuando presenten determinadas características que enuncia el inciso 4 y destacamos más adelante;
d. duración registral de diez años indefinidamente renovables, pero dependiendo de la existencia de la marca o nombre comercial a que haga referencia la expresión, inciso 5;
e. remisión a las disposiciones legales sobre marcas y nombres comerciales en todo lo que sea compatible, inciso 6.

En cuanto a las prohibiciones de uso y registro, pensamos que se hace referencia a situaciones que en caso de ausencia de normativa específica, son de todas maneras inaceptables siguiendo los principios generales en materia de marcas. Concretamente las prohibiciones comprenden las siguientes expresiones:

a. palabras o combinación de palabras exclusivamente descriptivas de las cualidades de las mercancías, productos o servicios o de la actividad de la empresa;
b. las que estén desprovistas de originalidad o que sean conocidas públicamente con relación a otros productos, mercancías, servicios, empresas o establecimientos de diferente titular;
c. las que sean contrarias a la moral, al orden público o a las buenas costumbres o que atenten contra ideas, religiones o sentimientos dignos de consideración;
d. las que tiendan a desacreditar una empresa o establecimiento, sus productos, mercancías o servicio, o que contengan ofensas o alusiones a individuales;
e. las que estuviesen comprendidas en cualquiera de las prohibiciones contenidas en el Artículo 83 numeral 9) de la misma Ley hondureña, norma para marcas que inhibe del registro a signos engañosos;
f. las que incluyan una marca o nombre comercial que no pueda ser legítimamente usado por quien pretenda valerse de ellas; y,
g. las que hayan sido registradas por otras personas y que sean capaces de originar error o confusión.

Evidentemente, siendo una enumeración de prohibiciones debe ser considerada restrictivamente por lo que estimamos que no podrá ampliarse el elenco aún tratándose de otras disposiciones previstas para marcas en la misma ley.

El artículo 122 de la norma citada plantea una aparente superposición normativa en relación con el lema. Vuelve a mencionar a esta expresión, pero esta vez categorizándolo junto con el emblema y el rótulo, en situación directamente vinculada al uso que pueda realizar una empresa. Se establece que el lema será protegido de acuerdo con las disposiciones relativas al nombre comercial, que le serán aplicables en cuanto corresponda. Agrega que el emblema, lema o el rótulo podrá asimismo ser registrado de acuerdo con esas disposiciones, es decir, también como nombre comercial.

En definitiva, un lema puede tener doble amparo en el derecho hondureño. Por un lado, como expresión o señal de propaganda con disposiciones similares a las marcas. Por otro lado, como lema amparado por las normas correspondientes a los nombres comerciales.

### *h) México, "aviso comercial"*

En México, se protege al eslogan publicitario como "aviso comercial". Es tradicional el reconocimiento de esta figura en el derecho mexicano, desde la Ley de

marcas y de Avisos y Nombres comerciales de 26 de junio de 1928, manteniéndose en las leyes de 1942 y 1975 hasta la legislación actualmente vigente. Rangel Medina enseña que "con el aviso comercial se particularizan las originales frases publicitarias que forman la literatura de que se valen los medios de comunicación para difundir las marcas, los nombres comerciales y las denominaciones de origen"[503].

La protección actual se estructura a través de su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), sistema que presenta algunas notas particulares, además de la consecuente remisión a las disposiciones en materia de marcas en todo lo no previsto, artículo 104.

El artículo 99 de la ley vigente, Ley de Propiedad Industrial de 13 de mayo de 1999 define al aviso comercial como toda frase u oración que tenga por objeto anunciar productos o servicios al público, establecimientos o negociaciones comerciales para distinguirlos fácilmente de los de su especie.

El aviso comercial se rige por el principio de especialidad, en tanto aclara el art. 101 que los productos o servicios deberán especificarse en la solicitud de registro. Sin embargo, en el caso en que el objeto publicitado por el aviso comercial sea un establecimiento o negocio, el artículo 102 se aparta del recurso habitual a la clasificación de Niza, pues establece que no se recurrirá a las clases de productos o servicios, sino a una clase especial. Además, en este caso los derechos derivados del registro no serán extensibles a los productos o servicios que puedan estar relacionados con el establecimiento o negocio.

La duración del derecho será de diez años, indefinidamente renovables, en sistema igual a las marcas, art. 103.

### *i. Nicaragua, "expresión o señal de publicidad comercial"*

La ley Nº 380 de marcas y otros signos distintivos, de 14 de febrero de 2001, define y reglamenta en Nicaragua las expresiones o señales de publicidad comercial como "*toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre un determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial*", art. 2º.

En los artículos 57 a 59 reglamenta específicamente estos signos distintivos, comenzando por aclarar —en el art. 57— que se regulan por las disposiciones de marcas en todo lo que no se encuentre expresamente previsto en la normativa específica.

La normativa prevé un régimen particular de "causales de irregistrabilidad" para el caso de las expresiones o señales de publicidad comercial, contemplado en el artículo 58, que establece las siguientes prohibiciones de registro:

---

[503] RANGEL MEDINA, pág. 72.

a. algunas prohibiciones idénticas a la materia de marcas, con remisión expresa a las previstas en el artículo 8 de la ley;
b. anterioridades, expresiones iguales o similares a otra que ya estuviese registrada, solicitada para registro o en uso por un tercero;
c. expresiones que incluyan un signo distintivo ajeno sin la debida autorización;
d. expresiones cuyo uso en el comercio será susceptible de crear confusión respecto a los productos, servicios, empresa o establecimiento de un tercero a que quedara comprendida en algunas de las prohibiciones previstas en materia de marcas;
e. expresiones cuyo uso en el comercio constituya un acto de competencia desleal.

En definitiva, la mayoría de estas causales de no registrabilidad podrían existir igual, en ausencia de la norma por aplicación de disposiciones marcarias. No obstante, resaltan las previsiones señaladas en los literales d y e precedentes, porque implican:

a. que puede ejercerse una suerte de prevención de uso desleal de eslóganes publicitarios mediante la oposición al registro de determinadas expresiones o señales de publicidad comercial;
b. y que, el caso de desviación de uso en el comercio del eslogan registrado como expresión o señal de publicidad comercial podrá ser sancionado con la nulidad del registro.

Finalmente, el art. 59 hace referencia al alcance de la protección registral. En este sentido, se establece que los derechos a la titularidad se conceden en relación con el conjunto, no con los elementos separadamente.

En cuanto al lapso de duración, la ley establece que en principio será por tiempo indefinido, situación poco habitual en materia de propiedad intelectual en general. Sin embargo, se establece que *"su existencia depende, según el caso, de la marca o nombre comercial a que haga referencia"*. No aclara la disposición si se trata de caso en el cual se haya registrado la expresión de publicidad con una marca o nombre comercial, indudablemente del mismo titular, o si se trata de una cuestión derivada del uso que se haga de la expresión de publicidad comercial.

Corresponde añadir que en el texto legal se contempla la caracterización de signos distintivos notoriamente conocidos, por lo que toda la normativa correspondiente a la defensa de los mismos resulta aplicable a las expresiones o señales de publicidad comercial que se encuentren amparadas por dicha categoría.

### *j) Panamá, "expresiones o señales de propaganda"*

El Capítulo IX de la ley Nº 35 de Propiedad Industrial, de 10 de mayo de 1996, en los artículos 156 a 161 reglamenta en particular la figura legal que alcanza al caso del eslogan publicitario en Panamá, definiéndolo como "*todo anuncio, leyenda, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios, sobre un determinado producto, mercancía, servicio, empresa o establecimiento*", art. 156.

La norma, además, admite que otros signos distintivos como marcas y nombres comerciales integren el registro de la expresión o señal de propaganda en tanto estén previamente registrados por el mismo titular, art. 157.

En cuanto al uso, el art. 158 establece que podrán emplearse en carteles, murales y, en general, en cualquier otro medio publicitario, disposición que consideramos innecesaria porque su localización aún cuando incida en la valoración de capacidad distintiva, no podría ser en absoluto condicionante de ésta.

En cuanto a la extensión del derecho conferido al titular, se aclara que abarca el conjunto y no las partes o elementos considerados por separado, art. 159. La duración del registro será de diez años, a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, pudiéndose renovar indefinidamente por períodos iguales, art. 160.

Para el resto de extremos que tengan que ver con la reglamentación de registro, cancelación y nulidad, todo vacío o duda "se llenará aplicando, por analogía, las disposiciones relativas a las marcas" en cuanto no sean incompatibles, art. 161.

### *k) Perú, "lema comercial"*

En Perú se protege al lema comercial, conceptualizado en el artículo 189 del Decreto Legislativo 823, coincidente con la Decisión vigente del Pacto Andino, entendido como la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. No obstante, se trata de un signo distintivo más y es regulado como una figura jurídica independiente de las marcas en las dos normas jurídicas mencionadas.

En cuanto a su aplicación, es destacable la Resolución N° 422-1998-TPI-INDECOPI[504] (Tribunal de Propiedad Intelectual del Instituto de Derecho de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Perú), que constituye precedente de observancia obligatoria en cuanto a la interpretación del alcance de los citados preceptos (art. 189 Dec. 823 y art. 118 Decisión 344). Establece dicha Resolución que: *"Debe entenderse por lema comercial la palabra, frase o leyenda capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En consecuencia, el lema comercial debe tener en*

[504] www.indecopi.gov.pe

*sí mismo la aptitud distintiva necesaria para que en la mente de los consumidores se asocie la marca con un concepto que realce su distintividad.*

El carácter de complementariedad —en relación a la marca que publicita— atribuido al lema comercial, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo.

No podrá registrarse como lema comercial una frase simple, comúnmente utilizada en la publicidad para promocionar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita.

Tampoco podrá registrarse como lema comercial una frase que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desea publicitar.

*Para su acceso a registro, el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores no debe ser genérico ni descriptivo en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue. El registro del lema comercial no debe convertirse en una vía para obtener protección legal de denominaciones que, por ser genéricas o descriptivas, no podrían ser registradas como marcas".*

Se aplican las mismas consideraciones sobre descriptividad o genericidad a los lemas comerciales que a las marcas. En los pronunciamientos de INDECOPI en la materia, resulta evidente que en tales consideraciones no hay diferencias.

> ***"Sabor y color"***[505]*, fue solicitado como lema comercial por la Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. A esta solicitud se opuso Ajinomoto del Perú S.A. sustentando su oposición en que se trataba de una frase indicativa de las características y cualidades de los condimentos y de las especias, que son productos que precisamente distingue. El Tribunal de Propiedad Intelectual del Indecopi consideró que este lema constituye un signo descriptivo, tanto desde el punto de vista individual de los términos que lo conforman como del concepto que como expresión pretende difundir a los consumidores al momento de promocionar la marca correspondiente, pues el sabor y el color es una cualidad esperada de todos los condimentos. Por otra parte, es una frase simple utilizada comúnmente en la promoción de los condimentos. En definitiva, se resolvió que este lema no era lo suficientemente distintivo para publicitar la marca Sibarita, como para ser susceptible de ser registrado, además del hecho de constituir una expresión descriptiva en relación con el producto que pretendía describir.*
>
> ***"Somos los primeros, seguimos siendo los mejores..."***[506] *fue solicitado a registro como lema comercial con fecha 9 de noviembre de 2001 ante el INDECOPI*

---

505 INDECOPI, Resolución N° 422-1998-TPI, www.indecopi.gov.pe

506 INDECOPI, Expediente 137955-2001, resolución correspondiente al año 2002

*por Crosland Técnica S.A. Aplicando las mismas consideraciones correspondientes a la valoración de signos marcarios, el Decisor consideró que el lema solicitado estaba conformado por una expresión simple que tan solo pretendía transmitir una idea positiva de los productos que se pretende publicitar, por lo que concluyó que "en este sentido no se diferencia de manera suficiente de las frases laudatorias frecuentemente utilizadas en la publicidad de diversos productos y servicios". De esta forma, concluyó que se trataba de una frase carente de distintividad y posiblemente necesaria para su uso por los competidores al punto que una concesión de derechos de exclusiva afectaría a terceros. Por lo tanto, la Oficina de Signos Distintivos denegó el registro del lema.*

### *l) República Dominicana, "lema comercial"*

La República Dominicana también adopta un régimen particular que comprende al eslogan publicitario, según surge de la Ley de Propiedad Industrial, Ley 20-2000, de 7 de agosto de 2000.

Según el artículo 72 que se refiere a los signos que pueden considerarse marcas, éstas pueden consistir, entre otros signos, en lemas comerciales, sin detallar el concepto de estos últimos y mucho menos particularidad alguna en su función.

Más adelante, el artículo 123, en seis numerales regula el registro de los lemas comerciales, disponiendo:

a. adquisición del derecho al lema comercial de base registral, numeral 1;
b. necesidad de especificar la marca con la cual se utilizará el lema comercial, numeral 2, estableciendo una dependencia marca-lema comercial;
c. prohibición de registro de lemas comerciales que tengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar dichos productos o marcas, numeral 3;
d. imposición de transferencia del lema comercial conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia, numeral 4; esta disposición guarda coherencia con el artículo 89, que hace referencia a la transferencia de la marca, estableciendo que un lema comercial debe ser transferido conjuntamente con la marca con la cual se asocia;
e. vigencia del lema comecial sujeta a la vigencia del signo marcario al cual se asocia, numeral 4;
f. lapso de duración del derecho registral de 10 años, desde la fecha de presentación de la solicitud, con renovacíon indefinida a condición de la vigencia del registro de la marca a la cual hace referencia, numeral 5;
g. aplicación de disposiciones marcarias a la temática de los lemas comerciales, numeral 6.

### *m) Venezuela, "lema comercial"*

Según la ley de 2 de setiembre de 1955 se define como lema comercial a *"la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada por un industrial, comerciante o agricultor, como complemento de una marca o denominación comercial"*, artículo 27. Se diferencia de la marca por su función, según el mismo artículo, en tanto ésta sirve para distinguir artículos que produce o comercia, así como la propia empresa del titular.

La doctrina venezolana[507] se ocupa a su vez de la caracterización de este signo distintivo explicando que los lemas o eslóganes "son tipos de marcas, extensiones prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad", esencialmente utilizadas para la venta de los bienes de consumo masivo. Sobre la función del lema agrega que "es la de coadyuvar a la creación de un "clima" o "atmósfera" de valorización..." de la marca.

Al ser definido como marca, se aplican indudablemente todas las disposiciones correspondientes a marcas. En este sentido participa de todas las notas calificativas correspondientes. Sin embargo, la norma hace otra referencia expresa a lemas comerciales cuando dice en el artículo 34 numeral 2, que no serán registrables como marca "*los lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares, o expresiones que puedan redundar en perjuicio de esos productos o marcas*".

Finalmente, según el artículo 44 de la ley se destina el mismo registro, denominado "Libro Quinto", para el registro de marcas, lemas y denominaciones comerciales, llevado por la Oficina nacional competente.

A la vista de estas disposiciones, corresponde recordar que Venezuela integra el Pacto Andino, por lo que las normas propias a este mercado de integración deberán ser aplicadas desplazando la normativa nacional contradictoria.

## C) Protección especial del eslogan publicitario y su posible inscripción simultánea en el registro marcario.

La protección especial como signo distintivo diverso de una marca que puede revestir el eslogan publicitario en los regímenes jurídicos mencionados, no es incompatible con la protección marcaria del mismo eslogan.

Ninguna de las legislaciones a que hemos hecho referencia excluye de la protección marcaria a un signo que hubiera sido protegido mediante otro estatuto de signo distintivo. De modo que se puede encontrar lemas comerciales, avisos comerciales, expresiones o señales de propaganda que también están registrados como marca.

---

507 BENTATA, "Reconstrucción", pág 230.

Resulta muy complejo dirimir cuestiones de confundibilidad entre unos y otros.

Esta situación se vuelve todavía más delicada en los países del Pacto Andino, que establecen que el lema comercial "acompaña" a la marca.

En definitiva, esta posibilidad potencia la necesidad de discernir entre las distintas funciones de los signos, o al menos entre las distintas funciones prevalentes a la hora de determinar la regularidad de un registro.

Por otra parte, no cabe duda de la relación entre marcas y esta categoría que hemos llamado "no tradicional" de signo distintivo: una y otra vez las normas mencionadas se remiten a la legislación marcaria para la determinación de los parámetros de distintividad que dan mérito al registro.

Evidentemente, en este caso tiene lugar el enfrentamiento entre dos signos de diversa función prevalente en el mercado, que se miden en sí mismos por iguales parámetros de distintividad en su relación con los productos o servicios a que están relacionados. La prioridad cronológica en el registro resulta determinante para dirimir cuál de los signos mantendrá su derecho de exclusiva.

## III. CATEGORIZACIÓN LEGAL DEL ESLOGAN PUBLICITARIO COMO MARCA

### A) Posibilidad de registro del eslogan publicitario como marca

En principio, todo signo con aptitud distintiva puede ser marca, con la salvedad de las prohibiciones que establece cada ley. De esta forma, a priori, no hay exclusión de los eslóganes publicitarios, como no la hay de ninguna combinación de palabras.

A pesar de ello, la consideración marcaria del eslogan no ha sido fácilmente admitida por la doctrina. Diversas razones dieron lugar a esta posición.

Una de estas razones fue el estilo publicitario del lenguaje de años atrás que adoptaba frases largas, no siempre ingeniosas o atractivas respecto de las cuales no podía plantearse fácilmente el análisis de carácter distintivo. La evolución del lenguaje en la comunicación comercial determina hoy otras expectativas que los creativos tienen que colmar tanto para los anunciantes como para los consumidores.

Otra razón, también de índole histórica o tradicional, fue la necesaria apreciación de la marca como signo aplicado materialmente a un producto. La extensión del concepto de marca a la individualización de servicios y la flexibilización en la apreciación de signos que pueden cumplir la función distintiva de productos o servicios permitieron superar esta segunda circunstancia.

Algunos autores consideran que los eslóganes publicitarios no pueden registrarse como marcas por sus características y función[508]. Entre los opositores a la protección marcaria del eslogan se destacó parte de la doctrina italiana seguramente por contar —sobre base legislativa— con la categoría general de los signos distintivos protegibles por el derecho de la competencia desleal[509]. Esta doctrina califica al eslogan como signo distintivo atípico, en cuanto no sería precisamente una marca y protegible según la teoría general de los signos distintivos[510].

Uno de los argumentos a los que se recurre para fundar la imposibilidad del registro marcario del eslogan publicitario deriva de que se trata de una creación publicitaria. Algunos autores han considerado que el régimen de los signos distintivos no se adecua a lo que representa la creación intelectual publicitaria que subyace en un eslogan. Desde la perspectiva del derecho de la publicidad, se opina que mediante el derecho de marcas resulta protegido el anunciante, quedando por completo al margen el interés del o de los sujetos intervinientes en la creación[511].

Entendemos que esta consideración no es suficiente para descartar la aplicación del derecho marcario. Constituye en todo caso, una valoración de conveniencia para aquellas situaciones en las que un eslogan publicitario es también objeto de protección de derecho de autor. Aún así, resulta cuestionable la valoración negativa. No se trata más que de la superposición de normativas —derecho de autor y derecho marcario—, cuya problemática analizaremos más adelante.

Otro argumento —histórico y también ya superado—, que ha procurado marginar al eslogan publicitario del registro marcario deriva de cuestionar que un producto o servicio pueda tener más de una marca. No nos parece correcta esta afirmación. Ni siquiera puede afirmarse que una marca sea un signo unívoco[512], es decir que no pueda distinguir más de un producto o servicio. El propio sistema marcario determina que un signo puede registrarse en —al menos hoy, en la 8va. Clasificación Internacional de Niza— 45 diversas clases y para variados productos y

---

508 En este sentido, entre otros autores destacamos, en el Derecho italiano: ASCARELLI, "Teoria della concorrenza", pág. 357; BONASI BENUCCI, "Tutela della forma", pág. 14-15; FERNÁNDEZ-NOVOA, "Marca y slogan", 1 ADI 1974, pág. 332 – 333, 335 quien considera que el eslogan no es un instrumento apto para identificar las mercancías y servicios en atención a su origen empresarial; SORDELLI, "Ideazioni ed atti", p. 50. También consideran que no es protegible por el derecho de marcas: MEINHARDT/HAVELOCK, pág. 19, quienes creen que no son registrables como marca, pero sí son protegibles por una acción de "passing off".

509 El Codice Civile italiano contempla la categoría general de "signos distintivos" en el artículo 2598, cuando hace referencia general a los signos distintivos como posibles objetos e instrumentos de la competencia desleal entre operadores del mercado. Aquellos signos distintivos no expresamente previstos son protegidos, según expresamente establece la ley, por el derecho de competencia, sector que combate la competencia desleal.

510 VANZETTI/DI CATALDO, "Manuale", pág. 257-258.

511 DE LA CUESTA, "La protección", pág. 242.

512 Se define a un signo unívoco como aquellos que tienen un solo significado, sin posibles equívocos, ECO, pág. 49

servicios. Por otra parte, el mercado muestra que un producto o servicio puede tener varias marcas, es decir, puede ser individualizado de más de una forma. En varios casos la jurisprudencia norteamericana destacó que una etiqueta o aviso publicitario puede incluir más de una marca para el mismo producto sin que esto haga disminuir necesariamente la función identificativa o distintiva de cada uno[513]. El acierto o error que pueda constituir esta opción desde el punto de vista del marketing, no tiene por qué incidir en la posibilidad de que goce de protección jurídica marcaria.

> *Cuando se debatió el posible registro marcario del eslogan "**The Store on the Floor**"[514] solicitado en Estados Unidos de América para unidades para exhibición de mercaderías en comercios se planteó si era admisible que un producto tuviera más de una marca. El TTAB consideró que no había limitaciones legales en relación con el número de marcas que se puede usar en una etiqueta o en el número de marcas que pueden identificar o distinguir un particular producto que se pone en el comercio. Asimismo, cada marca es separadamente registrable si por sí misma identifica y distingue los productos en el área del mercado. Además, en el caso concreto, estableció que nada impedía que una de tales marcas fuera un eslogan.*

A pesar de los argumentos contrarios al registro marcario del eslogan publicitario la tendencia afirmativa es ya irreversible, enmarcada ésta en una consideración general de amplitud del concepto de marca que evidencian las más modernas legislaciones. Además, al cambiar los métodos de marketing en el siglo veinte, los consumidores comenzaron a confiar en otros signos como eslóganes, nombres comerciales o en el trade dress para la identificación del origen de productos o servicios[515]. Por todo ello, la mayoría de la doctrina en la actualidad admite como principio general la posibilidad de registro del eslogan como marca en tanto cumpla con los requisitos correspondientes, como cualquier otro signo[516]. Algunos autores han considerado,

---

513 Uno de los casos es el del eslogan "Natur-all-ize-your coloring" In re Morganroth, TTAB, 30 de abril de 1980, 208 USPQ 284.

514 In re The Puritan Sportswear Corp., TTAB, 25 de julio de 1967, 154 USPQ 623.

515 LUNNEY, Glynn, "Trademark monopolies", en Spring, 1999, 48 Emory L.J. 367

516 En este sentido, entre otros autores destacamos: BERAN, "An Introduction", pág. 1; BOETTCHER, pág. 34; CHAVANNE/BURST, pág. 524; FOX, "Law of Trademarks", pág. 78; FRANCESCHELLI, "Trattato", vol.I, pp. 17-18; FRANÇON, "La protection", 103 RIDA 1980, pág. 6; GUGLIELMETTI, "Gli slogans", particularmente, pág. 310-311; HAMBURG, Bruce, "Du caractère enregistrable", RIPIA, 1981; ISAACS, pág. 24; KANE, pág. 1; LA VILLA, Gianluca, "Ancora sulla registrabilità", Riv. dir. ind., 1974, Parte II, pág. 430; LADAS, vol. II, pág. 1003; LLOYD, pág. 130; MATHÉLY, Paul, "Le Droit", pág. 44, "Le Nouveau", pág. 32; Mc CARTHY, §7:19 y §7:20, Rel. #16, 12/2000; PLAISANT, R., en nota de Jurisprudencia, J.C.P. 11, 1976, Fasc. 6, N° 47, pág. 23; ROBERT, pág. 40 y 65; ROUBIER, t. II, pág. 577; SAINT GAL, "Protection", pág. D 7, quien considera que puede ser protegido como marca "si es suficientemente arbitrario"; SANTINI, "I diritti", pág. 90 nota 4;

incluso, que no hay procedimiento más eficaz ni más preciso para proteger un eslogan que registrarlo como marca[517].

La doctrina ha utilizado con frecuencia la expresión "marca eslogan" o "marca slogan" para referirse de manera particular a un eslogan que es registrado como marca, aún en los casos que el propio eslogan incluya o deba incluir —por disposición de la ley nacional que se trate— una marca para su registro[518]. Areán Lalín[519] define a la "marca eslogan" "como una clase o variedad de marcas con una estructura singular que las permite diferenciar de las típicamente denominativas, gráficas o mixtas, de las numéricas o de las tridimensionales, por no hablar de las auditivas y olfativas o de las simplemente constituidas por un color, que también se están abriendo paso".

No obstante, también algunos partidarios de definir a la "marca eslogan" sobre la base de una expresión literaria que contenía un elemento con fuerza distintiva —tal como otra marca— concluyen que cuando el eslogan ha adquirido difusión suficiente la omisión de la expresión originariamente distintiva no impide que el público identifique la frase publicitaria con el producto[520].

En ocasiones, aún en países como Estados Unidos de América donde en los últimos años ha sido muy frecuente el registro marcario del eslogan, la propia jurisprudencia de mitad del siglo XX, se encargó de sostener que los eslóganes eran distintos de las marcas. Esta afirmación errada tomó un tiempo en ser superada[521].

Un eslogan publicitario, en definitiva, puede constituir una variante de signo marcario, como lo puede ser cualquier palabra, combinación de palabras, figura o color, entre los más variados signos. Corresponde apreciar que hay eslóganes publicitarios que no poseen capacidad distintiva y no pueden constituir marcas. Igual que sucede con cualquier otro tipo de signo. No obstante, no por ser eslogan debe excluirse necesariamente una expresión literaria del registro marcario.

---

SCHMIDT-SZALEWSKI/PIERRE, pág. 183; SORDELLI, Luigi, "Ideazioni ed atti", pág. 2218 y "Problemi giuridici", pág. 85.

517 GREFFE/GREFFE, pág. 117. Criterio similar manifiesta DE CHANTERAC/FABRE, pág. 35.

518 Este último caso se ha dado en algunas legislaciones, como la venezolana anteriormente vigente, que condicionaban el registro marcario de un eslogan publicitario a la incorporación al misma de la marca correspondiente del producto o servicio al que hacía referencia el eslogan.

519 AREAN LALIN, Manuel, "La protección", RPI (Uruguay) Nº 3, pág. 12

520 BATLLE, "Consideraciones", 6 ADI 1979-80, pág. 68. La inclusión preceptiva o facultativa de marca preexistente en un registro marcario de eslogan se desarrolla más adelante. Véase infra en este Capítulo, VI, B), f.

521 ALCES, § 6.3.2. Se mencionó jurisprudencia en este sentido. Véase supra en este Capítulo, I, E).

### B) La marca de servicios y el registro marcario del eslogan publicitario

Una de las circunstancias más relevantes en la evolución del derecho de marcas hacia la admisión del registro marcario del eslogan fue la consideración y admisión de la marca de servicios.

Para que se desarrolle la función marcaria en un signo debe existir un vínculo signo-objeto (sea producto o servicio) [522]. La apreciación sobre la manifestación del vínculo signo-objeto de la marca ha evolucionado con el correr del tiempo. Originalmente, ese vínculo se admitía sólo en relación con productos: el signo marcario era aquél que se aplicaba sobre algo, sobre un producto. Luego, dejó de ser necesariamente directa la conexión o vínculo desde el punto de vista material. Inmediatamente después, continuó "abstrayéndose" la apreciación del vínculo signo-objeto, comenzando a admitirse que un servicio podía ser también distinguido por medio de un signo.

La admisión generalizada de los servicios como objeto de marca fue determinante para la admisión conceptual del eslogan como signo registrable. La consideración del servicio como objeto de distinción marcaria en el mercado determinó que la marca no era un signo necesariamente aplicado o "grabado" sobre el objeto de distinción en el mercado. Solamente con esta convicción una frase, expresión literaria regularmente más extensa que una marca y con uso publicitario, podía admitirse en una consideración conceptual marcaria.

La doctrina supo apreciar que el elenco de signos que puede constituir una marca de servicios (service marks) era notablemente más amplio que el de las marcas de comercio (trade marks) pues no se utilizaba solamente aplicándola sobre el propio producto. De esta forma, comenzó a destacarse en la marca de servicios el uso publicitario, pues esta marca debía ser comunicada necesariamente por medios distintos a la aplicación directa sobre el producto[523]. Al respecto puede observarse que la evolución de los conceptos de marca de servicios y función publicitaria de la marca ha sido paralela e interrelacionada. Esta consideración se abrió camino para la inclusión de otro tipo de signos, como los eslóganes y las "radio marks"[524], que no se ajustaban al concepto predominante de marca hasta entonces[525].

[522] GUGLIELMETTI, "Il marchio-oggetto", pág. 14, explica que este vínculo puede ser diverso sin que ello disminuya la validez de la existencia del signo distintivo: podrá tratarse de una conexión material o conceptual; la conexión será material, cuando exista una efectiva aplicación del signo sobre el producto, mientras que será conceptual, en caso contrario, cuando esta relación sea abstracta; CIONTI, "Considerazioni", Riv. dir. ind., 1978, I, pág. 218.

[523] En la legislación de marcas canadiense de 1985, se considera usada una marca de servicios cuando es utilizada en publicidad. Art. 4, 2) *"A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services."*

[524] En el derecho anglosajón se conoce como "radio marks" los signos auditivos, sonidos radiales que suelen caracterizar un programa o algún bloque en particular de la programación radial.

[525] PAGANELLI, "Considerazoini", Riv. dir. ind., 1971, I, pág. 113.

Del carácter esencialmente publicitario de la marca de servicios puede derivarse, en definitiva, el argumento a favor de la registrabilidad marcaria del eslogan publicitario[526].

Cuando nos referimos a la incidencia de la evolución en las consideraciones respecto de la marca de servicios en la admisión del registro del eslogan publicitario, no estamos pensando que se trate de cuestiones del mismo carácter, diferencia destacada por la Declaración de Gran Bretaña en la reunión de AIPPI realizada en Sirmione, en 1955[527]. No significa que el eslogan se pueda registrar como marca sólo en tanto constituya una marca de servicios.

Sin embargo, en los primeros tiempos de aplicación de la ley de marcas norteamericana, la Lanham Act, norma legal aprobada el 5 de julio de 1946, se admitían al Registro de Marcas exclusivamente los eslóganes que pretendieran constituir marcas de servicio. Es decir, en un principio se protegían solamente en el "Registro Suplementario"[528]. Uno de los casos más significativos que se presentó en Estados Unidos de América fue el del eslogan de RCA "The Music you want when you want it".

> *"**The Music you want when you want it**"*[529] *se quiso registrar para la venta de productos, discos de la solicitante. Fue rechazada por la Oficina y por el Comisionado de Patentes por considerar que se solicitaba para productos y no para servicios, tal como requería la norma (Lanham Act). Se encontró evidente que el referido eslogan se utilizaba en los discos vendidos por la compañía, no en los servicios radiofónicos, por lo que se consideró que no se cumplía la intención del legislador de la Lanham Act, que pretendía que el eslogan distinguiera servicios-cosas de naturaleza intangible.*

La capacidad distintiva marcaria de los eslóganes publicitarios aplicados a productos fue objeto también de progresiva admisión.

### C) Situación en el derecho comparado

Según ya dijimos, en un primer momento la recepción del eslogan publicitario como marca generó el rechazo de la doctrina y jurisprudencia. Como consecuencia de ello, las leyes que no hacían referencia al tema se interpretaron inicialmente de manera contraria a tal posibilidad.

---

526 Cfme., entre otros: SANTINI, "I diritti", pág. 90 nota 4; SIDERI, "I marchi di servizio", Riv. dir. ind., 1973, I, pág. 256; SORDELLI, "Ideazioni ed atti", pág. 2218

527 AIPPI, 1955, Sirmione, pág. 224-225.

528 Véase síntesis de explicación de dicho sistema infra en este Capítulo, III, C), a).

529 In re Radio Corporation of America, CCPA 3 de junio de 1953, 98 USPQ 157.

Con el transcurso del tiempo, en etapas posteriores, manejando conceptos más evolucionados en materia de marcas e incluyendo algunos tales como la admisión de la marca de servicio y el reconocimiento de la función publicitaria de la marca, encontramos la posición inversa. Actualmente doctrina y jurisprudencia son partidarias, en general, del reconocimiento de función marcaria en los eslóganes que cumplan con los respectivos requisitos legales. Esto se refleja en la admisión de dicho signo en los registros marcarios de las diversas Oficinas Nacionales.

Actualmente, algunas legislaciones facilitan la admisión marcaria del eslogan publicitario, en otros casos, incluso también su registro expresamente.

A continuación comentamos algunos sistemas de legislación marcaria del Derecho comparado, según[530]:

a. hagan referencia expresa al eslogan publicitario;
b. omitan la cuestión del registro marcario del eslogan.

### a) *Referencia expresa al eslogan publicitario*

Numerosas disposiciones marcarias hacen referencia a la posibilidad de registro del eslogan publicitario, aún cuando no se utiliza siempre dicha expresión.

Las disposiciones marcarias de índole internacional no hacen referencia al tema. Sin embargo, entre los instrumentos de alcance regional figura una mención expresa al eslogan publicitario, denominado en el caso "lema comercial" en el ámbito del Mercosur. Efectivamente, el artículo 6 del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, MERCOSUR/CMC/DEC N° 8/95, cuando el numeral dice: "Las marcas podrán consistir, entre otros, en:", incorpora en la enunciación "lemas comerciales"[531].

Entre las legislaciones nacionales, corresponde comenzar por el caso de los Estados Unidos de América. El ejemplo histórico de referencia expresa al eslogan publicitario lo constituye la ley norteamericana de 1946, Lanham Act, pues lo incluye expresamente en la enunciación del art. 23[532]. Constituyó una consideración pio-

---

530 No hemos encontrado ejemplos de legislación marcaria comparada que incluya a los eslóganes en la enunciación de signos prohibidos para el registro marcario de manera general, como categoría de expresión literaria.

531 No deja de ser una curiosidad: no hay una protección tradicional expresa del eslogan publicitario en los países que integran el Mercosur. Sin perjuicio de ello, como veremos más adelante, Argentina y Uruguay hacen particular mención al eslogan como signo pasible de protección marcaria, con la expresión "frase publicitaria". Brasil la hacía hasta su última reforma legislativa de 1996. De todas maneras, esta inclusión no tiene mayor relevancia que la de una anécdota: solamente Paraguay y Uruguay han internalizado este Protocolo del Mercosur y tanto Argentina como Brasil han manifestado que no lo harán, lo que reduce radicalmente su aplicación.

532 "15 U.S.C. § 1091 Supplemental register" (antes § 23 de la Ley de 1946, de 5 de julio), enuncia que: (c) Nature of mark. For the purposes of registration on the supplemental register, a mark may consist of any trade-

Con el transcurso del tiempo, en etapas posteriores, manejando conceptos más evolucionados en materia de marcas e incluyendo algunos tales como la admisión de la marca de servicio y el reconocimiento de la función publicitaria de la marca, encontramos la posición inversa. Actualmente doctrina y jurisprudencia son partidarias, en general, del reconocimiento de función marcaria en los eslóganes que cumplan con los respectivos requisitos legales. Esto se refleja en la admisión de dicho signo en los registros marcarios de las diversas Oficinas Nacionales.

Actualmente, algunas legislaciones facilitan la admisión marcaria del eslogan o, en otros casos, incluso también su registro expresamente.

A continuación comentamos algunos sistemas de legislación marcaria del Derecho comparado, según[530]:

a. hagan referencia expresa al eslogan publicitario;
b. omitan la cuestión del registro marcario del eslogan.

### *a) Referencia expresa al eslogan publicitario*

Numerosas disposiciones marcarias hacen referencia a la posibilidad de registro del eslogan publicitario, aún cuando no se utiliza siempre dicha expresión.

Las disposiciones marcarias de índole internacional no hacen referencia al tema. Sin embargo, entre los instrumentos de alcance regional figura una mención expresa al eslogan publicitario, denominado en el caso "lema comercial" en el ámbito del Mercosur. Efectivamente, el artículo 6 del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, MERCOSUR/CMC/DEC N° 8/95, cuando el numeral dice: "Las marcas podrán consistir, entre otros, en:", incorpora en la enunciación "lemas comerciales"[531].

Entre las legislaciones nacionales, corresponde comenzar por el caso de los Estados Unidos de América. El ejemplo histórico de referencia expresa al eslogan publicitario lo constituye la ley norteamericana de 1946, Lanham Act, pues lo incluye expresamente en la enunciación del art. 23[532]. Constituyó una consideración pio-

---

530 No hemos encontrado ejemplos de legislación marcaria comparada que incluya a los eslóganes en la enunciación de signos prohibidos para el registro marcario de manera general, como categoría de expresión literaria.

531 No deja de ser una curiosidad: no hay una protección tradicional expresa del eslogan publicitario en los países que integran el Mercosur. Sin perjuicio de ello, como veremos más adelante, Argentina y Uruguay hacen particular mención al eslogan como signo pasible de protección marcaria, con la expresión "frase publicitaria". Brasil la hacía hasta su última reforma legislativa de 1996. De todas maneras, esta inclusión no tiene mayor relevancia que la de una anécdota: solamente Paraguay y Uruguay han internalizado este Protocolo del Mercosur y tanto Argentina como Brasil han manifestado que no lo harán, lo que reduce radicalmente su aplicación.

532 "15 U.S.C. § 1091 Supplemental register" (antes § 23 de la Ley de 1946, de 5 de julio), enuncia que: (c) Nature of mark. For the purposes of registration on the supplemental register, a mark may consist of any trade-

nera en el derecho de marcas. Tal expresa inclusión precipitó, en su momento, la admisión de la posibilidad de registrar al eslogan como marca en muchos otros ordenamientos —fundamentalmente europeos— poniendo la cuestión a debate entre los operadores marcarios en sus foros internacionales.

En el sistema de protección de marcas del derecho norteamericano hay dos registros: el "Principal Register" —Registro Principal— y el "Supplemental Register" —Registro Suplementario— [533]. El eslogan puede registrarse en el Registro Suplementario, de acuerdo con lo que establece el artículo 23 de la Ley de Marcas norteamericana, siempre y cuando tengan una mínima capacidad distintiva de los servicios del solicitante. No hay impedimentos legales en el sistema americano para registrar un eslogan en el Registro Suplementario si la frase es usada en subordinación con una marca de productos o se trate de una expresión laudatoria o meramente comercial (puffery). Se requiere un nivel bajo de distintividad a efectos del ingreso en el Registro Suplementario, lo que ha posibilitado el registro de numerosos eslóganes publicitarios.

Las resoluciones de admisión o rechazo de un registro solicitado están sujetas al régimen legal específico de recursos, con las sucesivas modificaciones a lo largo de los años[534].

Si bien es evidente que la referencia legal expresa al eslogan aparece en Estados Unidos de América recién en el año de 1946, bajo el imperio de la ley anterior, ley de marcas de 1905, también se registraban eslóganes como marca en la Oficina norteamericana[535]. A partir de 1946 la referencia expresa al registro del eslogan en el Re-

mark, symbol, label, package, configuration of goods, name, word, slogan, phrase, surname, geographical name, numeral, or device or any combination of any of the foregoing, but such mark must be capable of distinguishing the applicant's goods or services."

[533] En el Registro Principal se pueden inscribir las marcas que satisfacen directamente las condiciones de registro que establece el artículo 2 de la Lanham Act. Las marcas que, en cambio, no tengan inherentemente capacidad distintiva pueden ser registradas en el Registro Suplementario siempre que por el uso durante al menos un año se hayan vuelto distintivas, aún cuando no se concede la plenitud de los derechos. Precisamente, otra diferencia entre el Registro Principal y el Suplementario reside en los efectos que despliega el registro. En el primer caso, el titular de la inscripción tiene la plenitud de derechos de exclusiva y de disposición del bien incorporal. En el segundo caso, el efecto es el de dar noticia del uso de la marca que realiza determinado operador económico.

[534] En la *jurisprudencia que analizamos*, anterior a la Lanham Act: 1° correspondía resolver a la Oficina encargada del Registro de marcas, a través de sus Examinadores; 2° autoridades de la magistratura común; 3° finalmente decidía la "Court of Customs and Patent Appeal", CCPA. *Hasta la década del '50:* 1° resolvía el Examinador de la Oficina y luego, en ocasiones el Examinador Jefe; 2° después podía ser apelado ante el Comisionado de Patentes; 3° al final, pasaba a la autoridad judicial correspondiente. *Luego de los '50:* 1° resuelve el Examinador correspondiente de la Oficina; 2° en apelación, resuelve el Trademark Trial and Appeal Board, TTAB; 3° finalmente, resuelve la Federal Circuit Court of Appeals, FCCA. En la abundante jurisprudencia norteamericana que consideramos veremos que se mencionan sucesivamente estas diversas instituciones.

[535] Cfme. LUNSFORD, "Distinctive Packages", 45 TMR 1955, pág. 1131 y ss.. Se destaca el caso del eslogan registrado como marca "Every Good Nut that Grows", que enfrentara al registro marcario de "Every Fine Nut that Grows", según sentencia de la Suprema Corte de New York, 20 de mayo de 1927, 17 TMR 1927, pág. 281.

gistro Suplementario permitió —sin lugar a dudas— la protección marcaria del eslogan que identificaba servicios. El eslogan como marca para productos, como signo registrable en el Registro Principal dio lugar a dudas. Sin embargo, a pesar de cierta inconsistencia inicial en los primeros tiempos de la aplicación de la Lanham Act, finalmente se entendió que la ley no oponía reserva alguna al registro del eslogan en el Registro Principal[536]. Fue admitida dicha posibilidad siempre que fuera evidente también que el eslogan en cuestión cumpliera los requisitos legales generales para su registro marcario. El caso determinante para dicha admisión lo constituyó el eslogan "The fate of a fabric hangs by a thread".

> *"**The fate of a fabric hangs by a thread**"[537] fue el primer eslogan publicitario explícitamente admitido como marca en el registro norteamericano, en el año 1952, a la luz de la por entonces nueva ley norteamericana de marcas de 1946, la denominada "Lanham Act". Fue solicitado por American Enka Corporation para sus negocios de manufactura de hilo de rayón o seda artificial. El Examinador negó el registro sosteniendo que debía rechazar todo derecho de privativa sobre las palabras integrantes de una frase publicitaria. El Juez de Distrito Mc Guire, del Distrito de Columbia dijo que "ciertas combinaciones de palabras, aún cuando son también eslóganes, pueden funcionar como marcas; funcionan como verdaderos indicadores de origen y sirven para distinguir los productos del solicitante de los de otros". Admitió el registro sin requerir renuncia a la privativa por las palabras componentes del eslogan, considerando que tenía suficiente fantasía como combinación de palabras.*

Con el tiempo la admisión de eslóganes en el Registro Principal fue creciente, siendo evidente su capacidad de distinguir productos o servicios, particularmente desde el caso del eslogan "Moving Air is Our Business". Desde la admisión de este eslogan, la tendencia de la Oficina norteamericana de patentes y marcas ha sido crecientemente liberal en la permisividad de tales registros[538].

> *"**Moving Air is Our Business**"[539] fue solicitado al Registro norteamericano para ventiladores eléctricos para la circulación de aire. El Examinador de Marcas negó el registro por considerar que era un eslogan y por tanto una expresión descriptiva inadmisible para el Registro Principal. El Comisionado de Patentes lo admitió.*

---

536 Cfme. LUNNEY, Glynn, "Trademark monopolies", 48 Emory L.J. pág. 367.

537 American Enka Corporation v. Marzall, Corte de Distrito de Columbia, 2 de enero de 1952, 92 USPQ 111.

538 CHESTERFIELD OPPENHEIM/WESTON/MAGGS/SHECHTER, pág. 124-125.

539 Ex parte Robbins & Myers, Inc., Comisionado de Patentes, 15 de marzo de 1955, 104 USPQ 403.

*Consideró que si la circunstancia de que una combinación de palabras constituyera un eslogan no podía determinar un obstáculo para su registro como marca. Para ello no interesaba si era o no eslogan, si era marca primaria o secundaria. Interesaba que hubiera distintividad. En el caso la había en su opinión, pues la expresión daba lugar a un cierto "doble sentido" que determinaba que no la considerara descriptiva. Por otra parte, no encontró obstáculo en el texto de la Lanhan Act para la admisión del eslogan en el Registro Principal.*

Entre los países europeos, se destaca el caso de Portugal. En este país, el artículo 165 numeral 2 del DL N° 16/95 de 24 de enero de 1995[540], dice que la marca puede estar constituida por frases publicitarias para productos o servicios que posean carácter distintivo, independientemente de la protección por el derecho de autor que puedan tener como obra protegida.

En cuanto a países latinoamericanos, corresponde mencionar el caso de Argentina y de Uruguay.

En Argentina, el artículo 1° de la ley N° 22.362 de 26 de diciembre de 1980 admite el registro como marca de las frases publicitarias, incluyéndolas en el enunciado de los signos que pueden registrarse como marcas[541]. La Exposición de Motivos de la citada ley enseña al respecto que se trata de la recepción legal de la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues *"pese a que son una creación, por lo general carecen de una entidad tal que permita calificarlas como creaciones artísticas o literarias, en cuyo caso entrarían en el ámbito de la ley 11.723"* (la ley de derechos de autor de Argentina).

Complementando la disposición del artículo 1, el artículo 2 inciso b establece que no son registrables las frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro. Esta disposición, en definitiva no innova en materia marcaria, pues un signo que se encuentre en el uso general en ningún caso podrá ser admitido como marca registrada.

Sin embargo, no basta con esta exclusión. En el caso de la frase publicitaria el legislador argentino agrega a las notas legales de las marcas el requisito de "originalidad"[542]. Efectivamente, el inc. J) del artículo 3 prohíbe el registro de las *"frases publicitarias que carezcan de originalidad"*. Explica al respecto la Exposición de Motivos que "*El requisito de originalidad impuesto a las frases publicitarias, se fundamenta en la*

---

[540] Art. 165 *"2. A marca pode igualmente ser constituida por frases publicitárias para productos ou serviços a que respeitem independentemente do direito de autor, desde que possuam carácter distintivo"*

[541] Antes de la vigencia de la actual ley de marcas se admitía ya en Argentina el registro marcario de la "frase publicitaria".

[542] Se analiza expresamente esta exigencia al valorar las diversas condiciones que se establecen para el registro. Véase infra Capitulo segundo, VI, C).

*existencia de muchas que no constituyen creación alguna. Mencionaremos, para ejemplificar, aquellas frases que hacen referencia a la calidad, intensamente utilizadas para publicitar distintos productos y que, por tanto, son de libre empleo.*"

Esta calificación de las frases publicitarias no registrables ha dado lugar a considerar que se trata de un requisito adicional que debe exigirse a las frases publicitarias, además de los correspondientes a las marcas (distintividad, no inclusión en el elenco de prohibiciones)[543]. No se trata de una exigencia fácil de definir, pues la línea demarcatoria entre distintividad y originalidad es tenue[544].

En Uruguay, el artículo 3° de la ley N° 17.011 de 25 de setiembre de 1998, Ley de marcas, nombres comerciales e indicaciones geográficas, admite el registro de las frases publicitarias, que establece: *"Podrán constituirse como marcas las frases publicitarias que reúnan las condiciones requeridas por la presente ley".*

El régimen legal anterior no incluía referencia expresa y durante muchos años la Oficina Nacional competente en materia de marcas, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, rechazó el registro de eslóganes publicitarios. De esta posición participó también el órgano jurisdiccional ante el cual se plantean los recursos a las decisiones del Registro, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esta situación se mantuvo hasta el año 1997, a partir del cual se comenzó a considerar que un eslogan o frase publicitaria podía registrarse como marca.

El texto legal actual solamente menciona que el eslogan publicitario puede registrarse como marca, determinando que la circunstancia de constituir una frase publicitaria no impide prima facie el registro como marca. De todas formas, no se trata de una categoría especial de signo distintivo, ni amerita que exista un Registro distinto al de las marcas. Si nada hubiera dicho la ley de marcas uruguayas igual debería considerarse al eslogan publicitario como un signo registrable como marca en caso de cumplir con los requisitos generales de la categoría.

### *b) Sin referencia específica*

En aquellos sistemas en los cuales no hay referencia legal específica respecto del eslogan, nada excluye que éste pueda ser registrado como marca. Basta con que la norma admita el registro marcario de palabras o combinaciones de palabras —premisa básica en materia de signos que pueden constituir marcas— para que deba admitirse formalmente el registro marcario del eslogan publicitario. No hay que perder de vista que será admitido siempre y cuando cumpla los requisitos de calificación marcaria como cualquier otro signo.

---

543 Cfme.: BERTONE/CABANELLAS, tomo I, pág. 357; OTAMENDI, pág. 46.

544 BERTONE/CABANELLAS, tomo I, pág. 357.

De esta forma, cuando un documento normativo regula el derecho de marcas, ampara también el caso de los eslóganes publicitarios que puedan ser considerados marcas[545]. Es el caso del Reglamento 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, que no hace referencia expresa al eslogan publicitario como signo y la OAMI ha admitido eslóganes publicitarios en su Registro en numerosas ocasiones, tal como vemos en la abundante jurisprudencia europea que analizamos[546].

De manera similar sucede con las legislaciones nacionales de la gran mayoría de los países de la Unión Europea, así como los países latinoamericanos, árabes[547] y Japón.

En Alemania el eslogan se protege como marca no existiendo un registro específico para eslóganes. La jurisprudencia ha mantenido, a lo largo del tiempo, dos posiciones opuestas. En un primer momento, la Oficina Alemana de Patentes registraba como marcas todo género de versos y frases publicitarias, incluso las meras reproducciones de proverbios o refranes que no aludían a los productos del titular del lema comercial. En un momento posterior, se adoptó una actitud más severa. Actualmente, Fezer considera que el régimen legal marcario vigente alemán ha flexibilizado la práctica restrictiva fundada en la norma precedente, atendiendo especialmente a la función de la marca[548]. En la norma vigente, un eslogan o un conjunto de palabras tiene frecuentemente una función de identificación de producto y alude a una marca, aún cuando no la mencione expresamente.

En Australia, nada se dice del eslogan en la ley de marcas vigente[549]. Sin embargo, en el manual de procedimiento de la Oficina de Propiedad Industrial australiana, en la regla 12.9 se establece que los eslóganes son "prima facie" registrables si presentan capacidad distintiva destacando que se trata de igual exigencia tanto si estamos ante una expre-

---

545 Desarrollamos las condiciones de protección internacional con referencia expresa al eslogan publicitario separadamente. Véase infra Capítulo segundo, VIII.

546 En la OAMI, el régimen de recursos es el siguiente: ante la solicitud de registro se pronuncia el Examinador; en caso de presentación de oposición, la División de Oposición. Seguidamente, se pronuncian las Salas de Recursos. Finalmente, se puede apelar las decisiones ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de Luxemburgo.

547 La legislación de propiedad intelectual de los países árabes se encuentra en: www.agip.com. Las legislaciones consultadas no hacen expresa referencia al eslogan publicitario. Solamente, en algún caso, entre las prohibiciones de registro de determinados signos como marca se incluye a "public slogans", expresiones de identidad del Estado. Constituyen en definitiva, frases cuyo legítimo titular es el Estado, no una excepción conceptual del sistema. Es el caso de Bahrain (Decreto legislativo N° 10 publicado el 26 de junio de 1991, art. 5) , Marruecos (ley marroquí de 1916, art. 135), Túnez (ley 36 de 17 de abril de 2000, art. 4), Sudán (Ley 8 de 1969, art. 3).

548 FEZER, "Markenrecht", pág. 300.

549 Se trata de la Trademark Act de 1995, Ley N° 119 de 1995 con enmiendas de 2001 cuyo artículo 17 presenta una noción legal de marca, que no enuncia ninguna categoría ni clase de signos en particular. Véase http://www.ipaustralia.gov.au, 10/11/2002.

sión integrada por una palabra como por más de una[550]. Los define como marcas integradas por una pluralidad de palabras que promueven una causa, una idea o un producto, usadas generalmente en el comercio y en la publicidad[551].

En cuanto a los países latinoamericanos, sucede lo mismo. Hemos comentado ya que aún en los Estados del Pacto Andino y Centroamericanos que prevén la protección del eslogan publicitario como signo "no tradicional" o signo publicitario propiamente, también se admite que una expresión tal pueda ser registrada como marca[552].

En Brasil se admite el registro marcario de eslóganes que cumplan con las características requeridas para las marcas, tal como surge de la ley N° 9.279/96, pero su ley ya nada menciona al respecto.

La ley anteriormente vigente, N° 5.772 de 21 de diciembre de 1971, permitía el registro de las expresiones o señales de propaganda, definidos en su artículo 73 de manera amplia, como toda leyenda, anuncio, reclame, palabra, combinación de palabras, dibujos, grabados, originales y característicos destinados a ser empleados como medio de recomendar cualquier actividad lícita, realzar cualidades de productos, mercaderías o servicios o atraer la atención de los consumidores y usuarios.

La ley actual extinguió el registro de expresiones de propaganda así conceptualizadas, como modalidad independiente, tal como surge del artículo 124 VII aunque declara expresamente que la imitación o uso de señal de propaganda ajena puede constituir un acto de competencia desleal sancionable, art. 195 IV. Además, debió establecer la regulación transicional para las solicitudes en trámite y para las que se presentaren hasta la efectiva fecha de vigencia del Código de Propiedad Industrial de 1996, artículo 223 de la ley, reglamentado por Acto Normativo N° 137 de 30 de abril de 1997, expedido por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil[553].

### D) Consecuencias de la protección marcaria de un eslogan publicitario

Considerar que un eslogan puede ser una marca implica que los diversos aspectos de su régimen jurídico serán los correspondientes a las marcas.

---

[550] http://www.ipaustralia.gov.au, 10/11/2002.

[551] En el referido Manual de Procedimiento de la Oficina australiana se destacan como ejemplos de eslóganes admitidos: Comfort Shirt Co Pty Ltd Trade Mark (1961) 31 A.O.J.P. 1169, *"Irons itself automatically in the wash"*; Johnson & Johnson Pty Limited's Appn (1962) 32 A.O.J.P. 1214 *"Best for baby best for you"*;, "Chin Chin "; Re Appn by Tandy Corp 3 I.P.R. 221 *"Worldwide supermarket of sound"*. http://www.ipaustralia.gov.au, 10/11/2002.

[552] Véase supra, Capítulo segundo, II, B).

[553] Véase el website de la Oficina Brasileña de Propiedad Industrial, www.inpi.gov.br.

De esta forma, se aplicarán las normas y reglas de las marcas en cuanto a:

a. cumplimiento de condiciones de registro como marca;
b. adquisición de derechos del titular;
c. extensión de los derechos marcarios sobre el eslogan;
d. extinción del registro.

Los derechos marcarios sobre el eslogan se adquieren según los mismos principios generales que rigen cada sistema estatal. Es decir, si en determinado régimen es relevante el uso de la marca no registrada, podrá considerarse que la mera apelación al eslogan tendrá consecuencias en cuanto a los derechos marcarios.

En general, predominantes como son los sistemas de adquisición del derecho de marca mediante registro, se puede decir que el uso en concreto de un eslogan no es mayormente necesario para que surja el derecho. De modo que, quien primero presente la solicitud de registro tendrá mejor derecho. Sin embargo, desde el punto de vista publicitario en razón del impacto que tiene la aparición publicitaria de un eslogan en el público receptor del mensaje sí tiene efectos la prioridad en el uso[554].

Sorprende que, tratándose de una marca, algunas legislaciones no lo incorporan directamente en el mismo Registro que las demás marcas.

No nos referimos al caso de Estados Unidos de América que tiene una distinción particular entre Registro Principal y Registro Suplementario, como antes dijimos, porque se trata de dos divisiones del Registro que no se formulan exclusivamente para el eslogan. Nos referimos a casos como el de Uruguay en el cual aún cuando la ley de marcas establece expresamente que las "frases publicitarias" merecen igual tratamiento que las marcas, se inscriben en un registro distinto al del resto de los signos marcarios.

## IV. ENCUADRAMIENTO DEL ESLOGAN COMO MARCA

La doctrina ha elaborado con el correr de los años una clasificación de las marcas, atendiendo diversas variables. A continuación, encuadraremos al eslogan publicitario como marca en algunas de estas clases, atendiendo a las características más salientes del signo que estamos analizando.

La determinación de pertenencia del eslogan publicitario a las clases de marcas que aquí destacamos no solamente nos permite conocer mejor algunos aspectos de

554 GUGLIELMETTI, "Gli slogans", pág. 300-301.

esta expresión, sino también disponer de ciertos parámetros básicos para la definición de conflictos que lo involucren, así como otros de sus aspectos. Aún así, la complejidad y variedad de las expresiones literarias que pueden funcionar en la publicidad como eslóganes, relativizan cualquier tipo de afirmación rotunda que se pueda realizar en este sentido, no puede haber calificaciones excluyentes. Las referencias no son más que una afirmación para la generalidad de los casos.

### A) Marca denominativa

Cuando nos referimos al registro de una frase publicitaria, estamos atendiendo a las características de la expresión literaria que la compone. El eslogan, como expresión literaria que es, constituye una marca denominativa. Cavelier[555] define tales marcas como "aquellas formadas por denominaciones ideológicamente aptas para distinguir los artículos a que se aplican", pudiendo predominar en el significado atribuible a la expresión tanto el sentido de los vocablos que las integran, como su acústica.

Evidentemente, si se ha optado por un grafismo que también dota a la expresión de particulares características distintivas desde el punto de vista plástico, podrá considerarse también su protección como marca mixta (denominativa y emblemática)[556]. Sin embargo, este aspecto de sus posibilidades de registro no se relaciona directamente con el tema que nos ocupa, ni incide en absoluto en las consideraciones correspondientes a los aspectos de la expresión literaria.

En relación con la tendencia seguida por la jurisprudencia, se impone su directa categorización como marca denominativa, desde la primera referencia norteamericana en el caso de "The fate of a fabric hangs by a thread"[557]. En dicho caso el Juez Mc Guire, del Distrito de Columbia, categorizó de manera evidente al eslogan como combinación de palabras.

Esta misma categoría de marcas es designada por la doctrina belga como "marcas auditivas". Consideran marca o signo auditivo aquel signo destinado a atraer el oído a un sonido determinado[558]. El eslogan sería una marca auditiva conceptual, calificación que merecen aquellos signos evocativos que pueden ser traspuestos a otro lenguaje o a otro modo de expresión, ya sea por una traducción como por una representación gráfica diferente[559].

---

555 CAVELIER, pág. 45.

556 En el mismo sentido se pronuncia GUGLIELMETTI, "Gli slogans", pág. 306 nota 29, quien recuerda que siendo el eslogan una declaración de sentido completo, difícilmente se pueda formular como hipótesis eslóganes figurativos (denominativos) o mixtos.

557 American Enka Corporation v. Marzall, Cmr. Pats, Corte del Distrito de Columbia, Mc Guire J., Sentencia N° 4894-49, 2 de enero de 1952, 92 USPQ 111. Véase infra en este Capítulo, III, C), a).

558 BRAUN, pág. 42-44.

559 VAN INNIS, pág. 211-212.

### B) El eslogan como marca compleja y "de conjunto"

Marca simple, es aquella compuesta por una expresión no divisible o, al menos, difícilmente divisible. Por su parte, marca compleja es aquella formada por dos o más palabras[560].

La marca compleja se encuentra integrada por elementos homogéneos. Este último concepto contrasta con el de marca mixta, en la cual los elementos son heterogéneos: palabras y figuras, palabras y colores[561].

Siguiendo esta categorización se puede afirmar que el eslogan, en general, es una marca compleja.

La doctrina italiana habla también de marca de conjunto ("marchio d'insieme") como aquella en la cual la originalidad deriva del conjunto, de su original combinación[562]. Siguiendo esta definición, por estar ante una marca compleja, corresponde considerar al eslogan como marca de conjunto.

La caracterización del eslogan en este sentido determina la aplicación de principios generales correspondientes a estos tipos de marcas, particularmente a la hora de apreciar la distintividad y la confundibilidad en relación con otros signos. De esta forma, el eslogan será valorado y protegido como marca en su conjunto y no en sus componentes aisladamente considerados[563].

Las legislaciones que regulan de manera particular la expresión publicitaria como signo distintivo, usualmente imponen de forma expresa dicha valoración de conjunto[564].

Si bien es de utilidad manejar como noción base para la amplia mayoría de los casos que el eslogan publicitario constituye una marca compleja y de conjunto, hemos de precisar que la casuística posible en la materia, limita la generalización de esta afirmación.

---

560 FERNÁNDEZ-NÓVOA, "Tratado", pág. 225.

561 Seguimos el criterio expuesto por AGHINA, "Sui marchi complessi", Riv. dir. ind., 1965, II, pág. 87. Sin embargo, mientas Aghina toma como sinónimo de "marca compleja" a "marca compuesta", Cionti considera que "marca compuesta" es sinónimo de aquélla que Aghina denomina "marca mixta", según CIONTI, "Considerazioni", Riv. dir. ind., 1978,I, pág. 211 y ss. Como se trata de clasificaciones doctrinarias puede encontrarse disparidades entre distintos autores.

562 AGHINA, "Sui marchi complessi", Riv. dir. ind., 1965, II, pág. 88.

563 Esta misma posición es seguida por CIONTI, "La funzione", pág. 237 quien, sin embargo, no denomina al eslogan "marca de conjunto" ni "marca compleja", sino "una particular especie de marca simple", valorizando la unidad semántica del mensaje, no los aspectos formales de la mayoría de los eslóganes que se componen por más de una palabra.

564 Esto se hace evidente, particularmente, en las legislaciones nacionales de países latinoamericanos que regulan las "expresiones y señales de propaganda"o "lemas comerciales", entre otras expresiones que le adjudican. Véase infra en este Capítulo, II.

Es difícil distinguir conceptualmente una frase de una palabra compleja, de la misma manera que es muy tenue la línea divisoria entre una marca compleja y un eslogan publicitario (sea marca, lema comercial, aviso comercial, expresión o señal de propaganda o como sea que una normativa admita proteger al eslogan publicitario). Por esta razón no podemos afirmar una identidad entre marca compleja y eslogan publicitario. Podemos estar ante un eslogan constituido por una sola palabra que sea una expresión verbal o ante un eslogan que sea una frase sin verbo. En este caso, que hemos de admitir como los menos frecuentes en el mercado, la marca eslogan sería una marca simple, siguiendo esta clasificación. De modo que, en este punto recurrir al concepto publicitario de eslogan no aclara precisamente las cosas, como tampoco las aclara analizar el concepto gramatical de frase.

### C) Eslogan fuerte, eslogan débil

La doctrina[565] distingue marcas fuertes y marcas débiles. Las primeras son las protegidas intensamente por el derecho, pudiendo determinar la prohibición de todas las marcas que incluyan algún tipo de variación en relación con éstas, dejando persistir la identidad de la marca que se quiere proteger. Las marcas débiles, son las que se encuentran protegidas solamente contra la imitación total, admitiéndose pues variantes respecto de éstas.

La distinción entre eslogan fuerte y eslogan débil simplemente facilita la apreciación del carácter distintivo en cada caso concreto. En este punto, el eslogan no presenta particularidad alguna.

De todas formas, la calificación de eslóganes como marcas débiles es frecuente cuando se analizan eslóganes descriptivos y laudatorios.

Algunos autores consideran que al ser los eslóganes declaraciones de sentido completo, es muy difícil que puedan dar lugar a marcas fuertes, aunque no se puede descartar dicha posibilidad[566]. Hay quienes aún admitiendo que se pueden registrar como marca, no recomiendan que se elija un eslogan como marca pues no se trata más que de una formulación de una idea y las ideas no se protegen[567]. Según esta opinión, la protección nunca sería realmente eficiente dado que un competidor podría —más fácilmente que con otros signos— apelar a la misma idea con distintas palabras y llegar a un registro marcario. Sin embargo, esta observación no nos parece consistente. No tiene en cuenta la posibilidad de aplicación de la normativa contra la competencia desleal, correctora de situaciones ilícitas en el mercado.

---

565 Cfme., entre otros, FRANCESCHELLI, Remo, "Sui marchi d'impresa", pág. 43.

566 GUGLIELMETTI, "Gli slogans", pág. 306.

567 CHAVANNE/BURST, "Droit de la propriété industrielle", 5e ed, Paris: Dalloz, 1998, pág. 524.

Cuando estamos ante un eslogan débil, la extensión de los derechos —que formalmente es la misma que en cualquier otro caso— se hace más difícilmente oponible a otros eslóganes integrados por expresiones o palabras iguales o similares. Es decir, las posibilidades para su defensa resultan menores.

> *"Plus Timwear que jamais" y "Plus...que jamais"* [568] *son eslóganes registrados por "Promotion Européenne de Difussion Promodif (SARL)", para vestimenta y otros artículos de vestir en Francia. Si bien la jurisprudencia reconoció claramente que son suficientemente distintivas como para ser declaradas marcas válidas, consideró que no era menos evidente que la gran banalidad de las dos locuciones le confería un carácter distintivo débil. Cuando un competidor utilizó la expresión "Plus que jamais Team-club en Arnel", aún cuando fonéticamente "Tim" y "Team" fueran iguales, no se consideró que hubiera posibilidad alguna de confusión. La protección de las que se pueden beneficiar estas expresiones, explica la sentencia, debe ser limitada a su empleo literal. La protección no podría ser extensible a los casos en los cuales se trate de locuciones integradas en un contexto que les confiere un sentido que ellas no puedan tener.*

### D) Marca primaria o marca secundaria

Se denomina marca primaria a aquella que distingue un producto o servicio en el mercado desde el primer momento de su comercialización, aquella marca que es reconocida como la forma mediante la cual se solicita ese producto en particular. Actualmente, cuando se recurre cada vez más a distintos signos para agregar otro tipo de información sobre el producto o servicio, o para individualizarlos en función de otros aspectos —sin dejar de lado la marca primeramente utilizada en él –, se ven otras marcas en relación con el producto o servicio. Tales marcas, proporcionan información complementaria, además de distinguir el producto o servicio, y son denominadas secundarias.

Un buen eslogan publicitario constituye frecuentemente una excelente marca secundaria[569].

---

[568] Promotion Européenne de Difussion Promodif (SARL) c. Tricotage Industriel Moderne Timwear SA, Corte de Apelaciones de Paris, 4ta. Cám., 23 de octubre de 1974, en apelación de la sentencia del Tribunal de Gran Instancia de París de 30 de mayo de 1973, en PIBD 1975, N° 140-III-31 = Ann. 1975, p. 97 a 103. También explicamos más adelante esta sentencia, destacando aspectos que refiere a la incorporación de expresiones o frases usuales al eslogan. Véase infra en este Capítulo, VI, B), a.

[569] PLASSERAUD, Yves, DEHAUT, Martine, PLASSERAUD, Claude, "Marques" Dossiers Pratiques Francis Lefebvre, Llevallois: EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE, 1994.

La distinción entre marca primaria y marca secundaria no tiene efectos jurídicos en el sentido que una no es menos marca que la otra. Ambas tienen igual protección jurídica, son evocativas, pueden tener un vínculo de igual intensidad con el objeto del signo. Sin embargo, hay diferencias en la apreciación del consumidor que resultan evidentes del uso que hace el titular del signo.

A consecuencia de ello, el consumidor se refiere a ellas de distinta manera. Si el consumidor está solicitando el producto o servicio para su adquisición la mayor parte de las veces no va a acompañar el eslogan (marca secundaria) a su pedido, sino la marca tradicional del producto o servicio (marca primaria). Seguramente, el consumidor no pedirá "Quiero pasta de dientes "La sonrisa que atrapa", sino que pedirá "Quiero pasta de dientes Colgate".

En ocasiones, el denominado "uso subordinado" a la marca principal o primaria, impide que la expresión sea registrada como marca, pues no se hace evidente un uso marcario sino meramente publicitario[570].

## V. ANÁLISIS DEL CARÁCTER DISTINTIVO MARCARIO EN EL CASO DEL ESLOGAN PUBLICITARIO

### A) Carácter distintivo en el eslogan

#### *a) Consideraciones generales*

El carácter distintivo de los signos que se pretende registrar como marca hace referencia a la principal cualidad del signo: identificar un producto o servicio. Distinguir significa hacer que algo se diferencie de otra cosa por medio de alguna particularidad, señal, divisa, etc.[571], y eso es lo que se espera o pretende de una marca u otro signo distintivo. Se trata de una expresión particular al derecho de los signos distintivos en general y de las marcas en particular, que implica la búsqueda de la nota fundamental caracterizante del signo como marca.

Tradicionalmente se identifica el carácter distintivo de la marca con "su individualización o singularidad de tal suerte que la misma pueda diferenciarse de cualquier otra"[572].

---

570 Esta cuestión se encuentra relacionada con el análisis de la pertinencia y efectos de la inclusión de una marca preexistente en el registro marcario de un eslogan. Véase infra en este Capítulo, VI, B) f.

571 www.rae.es, Diccionario 2001.

572 PALACIOS, pág. 51, quien agrega que este carácter es el que le da a la marca, además, la novedad y la especialidad.

Se pueden distinguir dos facetas en esta cualidad. Por un lado, el carácter distintivo en sí mismo o capacidad distintiva intrínseca: el signo marcario debe poseer suficientes elementos característicos para cumplir su función[573]. Por otro lado, el carácter distintivo en relación con los demás signos empleados como marcas para productos o servicios iguales o similares: el signo que se pretende registrar como marca debe encontrarse disponible, es decir, no debe haber sido objeto de previa apropiación por otra persona.

Finalmente, corresponde destacar que el carácter distintivo se debe establecer en relación con los productos o servicios que el solicitante pretende distinguir: es lo que se llama principio de especialidad. De modo que la consideración será particular en función de cada signo y los productos o servicios que se pretenda distinguir con la marca.

La verificación del carácter distintivo no agota el análisis de un signo al analizar la posibilidad de su registro marcario. Además de esta exigencia, el signo en cuestión no debe estar incluido en la lista de prohibiciones que establecen las distintas legislaciones y, fundamentalmente, debe ser un signo apropiable.

### b) *Particularidades del carácter distintivo en la marca eslogan*

La determinación del carácter distintivo que pueda tener un eslogan es el elemento fundamental para su calificación como marca. La doctrina venezolana establece que las preguntas cruciales en la materia son: "¿es percibido por el público como indicación de fuente o como información? ¿funciona como marca o bien es parte integrante de una presentación general?"[574].

Una serie de ideas particulares a la determinación del carácter distintivo en eslóganes surge a través de diversos pronunciamientos de la Administración norteamericana en la materia.

Una primera instancia en el análisis del carácter distintivo pasa por la respuesta a la pregunta primaria de "¿El eslogan identifica los productos del solicitante y los distingue de los de otros?". Si la respuesta es sí, se trata de un eslogan que funciona como marca.

*La consideración de esta pregunta se planteó en el caso del eslogan "**It's Cosmanized**"[575], solicitado en Estados Unidos de América para líneas de pesca. El*

---

573 Ver FERRARA, "Teoría", pág. 227, que la llama originalidad.

574 BENTATA, "Reconstrucción", pág. 231.

575 Ex parte The Dot Line Company, assignor to The Continental Elastic Corporation, Comisionado de Patentes, 30 de noviembre de 1956, 111 USPQ 353.

*registro fue rechazado por el Examinador de Marcas considerando que se trataba de una frase con mera capacidad de información que pone en conocimiento a los compradores de que las líneas de pesca del solicitante fueron sometidas a un procedimiento especial con lubricante que determina que tengan pequeño diámetro pero mucha potencia. El Comisionado de Patentes, se preguntó si el eslogan identificaba los productos del solicitante y consideró que sí. Consideró que había una directa asociación entre el eslogan y los productos para los cuales se solicitaron como marca.*

Cuando se trata de plantear los elementos que deberían encontrarse en un eslogan para que no sea calificado como descriptivo, la jurisprudencia norteamericana ha establecido que *"deberían tener por lo menos algún grado de ingenuidad en su fraseología o en su aplicación a productos; debería decir algo por lo menos un poco diferente de lo que debería esperarse que se dijera del producto o decir algo esperado de una manera inesperada"*[576].

Otro elemento de particular efecto distintivo en los eslóganes que encontramos valorado en la jurisprudencia norteamericana es que la frase tenga un "doble entendimiento" o "doble significado" aún cuando no se trate de considerar la prueba de secondary meaning. Esta característica se encontró en varios casos[577], como en el del eslogan "Scoop of the month" el cual —sobre la base de esta característica— fue admitido como marca registrada.

*"**Scoop of the month**"*[578] *fue solicitado como marca para helados y el Examinador del Registro lo rechazó considerando que la expresión meramente informaba a los clientes del solicitante que un particular sabor era el mejor o la mejor opción por determinado período, mensual en el caso. El TTAB, por el contrario, consideró que el eslogan podía ser admisible para el Registro de marcas (el Registro Suplementario), en tanto tenía un cierto doble entendimiento que lo dotaba de cierto grado de originalidad en conexión con el producto del solicitante.*

---

576 Estas expresiones son extractadas textualmente de Ex parte The United States News Publishing Corporation, Examinador Jefe, 13 de noviembre de 1953, "Useful News for Important People", eslogan que no fue admitido en el registro marcario, 13 de noviembre de 1953, 99 USPQ 322. Cfme. Ex parte Mooresville Mills, Inc., 2 de setiembre de 1954, 102 USPQ 440, caso que es citado con muchísima frecuencia en la jurisprudencia norteamericana para hacer referencia a la medida de valor del carácter distintivo mínimo para el registro en el Registro Suplementario.

577 "Look for the Silver Lining", eslogan que se utilizaba para productos textiles, fue valorado por ese "doble significado" pero solamente a efectos del registro en el Registro Suplementario, sin admitirse en el Registro Principal. Ex parte Deering, Milliken & Co. Ic., Comisionado de Patentes, 2 de abril de 1956, 109 USPQ 69.

578 In re Pevely Dairy Company, TTAB, 19 de diciembre de 1960, 128 USPQ 13.

Otras opiniones afirman que los eslóganes tendrán capacidad distintiva, en tanto incluyan un elemento independiente indicativo de su origen empresarial, así como porque la declaración o forma de expresión del mismo tiene un grado tal de fantasía en el tráfico comercial que es percibido por el público consumidor como un instrumento de publicidad con cierta originalidad y fuerza diferenciadora[579]. Se trata de la aplicación al eslogan de una regla de apreciación de distintividad para el caso de marca compleja en el que corresponde plantear la consideración de conjunto y se apoya en la búsqueda de un elemento distintivo.

El registro marcario de frases comunes fue considerado en varios casos de la experiencia norteamericana como carente de distintividad. No se trata de descriptividad en sí, porque aún algunas frases descriptivas pueden considerarse registrables. La cuestión es que ni siquiera informan sobre el origen empresarial de productos o servicios.

> *"**For pure enjoyment**"*[580], *se intentó registrar para dibujos y objetos de arte en la década del '20 del siglo XX. La solicitud fue rechazada por el Examinador de la Oficina, en razón de que no se encontró significado marcario alguno en la expresión. Sometido a consideración del Comisionado, se confirmó el rechazo. Este último consideró que las expresiones o eslóganes como el mencionado son inherentemente incapaces de cumplir función marcaria indicativa del origen de los productos para los cuales se usa.*
>
> *"**5 full glasses in every bottle**"*[581], *es un ejemplo de frase que se pretendía registrar como marca y fue rechazada por considerarse absolutamente carente de distintividad. El solicitante quería la marca para bebidas no alcohólicas y aguas carbonatadas. El Examinador de la Oficina lo rechazó aduciendo que no se cumplía la función básica de indicación de origen o titularidad de los productos. Apelado que fue, el Comisionado de Patentes lo confirma por considerar que la expresión tenía una fundamental falta de distintividad. Se aclaró que nadie puede ser titular de derechos exclusivos de uso sobre una frase falta completamente de distintividad, que no puede identificar productos como considera que es el caso en análisis.*
>
> *"**Make Your Own Sundae**"*[582] *fue solicitado como marca para helados. Aún cuando su titular pretendió que el agregado de esta frase en sus helados era*

---

579 Estas posiciones se sustentan por varios de quienes sostienen o ha sostenido la necesidad de la inclusión de una marca. Cfme. BATLLE, "consideraciones", 6 ADI 1979-80, pág. 55 y ss.

580 Ex parte Kram, Comisionado de Patentes, 29 de enero de 1945, 64 USPQ 308

581 Ex parte Booth Bottling company, Inc., Comisionado de Patentes, 5 de enero de 1949, 80 USPQ 79.

582 Ex parte Stewart's Ice Cream Company, Inc., Comisionado de Patentes, Resolucióin del 6 de noviembre de 1956, 111 USPQ 236.

*sugestivo porque invitaba a la fabricación de "sundae" modalidad de helados, el Comisionado de Patentes confirmó el rechazo del Examinador de Marcas. Consideró que no funcionaba como marca de esta forma y no tenía capacidad distintiva.*

*"**Think Green**"*[583] *fue solicitado como marca para sobres, papel de carta y cajas de envíos postales. El Examinador de Marcas rechazó el registro, lo que fue confirmado por el TTAB. Consideraron que se trataba de un slogan sobre conciencia y respeto ambiental, que no indicaba la fuente de origen de productos o servicios.*

Similares consideraciones fueron adoptadas en otros Estados, como es el caso de Australia y Bélgica.

*En Australia, el registro marcario del eslogan "**Values that bring the cost of living down**"*[584] *fue rechazado pues se consideró a la expresión como carente de distintividad. Concretamente, el pronunciamiento del Registro australiano estableció que estas mismas palabras o similares en cuanto a su significado deberían estar disponibles para el uso de todos los comerciantes y el registro de estas palabras como marca pondría a otros comerciantes o empresarios que quisieran utilizarlas a oponerse a tal registro.*

*"**The art of banking**", "**L'art de la banque**" y "**De Kunst van het bankieren**"*[585] *eran tres eslóganes utilizados por Banque Artesia (antes Paribas) para distinguir sus servicios, en Bélgica. La empresa quiso registrarlos como marca pero la Oficina de Marcas de Benelux rechazó los tres registros por considerar que no tenían carácter distintivo. Se recurrió la resolución ante la Corte de Apelaciones de Bruselas, la cual fue confirmada. La Corte destacó que los eslóganes pueden constituir marcas si confieren identidad a los productos o servicios con los que se vinculan. En el caso, los eslóganes no evocaban más que la existencia de maestría en una disciplina, constituyendo expresiones banales, usadas también para profesiones banales como gastronomía u otros servicios en forma similar. Por lo tanto, era inadmisible que el público destinatario pudiera relacionarlos con el servicio de la reclamante.*

La valoración del carácter distintivo marcario no se encuentra necesariamente vinculada con la referencia a la calidad del eslogan desde el punto de vista publicitario. En este último ámbito, un eslogan es exitoso cuando es cautivante, atractivo para

---

583 In re Manco Inc., TTAB, 30 de julio de 1992, 24 USPQ2d 1938.

584 44 TMR 805 (1954), "Notes from other Nations",

585 SA Banque Artesia c. Oficina de Marcas e Benelux, Corte de Apelaciones de Bruselas, 8va. Cám., 22 de diciembre de 1999, www.bmb-bbm.org, 30/9/2002.

al consumidor al punto que lo graba en su mente y lleva a cabo la conducta pretendida por el anunciante. Sin embargo, estas cualidades no son necesarias ni básicas para la valoración de su carácter distintivo como marca. La consideración de la distintividad, aún con las notas propias que podemos enunciar para los eslóganes, pasa por los cánones propios de las marcas por lo que surge como condición necesaria el cumplimiento de las notas requeridas en el plano de la publicidad comercial. Así lo ha destacado, además, la jurisprudencia norteamericana ante algunos casos en los que se cuestionaba tal carencia de un eslogan, aún entendiendo que tenía capacidad distintiva suficiente como para ser marca registrada.

> *"**Think about it**"*[586] *fue solicitado como marca para servicios bancarios y financieros por el European-American Bank & Trust Company, en la Oficina de marcas norteamericana. El Examinador rechazó el registro por considerar que la expresión no podía servir como marca, pues no podía cumplir la función de identificación y distinción de los servicios del solicitante de los de otros.*
>
> *En la apelación el TTAB confirmó este criterio. Consideró que —en el caso— la frase constituía una expresión familiar y consideró que el consumidor común o potencial no iba a tomar la frase como signo distintivo, leyendo sus anuncios, sino que la tomaría en su sentido más común.*

La distintividad que pueda atribuirse a un eslogan como condición característica para su admisión en el Registro de marcas puede diferir también según los productos que se soliciten al efecto, aún cuando éstos sean afines.

> *"**Test it**"*[587] *para tabaco, productos de tabaco, con especial referencia a cigarrillos, artículos de fumadores y fósforos, clase 34, fue rechazada como marca en la Oficina alemana de patentes y marcas. La Oficina consideró que no era distintiva porque se entendía en los respectivos círculos de consumidores como una mera invitación. Además podía ser utilizada para todo tipo de productos o servicios. La siguiente instancia, la Corte Federal Alemana de Patentes, confirmó esta posición, pero admitió una instancia siguiente de apelación ante la Suprema Corte Federal Alemana.*
>
> *Esta última instancia modificó la resolución parcialmente. Sostuvo que era correcta, confirmándola, solamente para el tabaco y productos de tabaco con especial referencia a cigarrillos. Sin embargo, consideró que en relación con los otros*

---

586 In re European-American Bank & Trust Company, TTAB, 9 de enero de 1979, 201 USPQ 788.

587 BGH, 23 de noviembre de 2000, citado en 92 TMR 2002, pág. 415.

*productos para los que se había solicitado era suficientemente distintiva como para admitir su registro marcario. Por otra parte, no consideró que se tratara de una expresión genérica y no había necesidad de mantenerla disponible para uso común.*

Si bien es claramente admisible un eslogan publicitario que resulte distintivo respecto de un producto o servicio que ya tenga marca, el uso de varios eslóganes similares o sinónimos para el mismo producto puede constituir un obstáculo para la adquisición del carácter distintivo de éstos. Todo dependerá de la decisión comercial que se tome respecto de los signos que se adopten para la comunicación en el mercado.

La distintividad del eslogan se podrá valorar como fuerte o débil, tal como ya explicáramos[588].

### B) Extensión y distintividad

En principio, no hay limitación legal en función del número de palabras para que una expresión literaria pueda ser considerada marca[589].

Sin embargo, tal como afirma Fernández Novoa, el número de palabras para constituir una marca no podrá ser muy elevado. Si se integrara una marca con más de cuatro o cinco palabras "el conjunto denominativo resultante tendría, en principio, una complejidad excesiva y, muy probablemente, carecería de capacidad distintiva"[590].

Corresponde analizar si la extensión del eslogan incide en la distintividad marcaria que pueda atribuirse a la expresión. Es decir, si frases publicitarias extensas o que superan determinado número de palabras deben excluirse de toda posibilidad de ser eslóganes[591]. Al respecto, doctrina y jurisprudencia han adoptado posiciones diversas: algunas opiniones han considerado el tema como irrelevante, mientras que otras han destacado su importancia y formulado reglas en función la extensión de las expresiones.

En el derecho norteamericano[592] se afirma como regla general que cuanto más corto es el eslogan, es más probable que se considere distintivo de productos o servicios, aún cuando reconoce que hay suficientes excepciones a la regla como para decir que más que una regla es una guía general de registro. De todas maneras, no debería

---

588 Véase supra en este Capítulo, IV, C).

589 El único caso conocido es la ley de marcas de Turquía, anteriormente vigente, que establecía una limitación de cinco palabras como máximo para registrar como marca una combinación de palabras, según citan CHAVANNE/BURST, pág. 524-5.

590 FERNÁNDEZ-NÓVOA, "Tratado", pág. 226.

591 Como destaca TROLLER, A., pág. 271, se trata de un tema relevante.

592 BERAN, "An Introduction", pág. 76.

resultar difícil la valoración de la función distintivo-marcaria en un eslogan breve, pues un número importante de marcas de fantasía son —precisamente— de corta extensión.

> *"**Quality counts**"*[593] *se pretendió registrar como marca de distribución, especialmente para papeles y productos de papel, por Gulf States Paper Corporation, en la Oficina norteamericana. El Examinador de la Oficina la rechazó por considerar que la expresión era incapaz de funcionar como marca y de distinguir los productos del solicitante de los de otro.*
>
> *El Comisionado de Patentes, sin embargo, consideró que sí debía ser admitido como tal, pues aún cuando en cierto sentido estuviera proporcionando información tenía una innegable capacidad distintiva. Se trata de un caso típico de eslogan breve, valorado según reglas generales de las marcas.*

Cuanto más largo es el eslogan, se ha dicho, menor probabilidad de que funcione como marca, pues es mayor la probabilidad de que sea meramente publicitario y, por lo tanto, eventualmente protegible por el derecho de autor[594].

Sin perjuicio de que puede encontrarse más fácilmente fuerza distintiva en expresiones abreviadas, tampoco la longitud es obstáculo para el registro marcario de un eslogan. Se pueden citar casos de eslóganes publicitarios registrados como marca, de particular extensión: "Hair Color So Natural Only Her Hairdresser Knows For Sure"[595], "Dedicated to Achieving the Highest Level of Professionalism"[596]. La consideración de esta característica ha dado lugar a casos de jurisprudencia interesantes.

> *"**The flavor of draught beer in a bottle**"*[597] *se consideró registrable para cerveza por poseer un cierto grado de originalidad, aún cuando se cuestionó por su extensión. En la sentencia se discutió y cuestionó respecto de si por su longitud podía efectivamente estar incluida dentro de la categoría "combinación de palabras".*
>
> *"**Beauty ins't about looking young but looking good**"*[598] *solicitado para productos y servicios relacionados con cosméticos y perfumería, clases 3 y 42, a pesar de ser rechazado en primera instancia por el examinador de la OAMI, fue en*

---

593 Ex parte Gulf States Paper Corporation, Comisionado de Patentes, 4 de junio de 1954, 101 USPQ 464.

594 Mc CARTHY § 7:20 Rel # 16, 12/2000.

595 Roux Laboratories, Inc. v. Clariol Incorporated, CCPA, 18 de junio de 1970, 166 USPQ 34

596 In re National Training Center of Lie Detection, Inc., TTAB, 30 de julio de 1985, 226 USPQ 798.

597 In re Esslinger's Inc., TTAB, 10 de setiembre de 1959, 123 USPQ 236.

598 R 73/1998-2, OAMI, Sala de Recursos 2, fecha 11 de febrero de 1999, www.oami.eu.int, 6/02/2002. Se analiza esta misma sentencia al analizar la valoración de originalidad como condición de registro marcario infra en este Capítulo VI, C).

*definitiva admitido. La Sala de Recursos 2, estimó que esta expresión no carecía de carácter distintivo y que era por lo tanto registrable.*

*"**The Best View in Surgery Right Before Your Eyes**"*[599]*, por el contrario, no fue admitido como marca para sistemas de video inalámbricos para aplicaciones médicas en la clase 9, en la OAMI. Su solicitud fue rechazada por la Examinadora correspondiente, por considerar que se trataba de una expresión descriptiva, opinión confirmada posteriormente por la Sala de Recursos 3. La expresión solicitada fue definida como un eslogan compuesto por dos elementos: una frase descriptiva "The Best View in Surgery" y una frase banal "Right Before Your Eyes". Si bien un eslogan puede ser objeto de registro marcario, en el caso se consideró que la combinación de estos dos elementos no generaba un signo nuevo y distinto, pues no había nada imaginativo ni inventivo en la secuencia de estas palabras. Se consideró que la combinación estaba indicando de manera obvia, las ventajas de los productos del solicitante del registro.*

Algunos eslóganes pueden considerarse particularmente extensos y, sin embargo, aún así fueron admitidos registralmente como marcas y obtuvieron amparo judicial ante una copia textual, total o parcial.

*La sociedad Augis registró tres marcas extensas en el Registro de Marcas francés: **"Je t'aime aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain", "Chaque jour je t'aime davantage, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain"**, y **"Plus qu'hier moins que demains"**, las dos primeras en 1910, la tercera en 1972*[600]*. Para su registro había, a su vez, celebrado un contrato con los herederos de Rosemonde Gérard, autora de los versos de los que se extrae la expresión "aujourd'ui plus qu'hier et bien moins que demain", por lo que concurría también protección autoralista.*

*Un competidor, comenzó a distribuir una medalla que justamente reproducía la frase "Je t'aime plus qu'hier moins que demain", a lo que se opuso judicialmen-*

---

[599] R 873/2000 – 3, OAMI, Sala de Recursos 3, Decisión de 3 de mayo de 2001, www.oami.eu.int, 6/02/2002.

[600] Centre Técnico Comercial Franco-Allemand C.T.C.F.A. (Sarl) c. Augis (SA), Corte de apelaciones de Lyon, 1era. Cám., 2 de mayo de 1978, PIBD 1978 III.258, N° 217. La validez de la marca "Chaque jour..." mencionada, había sido antes cuestionada judicialmente pero no tuvo andamiento la acción. Se consideró que la condición de obra intelectual del verso y el haber acreditado debidamente la autorización de los derechohabientes, justificaba sostener la validez del registro marcario atacado. Augis Medailles SA c. Tournier (Germaine) et autres, Tribunal de Gran Instancia de Lyon, 3ra Cám., 20 de diciembre de 1973, PIBD 1974 III.183 N° 126; Augis Medailles SA c. Fougere (Soyez Epouse) et Tournier (Germaine), Corte de Apelaciones de Lyon, 29 de octubre de 1975, PIBD 1976 III.110 N° 165.

*te Augis. Las dos instancias judiciales que entendieron de la cuestión, Tribunal de Gran Instancia de Lyon y la Corte de Apelaciones de Lyon, admitieron la demanda. La razón fundamental, en realidad, la encontraron en la gran notoriedad —no desconocida por la demandada— respecto del carácter marcario de la expresión, basada incluso en una conocida creación intelectual.*

Hay expresiones extensas o aún muy extensas que, por su sonoridad y significado de conjunto en el ámbito en el que tienen difusión comercial, presentan un fuerte valor de identificación del producto, tal como le corresponde a las marcas. Es muy difícil, pues, en este tipo de casos concretos, afirmar en función de un límite de extensión, hasta cuándo podemos hablar de eslogan protegible como marca y a partir de cuándo no.

Un caso típico para reflexionar en este sentido, en el ámbito rioplatense, es el siguiente: "Venga del aire o del sol // del vino o de la cerveza // cualquier dolor de cabeza // se corta con un GENIOL". Se trata de una leyenda que acompañó por muchos años la publicidad comercial de un analgésico de marca Geniol. Es un eslogan extenso, que acompañó por décadas la cultura popular y que provocaba con el sólo inicio de la frase la evocación del producto. Aún hoy se utiliza la expresión, incluida la marca, pero generalmente en elementos ornamentales. Difícilmente pudiera negarse en Argentina o en Uruguay una solicitud de registro de dicho eslogan publicitario como marca.

En definitiva, la extensión de la expresión literaria tiene incidencia a la hora de analizar el valor marcario del eslogan como signo, aunque se trata de una cuestión de hecho y no puede ser objeto de regulación arbitraria[601].

*En **"Das Prinzip der Bequemlichkeit"**[602], marca solicitada ante la OAMI para clase 12, clase 20 se planteó la cuestión de la incidencia de la extensión o número de palabras del eslogan publicitario frente a su capacidad para constituir una marca registrada. Establece la Sala de Recursos 3, que en términos abstractos, las secuencias de palabras, las frases, los textos son idóneos para distinguir productos o servicios de una empresa de los de otras, afirmación válida también para las combinaciones de varias palabras como los eslóganes publicitarios. Solamente en caso que un texto muy largo no pueda ser percibido como una unidad, no podrá ser objeto de registro como marca, dado que estará privado del requisito de identificabilidad como unidad que constituye el presupuesto a efectos que un signo pueda ser objeto de registro marcario.*

601 FOX, "Law of Trademarks", pág. 78.

602 R 392/1999-3, OAMI, Decisión de la Sala de Recursos 3 de 23 de marzo de 2000, , www.oami.eu.int, 6/02/2002. Se analizan aspectos de la valoración funcional del eslogan publicitario supra en este Capítulo I, E.

### C) Uso del eslogan y carácter distintivo

Algunos sistemas normativos atribuyen relevancia jurídica al uso que se haya dado o esté dando al eslogan a la hora de valorar si puede registrarse o no como marca. En otros sistemas, el uso es irrelevante cuando se trata de valorar la distintividad de un signo a efectos registrales marcarios.

En los sistemas de base registral, alcanza la aptitud distintiva, que surge de una valoración potencial de capacidad de distinguir, para que pueda ser registrada una expresión respecto del mantenimiento de dicho registro (caducidad), entre otras cuestiones.

De acuerdo con lo dicho, la diferencia entre un eslogan utilizado como marca y un eslogan con uso meramente publicitario en ocasiones es determinante del registro. En el derecho norteamericano, que valora el uso previo del signo que se quiere registrar como marca, solamente en el primer caso se lo podrá admitir como tal.

> *"**Natur-all-ize your hair coloring**"*[603]*, se pretendió registrar como marca para productos de peinado. Fue rechazado en base al uso que se venía dando a esta expresión. Es decir, no tenía carácter distintivo porque había sido usada en su función publicitaria, no en su función marcaria distintiva. Por estas circunstancias concretas al caso no fue admitido, aún a pesar de incluir la marca del solicitante "Natur-all".*

Hasta qué punto puede definirse qué es uso de marca y qué es uso de eslogan, es de muy difícil solución. La cuestión se ha planteado en numerosas ocasiones, particularmente al momento de analizar la legitimidad para ejercer acciones derivadas de la marca, como sucedió en Suiza en el caso del eslogan "Mettez un tigre dans votre moteur", eslogan utilizado durante mucho tiempo por la empresa Esso.

> *"**Mettez un tigre dans votre moteur**"*[604]*, era un registro marcario en Suiza desde el 25 de febrero de 1965, cuando —al año siguiente— su titular decidió demandar por infracción de su marca contra el uso del eslogan "Pas de chat dans votre moteur, mais...". El demandado cuestionó la posibilidad de que efectivamente se tratara de una marca —y por lo tanto que el demandante ostentara facultades marcarias defensivas—. Si bien el Tribunal no se manifestó expresamente sobre este tema (para la sentencia bastó considerar que no había competencia desleal en el caso*[605]*) el magistrado dejó ver sus dudas sobre el efectivo carácter marcario de los*

---

603 In re Morganroth, TTAB, 30 de abril de 1980, 208 USPQ 284.

604 Esso-Standard (Switzerland) SA c. Linder, Corte de Justicia de Ginebra, 1ra. Cám. Civil, 30 de setiembre de 1969, SMI, 1970 Fasc. 2, noviembre, pág. 228 a 232.

605 Véase infra, Capítulo Tercero.

*eslóganes. Para ello recurrió a argumentos formales o morfológicos, pues en ambos casos se trataba de una frase de seis palabras difícilmente relacionables con un producto. Por otra parte, destacó que el demandado no utilizaba el eslogan como marca, sino como simple eslogan publicitario.*

Un antiguo pronunciamiento en la experiencia norteamericana correspondió al eslogan "The Oldest Varnish Maker in America", en el cual se valoró la cantidad de años que se estuvo utilizando la expresión y la evidente intención distintiva de su uso para la admisión del registro marcario. Se fijó así un criterio que resultó tradicional en cuanto a qué elementos habrían de tenerse en cuenta para una correcta apreciación de los atributos marcarios.

*"**The Oldest Varnish Maker in America**"*[606] *fue admitido como marca para barnices, por haber probado que efectivamente fue utilizado como marca. El solicitante se había establecido en Estados Unidos de América en el año de 1827 como fábrica de barnices. La referencia a su antigüedad que comenzó a usar al poco tiempo de iniciada su actividad comercial, le permitía que el público lo identificara de manera suficiente y clara.*

Sin embargo, el uso por un período importante de tiempo no es totalmente determinante para considerar que un eslogan se ha convertido en distintivo.

*"**Why Pay More**"*[607] *fue solicitado como marca para servicios de supermercado en Estados Unidos de América. El Examinador del Registro rechazó la solicitud y el TTAB lo confirmó. Los magistrados no consideraron que la expresión tuviera capacidad distintiva de los servicios del solicitante. Se trataba de una frase usual, que por el transcurso del tiempo tampoco podía haber adquirido significado distintivo. Transmite una información: que en otros supermercados los precios son más caros que en los del solicitante.*

En algunos casos se tiene en cuenta el efecto que ha tenido el uso del eslogan en el público para definir si es distintivo o no, particularmente cuando se trata de oposiciones entre eslóganes que evocan ideas afines. Es interesante ver cómo se aprecian cuestiones similares por Oficinas de distintos países.

---

606 Edward Smith & Company v. C. Schrack & Co., Comisionado de Patentes, 1 de mayo de 1925, 15 TMR 1925, pág. 333.

607 In re Wakefern Food Corp., TTAB, 30 de abril de 1984, 222 USPQ 76. Véase también comentario de este eslogan infra en este Capítulo, VI, A) en relación con otro argumento de rechazo.

*"**I can't believe it's Yogurt**"*[608], *fue solicitado en el Reino Unido como marca para dos clases, la 29 —para yogurt y productos de yogurt— y la 42 —servicios de restaurant—.El Registrador negó el registro de la clase 29, pero aceptó el de la clase 42. El solicitante apeló y le dieron la razón. El Decisor de la apelación consideró que para decidir si una frase es una mera invitación a comprar o si identifica al comerciante por su nombre, es importante saber cómo piensa usar la frase el comerciante y, si fue usada, qué efecto ha tenido en el público. En el caso, el efecto constatado en el público no conformó respecto del carácter distintivo para la clase 29 mientras que sí fue aceptable en la clase 42.*

*"**I can't believe it's Yogurt**"*[609] *fue admitido como marca en Australia, en ambas clases, para productos de yogurt congelados (clase 30) N° 524664 y servicios de restaurant (clase 42) N° 524665.*

*"**I can't Believe it's not butter!**"*[610] *fue registrado como marca en la clase 29, para margarina y otros aceites y grasas en Australia. Ante su solicitud registral se opuso el titular de la marca "I can't Believe it's yogurt" sobre la base de confusión existente entre ambas frases. La Resolución al conflicto descarta que sea descriptiva y confundible con la opositora, determinando su admisión en el registro en los términos solicitados.*

*"**I can't Believe it's not butter!**"*[611] *se encuentra registrado como marca en el Reino Unido, para margarina y otros aceites y grasas, clase 29, habiendo sido admitido, luego de la misma oposición, en iguales términos.*

*"**You'd butter believe it**"*[612] *fue solicitado como marca para margarina y otros aceites vegetales, clase 29, cuando "**You'd butter believe it**"*[613] *se encontraba ya registrado para iguales productos, ambos en el Reino Unido. Con estos dos casos cerramos el elenco de eslóganes afines en cuanto a la idea que transmiten, los cuales por sus evidentes diferencias en la exteriorización han sido admitidos todos a registro. En ocasión de cuestionamientos presentados por el titular de la marca eslogan "I can't believe it's not butter" en el Reino Unido se analizó la capacidad*

---

608 Secretaría de Estado para el Comercio, Robin Jacob Esq., Q. C., 9 de julio de 1992, [1992] R.P.C. pág. 533.

609 Decisión del Delegado del Registrador de Marcas, Australia, 28 de diciembre de 2001, en el que se discutió la caducidad por falta de uso solicitada por un competidor, www.ipaustralia.gov.au, 11/10/2002.

610 Decisión del Delegado del Registrador de Marcas, Australia, 29 de noviembre de 2001, www.ipaustralia.gov.au, 11/10/2002.

611 Solicitud de registro N° 2069656 y Oposición N° 45889, Decisión del Registro de Marcas de 6 de julio de 2000, www.patent.gov.uk, 11/10/2002.

612 Solicitud de registro N° 2020424 y Oposición N° 45888, Decisión del Registrador de Marcas de Reino Unido, de 7 de noviembre de 2000, www.patent.gov.uk, 11/10/2002.

613 Solicitud de registro N° 9304 y de revocación de la marca N° 1559983, Decisión del Registrador de Marcas de Reino Unido de 7 de noviembre de 2000, www.patent.gov.uk, 11/10/2002.

*distintiva y la confundibilidad. Se concluyó que si bien los tres eran eslóganes, la idea que transmitían era distinta, constituyendo marcas (las dos cuestionadas) auditivamente distintas a la opositora. Si bien existía un bajo nivel de capacidad distintiva inherente al signo, la oposición fue desechada y se admitieron los mencionados eslóganes como marca en los términos solicitados.*

Sin embargo, la consideración del efecto del eslogan en el público como criterio de determinación de existencia de carácter distintivo no es unánimemente admitido. La propia jurisprudencia norteamericana que, como regla general lo ha admitido, también lo ha rechazado en algún caso.

*"Hair Color So Natural Only Her Hairdresser Knows For Sure"*[614] *fue solicitado como marca para tinturas para cabello y preparaciones de color con igual fin. Fue considerado registrable, no haciendo lugar a la oposición de un competidor. En referencia a la determinación de la descriptividad de un signo que se quiere registrar como marca, la corte expresó que sin perjuicio de que la vía principal para determinar si una expresión es meramente descriptiva en relación con productos pasa por analizar la reacción de los consumidores a los cuales es dirigido, la cuestión debía ser decidida subjetivamente.*

El uso del eslogan es de suma importancia a la hora de analizar si puede hablarse de distintividad marcaria. Como caso típico de valoración de tal extremo podemos citar el eslogan "Hi-Yo-Silver", grito típico del personaje "EL Llanero Solitario", que no fue protegido como marca en Estados Unidos de América porque dicho grito carecía de fuerza distintiva.

*"Hi-Yo-Silver"*[615]*, se había solicitado como marca para films, audio y video tapes. Se entendió que si bien la exclamación era —efectivamente— muy cercana al El Llanero Solitario, no estaba siendo usada como marca, sino como parte de una obra recogida en "videotape". De esta forma, el público no lo ve como una indicación de origen empresarial.*

Otro núcleo temático relevante en cuanto a la valoración del uso que se da al eslogan tiene que ver con las distintas funciones o efectos que se pueden apreciar en él. El uso del eslogan, además de distintivo o no distintivo, puede ser informativo u

---

614 Roux Laboratories, Inc. v. Clariol Incorporated, CCPA, 18 de junio de 1970, 166 USPQ 34.

615 In re Southbrook Entertainment Corp., TTAB, 5 de agosto de 1988, 8 USPQ2d 1166.

ornamental, por ejemplo. De esta forma, ha debido determinarse si las diversas variedades del uso podían ser consideradas distintivas o no. Es decir, si daban lugar a que —en relación con los productos o servicios a los que se aplicaban— pudieran calificarse como marcas.

El uso informativo de un eslogan impide que pueda ser considerado como marca. Es el caso del eslogan "It's a meal" que se pretendió registrar como marca por un comerciante que utilizaba la expresión para acompañar la referencia a uno de los productos que elaboraba en su cadena de establecimientos alimenticios.

> *"**It's a meal**"*[616]*, fue solicitado para servicios de restauración por un comerciante titular de una cadena de establecimientos alimenticios de venta de sandwiches, hamburguesas, chili, batidos ("shakes"). El solicitante usa como marca la expresión "Steak'n Shake" y unió a esta marca la frase "It's a meal", que quería registrar como marca-eslogan. Examinador y Comisionado consideraron que no puede ser registrada como marca por usarse solamente en sentido informativo. No indica el origen del producto. Además se consideró que con la frase en relación con los productos que vende está informando, no identificando sus servicios.*

En cuanto al uso ornamental, la cuestión es bastante compleja. Las situaciones en las cuales el eslogan está cumpliendo una función ornamental por su emplazamiento publicitario han dado lugar a varios casos de jurisprudencia, particularmente en el derecho norteamericano. Precisamente se trata de valorar si, en caso que se trate de función ornamental, puede igualmente un eslogan cumplir función marcaria, indicativa de procedencia. La discusión de este punto es criticable en tanto tratándose de la función publicitaria de la marca, por ejemplo, la discusión de dónde es utilizada resulta ajena al derecho de marcas.

> *"**Santa Claus was here**"*[617]*, se pretendió registrar como marca en Estados Unidos de América para papel de embalar regalos fue rechazado. Se consideró que no tenía significado marcario dicho eslogan y que era, sobre todo, decorativo.*
>
> *"**You are especial today**"*[618] *fue solicitada como marca en Estados Unidos de América. Esta expresión era utilizada como parte de la ornamentación estética de productos como platos, t-shirts, entre otros. Por ejemplo, se utilizaba en el borde del plato. Para este tipo de productos fue solicitada. El Examinador lo rechazó por considerar que no funcionaba como marca en el caso porque era utilizado mera-*

616 Ex parte Steak n Shake, Inc., Comisionado de Patentes, 12 de diciembre de 1957, 115 USPQ 392.

617 In re Lynes, TTAB, 4 de setiembre de 1959, 122 USPQ 614.

618 In re Original Red Plate Co., TTAB, 31 de agosto de 1984, 223 USPQ 836.

*mente como ornamentación. A pesar de ello, se pronunció en cuanto a la efectiva posibilidad de que una expresión utilizada originalmente como ornamentación pueda adquirir significado marcario. Sin embargo, en el caso no resultaba probado que se tratara de una marca establecida efectivamente.*

*"**Blacker the College Sweeter the Knowledge**"*[619] *fue solicitado como marca para T-shirts, buzos y otras prendas. Fue rechazado por el Examinador de marcas que no lo consideró distintivo. El TTAB confirmó dicho pronunciamiento, estableciendo que se trataba de un eslogan ornamental y, por lo tanto, no percibible como fuente indicadora de procedencia. Era utilizado simplemente en camisetas con letras mayúsculas, grandes, rellenas, centradas y se consideró que transmitía un mensaje de valor sobre la calidad educativa de una institución, no relacionado necesariamente con el origen de las camisetas.*

*"**Cats Coming and Going**"*[620] *fue solicitado como marca, por quienes lo utilizaban en T-shirts, también en el registro norteamericano de marcas. Se opuso al registro una empresa que había estado utilizando esta expresión junto con una serie de diseños en artículos de decoración, sobre la base de falta de distintividad, empresa que, además, accionaba por derecho de autor. La corte que consideró el caso no encontró distintividad en la expresión solicitada a registro, destacando que el uso era "primariamente estético", no habiendo evidencia de que quisieran utilizarlo para identificar la fuente de tee-shirts.*

El emplazamiento que se haga del eslogan en la publicidad comercial también puede incidir, según el sistema, en la calificación de una expresión como marca.

*"**Take a closer look**"*[621]*, fue solicitado como marca para servicios financieros en USA. Fue admitido sobre la base de la forma en que era usado en el material promocional. Los dos puntos que favorecieron al solicitante fueron que el eslogan en la mayoría de los avisos, no se usaba en el texto, y que no había evidencia de que otros competidores de la industria bancaria usaran esa frase.*

En ocasiones, la jurisprudencia también ha analizado aspectos formales de aplicación en relación con el uso que se ha dado al eslogan, para determinar si se estaba o no ante una marca.

Se planteó si era suficiente el uso en el papel membretado de una empresa para considerar que había uso marcario del eslogan y, de esta manera, valorar la distintividad

[619] In re Pro Line Corp., TTAB, 16 de agosto de 1993, 1993, 28 USPQ2d 1141.

[620] Grupke v. Linda Lori Sportswear Inc., US District Court – Eastern District of New York, 8 de abril de 1996, 40 USPQ2d 1088.

[621] In re First Union National Bank, TTAB, 1 de mayo de 1984, 223 USPQ 278.

del signo a partir de tal uso. Esta cuestión es particularmente relevante para el caso de marca de servicios.

> *"**The Now Generation**"*[622] *fue solicitado como marca para servicios de promoción en Estados Unidos de América. El TTAB no actuó unánimemente en este caso. Dos de sus miembros consideraron que el eslogan no funcionaba como marca de servicios, aún siendo usado en el papel membretado y etiquetas del packing del solicitante. El Miembro que disentía consideró que el uso del eslogan en el referido papel sí sería primariamente considerado por los consumidores como una marca.*

También se discutió si el uso en carteles o en stickers adheridos en vehículos de la solicitante de la marca-eslogan podía o no ser considerado uso distintivo de la expresión.

> *"**Watch That Child**"*[623] *se solicitó como marca para piedra y otros materiales de construcción en Estados Unidos de América. Esta marca era utilizada en pegatinas para parachoques, adheridos a los vehículos de construcción del solicitante. El registro fue rechazado por el Examinador de la Oficina, luego confirmado por el TTAB. Éste consideró que el uso del eslogan no implicaba en sí mismo uso de marca, era percibido como "eslogan de seguridad" en el sentido que exhortaba a una actitud de cuidado. Precisaron que la localización de la marca es solamente uno de los factores en la evaluación de la impresión general a la hora de calificar a un signo como distintivo. Sin embargo, en el caso tenia suficiente importancia como para determinar que no se encontraban ante un signo registrable como marca.*

### D) Valoración de la expresión en su conjunto

La valoración de la distintividad del eslogan debe realizarse tomando a la expresión en su conjunto. Este principio es clásico para la consideración de los eslóganes publicitarios, habiendo sido aplicado desde los primeros tiempos de su admisión como marca.

La OAMI ha destacado en diversas ocasiones la necesidad de valoración de conjunto de las expresiones literarias que constituyen un eslogan publicitario.

> *"**Beauty ins't about looking young but looking good**"*[624] *fue rechazado por el Examinador de la OAMI, precisamente por considerar que belleza, juventud,*

---

622 In re Advertising and Marketing Development Inc., TTAB, 19 de setiembre de 1984, 223 USPQ 1145.

623 In re Tilcon Warren, Inc., TTAB, 13 de enero de 1984, 221 USPQ 86.

624 R 73/1998-2, OAMI, Sala de Recursos 2, 11 de febrero de 1999, www.oami.eu.int, 6/02/2002.

*edad, noción de lucir joven, noción de lucir bella, asociados con los objetos que se solicitaban (productos cosméticos de la clase 3 y servicios correspondientes en la clase 42), no constituían un conjunto distintivo. Sin embargo, la Sala de Recursos 2 que decidió remover el rechazo del Examinador consideró que las ideas que concretamente aparecen enlazadas en el eslogan del solicitante no integran el conjunto de palabras o frases comúnmente o necesariamente utilizadas por los operadores del ramo del mercado. Por otra parte, estimó, la marca no se concedía con derechos exclusivos en dichas palabras pues se habían formulado la declaración de que no se acordaba con derechos de privativa en las palabras. Esta decisión fue tomada, en función de estas consideraciones, pero destacando especialmente la Sala de Recursos que lo hacía previa consideración en conjunto de la expresión.*

***"Früher an Später denken!"***[625]*, fue solicitado como registro marcario para la clase 36, consultoras y servicios financieros. La División de Examen consideró que la expresión no era distintiva y rechazó la solicitud. Ante la apelación del interesado, la Cámara de Apelación 2 sostuvo que el examen debe ser realizado tomando la impresión de conjunto del signo. Sostuvo que no se trataba de una descripción de los servicios para los cuales se solicitaba, por lo que anuló la decisión impugnada.*

***"Unlock the Potencial"***[626] *fue solicitado como marca para computadoras y otros componentes y periféricos, clase 9, manuales de instructores, documentos y publicaciones relacionadas con la informática, clase 16, diseño, actualización y otros servicios en relación con programas de computación, clase 42. Fue rechazada por el Examinador considerando que se trataba de una simple frase promocional, pero la Sala de Recursos pronunciante anuló dicho rechazo. Consideró que si bien la expresión por sí misma no tiene significado en particular para los productos y servicios para los cuales se solicita, puede ser considerada vagamente sugestiva. "Unlock" y "the Potencial" no son significativas ni de fantasía pero la combinación de ambas no es comúnmente usada, siendo suficientemente nueva como para admitir que tenga un limitado grado de distintividad.*

No se trata de afirmar que cualquier combinación de palabras incluidas en un eslogan registrado como marca, valorado en su conjunto y sin derechos privativos en las palabras que lo integran, sea admisible por el derecho de marcas. En ocasiones la valoración judicial del conjunto, sin analizar debidamente sobre qué expresiones recae el núcleo significativo ha dado lugar a fallos cuestionables.

---

625 R 153/1998-2, OAMI, Sala de Recursos 2, 4 de mayo de 1999, www.oami.eu.int, 15/3/2001.

626 R 689/1999-3, OAMI, Sala de Recursos 3, 5 de julio del 2000, www.oami.eu.int, 15/3/2001.

*La jurisprudencia argentina*[627] *tiempo atrás manifestó que "No es lícito que un tercero aproveche la importante función de algunos "slogans" publicitarios asociados a registros marcarios, pero la protección se otorga al conjunto y no a cada uno de sus términos". Este pronunciamiento se dio en el caso de oposición a la solicitud de la marca "cumplidora" por el titular de la marca y eslogan* ***"píldoras Ross... chiquititas pero cumplidoras"****. La sentencia consideró que no había confundibilidad en el caso, opinión que podría resultar cuestionable según las circunstancias del caso. Precisamente la expresión "cumplidoras" constituye el núcleo del significado del eslogan, la apoyatura de su mensaje y su uso por un competidor podría dar lugar a confusión en cuanto a la procedencia del producto.*

No obstante, aunque haya distancia o alejamiento entre la expresión elegida y los productos, en algunas ocasiones no se ha encontrado la distintividad necesaria para hacer lugar al registro marcario.

***"Sleeping is a serious business"***[628]*, fue rechazado como marca en Estados Unidos de América para pijamas, saltos de cama y otra ropa para usar en la cama, por considerarse una expresión meramente publicitaria, sin capacidad para identificar productos. El rechazo del Examinador de la Oficina fue confirmado por el Comisionado de Patentes. Consideró que dicha frase no tiene significado marcario para los productos para los que fue solicitada. Aún cuando deban darse varios pasos para llegar al razonamiento que relaciona frase y productos, la frase es considerada como una rápida sugerencia para el individuo común de que los productos son buenos para dormir, esto es, se trata de una frase elogiosa, que indica calidad pero no origen del producto.*

Por otro lado, en otras varias ocasiones al descartar la existencia de distintividad de algunos eslóganes se afirma que la referida expresión "es incapaz de adquirir distintividad" o "es inherentemente descriptiva". Se entiende esa afirmación realizada siempre en función del eslogan que quiere protegerse como marca en la específica relación con los productos y servicios de que se trate.

***"We make it, you bake it"***[629] *fue solicitado como marca para los servicios de panificación prestados en el supermercado del solicitante, en los Estados Unidos*

---

627 "Organización Americana Terapéutica, Soc. en Com. por Accs. c. Compañía Argentina Sydney Ross, S.A.", Cámara Nacional Federal, Sala Civil y Comercial, 17 de noviembre de 1965, LL (Arg.), 123, pág. 943.

628 Ex parte Garrison (Paula Inc., assignee, substituted), Comisionado de Patentes, 3 de noviembre de 1950, 87 USPQ 252.

629 In re Niagara Frontier Services Inc., TTAB, 9 de diciembre de 1983, 221 USPQ 284.

*de América. Se rechazó el registro tanto por el Examinador como por el TTAB. Se concluyó que el uso publicitario que se había dado al eslogan permitió identificar el estilo de elaboración de la pizza que el solicitante vendía —comunicaban información— , pero no los servicios prestados por el supermercado en concreto.*

***"We smile more"***[630] *fue solicitada como marca para servicios de hotel, restaurante y convenciones en los Estados Unidos de América. Fue rechazada por el Examinador y el TTAB porque consideraron que no servía para mostrar el origen de un servicio. Esta opinión había sido ya sustentada en un pronunciamiento de una corte estatal que consideró que la frase no tenía la singularidad necesaria como para permitir el uso exclusivo de cualquier persona u organización.*

Hay frases realmente muy difíciles de relacionar con algún producto o servicio, por más propaganda que se realice. Es el caso del eslogan "The Pubblic Appreciates Quality".

***"The Pubblic Appreciates Quality"***[631] *fue solicitado como marca para alimentos muy variados en Estados Unidos de América. El Examinador lo rechazó por considerar que la expresión no era capaz de funcionar como marca. Consideró que solamente cumplió una función de invitar a los adquirentes a tener la idea de que apreciaban la calidad y los productos ofrecidos por él poseían dicha calidad. Se consideró que se trataba de un eslogan inherentemente incapaz de distinguir los productos del solicitante o indicar su origen y que también era menos expresivo sobre informaciones que cualquier otro material impreso, teniendo naturaleza tal que podría ser aplicado igual a cualesquiera productos de aceptable calidad.*

Un tema que deriva de la necesaria valoración conjunta del eslogan publicitario que se pretende registrar como marca a efectos de determinar su carácter distintivo se centra en qué extensión tiene el derecho marcario concedido. Es decir, una combinación de palabras calificable como eslogan que fue apreciado en su conjunto, ¿en qué medida puede constituir fundamento para impedir que un competidor tome alguna o algunas de estas palabras para otra expresión? ¿Corresponde en todo caso que el solicitante del eslogan renuncie a la privativa respecto de las palabras que lo integran, en su consideración individual?

---

630 In re Marriot Corp., TTAB, 22 de julio de 1974, 184 USPQ 53. El pronunciamiento al que se hace referencia en el comentario del caso, se encuentra en Ramada Ins Inc., v. Marriot Corp., Arizona Corte de Apelaciones, 2 de marzo de 1972, 173 USPQ 443.

631 Ex parte Horn & Hardart Baking Co., Klinge, Examinador Jefe, 26 de diciembre de 1950, 88 USPQ 27.

Es difícil responder de manera general a estos interrogantes. La efectiva defensa que pueda hacer el titular del registro dependerá de diversos factores. Habrá que analizar la extensión de la expresión literaria copiada en el caso, si puede identificarse en la expresión coincidente un elemento singular o hasta la afinidad entre los productos o servicios a los que se aplica la marca.

## VI. "MARCA ESLOGAN" Y REGISTRO

### A) Consideraciones generales

Tratándose del registro del eslogan publicitario como marca, la primera reflexión nos conduce a afirmar que corresponde que se apliquen las disposiciones generales a todos los signos que pretendan ser registrados como marcas. Los eslóganes pueden componer o constituir toda clase de marcas en su dimensión de signo denominativo.

En este sentido, no hay impedimentos conceptuales para que un eslogan publicitario pueda registrarse como marca colectiva o de garantía. Desde un punto de vista práctico, las reglas del marketing dirigen la opción hacia una expresión sencilla, atractiva o pegadiza, atributo que muchas veces no se encuentra fácilmente en un eslogan. De modo que aún cuando muy difícilmente se recurra a un eslogan publicitario para constituir marca colectiva o de garantía, no hay razón alguna para descartar dicha posibilidad.

Sin perjuicio de ello, las características específicas de los eslóganes publicitarios determinan algunas particularidades de las que nos ocuparemos seguidamente.

Los eslóganes publicitarios como expresiones literarias que pueden constituirse en marcas denominativas se ven sujetos a las reglas y consideraciones generales que merecen estas últimas. Hay abundante experiencia en doctrina y jurisprudencia del derecho comparado al respecto. En particular, la cuestión de las expresiones genéricas y descriptivas plantea aristas propias en materia de eslóganes publicitarios, tratándose de los casos más comunes en la materia. Las denominaciones sugestivas podrán ser marcas válidas y también en el caso del eslogan la calificación de sugestividad o descriptividad de la expresión torna la cuestión muy interesante. Finalmente, tratándose de expresiones arbitrarias o de fantasía no cabe duda que pueden constituir marcas válidas en tanto sea identificable su carácter distintivo[632].

---

[632] Categorización explicada por AREAN LALIN, "La aptitud" 5 ADI 1978, pág. 474 y ss., sobre la base de la experiencia norteamericana. Resultan trasladables al derecho de marcas latinoeuropeo, en tanto las causas de prohibición de registro de marcas contemplan tales situaciones.

Una de las razones más comunes que ha encontrado la jurisprudencia para descartar del registro marcario a algunos eslóganes publicitarios es que se trate de eslóganes "meramente publicitarios", frases que encierran simples mensajes comerciales, "trade puffery" dicho en inglés. En estos casos, estamos comúnmente ante supuestos de carencia de capacidad distintiva en las expresiones o frases usuales que se pretenden monopolizar.

La valoración del eslogan a efectos de su registro como marca es cuestión que merece el análisis detallado para cada caso en particular, más allá de la intención de su titular. En consecuencia, como se ha puesto de relevancia en el derecho norteamericano, no sería suficiente con que se añadiera al eslogan las letras "TM" encerradas en una circunferencia. Aún cuando se hubiera recurrido a esta formalidad durante mucho tiempo, esta simple declaración no resulta suficiente para su calificación como marca.

*En caso del eslogan "**The Choice of Animal Champions**"*[633] *solicitado como marca para medicamentos veterinarios se planteó la cuestión de los efectos del uso del signo correspondiente a la existencia de derechos marcarios: TM dentro de un círculo. Consideró el TTAB que, por el uso de dicha expresión aún cuando fuera acompañado de la referencia en letra pequeña de "Trade Mark Slogan" en asociación con los productos y las etiquetas que utilizaban el eslogan en cuestión, no hace que el eslogan sea calificado como marca, en tanto no sea visto así por los consumidores. Esta razón, así como otras sustanciales, determinaron que se confirmara la decisión de rechazo del eslogan del registro marcario, tal como había resuelto previamente el Examinador de Marcas.*

*"**Why pay more**"*[634] *fue solicitado como marca para servicios de supermercado en Estados Unidos de América. No fue admitida por el Examinador ni por el TTAB. Se consideró que su uso era demasiado común y amplio, dado que otros competidores utilizaban el mismo eslogan para servicios relacionados y no relacionados. En este caso el TTAB consideró que el hecho que el solicitante no usara un símbolo "TM" o "SM", también dejaba en evidencia que el público no percibía el eslogan como marca de servicio. El TTAB vio también de poco peso las veinticinco declaraciones de residentes de New Jersey que atestiguaban que identificaban el eslogan con el solicitante, así como el uso por más de veinte años.*

---

633 In re Zirin doing business as Zirin Enterprises, TTAB, 7 de junio de 1960, 125 USPQ 587.

634 In re Wakefern Food Corp., TTAB, 30 de abril de 1984, 222 USPQ 76. Véase también comentario de este eslogan supra en este Capítulo, V, C) en relación con otro argumento de rechazo.

La circunstancia de que un eslogan tenga éxito en el mercado no ha de incidir en los requisitos necesarios para su inscripción como marca. En este sentido, la jurisprudencia norteamericana[635] ha reiterado en diversos pronunciamientos que un eslogan no tiene que ser necesariamente cautivante ("catchy") ni rítmico para cumplir su función como marca.

Finalmente, parece interesante subrayar que la valoración de los distintos signos está sujeta a diversa sensibilidad según el contexto cultural en el que sean analizados, por lo que puede suceder que en una determinada visión cultural algunos eslóganes tengan un significado que inhiba su registro mientras en otro la respuesta puede ser la contraria[636].

### B) Situaciones particulares

#### *a) Expresiones genéricas y frases usuales o del lenguaje común.*

Las expresiones genéricas y frases usuales o del lenguaje común son frecuentemente utilizadas como eslóganes publicitarios, tanto acompañando una marca preexistente como instrumentando por sí solos el mensaje publicitario. Sin embargo, ninguna de estas expresiones puede dar lugar a un registro marcario.

Genérico, según el Diccionario de la Real Academia, es todo aquello relativo a un género, que comparte características con otras especies[637]. En materia de marcas, la expresión adquiere un significado preciso, en tanto denominaciones genéricas para un producto o servicio son las que designan originariamente o en razón del uso al género de productos o servicios al que pertenece aquél al cual se pretende aplicar la marca en cuestión[638].

Una de las notas más frecuentes en las que puede recaer un eslogan es el ser genérico[639], circunstancia ésta que lo inhibe del registro marcario. Enseña Mc Carthy que mientras la marca se identifica respondiendo a las preguntas "¿quién eres? ¿de

---

635 Entre los primeros casos se destacan: "Use ne next – I'm Ready For Service", In re Wisconsin Wire Works, CCPA, 21 de julio de 1961, 130 USPQ 214; "Quality Through Craftsmanship", In re The Hallicrafters Co., TTAB, 13 de abril de 1967, 153 USPQ 376; "Your Financial Security is our Business", In re Sottile, TTAB, 24 de enero de 1968, 156 USPQ 655.

636 Explica en este sentido Umberto Eco que "toda la cultura se considera como un sistema de sistema de signos" y que "la cultura representa el modo en que, en determinadas circunstancias antropológicas, se segmenta el contenido (y, por lo tanto, se objetiviza el conocimiento) a todos los niveles, desde la subdivisión de las unidades perceptivas elementales a los sistemas ideológicos", ECO, pág. 187.

637 www.rae.es, Diccionario 2001.

638 AREÁN LALÍN, "La aptitud", 5 ADI 1978, pág. 474, que recoge esta idea general de la jurisprudencia norteamericana.

639 GUGLIELMETTI, "Gli slogans", pág. 307, quien también agrega que es común que puedan ser descriptivos, siendo —según este autor— estadísticamente más frecuente.

dónde vienes?", la expresión o denominación genérica responde a la pregunta "¿qué eres?"[640].

Sin embargo no es correcto afirmar que todos los eslóganes son necesariamente denominaciones genéricas (como lo hizo el Tribunal Supremo español en el caso "Carmen...para toda la vida"[641]), pues la experiencia de la historia de la publicidad muestra numerosos ejemplos de eslóganes originales y nuevos[642].

Por otra parte, una frase o eslogan popular adoptado por el público como sinónimo del producto mismo se convierte en un término genérico. Este tipo de expresiones aún cuando sean muy publicitadas o presenten evidencia de "secondary meaning" no pueden convertirse en marca en Estados Unidos de América[643]. Posición más flexible es la sostenida por el derecho europeo de marcas según el artículo 3.3 de la Primera Directiva de Marcas[644].

Frases o expresiones usuales o de uso común, también son frecuentes en materia de eslóganes publicitarios. Nos referimos a aquellas expresiones que componen el lenguaje común, utilizándose ordinariamente en una sociedad y momento dado.

Es prácticamente imposible que surjan derechos de exclusiva por frases de uso común tales como "Two for Price of One", "Dos por el precio de uno", "Llame ya", "Mire y compare" o "Venga y compare". Aún cuando no sea totalmente imposible que puedan adquirir significado secundario —desde el punto de vista legal y teórico—, difícilmente una empresa acudiría a eslóganes como éstos con ánimo o expectativa de adquirir derechos de exclusiva en algún momento[645]: puede estar invirtiendo en publicidad durante mucho tiempo para una posibilidad incierta. Por otra parte, en caso de que algún competidor utilizara en los primeros tiempos la misma expresión, tendría muy débil (si no nula) posibilidad de defensa.

Podemos encontrar en la jurisprudencia norteamericana ejemplos de tales afirmaciones.

Algunas frases de uso sumamente común no pueden ser registradas como marcas. Se consideró "virtualmente imposible" usar "Sale Today" o "We sell at Low Prices" de modo tal que pudieran ser identificados con servicios o que los distinguieran. Sin embargo, otras frases que recurren a expresiones comunes, pueden ser calificadas como distintivas en función de determinados productos o servicios solicitados.

---

640 MC CARTHY, § 12.1 Rel. #18, 6/2001.

641 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Cuarta de 22 de octubre de 1973, que se encuentra comentada por FERNÁNDEZ-NÓVOA, 1 ADI 1974, pág. 319 y ss.

642 LA VILLA,"Ancora sulla registrabilità", Riv. dir. ind., 1974, II, pág. 431.

643 Mc CARTHY, § 7:22, Rel #16, 12/2000

644 Cfme. GOMEZ SEGADE, "Fuerza distintiva y Secondary Meaning", pág. 191 y ss.

645 Mc CARTHY, § 7:23, Rel #16, 12/2000

*"**Take a closer look**"*[646], *fue solicitada como marca para servicios bancarios. El Examinador rechazó el registro porque consideró que el término no funcionaba como marca, no distinguía los servicios del solicitante en el mercado. Sin embargo, el TTAB consideró que sí se usaban como marcas expresando en sus consideraciones incluso que "sería difícil concebir una forma más apropiada de usar tales palabras como marca de servicios".*

*"**Drive Safely**"*[647] *se pretendió registrar como marca para automotores, pero fue rechazado por la Oficina norteamericana. Apelado ante el TTAB, se consideró que el uso de esta frase era tan familiar como "Have a nice Day" o "Don't worry", y que debería quedar en el dominio público puesto que conceder derechos exclusivos sobre ella interferiría con los derechos de otras empresas de la industria del automóvil a usar libremente la frase para promover el manejo seguro o asegurar a sus clientes que pueden manejar de manera segura en sus respectivas marcas de automotores. Agregan además, que tal como es usada esta frase por el solicitante, es probable que sea percibida por los compradores o potenciales compradores como un consejo común, a pesar de la reputación del solicitante por la seguridad de sus productos, desde que la evidencia establece que la frase es usada comúnmente para expresar la preocupación de que se maneje de manera precavida, cuando se utiliza en conexión con automotores.*

En algunos casos, las frases usuales, pueden resultar registradas como marca acompañando a una marca ya existente, pero la valoración conjunta de estas expresiones no da lugar a una marca fuerte[648]. En efecto, la inclusión de frases vulgares o usuales en el eslogan que se registra como marca tiene como consecuencia una disminución en las posibilidades defensivas frente al uso de la misma expresión por un competidor en el mercado. La aplicación de esta pauta se dio claramente en el caso de la expresión "plus que jamais", incluida con la marca Timwear, cuyo titular no pudo impedir que un competidor la utilizara.

*"**Plus Timwear que jamais**"*[649] *y "**Plus que jamais**" eran marcas registradas en Francia para prendas de vestir. Un competidor de su titular comenzó a*

---

646 Caso In re First Union Nat. Bank, TTAB, 1 de mayo de 1984, 223 USPQ 278

647 In re Volvo Cars of North America Inc., TTAB, 8 de abril de 1998, 46 USPQ2d 1455

648 Más adelante desarrollamos con mayor detalle la incidencia que puede tener la inclusión de una marca preexistente en el registro de una marca eslogan, particularmente en cuanto a su distintividad. Véase infra en este Capítulo VI, B), f).

649 Promotion Européenne de Difussion Promodif (SARL) c. Tricotage Industriel Moderne Timwear SA, Corte de Apelaciones de Paris, 4ta. Cám., 23 de octubre de 1974, en apelación de la sentencia del Tribunal de Gran Instancia de París de 30 de mayo de 1973, en PIBD 1975, N° 140-III-31 = Ann. 1975, p. 97 a 103.

*utilizar la locución "plus que jamais" seguida de su propia marca ("Plus que jamais Team Club en Arnel"), por lo que recibió una intimación de cese de uso de la titular de la marca Timwear quien inició acción judicial sobre la base de los derechos marcarios primeramente citados. La magistratura actuante consideró que ambos eslóganes podían convivir en el mercado. "Plus que jamais" constituyen palabras banales cuya protección debe ser limitada al empleo literal para cubrir los productos designados por el acta de registro. Esta protección no podría ser extendida a casos no integrados en ese contexto, el cual confiere un sentido que no pueden tener como simples marcas que se aplican a productos determinados*[650].

Cuando se registra un eslogan integrado por la marca de producto y una expresión publicitaria relativamente usual, aún cuando el conjunto ofrezca capacidad distintiva estaremos ante una marca débil. En consecuencia, marcas integradas por frases banales no permiten prohibir que un competidor utilice la misma frase, salvo que, excepcionalmente, pudiera tratarse de un caso de competencia desleal —lo cual deberá acreditarse debidamente—.

*Es el caso de* ***"Odol es seguridad"***[651] *registrada en Argentina en las clases 2 y 16, cuya renovación fue cuestionada judicialmente en el año de 1974. La Cámara sentenciante consideró que "la frase cuestionada "Odol es seguridad", no cumple mera función de publicidad o propaganda, sino que tiene en alguna medida, aptitud para identificar productos". Agrega seguidamente que el registro se autoriza "sin privilegio alguno sobre la palabra seguridad". De modo que una marca —que evidentemente seguirá siendo exclusiva— y una expresión que podrá ser utilizada por otros comerciantes no representan la mejor de las opciones como signo distintivo.*

***"INSTAVI, une couche suffit"***[652] *fue registrado como marca por AVI (Sté Peintures) para muebles y otros elementos del hogar. Posteriormente, Ripolin, un competidor comenzó a utilizar en una campaña publicitaria la expresión "une couche suffit" incorporada en el texto de la canción que acompañaba el film de su aviso publicitario. La sociedad AVI se agravia y demanda judicialmente en defensa de los derechos marcarios que cree tener respecto de esa expresión. Se consideró que la expresión "couche suffit" (que significa "cama o cobertura suficiente") no podía ser jamás registrada por sí como marca. Su registro se debía exclusivamente*

---

650 Respecto de este caso destacamos ya la extensión de los derechos que proporciona un registro de eslogan débil. Véase supra en este Capítulo, IV, C).

651 "Odol SA c. Stafford Miller Argentina SA", Cámara Nacional Federal, Sala II Civil y Comercial, Sentencia de 28 de junio de 1974, en LL (Arg.), t. 156, pág. 90.

652 AVI (Sté Peintures) c. Ripolin Georget Freitag (Sté), Tribunal de Gran Instancia de Paris, 4ta. Cám., 22 de febrero de 1979, PIBD 1979.III.280, N° 241.

*a que acompañaba a "INSTAVI", el único elemento arbitrario o de fantasía del conjunto marcario. Por lo tanto, el demandante debió admitir el uso que se hacía de los términos puramente descriptivos que integran el eslogan. No existía infracción.*

En algunas oportunidades, no obstante, se ha considerado fantasioso el uso marcario de expresiones de uso común para determinados productos o servicios.

*"**Ya nada más**"*[653] *fue considerado una expresión de fantasía como marca para productos de la clase 18, en Argentina. Aclaró la Cámara, que no era "óbice para ello que se tratara de una locución de uso común en el lenguaje". Justificaron también el pronunciamiento en que lo relevante a fines marcarios era que "el conjunto pedido no resultara designativo" de los productos a los que se aplicaba y en que era aceptable una "novedad relativa" en materia de marcas.*

*"**Jamais la nature n'a eu si bon goût**"*[654] *fue registrada para la clase 29, productos consistentes en comidas y bebidas por Madrange SA, en el registro de marcas francés, con fecha 27 de diciembre de 1989. Un tiempo más tarde, en el año 1991, "Les Charcuteries de Brocéliande". competidor de Madrange, montó una campaña publicitaria en la que usaba dicha frase. Cuando debió contestar las reclamaciones judiciales presentadas por la titular registral, contestó que usaba esa frase porque era totalmente banal. La sentencia resolvió que si bien la expresión podía ser consideraba como compuesta de palabras o vocablos comunes, en su conjunto y aplicada para los productos solicitados era incontestablemente distintiva. De modo que declaró la validez de la marca cuestionada y condenó a la demandada por infracción a la marca registrada.*

En situación similar a las frases usuales se encuentran los proverbios. Sin embargo, un proverbio constituido en eslogan puede ser registrado como marca mientras no sea directamente descriptivo de los bienes o servicios. A pesar de ello, se ha reconocido que es difícil probar ante el registrador marcario que el eslogan cumple una función igual a la de cualquier marca distintiva y que no será tomado por el público como un mero aviso de los productos que busca alabarlos[655].

En definitiva, es admisible que expresiones del lenguaje común constituyan marca, porque la ley no exige originalidad a efectos de conceder el registro. Sin em-

---

653 "Manufactura de Tabacos Imparciales SA", Cám. Nacional Federal, Sala I Civil y Comercial, 31 de julio de 1970, en LL(Arg.) 1971, t. 142, pág. 608.

654 Madrange (Sté) c. Charcuterie de Brocéliande (Sté), Tribunal de Grande Instance de Rennes, 1er Ch., 30 de marzo de 1992, PIBD 1992 III.442, N° 527.

655 SHANAHAN, pág. 88.

bargo, debe tener carácter distintivo, es decir, que no sea necesaria, genérica, usual ni descriptiva en la aplicación a los productos o servicios que se pretende que designe.

Una marca constituida por una palabra o expresión del lenguaje corriente verá limitada la extensión de su protección en comparación al caso de una marca compuesta por un término totalmente arbitrario. Por otra parte, el titular de derechos sobre una marca constituida por una palabra perteneciente al lenguaje corriente no podrá impedir el uso de esa frase común en tanto sea empleada en su sentido habitual y no a título de marca.

### *b) Expresiones descriptivas en general*

Descriptivo es el adjetivo correspondiente a la acción y verbo de describir, originado etimológicamente en el latín "describere". Según el Diccionario de la Real Academia Española significa, en sus dos primeras acepciones: delinear, dibujar, figurar algo, representándolo de modo que dé cabal idea de ello; y representar a alguien o algo por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias.

En materia marcaria, las denominaciones descriptivas de un producto o servicio son las que informan a los consumidores acerca de las características, cualidades, funciones, usos, ingredientes, efectos y otras propiedades del producto o servicio correspondiente[656].

Descriptivo se opone a distintivo, en tanto todos aquellos productos o servicios de la misma clase deberán poder describirse de la misma manera.

La mayoría de los eslóganes se formulan para transmitir una idea o una información con el propósito de inducir una conducta. Por esta causa, usualmente merecen la calificación de descriptivos[657].

Un eslogan descriptivo es aquel que destaca o hace referencia directamente a características de los productos, no como se referiría a éstos una marca arbitraria o sugestiva[658]. Así como sucede con las marcas en general, si las palabras proporcionan directamente información sobre el producto o servicio respecto del cual se utiliza o información relacionada a la fuente o asociación a una entidad en particular, será descriptiva y no podrá registrarse como marca[659].

Las expresiones descriptivas pueden ser muy variadas. En materia de eslóganes encontramos con gran frecuencia, dentro de la categoría de frases descriptivas, expresiones que aluden directamente a la naturaleza del objeto de distinción así como

---

656 AREAN LALIN, "La aptitud", 5 ADI 1978, pág. 477.

657 CALLMANN, Capítulo 18, pág. 23. También GUGLIELMETTI, "Gli slogans", pág. 307, quien agrega que también es común que puedan ser genéricos.

658 Mc CARTHY, § 7:22 Rel #16, 12/2000

659 "Restatement", pág. 121.

expresiones laudatorias. Estos dos tipos de situaciones tan frecuentes aparecen estudiados en subsiguientes numerales. Analizaremos seguidamente otras referencias más generales de eslóganes descriptivos.

La impromptа originalmente descriptiva del eslogan no lo descalifica automáticamente del registro marcario[660]. En regímenes jurídicos que reconocen el valor del significado segundario o secondary meaning, resta todavía la posibilidad de recurrir a dicho mecanismo, tal como analizaremos con mayor detalle más adelante.

Asimismo, es destacable que la determinación del carácter descriptivo de una expresión no sólo califica la posibilidad que tiene de constituir o no una marca. En Estados Unidos de América la calificación condiciona las formalidades registrales que dan origen al derecho, en tanto depende de la sección registral en la que debe presentarse. Un eslogan descriptivo puede ser registrado en el Registro Suplementario, si es capaz de funcionar como identificador y distintivo de productos o servicios. Basta que posea un mínimo de distintividad y algún grado de ingenuidad en su fraseología[661]. Cuando el eslogan es distintivo será registrado como marca en el "Registro Principal " de la Oficina de Patentes y marcas norteamericana[662].

La jurisprudencia norteamericana enuncia una serie de pautas de valoración de descriptividad que pueden sintetizarse en la siguiente serie de preguntas[663].

"¿Es el eslogan usado en sentido de marca y no en una manera descriptiva de los productos a los cuales es aplicado?

¿Trae el eslogan inmediatamente a la mente la naturaleza o el carácter de los productos?

¿Es el eslogan una mera expresión tal que debería ser o es comúnmente usada para describir productos?

¿Posee el eslogan un grado de ingenuidad tal en su fraseología?

¿Dice algo al menos un poco diferente de lo que debería esperarse sobre un producto o dice cosas esperadas de manera inesperada?

¿Posee el eslogan más que un simple significado, nominal o de doble significado, al cual se le imparte un grado de ingenuidad y enmascara de alguna manera u oscurece el mensaje comercial entendido?"

En los siguientes casos, relacionados con registros marcarios de Estados Unidos de América y de Inglaterra, se consideró que el carácter descriptivo de las expresiones impedía el registro marcario.

---

660 GINSBURG/GOLDBERG/GREENBAUM, pág. 83.

661 Mc CARTHY § 7.22, Rel. #16, 12/2000.

662 BERAN, "An Introduction", pág. 73.

663 Ver especialmente In re Wilderness Group, Inc., TTAB, 23 de diciembre de 1975, 189 USPQ 44.

*"**Beauty Aids for Every Need**"*[664] *como marca para uñas y otros productos de belleza, fue considerado descriptivo y por lo tanto no admitido en el Registro de marcas. El rechazo del Comisionado de Patentes se sustentó en que la regla aplicable al caso determina que las palabras deberían ser registradas si dejan abierto a cualquier otra persona todas las palabras útiles en la descripción de cualquier calidad o propiedad perteneciente a los productos en particular. Consideró que el registro de esta clase restringía el libre uso de palabras útiles para la descripción de productos. Asimismo, entendió que las palabras en el caso eran puramente descriptivas de los productos a los cuales se las pretendía aplicar y que el objeto del que se trataba era un mero eslogan publicitario no indicador de origen ni de titularidad.*

*"**A Truly Fine Pale Beer**"*[665]*, fue solicitado como marca para cerveza y fue negado por el Examinador, pronunciamiento confirmado por el Comisionado de Patentes. Los argumentos que determinaron el rechazo se apoyan en que se trata de una frase meramente comunicadora de información para los compradores en relación con la calidad de la cerveza del fabricante, incapaz de distinguir tal producto en el mercado. No resultó posible ver en la frase ni siquiera aptitud para adquirir capacidad distintiva.*

*"**Guaranteed Starting**"*[666]*, como marca para servicios de inspección de automóviles, fue rechazada tanto por el Comisionado de Patentes como por la CCPA, por considerar que se trataba de una expresión que no hacía más que informar al público sobre un aspecto del servicio prestado por la empresa.*

*"**Have a break, have a Kit Kat**"*[667]*, como marca para golosinas y chocolates, clase 30, fue rechazado de la oficina inglesa por ser considerado "inherentemente descriptivo". Aún cuando se trataba de un eslogan de largo lapso de uso, desde 1957, la magistratura competente consideró que no podía considerarse que hubo uso como marca de la expresión y, por añadidura, tampoco se pudo adquirir secondary meaning.*

*"**Brand names for less**"*[668] *para servicios de distribución al público fue considerada un eslogan descriptivo, que no funciona como marca. El TTAB estimó que se trataba de términos altamente descriptivos del tipo o de una característica distintiva del servicio, no aptos para constituir una marca.*

---

664 Ex parte Marinello Company, Comisionado de Patentes, 30 de abril de 1925, 15 TMR 1925, pág. 227.

665 Ex parte San Francisco Brewing Corporation, Comisionado de Patentes, 28 de febrero de 1952, 92 USPQ 286.

666 In re The Standard Oil Company, CCPA, 8 de marzo de 1960, 125 USPQ 227.

667 Rowntree Machintosh Ltd's Application, High Court, 22 de marzo de 1983, [1983] 4 EIPR, D-85.

668 In re Melville Corp., TTAB, 9 de enero de 1986, 228 USPQ 970

El caso del eslogan publicitario "From Maine's Cool breeze to the Florida Keys" fue particularmente debatido, porque coincidía con un posible trayecto de prestación de servicios de la empresa solicitante. Sin embargo, prevaleció la consideración de su carácter sugestivo a la circunstancia de que evoca (indicando) un posible trayecto de las mudanzas que realiza la empresa solicitante del registro marcario.

> *"**From Maine's Cool breeze to the Florida Keys**"*[669], *como marca para servicios de mudanzas que se desarrollaban a lo largo de toda la costa Este, fue considerada descriptiva por el Examinador de la Oficina norteamericana competente. El solicitante consideró que era sugestiva, pues meramente sugería la actividad, no se trataba de una descripción "directa" de la actividad, por lo tanto se opuso al rechazo ante el TTAB. Este órgano estuvo de acuerdo en que se trataba de una marca sugestiva, más que descriptiva. No lo era, porque en ese caso debería considerarse que los servicios los prestaba solamente desde Maine hasta Florida Key, hecho que no era estrictamente así. Aún cuando el aspecto poético al cual apeló el solicitante pudiera ser malo, el Decisor encontró más connotaciones sugestivas que descriptivas en el caso, por lo que se admitió el registro.*

Los eslóganes cuya función es proporcionar información publicitaria o promocional del producto o servicio, no pueden ser admitidos como marca. En estos casos no se cumple la función marcaria de identificación del origen, dado que la finalidad es otra muy distinta: describir el objeto del mensaje publicitario.

Esta premisa, tomada como regla para varios casos de jurisprudencia fue aplicada en los Estados Unidos de América y en la OAMI.

> *Uno de los primeros pronunciamientos de la jurisprudencia competente norteamericana en materia de marcas es de 1911. Se trata del eslogan **"Penny a Pound Profit"***[670], *que se había solicitado para diversas golosinas (candy), chocolates y bombones. Examinador y Comisionado de Patentes rechazaron esta solicitud, por considerar que se trata de una expresión claramente descriptiva de la calidad de los productos. Está indicando que los productos se venden a bajo costo y por ello se trata de una marca descriptiva de tal características de los productos y de la publicidad.*
>
> ***"In one day"***[671], *se pretendió registrar como marca distintiva de los servicios de cirugía plástica del solicitante. El registro fue rechazado en definitiva por el*

669 In re Lincoln Park Van Lines, TTAB, 31 de marzo de 1966, 149 USPQ 313.

670 Ex parte Luft, Comisionado de Patentes, 27 de octubre de 1911, 1 TMR 1911, pág. 342.

671 In re Gilbert Eiseman, P.C., TTAB, 27 de setiembre de 1983, 220 USPQ 89.

*TTAB, en consideración de que era una expresión puramente descriptiva de los servicios.*

*"**Pain relief without pills**"*[672]*, fue solicitado como marca en la OAMI, para la clase 5, sustancias y preparaciones farmacéuticas. Fue rechazado por la Sala de Recursos 2, considerando que este eslogan describe con gran claridad el propósito de los productos que es ofrecer alivio del dolor sin usar pastillas o comprimidos. Hay varias preparaciones farmacéuticas que proveen, o al menos promueven, que alivian el dolor sin recurrir a pastillas, consistentes en cremas, jarabes, líquidos analgésicos o polvos. La Sala sostuvo que esta combinación de palabras debería permanecer disponible para otros comerciantes. Ni siquiera podría admitirse que se concediera el registro marcario tal como fue solicitado, sin derechos de privativa sobre las palabras que componen la expresión individualmente consideradas. Aún así, se consideró que no cambiaba la situación y no se reducía la consideración general de descriptividad del eslogan.*

No se trata solamente de la descripción material del producto o servicio que se pretende describir. También tendrá carácter descriptivo un eslogan publicitario que aluda al efecto esperado con el producto o servicio en cuestión.

Asimismo, cuando un eslogan describe alguna actividad que se realiza con el producto o servicio que pretende distinguir en el mercado, será considerado descriptivo. Se encuentran claros ejemplos de la aplicación de esta norma en la jurisprudencia.

*"**The Machine You will eventually Buy**"*[673] *para máquinas de escribir fue rechazada en Estados Unidos de América. Se consideró una mera frase publicitaria. Se encuentra describiendo una expectativa de acción del consumidor, pero no distingue un producto.*

*"**Soil it —Wash it— Never Needs pressing**"*[674]*, como marcas para corbatas en los Estados Unidos de América fue rechazado aún cuando el solicitante afirmaba su derecho en que lo había usado mucho tiempo (unos trece años hasta la fecha de la solicitud). El Examinador rechazó el registro considerando que la expresión no tenía capacidad distintiva y el TTAB confirmó este pronunciamiento. Se apreció que la frase era informativa, respecto del tratamiento correspondiente a los productos del fabricante, pero que no era capaz de funcionar como marca para los mismos.*

---

672 R 330/1999-2, OAMI, Sala de Recursos 2, 21 de setiembre de 2000, www.oami.eu.int, 6/02/2002.

673 Ex parte Underwood Typewriter Co., Comisionado de Patentes, 16 de agosto de 1917, 7 TMR 1917, pág. 607.

674 In re Superba Cravats, Inc., TTAB, 11 de abril de 1966, 149 USPQ 852.

*"**Thnk about it**"*[675] *se solicitó en Estados Unidos de América como marca para servicios de banca y financieros. Su registro fue rechazado por considerarse que no tenía distintividad ni cumplía función marcaria para los servicios solicitados. El TTAB concluyó que un cliente común atribuiría a la frase su significado común, antes que un significado identificatorio del origen de los servicios. El significado de eslogan común era, de acuerdo con el Board, reforzado por el hecho que en la parte superior de los avisos del solicitante se utilizaba la frase, directamente bajo el nombre del banco.*

*"**For a day, a week, a month or more!**"*[676] *se presentó a registro marcario en Estados Unidos de América, pero no fue encontrado apto para distinguir los servicios de hotelería que prestaba el solicitante. Se consideró que el eslogan era altamente descriptivo e informativo por naturaleza, pues los consumidores no verían probablemente nunca que se trataba de una fuente indicadora de origen empresarial. El signo de exclamación que se defendía como particularmente distintivo no fue considerado relevante al efecto por el órgano decisor.*

La descripción debe encontrarse "directamente", debe poder llegarse directamente a la misma para constituir un obstáculo el registro marcario del eslogan. Una frase que pueda calificarse como "redundante" en función de la relación entre mensaje y producto o servicio distinguido, puede ser distintiva, es decir, superar el grado de descriptividad inhibitorio de registro.

*"**The Soft Punch**"*[677] *se solicitó como marca para bebida no carbonatada de "soft drink" en Estados Unidos de América. El Examinador consideró que la marca meramente categorizaba la bebida como un ponche no alcohólico. El solicitante apeló argumentando que todos los ponches vendidos en el mercado eran no alcohólicos y que el eslogan era redundante, por lo que sugería que la bebida tenía un impacto similar a un golpe placentero. El TTAB estuvo de acuerdo con el solicitante en cuanto la categorización de redundancia realizada por el solicitante dotaba de carácter distintivo al eslogan. Sostuvo que la marca poseía un grado de "ingenuidad" en su expresión evidente por el doble-entendido que se proyectaba.*

*"**Time favours the value investor**"*[678] *se encontraba incorporado en un signo que como marca figurativa se pretendía registrar para las clases 35, 36, y 41,*

---

675 In re European-American Bank & Trust Co., TTAB, 9 de enero de 1979, 201 USPQ 788.

676 In re Brock Residence Inns., Inc., TTAB, 22 de junio de 1984, 222 USPQ 920.

677 In re Delaware Punch Co., TTAB, 17 de abril de 1975, 186 USPQ 63.

678 R 46/2000-3, Sala de Recursos 3, 31 de octubre de 2000, solicitado por Scottish Value Management Limited, Edinburgh, UK.

*publicidad, seguros y educación ante la OAMI. Fue rechazado por la División Examen y por la Sala de Recursos correspondiente. Se consideró que este eslogan, utilizado en conexión con los servicios solicitados es una indicación del propósito de los servicios ofrecidos por el solicitante. La expresión podía funcionar como una recomendación de los servicios ofrecidos por el empresario. Por lo tanto, la expresión no era lo suficientemente fantasiosa o arbitraria como para constituir una marca.*

*"**Radio von hier, radio wie wir**"*[679] *se presentó al registro marcario en Alemania, para las clases 35, 38, 41 y 42. El Examinador negó el registro por considerarlo carente de distintividad para los servicios solicitados. El interesado reclama y la BpatG confirmó el rechazo. En la resolución se destaca que difícilmente pueda ser calificado por el consumidor como una pauta de origen de un servicio. La expresión habla del servicio que se trata, en este caso. Que el signo sea un eslogan no representa un obstáculo para ser marca. En el caso, el eslogan podrá ser título de un programa de radio, pero no marca registrada.*

El carácter descriptivo de una expresión que se pretende utilizar como marca, al punto que impida su registro debe designar una cualidad primaria y esencial del producto o servicio que pretende distinguir[680]. Si apela a la descripción de un elemento periférico, no esencial, no habrá una referencia directa al producto ni su monopolio como marca impedirá el uso necesario en el mercado por otros comerciantes.

La valoración respecto de la naturaleza de la cualidad o calidad aludida del producto o servicio puede presentar dificultades, según el caso. No siempre resulta clara o evidente la decisión, dando lugar a diversas consideraciones respecto del mismo caso. Debido a ello, hay ocasiones en que las diversas instancias de decisión evidencian disparidad de criterios. Las afirmaciones en cuanto a la descriptividad o distintividad suelen ser en cada caso, por la negativa o positiva, igual de rotundas o contundentes.

La experiencia anglosajona es demostrativa en dicho sentido.

*"**The test is in the touch**"*[681] *se solicitó como marca para ropa interior, exterior y mediería tejida, en Estados Unidos de América. El Examinador rechazó la solicitud por considerar que la expresión no identifica ni distingue los productos del solicitante frente a los de los otros. En esta opinión, se trata de "trade puffery", expresiones de venta que no identifican ni distinguen los productos de aquéllos de otros comerciantes. El TTAB, en opinión contraria, revocó esta decisión. Sostuvo que*

---

679 BPatG, 23 de octubre de 1996, GRUR, 1997, pág. 292-283.

680 BENTATA, Víctor, "Reconstrucción", pág. 166.

681 In re Joseph Bancroft & Sons Co., TTAB, 30 de marzo de 1961, 129 USPQ 329.

*el eslogan poseía un cierto grado de originalidad, derivado de su carácter aliterativo, es decir, de la repetición frecuente de una letra en la expresión. Consideró, en el caso, que el uso que el solicitante había realizado del eslogan desde el año de 1957 daba lugar a estimar que se trataba de un eslogan que identifica y distingue los productos del solicitante.*

***"We print-it in a min-it"***[682] *fue solicitado como marca de servicios para el asesoramiento y asistencia en relación con el establecimiento y operación de negocios de imprenta. El Examinador lo rechazó por considerar que era meramente descriptivo, entre otras razones (confundibilidad con otra marca). El TTAB confirmó esta posición. Sin embargo, la instancia definitiva revocó las decisiones anteriores admitiendo el registro (aunque con una discordancia). Este órgano consideró al eslogan como altamente sugestivo de velocidad respecto de algún tipo de servicios de imprenta, pero sin que a priori pueda decirse de qué tipo: podría ser imprimiendo fotografías, fotostática, xerografía, litografía, offset y otras. El eslogan es un "couplet" rítmico y distintivo. El magistrado discorde veía a esta expresión como descriptiva de los servicios del solicitante, como los decisores anteriores.*

***"Let your hips shoulder the load"***[683]*, se solicitó como marca para equipo de caza y camping. Fue rechazado por el Examinador porque consideró que se trataba de una expresión descriptiva. El TTAB, por el contrario consideró que esta expresión tenía múltiples connotaciones que sugerían una manera inusual o cautivante de la forma en que el peso de la carga era soportado por caderas y hombros del usuario. El eslogan, de esta forma, no describía inmediata o directamente los productos del solicitante y, en el caso, no había evidencia de que otros en la industria utilizaran similar expresión. Por lo tanto, fue admitido el registro.*

***"My Mums cola...Mum knows best"***[684] *fue solicitado como marca en el Reino Unido, acompañado de un dibujo que incluía esta expresión dentro de una "burbuja de pensamiento". En la Oficina se consideró que se trataba de una combinación de elementos no distintivos que dominaban el conjunto y, por lo tanto, no podían dar lugar a una combinación distintiva. El solicitante apeló ante la Secretaría de Estado para el Comercio y obtuvo una revocación del rechazo. William Aldous Esq, el pronunciante, consideró que aún cuando se pudiera identificar una intención o significado laudatorio en las palabras del eslogan, los comerciantes en general no recurrían a la expresión "My Mums" para describir o referirse a sus productos. Por lo tanto, el registro en conjunto de la frase no entorpecería el uso por*

---

682 In re Kopy Kat, Inc., CCPA, 3 de julio de 1974, 182 USPQ 372.

683 In re Wilderness Group, Inc., TTAB, 23 de diciembre de 1975, 189 USPQ 44.

684 In the Board of Trade, Bef. William Aldous Esq., Q.C., 13 de julio de 1987, [1988] RPC 130.

*otros comerciantes de frases similares. Se identificó su carácter distintivo y se ordenó su registro.*

En la jurisprudencia de la OAMI también pueden apreciarse consideraciones relevantes para estos casos.

*"**Value Through People**"*[685] *fue solicitada ante la OAMI para las clases 9, 41 y 42 (hardware, cursos y seminarios en dicha temática, consultoría en hardware). El registro fue rechazado por la División Examen por ser considerado carente de todo carácter distintivo. Fue presentado el recurso correspondiente ante la Sala de Recursos. La Sala 3 anuló la decisión impugnada por considerar que se trata de un signo con carácter distintivo. Cuando es aplicado este signo al objeto para el cual se solicita por sí mismo no tiene significado alguno. No se trata de un enunciado directamente laudatorio referido a un tipo, calidad, propósito u otra característica del objeto para el cual fue solicitado. En relación con los servicios para los cuales será aplicada, puede decirse que es vagamente sugestiva respecto de su habilidad para servir a un propósito, concretamente agregar valor a una organización a través de la contribución de su staff. Los consumidores se quedarán pensando qué es lo que exactamente se quiere que infieran de tales palabras. Por otra parte, concediendo esta marca otros comerciantes no se verán afectados injustamente.*

Una mera constatación, que describe una situación, no tiene capacidad distintiva suficiente para ser considerada marca, tal como hace evidente un caso, también norteamericano, de primeros años del siglo XX.

*"**The player that's different**"*[686] *fue rechazada por el registro de marcas de Estados Unidos de América. Se había solicitado en el año de 1914 para pianos y personas que tocan el piano y se consideró meramente descriptiva.*

Los acrónimos, por su parte, presentan problemas particulares, dado que su descriptividad depende de que las iniciales sean reconocidas como equivalentes a la frase entera[687].

Es destacable que aún cuando un signo está integrado por varios elementos que son en sí mismos descriptivos, puede resultar en una combinación distintiva[688]. Esto se da frecuentemente en el caso de los eslóganes publicitarios.

---

685 R 853/1999-3, OAMI, Sala de Recursos 3, 26 de octubre de 2000, www.oami.eu.int.

686 Ex parte Krell Auto Grand Piano Co., Comisionado de Patentes, 4 TMR 1914, pág. 171.

687 CALLMANN, "Callmann", Capítulo 18, pág. 23.

688 BENTATA, "Reconstrucción", pág. 169.

La cuestión del carácter descriptivo, de todas maneras, siempre presenta márgenes de cuestionamiento. En la OAMI[689], por ejemplo, se han registrado diversos eslóganes que podrían ser considerados descriptivos.

A mi modo de ver, no es admisible esta postura de la OAMI, porque de la simple lectura resulta evidente que algunos de los registros admitidos tropiezan con principios fundamentales del derecho de marcas. Seguramente, con el tiempo podrán superarse las asimetrías en los criterios aplicables por tan numerosa oficina profesional.

### c) *Expresiones necesarias para indicar naturaleza del producto o servicio que se pretende identificar*

Muchas veces se utiliza como eslogan una frase que no hace más que comunicar o informar sobre atributos o características naturales o típicas del producto o servicios del empresario. Estas expresiones, que han de poder ser utilizadas por todos quienes cumplen la actividad comercial a la que se alude, no pueden ser monopolizadas por un solo operador del mercado.

> *"Vital & Fit"*[690] *se solicitó para el registro ante la OAMI para la clase 32, agua mineral y gasificada y otras bebidas no alcohólicas. El registro fue rechazado por la División Examen y por la Sala de Recursos 3. Se consideró que era una combinación de palabras generalmente inteligible y de construcción gramatical correcta, en concordancia con el uso estándar del lenguaje. El consumidor al cual van destinados estos productos, inmediatamente y sin particular esfuerzo analítico podrá entender que los productos tienen una cierta cualidad y sirven a un propósito determinado , concretamente, contienen ciertas sustancias que favorecen la vitalidad y el fitness del consumidor. La combinación específica de las palabras "vital" y*

---

689 – "Extend your reach", N° 173484, para servicios de telecomunicaciones, la extensión del alcance de las redes es una noción común a las telecomunicaciones;

– "E-mail was meant to be free", N° 160564, para software y otros servicios de telecomunicaciones, dado que el email es propio de las telecomunicaciones;

– "Free to read. Free to write. Free to everyone.", N° 160622, para software de uso en proveer acceso a la red global, pues podría pensarse que se trata de nociones referidas a cuestiones básicas para Internet;

– "We make the rooms that make a home.", N° 174185, para muebles, desde que el concepto de muebles compone la casa y sus habitaciones como dimensión de la comodidad del hogar;

– "We teach English to the world", N° 131367, para textos didácticos y materiales impresos, dado que seguramente el inglés sea materia de estudio de los texto didácticos y materiales impresos en cuestión;

– "Go fly a kite", N° 169219, para juguetes, juegos y elementos para jugar, pues una cometa ("kite") es un juguete.

Véase www.oami.eu.int.

690 R 465/2000-3, OAMI, Sala de Recursos 3, 18 de octubre 2000, solicitado por Tropicalia Beverages Industries B.V., Vlissingen, The Netherlands.

*"fit" reflejan la descripción del producto. Los competidores deben retener el derecho a usar esta combinación de palabras para indicar la calidad y propósito de sus productos. Como signo, además se consideró que carecía de carácter distintivo. Un eslogan formado de acuerdo con el lenguaje usual, usando una combinación de varias palabras y sin ningún elemento adicional inusual, como por ejemplo un elemento distintivo, no es de fantasía. El signo se dirige a una relación con los productos desde el punto de vista de la información no típicamente marcaria.*

Cuando el eslogan enuncia o hace referencia a la calidad esencial de los productos para los cuales es solicitado, se lo ha considerado descriptivo. Su monopolización por un operador económico le daría una ventaja concurrencial injustificada frente a los demás productores.

***"Plus de fruits moins de sucre"***[691] *era un eslogan utilizado por la sociedad "Le Gie X", para confituras que fabricaba y vendía bajo la marca "Confipote". El Director General del INPI, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia, rechazó el registro por considerarlo descriptivo. Buscando el significado de "confitura" —el producto para el cual se solicitó la marca eslogan— llegó a la conclusión de que se trata de una frase que describe la composición de los productos que pretende distinguir en el mercado. De esta forma, otros productores o distribuidores de productos análogos podrían justificadamente recurrir a la expresión mencionada para presentar sus productos a la clientela. Tampoco el uso que da el solicitante al eslogan cuya inscripción marcaria solicita disponen a la admisión del mismo: en opinión del Director General se ha utilizado siempre como una simple mención que acompaña a la marca.*

Un caso particularmente original de eslogan no descriptivo, a pesar de incluir solamente palabras descriptivas del producto y de constituir como palabras una frase descriptiva, se da en el uso sin blancos, sin separación entre palabras de la frase.

***"Twoallbeefpattiessaucelettucecheesepicklesonionsonasesameseedbun"***[692] *fue solicitado en Estados Unidos de América para los servicios de restaurante del solicitante. Se admitió su registro, no sin cuestionamiento. El TTAB consideró que el eslogan no era el nombre común descriptivo de los servicios de restaurante,, o de un sándwich de hamburguesa, ni de un sándwich especial hecho con los elementos de la*

---

691 Decisión del Director General del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, de 31 de marzo de 1989, en PIBD 1989 N° 464-III-543.

692 In re Mc Donald's Corp., TTAB, 14 de marzo, 1978, 199 USPQ 490.

*lista. Fue considerado una combinación o arreglo de palabras única y de alguna manera cautivante que en su conjunto crea una impresión comercial diferente de aquélla de las palabras individuales tal como son comúnmente usadas. Se estableció expresamente que la situación de registro de esta frase, escrita en esta forma especial, no impediría a otros competidores usar las palabras individuales para describir sus propios productos o servicios. Había una extensa evidencia del reconocimiento público de esta expresión como indicativa del origen de los servicios.*

### d) Expresiones laudatorias

Laudatorio es todo aquello que alaba o contiene alabanza, aludiendo pues a características del objeto al que se refieren[693]. En este sentido, las expresiones laudatorias son consideradas también descriptivas[694]. La particularidad se encuentra en que el contenido descriptivo de estas expresiones resulta invariablemente elogioso y, usualmente, de escasa posibilidad probatoria. Esta última condición no resulta en general perseguible como engañosa dado que se pueden calificar como "publicidad excluyente"[695].

Es el caso de expresiones tales como "el mejor ...", "el/la ... del año", contenidas en eslóganes. No se trata de que la mera inclusión de expresiones como éstas determinen una automática barrera de acceso al registro marcario del signo solicitado. El caso es que tales expresiones deberían tener algún elemento que hiciera evidente la capacidad distintiva necesaria para su calificación como marca y esto es muy difícil.

El recurso a expresiones laudatorias para identificar productos o servicios en el mercado es de larga data, lo que derivó en intentos de registrar este género de expresiones como signo distintivo a efectos de gozar de monopolio de uso de tal signo en el mercado. El derecho ha analizado estas pretensiones y, en las distintas experiencias del derecho comparado, ha rechazado conceder el derecho de exclusiva como principio general.

Podemos agrupar la experiencia de aplicación de derecho comparado en función de algunas de las expresiones laudatorias más comúnmente utilizadas.

---

693 www.rae.es, Diccionario 2001

694 Cfme.: McCARTHY, § 11:17, Rel.#18, 6/2001; "Restatement", pág. 121; SOSINSKY, "Laudatory Terms", 9 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J., pág. 725. Sin perjuicio de ello, Sosinsky considera que actualmente las expresiones laudatorias se encuentran más próximas a expresiones sugestivas, por el uso que se les da en la publicidad comercial.

695 Profundizamos estas consideraciones en el Capítulo correspondiente al eslogan y las leyes de la competencia, en particular cuando hacemos referencia a disposiciones del derecho de la publicidad comercial. Véase infra Capítulo Tercero, III, H).

*i. "del año", "del..." u otras expresiones excluyentes.* Uno de los casos más antiguos en los que se ha planteado esta temática, en el derecho norteamericano, es el del eslogan "Handkerchief of the year".

> ***"Handkerchief of the year"***[696]*, se quiso proteger como marca para pañuelos a principios de la década de los '40 del siglo XX. A esta pretensión se opuso un competidor del mismo ramo. El Examinador del Registro hizo lugar a la oposición, que fue confirmada por el Comisionado de Patentes y también la CCPA. En definitiva, se consideró al eslogan como una expresión descriptiva del carácter o calidad de los pañuelos, que inherentemente no podía funcionar como marca dado que indicaba solamente alta calidad, pero no origen. Habría probabilidad de daño al oponente y otros fabricantes de pañuelos por el registro de la marca del apelante. La expresión "of the year" es una expresión común de alta calidad tal como se aplica, para cualquier objeto y negocio en sus productos.*

*ii. "el mejor", "the best", "the one" o diversas expresiones que implican una comparación implícita.* Una frase considerada claramente laudatoria no puede ser marca, según criterio seguido tanto por la jurisprudencia de distintos Estados como por la OAMI, tal como se pronunciaron los organismos competentes en varios de los casos que, al respecto, le fueron presentados.

> ***"Best and Biggest Cigar"***[697] *no fue admitido como marca para cigarros por el Examinador de la Oficina de Patentes y Marcas norteamericana. Consideró que la frase no tiene nada original ni único y que sería difícil pensar en una expresión más utilizada por fabricantes y comerciantes cuando pretenden vender sus productos que decir que son "los mejores o los más grandes". Por otra parte, como el nivel de calidad y el tamaño es una cuestión de hecho cualquier otro comerciante podría llegar a elaborar los cigarros mejores y más grandes, sería legítimo que optara por decirlo en su etiqueta y describir de esa forma a sus cigarros hasta que otro cigarro mejor y más grande que el de él fuera elaborado.*
>
> ***"La ropa sport más famosa del mundo"***[698] *no fue admitida como marca para ropa en Argentina. Se consideró que la expresión "no resultaba hábil" para ser marca. Los magistrados consideraron que la expresión no cumplía la función marcaria*

---

696 Burmel Handkerchief Corporation v. Cluet, Peabody & Co., Inc, CCPA, 27 de abril de 1942, 53 USPQ 369.

697 Ex parte I. Lewis Cigar Manufacturing Company, Examinador Jefe, 13 de noviembre de 1952, 95 USPQ 224.

698 "Argentina Sportwear S.A. c. Sudamtex S.A.", Cám. Nacional Federal, Sala I Civil y Comercial, 11 de abril de 1972, LL(Arg.), t. 151, pág. 660.

*fundamental de identificar un producto. Consideraron que "una frase de calidad meramente propagandística no es idónea en tal sentido".*

*"**More Gun for the Money**"*[699] *se pretendió registrar como marca para armas de fuego, particularmente rifles, escopetas y partes de las mismas, por O.F.Mossberg & Sons, Inc.*

*El Examinador de Marcas rechazó el registro por considerar que se trataba de una frase trivial, inimaginativa, que simplemente informa a los consumidores que los productos de su titular se venden más barato que los de otros.*

*El solicitante apeló y el TTAB mantuvo el criterio antes pronunciado: no toda combinación de palabras puede cumplir las características que la hacen atributiva de un registro marcario. Una frase laudatoria tiene que expresar algo distinto, con cierto grado de "ingenuidad" que la haga considerar distintiva. Resolvieron que no era el caso de la expresión en estudio, la cual no podía identificar los productos del solicitante.*

*"**America's Best Popcorn**" y "**America's favourite Popcorn**"*[700] *fueron solicitados como marca en el Registro Principal, para palomitas de maíz y "unpopped corn".*

*El Examinador rechazó ambos registros por considerar que se trataba de epítetos meramente laudatorios descriptivos de una cualidad y popularidad del producto del solicitante, para los cuales, ni siquiera, existía evidencia alguna de secondary meaning.*

*"**America's freshest ice-cream**"*[701]*, para helados, no se consideró registrable aún en el caso en el cual el solicitante fue el primero en utilizar el eslogan, por un lapso relativamente extenso. El TTAB consideró que era tan común y descriptiva que los consumidores nunca podrían verla como marca. Concretamente, manifestó que este eslogan no tenía el modesto potencial de distintividad necesario y tampoco tenía el mínimo o "modicum" de originalidad o carácter único requerido".*

*Sin embargo, sí se consideró registrable "**America's Best Chew**"*[702] *que fue solicitado como marca para tabaco masticable o de mascar —"chewing tobacco"— por The Pinkerton Tobacco Company. A este registro se opuso un competidor Taylor Brothers, Inc., considerando que era una frase descriptiva que no podía adquirir distintividad ni significado secundario a efectos de distinguir los productos de su solicitante.*

*El TTAB decidiendo la oposición consideró que aún cuando podía tratarse de una designación descriptiva aplicada comúnmente al tabaco podía considerase que*

699 In re O.F.Mossberg & Sons, Inc., TTAB, 4 de junio de 1972, 175 USPQ 191.

700 In re Wileswood, Inc., TTAB, 29 de noviembre de 1978, 201 USPQ 400.

701 In re Carvel Corp., TTAB, 1 de agosto de 1984, 223 USPQ 65

702 Taylos Brothers, Inc., v. The Pinkerton Tobacco Company, TTAB, 14 de mayo de 1986, 231 USPQ 412

*a través del uso de más de 30 años tenía suficiente distintividad y merecía ser admitida en el Registro Principal. Incluso puntualizó por qué razón la solución diferia del caso "America's Freshest Ice Cream": en el caso objeto de este litigio no se trataba de "chewing tobacco", la expresión correspondiente al producto "tabaco de mascar", incorporada al texto del eslogan. El eslogan no era "America's Best chewing tobacco", porque de ser así hubiera tenido igual sentencia que el eslogan del helado. Se trataba, por el contrario de la referencia a "chew", palabra que no presenta evidencia directa en el lenguaje de ser sinónimo de "chewing tobacco" o tabaco masticable o de mascar. No siendo considerada una expresión genérica y existiendo evidencia de adquisición de secondary meaning, debía ser registrada como marca.*

***"Partner with the best"***[703]*, en idioma inglés, no fue admitido al registro en Alemania para la clase nueve. Se consideró que no tenía fuerza distintiva suficiente, por tratarse de una mera expresión publicitaria, sin aptitud para adquirir significado marcario. La circunstancia que se pronunciara en inglés no modificaba esta característica.*

***"The Best Beer in America"***[704] *es una frase que se solicitó como marca en Estados Unidos de América para cervezas. Fue rechazada en todas las instancias (Examinador, TTAB, Corte de Apelaciones del Circuito Federal). Se consideró que aún cuando no encuadraba exactamente dentro de la categoría de la terminología genérica, como expresión no podría adquirir distintividad. Se trataba de una frase laudatoria que describe una ponderada calidad de cualquier cerveza en conexión con la cual es usada y todo productor de cerveza debería poder recurrir libremente a hacer la misma afirmación respecto de su propia cerveza.*

***"World's Best Way To Pay"***[705] *y* ***"The World's Best Way to Pay And Be Paid"***[706] *se solicitaron como marcas, ante la OAMI, en la clase 36, servicios financieros incluyendo bancarios. Tales registros fueron sucesivamente rechazados por la División Examen y el interesado, Visa International Service Association, apeló ante la Sala de Recursos 1. Esta desestimó en ambos casos la apelación por considerar que no era más que la expresión directa respecto de que los servicios de pago del solicitante eran los mejores del mundo.*

---

703 BPatG, 14 de abril de 1997, GRUR, 1007, pág. 644-656.

704 In re Boston Beer Co. LP., TTAB, 11 de junio de 1998, 47 USPQ2d 1914, y Corte del Circuito, de Apelaciones – Federal -, 7 de diciembre de 1999, http://laws.findlaw.com/fed/991123.html.

705 R 45/1999-1, OAMI, Sala de Recursos 1, 15 de julio de 1999, solicitado por Visa International Service Association, Foster City, USA, 6/02/2002.

706 R 46/1999-1, OAMI, Sala de Recursos 1, 15 de julio de 1999, solicitado por Visa International Service Association, Foster City, USA, 6/02/2002.

*"**The one software system for all the ways you sell**"*[707] *pretendió ser registrada como marca para las clases 9 y 42 (computadoras y servicios relacionados) en la OAMI. La División Examen rechazó el registro. La Sala de Recursos 1 confirmó el rechazo. Se reafirmó que los eslóganes que eran simplemente informativos de manera laudatoria para los potenciales consumidores sobre la naturaleza y ventajas de los productos o servicios para los cuales la protección es reclamada, sin ninguna adición de elementos de fantasía o imaginativos, son meramente descriptivos y no registrables.*

*iii. Atributos laudatorios referidos mediante acciones verbales, resultantes en expresiones superlativas.* Para que el eslogan sea considerado laudatorio debe incluir una apreciación directamente elogiosa o indicar una cualidad superlativa que en definitiva resulte a todas luces de baja credibilidad. En algunas ocasiones el objetivo laudatorio se presenta como una afirmación respecto de la actividad o las acciones que despliegan los productos o servicios objeto de la marca. Estas frases, consideradas como vehículos de comunicación, no son distintivas: suelen ser calificadas como banales o eslóganes meramente publicitarios.

*"**Because you love nice things**"*[708] *para lencería y ropa interior femenina e infantil, fue rechazado por el Examinador de la Oficina de USA, en el año 1945, por considerar dicha expresión como una marca descriptiva de los productos a los que se aplicaba. El solicitante apeló y el Comisionado de Patentes confirmó el rechazo. Se expresó que este eslogan significaba meramente que los productos del solicitante son lindas cosas que van a satisfacer a un comprador que aprecie la calidad y elaboración superior.*

*"**Another delicious marine protein product**"*[709] *fue considerada una frase descriptiva y, por lo tanto, rechazado su registro. Al respecto la solicitante consideraba que la expresión "marine protein" no tenía un significado preciso y, por lo tanto, hacía sugestiva a la frase entera. Sin embargo el TTAB consideró que la expresión no podía ser distintiva. En su dictamen no manifiesta directamente que se trate de una frase laudatoria, sino descriptiva, pero estamos dentro de la categoría de expresiones que destacan atributos de los productos o servicios de manera elogiosa.*

---

[707] R 628/1999-1, OAMI, Sala de Recursos 1, 11 de setiembre de 2000, solicitado por Firepond Incorporated, Mankato, SA, 6/02/2002. Los aspectos relacionados con la protección internacional se relacionan infra en este Capítulo, VIII.

[708] Ex parte Van Raalte Company, Inc., Comisionado de Patentes, 11 de junio de 1947, 73 USPQ 490.

[709] In re Marine Protein Corporation, TTAB, 28 de marzo de 1974, 183 USPQ 112

*En el caso de la frase "**A work of art that works**"*[710] *para linternas eléctricas, el Examinador de la Oficina sueca de marcas consideró que era elogiosa para los productos y no indicaba origen empresarial. Sin embargo, la Corte de Apelaciones en la materia de patentes revocó el fallo considerando que la combinación de palabras era suficientemente distintiva para ser registrada como marca.*

*"**Just Think of the Possibilities!**"*[711], *quería ser registrado en las clases 16, 37, 40, para distinguir etiquetas impresas adhesivas, mantenimiento y reparación de servicios de equipamiento en el campo de tales etiquetas, entre otras. Fue rechazado por ser considerada la expresión como nada más que una secuencia de palabras comunes usadas en el lenguaje diario. Evoca claramente un mensaje laudatorio y promocional respecto de los productos y servicios sobre los que se aplique. Es una de las expresiones que fácilmente vienen a la mente cuando hay que publicitar o recomendar productos o servicios. De esta forma, se consideró que sería percibida por el consumidor como un simple enunciado promocional no atribuible prima facie a un empresario en particular.*

*La OAMI consideró que la frase "**Always clear always sharp**"*[712] *para tintas, tintas para cartuchos, papel para uso de periféricos de computadoras y transparencias (clases 2, 16), no podía admitirse en el registro marcario. Se consideró que la marca que se pretendía registrar era una secuencia de palabras banales y una expresión laudatoria común que ordinariamente informa sobre los productos para los cuales se solicitó. Se precisó, además, que la expresión indicaba claramente de manera directa que el producto poseía una de las características básicas del tipo de productos en cuestión, concretamente que permiten invariablemente una impresión bien definida. Por lo tanto, considerada como un todo, esta marca no era capaz de distinguir los bienes del solicitante de los de otros empresarios. No se consideró relevante para la decisión que la misma marca fuera marca registrada en Estados Unidos de América.*

*iv. Expresiones con intención laudatoria pero admisibles como marca.* La consideración de frase laudatoria que inhibe el registro como marca no implica que cualquier afirmación sobre el producto que de alguna manera lo elogia o pondera no pueda registrarse.

---

710 Mag Instruments Inc., Case Nº 94-029, CCPA, 9 de diciembre de 1994, 85 TMR 1995, pág. 955.

711 R 857/1999-3, OAMI, Sala de Recursos 3, 4 de octubre de 2000, The Tapemark Company, West St. Paul, Minnesota, USA, 6/02/2002. Los aspectos relacionados con la protección internacional debatida en este caso se analizan infra en este Capítulo, VIII.

712 Caso R 863/1999-3, OAMI, Sala de Recursos 3, 26 de octubre de 2000, 6/02/2002.

*"**Definite feeds for definite needs**"*[713] *fue admitido como marca para semillas y alimentos concentrados para aves. El Examinador inicial negó dicha posibilidad por tratarse de una frase laudatoria. Sin embargo, la máxima autoridad de la Oficina norteamericana no encontró que se tratara de una expresión particularmente laudatoria, sino una simple manifestación de que el solicitante se encontraba en posición de suministrar semillas específicas para necesidades definidas. No vió en tal expresión que se pretendiera que fueran las mejores semillas para todo propósito ni siquiera por la alusión a determinado grado de calidad.*

*"**The Beer with the million dollar flavor**"*[714] *fue solicitado como marca para cerveza, luego de un largo período de uso. El Examinador rechazó la solicitud por considerar que se trataba de una expresión laudatoria, utilizada meramente en publicidad. El Examinador en Jefe revocó dicha decisión sobre la base de que el uso como adjetivo de la expresión "millón de dólares" no era común para indicar alta calidad o un alto grado de excelencia. Por otra parte, para ingresar como marca en el Registro Suplementario la ley exige solamente algún grado de carácter distintivo, que evidentemente se cumplía con esta expresión.*

### e) Sugestivo

Sugestivo proviene de latín suggestus, derivado de la acción de sugerir. Significa que sugiere, que suscita emoción, que resulta atrayente[715]. Sugerir implica —precisamente— evocar, traer algo a la memoria.

Las denominaciones sugestivas refieren indirectamente a cualidades o funciones de un producto o servicio[716]. Se trata de una categoría intermedia entre signos descriptivos y aquellos arbitrarios o de fantasía cuya determinación no deja de ofrecer complejidades[717].

Una de las cuestiones que se ha discutido más es la relacionada con la descriptividad o sugestividad de una expresión. Si es descriptiva no puede ser marca, si es sugestiva, sí.

La sugestividad de una expresión se encuentra vinculada al uso u objeto a distinguir que proponga el solicitante.

*"**Tennis in the round**"*[718] *para servicios relacionados con el tenis en cuanto a proporcionar campos de tenis, máquinas de pelotas —"tirapelotas"—, ofreciendo*

---

713 Ex parte Central Soya Company, Inc., Examinador Jefe, 8 de diciembre de 1952, 95 USPQ 343.

714 Ex parte Terre Haute Brewing Co., Examinador Jefe, 26 de mayo de 1954, 101 USPQ 373.

715 www.rae.es, Diccionario 2001.

716 AREAN LALIN, "La aptitud", 5 ADI 1978, pág. 479.

717 Cfme.: BENTATA, "Reconstrucción", pág. 173; MC CARTHY, § 11.64, Rel. # 18, 6/2001.

718 In re Tennis in the Round, Inc., TTAB, 28 de marzo de 1978, 199 USPQ 496.

*instructores, fue considerada en Estados Unidos de América sugestiva, dados los servicios del solicitante. Las facilidades aludidas consistían en 11 campos de tenis arreglados según una configuración circular. En ésta, el jugador jugaba solo en un "outer court". Cada campo interno contenía una máquina que alimentaba de pelotas de tenis al jugador.*

*El TTAB realiza una razonada distinción entre término descriptivo y sugestivo, para luego apreciar el caso en cuestión. Dice que un término es meramente descriptivo si describe una función, característica, atributo o cualidad significativa o deseable de los productos o servicios a los cuales es aplicado. Frente a ello, un término es sugestivo si uno debe ejercitar el pensamiento o seguir pasos de un proceso de razonamiento a efectos de determinar qué producto o servicios tiene las características que el término indica. La "incongruencia", por su parte, es una fuerte indicación de que una expresión es sugestiva, más que meramente descriptiva, porque evidentemente lleva a un proceso de razonamiento al cual no conduce una frase meramente descriptiva.*

*En el caso concreto, en primer momento se encontró que el eslogan evocaba una inmediata asociación con la frase "theather in the round", equivalente a la expresión "teatro circular" o en círculo, en español. Es decir, a una disposición necesaria de asientos y público para presenciar el teatro. Sin embargo, un segunda lectura o impresión del eslogan en relación con el servicio presentado, hizo considerar que la ubicación "en círculo" de las canchas de tenis que proponía el solicitante de la marca no era circular en el sentido directo o primario. Por lo tanto el TTAB entendió que la marca del solicitante, usada en conexión con sus servicios era "imaginativa y fantasiosa" y no meramente descriptiva.*

Lo sugestivo no tiene que ser particularmente original o artístico, tal como se explica en el caso del eslogan publicitario "Your Financial Security is Our Business".

*"**Your Financial Security is Our Business**"*[719] *se solicitó como marca para servicios de seguros en Estados Unidos de América. El Examinador de marcas rechazó su registro por considerar que la frase estaba compuesta de palabras muy usuales, dice cosas usuales y es usada de manera usual. Concluyó que no tenía originalidad ni inventiva que diera mérito a su registro. Sin embargo, su decisión fue revertida por el pronunciamiento posterior de apelación del TTAB. Consideró que un eslogan debe ser atractivo, ingenioso pero no es necesario que sea una obra de arte. En el*

[719] In re Sottile, TTAB, 24 de enero de 1968, 156 USPQ 655.

*caso, la preocupación por la seguridad financiera de sus clientes, como sugiere el eslogan, no es el objetivo de una empresa de seguros, por lo que se trata de una indicación de la importancia y cuidado que merecen los clientes para la empresa solicitante. De esta forma, se consideró una expresión meramente sugestiva de los servicios en conexión con los cuales era utilizada y fue admitida a registro.*

También se planteó la fina línea de separación entre descriptividad y sugestividad de la marca en el caso del eslogan "Underneath it all".

***"Underneath it all"***[720] *era una marca de Munsingwear, válida para ropa interior femenina, en Estados Unidos de América, conocida durante cuarenta años. Maidenform, su mayor competidor, en cierto momento decidió que quería utilizar la misma expresión para productos altamente relacionados y se presentó judicialmente reclamando que la expresión en cuestión era meramente descriptiva. La corte que analizó el caso sostuvo que la calidad de marca del citado eslogan era incuestionable. Reconoció que la frase cuestionada era descriptiva en tanto la ropa interior evidentemente se utiliza bajo otra ropa. Pero concluyó sin dificultad que el uso que Munsingwear dio de la frase reflejaba los elementos creativos e imaginativos adicionales que la hacían "sugestiva" dentro de la definición que hace el derecho jurisprudencial de esta categoría. De esta forma, se vio en "Underneath It all" una combinación de palabras corta, imaginativa y sugestiva no utilizada previamente en su conjunto en el lenguaje común.*

### *f) Inclusión de signos distintivos en el eslogan publicitario*

Las consideraciones jurídicas respecto de la posibilidad de registro marcario de eslóganes que incluyen otros signos distintivos difieren según se trate de signos propios del solicitante de la marca eslogan o de signos ajenos o de terceros.

Entre los casos de inclusión de signos propios, puede distinguirse a su vez la normativa que impone obligatoriamente la inclusión de una marca propia para admitir el registro de la marca eslogan, del caso de la inclusión voluntaria de una marca en el eslogan.

*i. Inclusión preceptiva de marca propia en el eslogan.* Algunas legislaciones, como la ley de marcas venezolana de 1955, admiten el registro marcario del eslogan publicitario, en este caso denominado lema comercial, siempre que incluya una marca registrada previamente y correspondiente al producto o servicio al cual se le pre-

[720] Maidenform Inc., v. Munsingwear Inc., Corte de Distrito de Nueva York, 29 de julio de 1977, 195 USPQ 297.

tende aplicar el eslogan. En este marco legal, el eslogan se encuentra considerado un registro accesorio a una marca registrada, precisamente la incorporada en la expresión que se pretende registrar. Es una situación similar a la que plantean varias legislaciones cuando amparan al eslogan como signo distintivo "no tradicional": lema comercial, aviso comercial, expresión o señal de propaganda[721]. Algunas de tales normas, por considerar al eslogan como un signo subordinado a la marca, imponen el registro del primero junto con la marca a la que acompañará en el mercado.

Esta aproximación del eslogan publicitario como signo distintivo "subordinado" a otro o dependiente de otro parece tener cierta lógica cuando se trata de registro como signo distintivo "no tradicional" o publicitario, como sucede en algunos países de Latinoamérica. Pero carece de sentido en la hipótesis del registro de un eslogan como marca. Tal exigencia consagra una especie de distinción normativa entre "marca autónoma" o "marca subordinada" que no tiene razón de ser. Las marcas han de ser todas iguales en cuanto a las notas características como signo distintivo: deben poseer distintividad, evaluada çesta en relación con los productos o servicios que se indiquen. No parece lógico que la distintividad de un signo —en este caso una frase— quede pendiente de la necesidad de incluir una marca ya registrada y pasar a integrar un conjunto.

La vinculación o proximidad del eslogan con una marca anteriormente registrada y que se aplique al mismo producto o servicio que el eslogan, puede tener una positiva incidencia en la valoración de la distintividad. Precisamente, favorecer la atribución de distintividad marcaria de la expresión que se utiliza en el mercado es lo que determinó que algunas legislaciones nacionales exigieran la incorporación de una marca prerregistrada. A esta solución se llegaba —especialmente en legislaciones de un tiempo atrás— para poder brindar una mejor protección al eslogan publicitario, partiendo —seguramente— de dos premisas muy básicas:

a. los eslóganes publicitarios son frases muchas veces descriptivas, informativas o laudatorias en relación con los productos o servicios a los que acompañan, aún cuando tengan cierto valor significante;
b. los productos o servicios a los que se aplican los eslóganes publicitarios son ya conocidos o identificados en el mercado por medio de una marca constituida por un signo que no presenta las características problemáticas del eslogan.

721 Véase supra en este Capítulo, II.

Hoy en día la propia dinámica operativa del mercado ha relativizado estas afirmaciones, encontrándose las situaciones más disímiles respecto del eslogan como signo objeto de registro marcario.

No obstante, no caben dudas en cuanto a que tales afirmaciones básicas y de extendida divulgación algunos años atrás, resultaban rotundamente válidas. Partiendo de ellas puede considerarse que la preceptiva incorporación de marcas preexistentes en registros marcarios ulteriores compuestos por eslóganes o lemas comerciales —como quiera que se denominen— constituye una simplificación. O al menos un intento de simplificación en la búsqueda de cierto grado de protección para los eslóganes publicitarios. Para que no sea tan complejo valorar la distintividad de un eslogan como marca o en caso de cuestionar que una frase publicitaria pueda conceptualmente ser distintiva, resulta más adecuado imponer la incorporación de otra marca preexistente y entonces siempre será posible individualizar un elemento distintivo en ese conjunto.

La cuestión se torna más compleja cuando se profundiza el análisis y la extensión de la distintividad a efectos de registrar una marca. La evolución moderna de las diversas técnicas de la comunicación, del marketing y del mercado, determinan que hoy pueda claramente valorarse la distintividad de cualquier signo. En el desarrollo actual, pues, resulta un tanto obsoleta esta exigencia de incorporación de marca preexistente como condición obligatoria para el registro marcario de un eslogan publicitario.

En opinión contraria a nuestras afirmaciones, el efecto positivo de la incorporación de una marca ya existente en el propio registro marcario del eslogan es cuestionado. En este sentido, la doctrina norteamericana[722] destaca que cuando no se incluye a la marca del producto en la etiqueta o en el empaquetado, a menudo se considera al eslogan como marca. Según esta posición, pues, la inclusión de otra marca puede tener efecto negativo en aras de la distintividad en el mercado que podrá atribuirse al eslogan que se quiere proteger como marca registrada.

Si bien la marca contenida o incorporada en un eslogan brinda distintividad suficiente al propio conjunto de palabras definible como eslogan a efectos del registro marcario, como tal, también puede generar el efecto contrario. En el derecho inglés en el caso del eslogan "I can't believe it's yogurt", justamente la decisión que admitió la calificación marcaria de esta expresión puso énfasis en la circunstancia de que el eslogan fue usado por sí solo sin marca alguna en que sustentar su distintividad[723]. De modo que puede verse afectada la interpretación del uso del

---

722 BERAN, "An Introduction",pág. 76-77.

723 CLARK/SMITH, pág. 518. El caso fue ya analizado. Véase supra, Capítulo Segundo, V, C).

eslogan en el mercado ante el agregado necesario de una marca del producto o servicio[724].

Seguidamente corresponde analizar cuál es el sustento del carácter distintivo de la expresión que estamos analizando ("marca-eslogan" = marca preexistente + eslogan publicitario). A juicio de Bentata[725] debe valorarse también el eslogan publicitario per se porque es equivocado considerarlo distintivo por el mero hecho de que acompañe una marca registrada.

Esta opción, sin embargo, está aplicando criterios de valoración típicos de la marca clásica a lo que sería simplemente una parte de una marca. Así que surge inmediatamente otra pregunta ¿qué sentido tiene entonces, desde el punto de vista de la distintividad, imponer la presencia registral de otra marca preexistente? Por nuestra parte, consideramos que no lo tiene ya.

Veamos otros aspectos del tema. Un eslogan puede incorporar en su texto una marca, de forma que ambos —eslogan y marca, en su conjunto— puedan ser objeto de protección legal[726]. Sin embargo, esto no significa que necesariamente el eslogan que contiene una marca funcione como tal, pues hay que analizar si el eslogan crea o no una impresión comercial aparte de la otra impresión que genera la marca sola contenida en el eslogan para el mismo producto[727].

La inclusión de un elemento con fuerza distintiva individualmente considerado fue, en el caso de Alemania, la condición necesaria que determinó primariamente la admisión del eslogan publicitario como marca[728]. En el derecho alemán, a partir de los primeros años del siglo veinte, se admitió el registro marcario de las frases publicitarias dotadas de un elemento distintivo, rechazando el registro de las que no contaran con tal elemento[729]. La marca preexistente cumplía dicha finalidad.

En algunos casos la inclusión de este tipo de elementos ha sido determinante para la doctrina a la hora de formular el concepto de "marca eslogan", caracterizado como "una frase destinada normalmente a la publicidad que contiene entre sus términos una palabra —que es propiamente la que tiene fuerza distintiva— y que se refiere al producto o, en su caso, al servicio"[730].

---

724 Al respecto, en la jurisprudencia del Reino Unido, se destaca la opinión de Robin Jacob, Esq. Dice: "Si es usada con lo que es, evidentemente, por sí otra marca, (e.g. Kit Kat "Have a break, have a Kit Kat"), entonces bien sería un caso de "mera publicidad", a pesar que hay casos en los que la frase no sólo sirve para publicitar sino también para identificar. Si no es usada con otra marca, posiblemente constituya una verdadera marca ¿de qué otra forma podrá el comercio o el público usar los bienes del comerciante?". Cfme. Secretaría de Estado de Comercio, Robin Jacob Esq., Q. C., 9 de julio de 1992, [1992] R.P.C. pág. 533.

725 BENTATA, "Reconstrucción", pág. 233.

726 Mc CARTHY, § 7:21, Rel # 16 12/2000.

727 Mc CARTHY, § 7:21, Rel # 16 12/2000.

728 REIMER/TRUESTEDT, pág. 75-76, nota 16 y pág. 446 y 448, nota 40.

729 FERNÁNDEZ-NOVOA, "Marca y slogan", 1 ADI 1974, pág. 321.

730 BATLLE, "Consideraciones", 6 ADI 1979-80, pág. 67-68.

En este esquema conceptual el rol de elemento distintivo, eje del valor marcario del conjunto, lo desempeñaría la marca cuya incorporación se impone.

La exigencia de incorporar una marca preexistente al registro marcario de un eslogan, incluso puede determinar que resulten protegidas expresiones que por sí solas carecen de distintividad.

> *Diversas valoraciones en dicho sentido se plantearon en ocasión del registro venezolano de la marca* ***"COLGATE...porque más odontólogos le confían su salud dental"***[731]*, para pastas dentífricas a solicitud de Colgate Palmolive de Nueva York luego de la oposición presentada por Procter & Gamble de Cincinnati, Ohio. Los opositores sostuvieron que la frase presentada era genérica dado que se trata de un término de uso general y que indicaba un falso origen, pudiendo dar lugar a error o confusión. El Registrador, que ulteriormente admitió el registro consideró que "el carácter descriptivo de la marca no puede ser considerado en el vacío, sino sólo en relación con los productos o servicios específicos para los cuales se entiende que ha sido registrada; "el término en cuestión no ha pasado al uso general, no es comúnmente usado para indicar el tipo, especie, naturaleza, origen, calidad o forma del producto que se entiende que está distinguiendo". Por otra parte, consideró que en el caso no había posibilidad de error ni confusión para el público, porque el enlace con la marca notoria COLGATE no daba lugar a ello.*

Finalmente, corresponde hacer referencia a normas relacionadas con las facultades de disposición de los titulares de los registros que estamos analizando.

En los sistemas jurídicos en los cuales solamente se registra un eslogan cuando incluye una marca antes registrada, se establece que el eslogan no se puede transmitir sino con la marca incluida en él. Esto es coherente con el significado que termina adquiriendo el eslogan a través de la publicidad: más que apoyo de la marca, distingue comercialmente al producto o servicio[732], pero queda atado al destino del signo que se encuentra en él incorporado.

En definitiva, en relación con la hipótesis de preceptiva incorporación de una marca para los mismos productos o servicios y del mismo titular que solicita el registro integrado con un eslogan consideramos muy cuestionable la exigencia, desaparecidas ya las razones de mercado que podían dar lugar a su inclusión normativa tiempo atrás. El eslogan es considerado meramente adjetivo o accesorio, en estos contextos, mediante el recurso a un vínculo obligatorio con un registro marcario tradicio-

---

[731] Resolución 1165 de 22 de noviembre de 1994, publicada en el Boletín Oficial del 16 de enero de 1995, solicitante Colgate Palmolive de Nueva York, en 85 TMR 992 (1995).

[732] BENTATA, "Reconstrucción", pág. 234.

nal que lo condiciona. Esta exigencia contradice la naturaleza y definición de eslogan, el cual —como expresión literal— puede consistir hasta en una sola palabra.

Esta exigencia conduce, además, a admitir registros marcarios que incluyen frases que no tienen mérito autónomo en cuanto a la distintividad. En realidad, no lo necesitan porque el "peso" de la distintividad se encuentra en la marca incorporada.

*ii. Incorporación voluntaria de marca propia en el eslogan.* No hace falta referencia normativa expresa para afirmar que un determinado sistema legal admite que un eslogan que se quiera registrar como marca pueda incluir en su expresión literal otra marca preexistente. Constituye al efecto requisito ineludible, que el titular de la marca incorporada al eslogan sea el mismo o, al menos, que consienta expresamente dicha explotación o uso marcario de un signo cuya exclusiva le corresponde.

De modo que siempre será cuestión de valoraciones de mercado o de interés por parte del solicitante del registro marcario.

En materia de eslóganes que pueden incluir —e incluyen— marca propia corresponde, asimismo, valorar si efectivamente se trata de una frase utilizada como marca, como distintivo de productos o servicios, o si simplemente se trata de una referencia, adjetivación o comentario que acompaña publicitariamente a la marca.

En la Jurisprudencia norteamericana encontramos valoraciones contradictorias sobre este tema. La pertinencia del registro marcario del eslogan solo o acompañando una marca se ha planteado en varias ocasiones. En definitiva, si se trata de una frase con suficiente poder distintivo no es necesario que se encuentre acompañado o subordinado a una marca.

> *"**The Choice of Animal Champions**"*[733] *se pretendió registrar como marca para servicios veterinarios, incluyendo las marcas propias del solicitante: "Zirin Products" y "Stamin Atom". El TTAB cuestionó la posibilidad de que efectivamente se tratara de una marca. Consideró que si un eslogan se usa en conjunción con una o más marcas el solicitante debe probar que dicho eslogan sirve o cumple una función marcaria en adición a y como aporte de la marca primaria. Un eslogan, usado en una etiqueta en asociación con marcas, no es visto comúnmente por los compradores identificando los productos, o en conexión directa o exclusiva con aquello con lo cual es usado.*
>
> *"**The most powerful name in cleaning**"*[734] *se quiso registrar como marca para detergentes y productos limpiadores por Colgate Palmolive Company, en la Oficina de Marcas norteamericana. El Examinador de Marcas rechazó el registro*

---

[733] In re Zirin, TTAB, 7 de junio de 1960, 125 USPQ 587.

[734] In re Colgate Palmolive Company, TTAB, 16 de mayo de 1967, 153 USPQ 695.

*sosteniendo que el eslogan era usado en productos acompañado siempre de la marca —también del solicitante— Ajax, por lo que integraba una marca compuesta, constituyendo una expresión meramente distintiva de la misma. El TTAB no compartió esta opinión y revocó la decisión que imposibilitaba el registro. Consideró que no hay impedimentos en registrar una parte de una marca compuesta cuando ésta da lugar a una impresión comercial separada de la otra parte o cuando ha adquirido secondary meaning. En el caso resultó evidente para el Decisor que la frase en cuestión había sido publicitada y usada por el solicitante lo suficiente como para crear una impresión comercial separada y distante de su marca Ajax. Debido a ello se admitió en el registro marcario.*

Un caso especial de inclusión de marca propia se dio cuando se pretendió registrar en Estados Unidos de América una frase publicitaria que incluía el número del canal de televisión, número cuyo uso derivaba, simplemente, de un permiso precario del Estado para la explotación de esa empresa. Terminó admitiéndose su registro, dejando expresamente para otro momento, la solución del problema que se pudiera presentar si el canal era adjudicado a un tercero.

***"That good looking channel eleven"***[735] *se pretendió registrar como marca para servicios de televisión, de broadcasting. El problema era qué podía suceder cuando la empresa solicitante del registro, por ser titular o permisario del canal en cuestión, perdiera la posibilidad de uso de la referencia a "canal once". El Examinador de Marcas lo rechazó por dicha razón y porque la designación del canal era en realidad el centro de la fuerza distintiva de la frase, no las demás palabras que integraban la frase en cuestión. El Comisionado de Patentes no coincidió con estas consideraciones. Sostuvo que en el caso había existido uso suficiente que avalara la naturaleza distintiva de la expresión (el requisito de uso propio de la legislación norteamericana) y, además, que para la determinación de la registrabilidad de una marca no debería especularse acerca del posible no uso futuro, voluntario o involuntario de la marca.*

En algunas ocasiones la jurisprudencia norteamericana ha considerado expresamente que los eslóganes que se usan con marcas primarias o marcas de producto ya establecidas, no es necesario que se registren acompañadas de éstas, siempre y cuando los eslóganes generen una "separada impresión comercial". Esto no es más que enun-

[735] Ex parte CTV Inc., Comisionado de Patentes, 29 de noviembre de 1956, 111 USPQ 349.

ciar con otras palabras que se requiere carácter distintivo en el propio eslogan, que no otra cosa tiene que ver con la impresión comercial a efectos del registro marcario.

> *"The Only Bank Your Familiy Ever Needs"*[736] *fue solicitado como marca para servicios bancarios en el Registro de Marcas de Estados Unidos de América. Esta frase venía siendo utilizada junto con la marca "First National City Bank" encabezando la expresión publicitaria. El Examinador de Marcas rechazó tal registro por considerar que la expresión no era atractiva ni rítmica, por lo que no podía ser considerada distintiva. El TTAB revirtió esta tesitura considerando que el eslogan para ser registrado no necesitaba ser particularmente rítmico ni atractivo, bastando que fuera distintivo. Por otra parte, consideró que el eslogan en cuestión formaba una impresión comercial separada de la marca a la que acompañaba.*

En definitiva, habrá algunos casos en los cuales puede ser ventajoso para un empresario el registro marcario de un eslogan con marca incorporada: cuando el eslogan no tiene fuerza distintiva. La incorporación de la marca preexistente del producto o servicio dotará a la expresión en su conjunto de un elemento distintivo en torno al cual el eslogan podrá adquirir protección marcaria. Aunque obviamente ésta sea "sin derechos privativos" en las partes de la expresión, resulta interesante como estrategia defensiva en el mercado. Sin embargo, no tiene ningún interés la incorporación de una marca preexistente en un eslogan publicitario con suficiente capacidad distintiva como para resultar registrado como marca. Más aún, dicha incorporación puede ir en detrimento de la apreciación que haga el público consumidor de la fuerza distintiva marcaria del eslogan que se trate.

*iii. Incorporación de marcas ajenas en el eslogan.* La referencia a marcas ajenas en un eslogan que pretende ser registrado a su vez como marca choca con los principios generales de los derechos de exclusiva conferidos por el registro a los titulares de marcas. En otras palabras, no sería posible porque no pueden coincidir dos personas con derechos de exclusiva sobre la misma marca usada para los mismos productos o servicios si el primero en el registro no lo consiente.

Otra cuestión sería si se tratara de expresiones usuales, genéricas, respecto de las cuales no se tiene derechos de exclusiva pero que pudieran integrar una marca. No existiendo derechos marcarios ajenos, en esta particular condición, podría ser incluida en una marca eslogan.

Al analizar los diversos conflictos que involucran el derecho de marcas y los eslóganes registrados como tales veremos que en variadas ocasiones se ha pretendido

---

[736] In re First National City Bank, TTAB, 17 de noviembre de 1969, 163 USPQ 657.

incorporar en eslóganes de manera directa o indirecta expresiones literarias constitutivas de marca ajena.

La cuestión tiene mayor relación con la aplicación de otros sectores normativos que también se encuentran involucrados en la protección jurídica del eslogan publicitario. Nos referimos al derecho de la competencia tanto en su faceta reguladora de la lealtad en el mercado, como en los diversos aspectos que hacen a la regulación de la publicidad comercial. Veremos pues, en este sentido, el debate en torno a casos de publicidad comparativa o de uso descriptivo de marca ajena[737].

En cuanto a uso deliberado de expresiones similares a marcas ajenas se plantea, cada vez más en los últimos tiempos, la problemática de la parodia de marcas[738].

*iv. Inclusión de nombre de competidor.* Parece obvio afirmar que la incorporación del nombre de un competidor, de la expresión que lo individualiza en el mercado, no es lícita, no es admisible legalmente. Sin embargo, en función de la expresión que sea utilizada como denominación social, podría darse el caso de encontrar un eslogan que incluye parcialmente tales expresiones. Si la denominación social del competidor está formada por una expresión genérica o usual no siempre puede oponerse su titular a que un competidor del mismo ramo incorpore una expresión que resulta natural para la promoción publicitaria de la actividad comercial a la que se dedica.

> *"**The big name in small motors**"*[739] *fue el eslogan solicitado como marca en Estados Unidos de América por la compañía Controls Company of America para distinguir motores eléctricos, acreditando además uso anterior. Un competidor, con tantas ventas y conocimiento en el mercado como el titular del eslogan, denominado Small motors Inc., se opone por considerar que podía haber confusión. Dicha oposición fue desestimada por el TTAB. Se consideró que el opositor usaba en el mercado la marca Bantam, expresión sumamente diferente al eslogan de referencia. Por otra parte, "small motors" —pequeños motores— es una expresión genérica que efectivamente aparece contenida en el eslogan que se pretende registrar, pero no daba mérito a la oposición.*

### g) Inclusión de obras protegidas por el derecho de autor

Las obras de carácter creativo con destino publicitario tales como eslóganes, afiches, spots televisivos, que constituyen obras intelectuales, además de poder ser protegidas por el derecho de autor, según el caso, pueden constituir simultáneamen-

737 Véase infra Capítulo Tercero.

738 Véase infra, en este Capítulo Segundo, VII, C).

739 Small motors Inc. v. Controls Company of America, TTAB, 23 de febrero de 1960, 124 USPQ 441.

te una marca[740]. El principal problema que genera esta situación tiene lugar cuando los titulares de cada derecho de exclusiva son distintos y se encuentran ejerciendo en el mercado sus facultades de explotación patrimonial[741].

En el caso del eslogan publicitario estos problemas suceden cuando se recurre a títulos de obras. Pueden constituir una frase, ser usadas en la publicidad y el titular —o un tercero— puede pretender que se registre como marca.

> *"Les Mâitres du temps"*[742], *fue la frase que una empresa de mensajería comenzó a utilizar como eslogan. Se trataba del título de una obra audiovisual, un film, de R. Laloux. Este último se agravia, reclama indemnización a la empresa de mensajería la cual, en definitiva y tal como condenara la apelación, debió pagar por el uso de la obra. Por más que el título de un film no presente un carácter original que justifique su protección por el derecho de autor, de todas formas si su uso repetido e intensivo como eslogan de una empresa comercial —aún cuando la actividad sea extraña al tema del film —tiene repercusiones negativas sobre el film mismo que se encuentra desvalorizado. Se consideró que el uso del título como eslogan atenta contra "el espíritu, el valor y el sentido de la obra".*

Si el eslogan que se pretende registrar como marca constituye título de una obra teatral o cinematográfica se ha considerado como un factor descalificante para la atribución de capacidad distintiva de productos o servicios a la expresión.

---

740 La doctrina mayoritaria, por su parte, admite la posibilidad de que en una misma creación intelectual se acumulen diversos sistemas jurídicos, lo cual resulta aplicable al eslogan publicitario. Cfme, entre otros, haciendo particular referencia a la convergencia de derecho de autor de marcas: BERCOVITZ, A., "Marcas y derecho de autor", 240, RDM, 2001, pág. 405 y ss.; BERCOVITZ, R., "Manual", pág. 37; BONDÍA/RODRÍGUEZ, pág. 27; CASADO CERVIÑO, pág. 101-104; DINWOODIE, ALAI 2001, pág. 506; GILLIÈRON, pág. 417; KLEIDEMACHER, "La creación publicitaria", LL (Arg) 1991-E, pág. 1057; KUR, ALAI 2001, pág. 596-598; SENA, pág. 81; TROLLER, A., nº 420. En cuanto a la protección correspondiente al eslogan publicitario por el derecho de autor, véase supra, Capítulo Primero.

741 KUR, ALAI 2001, considera que las fricciones entre las facultades de explotación de marcas y derechos de autor respecto de una misma creación ponen en evidencia desbalances entre ambos derechos, sea porque el ámbito de protecciones hoy demasiado extenso o porque las limitaciones propias de cada régimen no se han cumplido. Respecto del caso en que se registra como marca una obra cuyos derechos patrimoniales de explotación ya no se encuentran vigentes, la doctrina norteamericana destaca la necesidad de que se "balanceen" los derechos de marca y el dominio público. En este sentido, establece que no debería admitirse que un derecho de marcas pueda superponerse a disposiciones relativas a la explotación de una obra en el dominio público. En tanto no exista normativa que refleje una política definida en este sentido, corresponderá analizar si el ejercicio de una facultad de explotación por alguno de los sistemas de exclusiva determina riesgo de confusión respecto del origen de la obra, tanto de su procedencia empresarial como autoralista. Cfme.: DINWOODIE, ALAI 2001, pág. 520; McCARTHY on Trademarks, § 6:31, Rel. # 18, 6/2001.

742 René Laloux c/ Sté Chronopost, Cour d'Appel de Versailles, 1ére Ch., 19 de marzo de 1998, 177 RIDA 1998, pág. 270 a 272. Los aspectos de derecho de autor de este conflicto se comentan supra, Capítulo Primero, VI, E).

*"**Sé infiel y no mires con quien**"*[743] *se quiso registrar como marca en España. El registro fue denegado por haber considerado la Oficina Española de Patentes y Marcas que se trataba de un signo carente de aptitud distintiva por su excesiva amplitud. También esgrimió como argumento para el rechazo que el signo realizaba una transmisión explícita de un cierto mensaje que no haría posible que el consumidor lo percibiera como una marca. Además agregó que la frase propuesta había tenido una amplia y notoria divulgación entre el público como título de obra teatral y cinematográfica cosa que a su criterio alejaba más la posibilidad de que el público le considerara como un signo empresarial para distinguir productos o servicios.*

El empleo de eslóganes como título de obras es también muy frecuente. En el mundo de la publicidad, por ejemplo, muchas veces se utiliza el eslogan publicitario para hacer referencia a la campaña publicitaria. Siendo esta una obra, evidentemente el eslogan juega el papel de título. Por lo tanto, habrá que considerar la superposición de regímenes, autoralista y marcario, para dimensionar correctamente la protección debida a la creación.

Otro aspecto relevante en este tema es considerar si por la posición que presente el título en una obra puede considerarse marca, si hay uso marcario. Nos referimos a que hay situaciones en las que bajo o al lado del título, corto y llamativo, de una publicación se agrega una frase o eslogan como subtítulo. La cuestión se zanja de diversa manera, según el tipo de obra de que se trate. El punto en discusión suele ser si esa referencia podría considerarse marcaria, si tiene finalidad distintiva o no. En ocasiones se ha analizado detalladamente el impacto que tiene sobre el consumidor la posición de tales subtítulos, concluyendo que puede tener significado marcario.

*La frase "**Dedicated to Achieving the Highest Level of Professionalism**"*[744] *se quiso registrar como marca para publicaciones periódicas dedicadas a la profesión poligráfica, en la Oficina Norteamericana de marcas. Se trataba de una frase utilizada como subtítulo o acompañando la referencia al título de la publicación. El Examinador rechazó el registro por considerar que esta frase no funcionaba como marca, porque no distinguía ni identificaba la publicación del solicitante de obras. Consideró que era un mero apéndice al título de la publicación y que no generaba impresión comercial.*

---

[743] Oficina Española de Patentes y marcas, 6 de mayo de 1991, XIV ADI 1991-92, pág. 522.

[744] In re National Training Center of Lie Detection, Inc., TTAB, 30 de julio de 1985, 226 USPQ 798.

*Por el contrario, el TTAB encontró indicios suficientes para considerar que había un uso distintivo o con finalidad distintiva que ameritaba la admisión en el registro de dicha frase. Por lo tanto, aún cuando se tratara de una frase manifiestamente laudatoria, por estar ubicada de forma separada y aparte del título de la publicación —a pesar de encontrarse igualmente cerca, bajo el título en la tapa de la publicación— consideró que había de ser admitida en el Registro.*

En otro caso, tratándose de un eslogan usado de forma adjunta al nombre de una publicación, a su título, la jurisprudencia no consideró que fuera uso marcario. Calificó esta forma de uso como "uso subordinado" a la marca primaria.

*"**America's Agricultural Authority**"*[745] *fue solicitada para publicaciones relacionadas con la agricultura. El Examinador de Marcas rechazó la solicitud por considerar que no se trataba de un eslogan distintivo y que, además, el uso del que había sido objeto no era el propio de una marca. El TTAB confirmó dichas consideraciones. En su opinión, dicho uso, realizado en diversas publicaciones del solicitante —aún cuando todas estas fueran sobre temas de agricultura— era el típico de la promoción comercial, no correspondiendo al uso marcario.*

Por nuestra parte, estimamos que se pueden trasladar varias de las consideraciones correspondientes al título en general y la valoración dependerá, entre otras circunstancias fácticas y propias de la casuística enfrentada, del tipo de obra que se trate. Por lo tanto, si estamos ante una obra singular (una novela, una obra teatral cultural) será probable que no tenga significado marcario. Si se trata de creaciones artísticas de publicación periódica, en serie, habrá mayor probabilidad que pueda atribuirse distintividad, en tanto no tenga un significado meramente descriptivo o informativo.

### *h) Indicaciones geográficas*

En materia de indicaciones geográficas, naturalmente, se aplican iguales criterios que para cualquier otro registro marcario. Por lo tanto, por norma general, no podrán registrarse como marca aquellos eslóganes que incorporen referencias a denominaciones de origen ni a indicaciones de procedencia.

Uno de los casos que se ha dado con más frecuencia es la pretendida incorporación de la denominación de origen "Champagne" en eslóganes, siendo constante en el derecho comparado, su rechazo como registro marcario. Se pretende evitar el "uso parasitario" del prestigio adquirido por el citado vino a lo largo de muchos años, gracias al esfuerzo de los bodegueros y comerciantes[746].

---

745 In re Doane Agricultural Service, Inc., TTAB, 3 de marzo de 1959, 120 USPQ 468.

746 [1984] 11 EIPR D-232-233.

*"Champagne, Champagne, les meilleurs crus de Virginie", "Champagne prestige et tradition"*[747], *fue registrado como marca para tabaco en Francia, pero ante cuestionamientos por terceros con mejores derechos sobre la expresión Champagne, fue anulado el registro. Estas marcas fueron solicitadas en 1976, 1977 y 1981 por la "Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA). Además, se registraron internacionalmente en 1976 y 1978. A estos registros se opusieron diversos sectores con intereses en la denominación de origen Champagne del vino, considerando que la inclusión del nombre geográfico Champagne no podía ser aceptada en un registro marcario relacionado con tabaco y fósforos porque se pretendía sacar ventaja del carácter prestigioso de la denominación de origen Champagne. El Tribunal de Gran Instancia de París, admitió la reclamación, considerando que el ejercicio de un derecho con un propósito que va más allá de dicho propósito legítimo constituye un abuso y tal abuso existe solamente cuando el derecho en cuestión es ejercitado con conocimiento, concientemente con intención o en un intento perjudicial o culpable. Agregó que dada la especificidad de los vinos de Champagne al cual este nombre geográfico francés está indisolublemente ligado, parece que SEITA actuó a sabiendas en la solicitud de las marcas evocando en la mente del público internacional la reminiscencia de Francia unida al tabaco "blond" o rubio manufacturado en Inglaterra y USA. Por ello, en definitiva se concluyó que SEITA estaba sacando provecho del término y se ordenó la anulación de los registros marcarios cuestionados.*

Tampoco puede registrarse como marca una frase que incluya o consista en una indicación de procedencia, aún cuando pueda argumentarse que tenga originalidad una eventual modificación que se le pretenda incorporar. Es el caso de "Proudly made in the USA".

*"Proudly made in the USA"*[748] *se quiso registrar como marca en Estados Unidos de América para afeitadoras eléctrica y respectivos repuestos. Fue rechazada la solicitud por considerarse como un mero mejoramiento o "embellecimiento" de una frase de uso común informativo, por lo tanto no registrable por no cumplir función marcaria. EL TTAB consideró que el adverbio "proudly" si bien indica un estado de la mente en el solicitante, no sirve para indicar el origen de sus productos. No se plantea cuestión por el hecho de que se trate de indicación geográfica, lo que nos parece criticable, pero la valoración protectora de dicha expresión es evidente.*

---

747 Tribunal de Gran Instancia, Paris, 5 de marzo de 1984, PIBD 1984, 352, III-200.

748 In re Remigton Products Inc., TTAB, 29 de enero de 1987, 3 USPQ2d 1714.

Evidentemente, la inclusión de una frase que contenga la referencia a una indicación de procedencia colide con los mecanismos de protección generales del sistema marcario. No se trata solamente de impedir registros marcarios que lleven a confusión al consumidor o que sean engañosos. Tienen particular obligación de actuar en ese sentido los Estados Parte del "Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas de los productos" suscripto en Madrid en 1891[749], por imperio de las obligaciones internacionales derivadas de la integración a dicho instrumento internacional[750].

### C) Originalidad como requisito de registro marcario del eslogan

En diversas ocasiones se ha hecho referencia a la originalidad como requisito adicional para la protección de los eslóganes publicitarios. Resulta extraño que en el derecho de marcas se establezca o se valore este requisito, por ser ésta la nota típica que se exige en materia de derecho de autor para determinar la existencia de obra protegida. Debido a ello, la verificación de originalidad en un signo distintivo se ha considerado muchas veces ajena a la cuestión de las marcas. Esta circunstancia fue expresamente destacada por diversas opiniones doctrinarias, tanto como en pronunciamientos jurisprudenciales. La OAMI al respecto ha reconocido que la originalidad no es requisito para valorar un signo marcario como tal, por lo que no puede exigirse en los eslóganes cuyo registro se solicita.

> *"**Beauty isn't about looking young but looking good**"*[751]*, fue rechazado por Examinador de la OAMI, para una serie de bienes de la Clase 3 y de servicios de la Clase 42, entre otras razones, por considerar que la marca no expresaba un mensaje original sino que meramente hacía referencia a un tema estereotipado. La Decisión de la Sala de Recursos 2 que resolvió que no correspondía dicho rechazo destacó —en concordancia con el apelante— que la originalidad no es criterio para el registro de marcas y que el comentario formulado al respecto por el Examinador no era válido.*

---

749 El Arreglo citado fue suscripto el 14 de abril de 1891, siendo su última revisión la correspondiente a Lisboa, 31 de octubre de 1958. Ha tenido una escasa aceptación internacional. Al 15 de enero de 2003 los Estados Parte eran 33. Este Arreglo de Madrid es administrado por la OMPI. www.ompi.int.

750 De todas las disposiciones, nos referimos en particular al art. 3 bis del Arreglo de Madrid de 1891, que establece lo siguiente: *"Artículo 3 bis. Los países a los que se aplica el presente Arreglo se comprometen igualmente a prohibir el empleo en la venta, en la exposición o en la oferta de los productos, de todas las indicaciones que tengan carácter de publicidad y sean susceptibles de equivocar al público sobre la procedencia de los productos haciéndolos figurar sobre las insignias, anuncios, facturas, tarjetas relativas a los vinos, cartas o papeles de comercio o sobre cualquier otra clase de comunicación comercial."* www.ompi.int

751 R 73/1998-2, OAMI, Sala de Recursos 2, 11 de febrero de 1999, www.oami.eu.int, 6/02/2002. Se destacan aspectos de este mismo caso relacionados con la extensión y distintividad supra en este Capítulo, V, B).

Por su parte, en la jurisprudencia norteamericana, encontramos algunos casos aislados en los que se menciona la "originalidad" como un valor a analizar en el eslogan que se pretende registrar como marca. Es el caso de "The Flavor of Draught Beer in a Bottle"[752], por ejemplo, en el cual se registró como marca el eslogan solicitado argumentando que contaba con un "mínimo de originalidad". Sin embargo, el régimen legal norteamericano no plantea la exigencia de originalidad de las marcas, de modo que no se trata de un requisito legal. Consideramos que se trata de una desviación terminológica en el sentido de buscar atributos que tienen relación con que la expresión sea característica o particular, en definitiva, distinguible de las demás y se la denomina con un adjetivo inadecuado en el ámbito del derecho de marcas.

El caso del derecho argentino es particular, pues la legislación agrega expresamente el requisito de la originalidad a la caracterización propia de la marca, como condición de registro para la frase publicitaria (eslogan publicitario). Esta norma se aparta del principio que reconoce que el derecho marcario no es un "derecho de creación", sino "de apropiación".

> *"**Un nuevo standard en terapia antinflamatoria**"*[753] *fue solicitado como marca en Argentina para productos farmacéuticos. Fue rechazado sobre la base de la falta de originalidad (ley 22.362 art. 3), por considerarse un término meramente descriptivo.*
>
> *"**La Nación es campo fértil para la actividad agropecuaria**"*[754] *fue solicitada como marca para artículos de la clase 18 argentina. Cuestionada inicialmente por considerarla meramente informativa o descriptiva, la magistratura que se pronunciara en definitiva consideró que la frase en cuestión cumplía de modo suficiente con los recaudos de novedad y originalidad exigidos por la ley.*

Doctrina y jurisprudencia argentina coinciden en que la originalidad tiene un alcance relativo, nota que es explicada de manera prácticamente uniforme por la jurisprudencia. En este sentido se afirma que la frase publicitaria —eslogan en nuestra terminología general— tanto por su propia fisonomía como por su novedosa aplicación debe ser una locución dotada de cierta personalidad que permita distinguirla de otras e identificar productos o servicios.

---

752 Ya analizamos esta sentencia al tratar cuestiones de distintividad marcaria y eslogan. Véase supra en este Capítulo V, B).

753 Laboratorios Bagó SA v. Estado Nacional, caso 2630, Resolución de 1 de octubre de 1992, en 83 TMR 1176 (1993).

754 Sociedad Anónima La Nación c. Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Sala 2, causa 3011, Sentencia de 21 de setiembre de 1984, en 8 RDI 1986, pág. 73.

No surge de la experiencia jurisprudencial argentina que por la exigencia de "originalidad" se modifiquen líneas de apreciación o criterios de aceptación general en el Derecho Comparado. Así lo muestran los siguientes ejemplos.

*"**Mejor para...**"*[755] *no fue considerado registrable porque la frase no configuraba, en criterio del Juez, un signo novedoso u original, es decir, una "creación" que justifique el otorgamiento del monopolio marcario.*

*"**Llegó el campeón de la pegada Plastiboi**"*[756] *para su registro en la clase 18 argentina, fue cuestionada por ser considerada una expresión laudatoria. Sin embargo, prevaleció la consideración de que toda acción publicitaria requiere destacar las bondades del producto, lo cual no se encuentra prohibido por el texto legal. Deben desecharse del Registro solamente las frases que hacen referencia a la calidad, intensamente utilizadas para publicitar distintos productos. Como no se trataba del caso de la frase en cuestión, finalmente fue admitida.*

*"**En café...ver moler para creer**"*[757] *para café, a pesar de ser cuestionada por la descriptividad de los elementos componentes de la frase fue admitida a registro. El Tribunal consideró que el hecho de que en un conjunto determinado figuren elementos de uso general no provoca ineludiblemente que el conjunto, en sí mismo considerado, resulte también carente de originalidad. Aún cuando exhiba de manera fraccionada una expresión incorporada al lenguaje común como "ver para creer", el verbo añadido "moler" dotaba al conjunto de suficiente particularidad distintiva.*

No es sencillo llegar a una valoración específica de la originalidad para esta categoría particular de creación. Cuando el Derecho brasileño contemplaba el registro específico de las expresiones o señales de propaganda (concepto inclusivo del eslogan) debió enfrentarse a la conceptualización de la originalidad en relación con esta creación. En este caso, el Consejo de Recursos de la Propiedad Industrial se pronunció sobre la noción de originalidad bajo el régimen todavía anterior al de 1971[758], entendiendo que el concepto de

---

755 Philips Argentina S.A.. c. Estado Nacional (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial), Sala 2, causa 947, Sentencia de 26 de febrero de 1982, en 6 RDI 1984, pág. 188-189.

756 Mazda S.A.C.I.F.I. c. Estado Nacional (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial), Sala 3, causa 2384, Sentencia de 16 de agosto de 1984, en 8 RDI 1986, pág. 72-73.

757 Bonafide S.A.I.C. c. Establecimiento Copacabana S.A.C.I.F.I., Sala 1, causa 2434, Sentencia de 3 de julio de 1984, en 8 RDI 1986, pág. 73.

758 Corresponde destacar que en Brasil se introdujo la protección de las expresiones de propaganda en el año de 1934, decreto N° 24.507, luego implantado en el derecho positivo nacional brasileño a través del Código de la Propiedad Industrial de 1945, ley N° 7.903/45 hasta su derogación en 1996.

originalidad —en estos casos— trascendía el aspecto puramente jurídico, porque se refiere, antes que nada, a la técnica publicitaria[759].

En definitiva nos preguntamos qué contenido puede darse al requisito de "originalidad".

En primer lugar, corresponde definir si se trata de igual sentido que en materia de derecho de autor. En este ámbito la originalidad es la inprompta personal del autor. Esto determina que la creación sea una proyección de la personalidad del autor, enlazando al creador con la expresión de su intelecto. No pensamos que sea esta la acepción correcta, pues esta nota no puede incidir en la valoración como signo distintivo: la relación creador-signo no incide en la función que cumple el eslogan en el mercado, elemento —éste sí— destacable. A este efecto, el signo debe cumplir su función como colector de clientela, que permita que el consumidor reconozca y recuerde gracias al signo distintivo al producto o servicio que se trate. Por otra parte, el concepto de originalidad es totalmente específico de un sector normativo muy diverso al de los signos distintivos.

En segundo lugar, corresponde pensar si originalidad puede ser tomado como sinónimo de carácter distintivo. Tampoco pensamos que sea la acepción precisa. Evidentemente la originalidad se plantea como complementaria o adicional al carácter distintivo, que es inherente a todo signo que haya de registrarse como marca.

En mi opinión, el requisito de originalidad exigido por la legislación argentina sólo puede tener sentido equiparando original o novedoso, como algo que no se conocía hasta entonces, bien entendido que tal novedad no se refiere al signo en sí sino a la aplicación del signo elegido (en este caso el eslogan) a los productos o servicios para los que se solicita el derecho de exclusiva.

### D) Eslogan y Secondary meaning

El "secondary meaning", instituto conocido en español como significación secundaria, es definido por Gómez Segade como "un fenómeno, que implica mutaciones semánticas o simbólicas en virtud del cual un signo originariamente desprovisto de capacidad distintiva, por consecuencia fundamentalmente del uso, a los ojos de los consumidores se convierte en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario"[760].

Hay que tener presente que la adquisición de distintividad marcaria posterior a la puesta en el mercado del producto o servicio con la marca que se trata, debe ser probada. A esa constatación está condicionado el registro marcario correspondiente. Por ello, en cuanto al secondary meaning se ha formulado toda una serie de conside-

---

[759] Resolución N° 11.542, confirmada por la Resolución N° 11.563, Brasil, BARBOSA, pág. 6.

[760] GOMEZ SEGADE, "Fuerza distintiva y secondary meaning", pág. 181-182.

raciones sobre valoración de la prueba al efecto, premisas fundamentales para determinar si se registra o no la marca[761].

Sin embargo, el propio uso en la publicidad frecuentemente provoca en el público consumidor el reconocimiento de un significado secundario y, de esta forma los hace protegibles como marcas.

Los eslóganes que son descriptivos, de la misma manera que las marcas descriptivas compuestas por una sola palabra, pueden alcanzar su registro marcario si prueban su significado secundario[762].

> *"**Extra Strength Pain Reliever**"[763] usado con el medicamento "Excedrin" era considerado descriptivo. Sin embargo, probado que fue su secondary meaning a partir de la evidencia por encuestas realizadas se consideró que había adquirido un grado de identificación con el producto.*

Igualmente, el uso de un eslogan constituido por una frase de escasa originalidad o incluso por una frase de uso común puede dar lugar a la prueba de un significado secundario marcario[764].

> *"**Pay Less – Get More**"[765] fue solicitada como marca para servicios de distribución de licores luego de que fuera usada durante muchos años en Estados Unidos de América, teniendo en cuenta esta circunstancia fue admitida a registro, una vez probada su significación secundaria. Durante un prolongado lapso, casi veinte años antes de la resolución, se publicitó la frase acompañando a la marca de servicios "Foremost", pero también sola, acreditando también el pago de cuantiosas sumas de dinero al efecto.*

La determinación de la idoneidad de cada expresión para convertirse en marca mediante la prueba de su secondary meaning, depende de la valoración que se haga

---

761 Mc Carthy, § 15:2, Rel. #15, 9/2000, enuncia como regla general una serie de categorías de marcas que requieren la prueba del "secondary meaning" para adquirir efectiva protección legal mediante el registro: a. marcas descriptivas; b. marcas geográficamente descriptivas; c. nombres personales; d. nombres de empresas o profesionales que caen dentro de las categorías precedentes; e. títulos de obras singulares; f. títulos descriptivos de obras en serie; g. diseños o símbolos que no son inherentemente distintivos; h. trade dress y embalajes que no son inherentemente distintivos; i. formas de envases y productos que no son inherentemente distintivos. En tanto un eslogan publicitario encuadre en cualquiera de los mencionados casos que corresponda a su naturaleza de expresión verbal, podrá probarse el secondary meaning y constituir una marca.

762 En este sentido: CALLMANN, Capítulo 18, pág. 23; FOX, "Law of trademarks", pág. 78; KANE, pág. 35.

763 Bristol-Myers Co. v. Approved Pharmaceuticals Corp., N.Y.Sup., Corte Suprema de Nueva York, 7 de junio de 1966, 149 USPQ 896.

764 DE SANCTIS, pág. 490.

765 In re Foremost Sales Promotions, Inc., TTAB, 31 de agosto de 1971, 171 USPQ 167.

en el caso concreto aplicando índices de una gran relatividad, que hacen referencia al lenguaje usual[766].

> ***"For Young Women in White"***[767] *se quiso registrar para zapatos femeninos, luego de varios años de uso, alrededor de 28 años, en Estados Unidos de América. La evidencia de la adquisición de significación secundaria surgió del uso del eslogan en las etiquetas de los productos, en los catálogos, en los mensajes publicitarios y en las publicaciones profesionales. Además, los distribuidores del solicitante en todo el país habían utilizado tal eslogan a efectos de individualizar la mercadería. Se acreditó un importante gasto en publicidad sobre la base del eslogan y, finalmente, numerosos pronunciamientos o "affidavits" de profesionales del sector de zapatos femeninos que identificaban el eslogan como correspondiente a los productos del solicitante. Valorando todo ello, el TTAB dejó sin efecto la decisión del Examinador de Marcas que había rechazado la marca para el Principal Register y resultó finalmente admitida.*

### E) Clases internacionales en las que se registra el eslogan como marca

La elección de la clase internacional de marcas para la cual registrar el eslogan publicitario fue discutida, dando lugar a diversas posiciones.

En España, por ejemplo, se admitió inicialmente el registro de la —denominada por la doctrina— marca eslogan en la clase 35, sujeta a la condición de que el solicitante tuviera la marca registrada en una de las clases en que figurasen los productos a los que hacía alusión el eslogan. Posteriormente, por comunicación de la OEPM se dispuso la introducción de cambios en este sistema: los eslóganes pudieron ser registrados igual que cualquier otro signo, en aquellas clases correspondientes a los productos o servicios objeto de la marca[768].

Esta última posición es la que consideramos correcta. Si el eslogan publicitario es un signo registrable como marca, debe ser objeto de las mismas reglas y principios que cualquier otro signo. La restricción de las posibilidades de registro es ajena y artificial frente al significado marcario que dicho eslogan publicitario pueda adquirir en el mercado.

En forma consecuente con estas consideraciones la jurisprudencia norteamericana rechazó por falta de distintividad el registro marcario de eslóganes de las agencias de publicidad que pretendían proteger como distintivo de sus servicios. Estos

---

766 SORDELLI, "Marchio e secondary meaning", pág. 241.

767 In re Juvenile Shoe Corporation of America, TTAB, 15 de julio de 1959, 122 USPQ 214.

768 GOMEZ SEGADE, "Cambios", XVIII ADI 1982, pág. 1089.

eslóganes aparecían en el material de publicidad preparado para sus clientes y de esta manera, las agencias creadoras pensaban generar derechos sobre ellos, aún sin determinar a qué producto o servicio iban a ser aplicados.

> *"**When it's time to act**"*[769] *fue solicitado como marca para los servicios de la agencia de publicidad siendo un eslogan creado para un cliente de la agencia solicitante, una empresa de seguros. Fue rechazado porque tanto el Examinador como el TTAB consideraron que el eslogan no funcionaba como marca de servicios para los servicios del solicitante. Precisó, asimismo, que en general una agencia publicitaria no está legitimada para registrar como marca de servicio cada eslogan, logo o creaciones similares que crea para el uso de sus clientes.*

## VII. CONFLICTOS MARCARIOS Y ESLÓGANES PUBLICITARIOS

### A) Consideraciones generales

Las posibilidades de conflictos de índole marcaria que involucran a eslóganes registrados como marca son muy variadas. Encontramos desde confundibilidad hasta apropiación de marcas registradas por terceros. Se resuelven a través de las normas generales del derecho de marcas, con las particularidades correspondientes a las características del eslogan publicitario, como signo denominativo complejo.

Hay también todo un núcleo de cuestiones que pueden surgir cuando un eslogan publicitario es tomado por terceros, total o parcialmente, como título de alguna obra, letra de jingle o incluso como nombre de dominio. El problema siempre se planteará cuando sea un tercero quien realice la apropiación. Si el eslogan en cuestión es de baja distintividad, tiene varias palabras genéricas o de uso común, serán muy escasas las probabilidades de una defensa exitosa. En caso que sea distintivo o que la parte utilizada por el tercero constituya el elemento distintivo fundamental del eslogan preexistente, podrá reclamarse en función de derechos marcarios. Se recurrirá pues, a las disposiciones generales del derecho de marcas que dotan de exclusiva al titular registral a todos los efectos de la explotación comercial del signo.

En todos ellos, es evidente que cuanto más extensos resulten los eslóganes, más vulnerables serán las expresiones parciales que los componen (en tanto no sean distintivas en sí), al uso que hagan terceros en otro eslogan que aparezca posteriormente. Sucede lo mismo con frases de uso común del lenguaje que se incluyan en los eslóganes publicitarios que se registren.

---

[769] In re Local Trademarks, Inc., TTAB, 31 de octubre de 1983, 220 USPQ 728.

De esta situación puede deducirse que, como signo marcario, el eslogan publicitario muchas veces exhibe flancos débiles. Es verdaderamente eficaz solo cuando consiste en una expresión breve, fantasiosa y fuertemente asociada al producto o servicio que se trate.

### B) Confundibilidad

La confusión entre eslóganes registrados como marca es la hipótesis de conflictos más frecuente.

Para definir la existencia o inexistencia de confundibilidad[770] entre eslóganes corresponde apelar a las pautas de valoración de conflictos entre marcas complejas, que se analizan en su conjunto, debido a la propia naturaleza del eslogan publicitario como signo. Algunas de las más reconocidas se encuentran en el elenco que enunciamos a continuación.

a. Para calificar si existe confusión debe analizarse la impresión de conjunto que provocan los signos marcarios en conflicto.
b. El examen debe realizarse en forma sucesiva y no simultánea.
c. La apreciación de la semejanza deberá realizarse desde la posición o perspectiva de un presunto consumidor (según la naturaleza del producto o servicio).
d. Se valorarán las semejanzas y no las diferencias entre las marca-eslogan que sean comparadas, para determinar la posibilidad de confusión.

Veremos seguidamente diversos casos que representan situaciones de posible confusión entre signos marcarios en los cuales por lo menos uno de los signos es un eslogan publicitario.

Cabe destacar que la consideración o comparación como conjunto para determinar si pueden coexistir en el mercado es una constante tratándose de eslóganes.

> *"**For those who can hear the difference**"*[771]*, fue considerado con mejor derecho que "**You can hear the difference now**", como registro marcario para auriculares y estéreos. El titular del primer eslogan lo estaba usando para altoparlantes desde 1950 y se opuso al registro marcario del segundo, solicitado en 1974 sobre la base de uso desde 1969. Esta oposición fue admitida. El TTAB estableció que aún cuando en ambos casos se trataba de marcas con expresiones sugestivas o descriptivas*

[770] Aunque en el ámbito norteamericano y europeo se habla de riesgo de confusión utilizaremos preferentemente la expresión confundibilidad, de contenido semejante, que es usual en parte del continente sudamericano.

[771] Pickering & company, Inc., v. Base Corporation, TTAB, 30 de enero de 1974, 181 USPQ 602.

*y podían considerarse débiles por su naturaleza, el primero en el uso estaba legitimado para invocar la protección contra un subsecuente usuario de la misma o similar marca para productos igual o cercanamente relacionados. Se consideró que, analizados cada uno de los eslóganes como un conjunto, uno y otro se asemejaban, por lo que la confusión era probable y no podían coexistir en el mercado.*

La consideración de conjunto del eslogan como base de apreciación defensiva frente a una hipótesis de confundibilidad, no solamente implica la comparación de aspectos literales entre frases publicitarias o entre signos. También debe extenderse esta consideración al plano fonético.

*"**Je cire mieux**"*[772]*, es una marca francesa, para ..., admitida a registro por ser considerada de fantasía. Al tiempo, otros operadores comenzaron a utilizar la marca "**Cirmieux**" para los mismos productos fabricados y vendidos por estos últimos. Las dos instancias judiciales ante las que se ventiló esta cuestión consideraron que la segunda marca realizaba imitación fraudulenta del eslogan y que por tanto correspondía hacer lugar a la medida cautelar de la titular del eslogan. El tribunal consideró que ambas expresiones se prestaban a confusión fonética de forma relevante, por lo que no podían convivir en el mercado. El verbo "cirer" significa, en francés, encerar, lustrar, por lo que la frase contenida en el eslogan significa "yo lustro mejor". La expresión "cirmieux" no tiene significado literal alguno, pero su sonido es idéntico a la expresión antedicha.*

Si no se trata de expresiones que presenten algún grado de fantasía o de originalidad, el margen para la comparación entre similares es muy reducido. Una serie de casos muy interesantes han tenido lugar en Estados Unidos de América en torno al eslogan "The Greatest Show on earth", marca registrada en el Registro Principal con fecha 6 de abril de 1965, por Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows Inc., para servicios consistentes en entretenimiento especialmente programas de televisión[773]. El éxito de la frase que integra dicha marca determinó variadas iniciativas de

---

[772] Sté. Pandevant et Toy c. Sté des Cires Sultanes et Sté. Au Frère-Valluet, Tribunal Civil de la Seine (3me Ch.), 16 de febrero de 1944 y Corte de Paris (4ta. Cám.) 11 de julio de 1944, en Ann. 1940/48 pág. 225 a 232.

[773] Otra evidencia de la debilidad de esta marca eslogan es que en el mes de octubre de 2002 junto con "The Greatest Show on Earth" convivían en el Registro norteamericano: "The Greatest Snow on Earth" registrada para promoción de viajes y turismo a UTAH con fecha 21 de enero de 1997, "The Greatest Skies on Earth" registrada para organización de tours para observar estrellas y dar información para viajes de observación del cielo solicitada el 1 de febrero de 2001, "The Greatest Turf on Earth" para instalación de superficies sintéticas para juegos de soccer, fútbol americano, lacrosse, golf y otros deportes, solicitada el 21 de febrero de 2002, "The Greatest Diet on Earth" registrada para planes de ingesta de alimentos en videos, libros y cualquier otro medio de difusión solicitada el 20 de junio de 2002.

otros tantos operadores del mercado, para aplicar la expresión a otros productos o servicios. La suerte que han corrido ha sido diversa.

> *"**The Greatest show on earth**"*[774], *marca eslogan cuyo titular es "Ringling Bros. Circus" se enfrentó contra el uso del eslogan "**The Greatest Used Car Show on Earth**". Los titulares del primer eslogan tuvieron éxito en una acción de cese de uso contra el segundo —una "injunction"—, y esta última resolución fue impugnada. La Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, consideró que la expresión defendida, aún no siendo una frase acuñada especialmente —"a coined word"— era distintiva por el uso que se había dado a lo largo del tiempo. El demandado y apelante, titular de la segunda expresión, no tenía ninguna defensa de "uso honesto" —"fair use"— que oponer al uso dado del eslogan "greatest show on earth", pues ni siquiera se trataba de una descripción ineludible de sus productos o servicios. Por lo tanto, se reconoció el mejor derecho de "Ringling Bros. Circus".*
>
> *"**The Greatest show on earth**"*[775] *reclamó por dilusión de su marca registrada contra el uso del eslogan "**The Greatest Bar on Earth**" utilizado para servicios de bar y restaurant. En su presentación ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el magistrado consideró que la actora no había probado que sufriría daño irreparable por el uso que hacía la demandada de algunas de las palabras de las que se compone su eslogan. Las palabras principales de ambos eslóganes "show" y "Bar" son diversas. De manera que no fue admitida la acción judicial iniciada.*
>
> *"**The Greatest show on earth**"*[776], *se opuso en esta oportunidad al uso de la expresión "**The Greatest Snow on earth**". La corte que decidió el conflicto, sostuvo que el uso de la segunda no constituía una infracción por los siguientes argumentos: los consumidores podían distinguir entre SNOW y SHOW; los servicios ofrecidos por ambos empresarios no eran similares; el segundo empresario no utilizó la expresión son intenciones "predatorias", de apropiación. En este caso se dejó de lado, incluso, la similitud fonética entre "show" y "snow", priorizando la interpretación que se presumía correspondiente a los consumidores.*

Los casos de confundibilidad entre eslóganes publicitarios registrados como marca han de ser valorados en su conjunto, teniendo en cuenta la impresión que el signo provoca "en general" en el consumidor. Esa valoración determinó la coexisten-

---

774 Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows Inc. v. Celozzi-Ettelson Chevrolet Inc., Corte de Apelaciones del Séptimo Cir., 25 de agosto de 1988, 8 USPQ2d 1072

775 Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows Inc. v. B.E. Windows Corp., Corte de Distrito, S. Ney York, 11 de julio de 1996, 40 UDPQ2d 1010.

776 Ringling Bros. – Barnum and Bailey Combined Shows, Inc., v. Utah Division of Travel Deelopment, Corte de Distrito, 7 de febrero de 1997, 42 USPQ2d. 1161.

cia de eslóganes que incluían expresiones literales idénticas en el registro marcario francés y en el argentino.

> *"**Coup de foudre**"[777] fue depositada como marca con fecha 11 de marzo de 1985 para las clases 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 29, 30, 34 y 35, mientras que la marca "**Coup de Foudre de la Gastronomie**" lo fue el mes de junio siguiente, para las clases de productos servicios 16, 29 y 35 (las clases a las que se hace referencia son de la época del registro). Ante la oposición de la titular del primero de los eslóganes mencionados al segundo registro, la magistratura parisiense competente consideró en definitiva que podían coexistir ambos registros marcarios. Destacó que los eslóganes en pugna tenían como elementos en común los términos "Coup de Foudre" y, como elemento figurativo, un rayo. Estas similitudes no generaban, en la apreciación judicial riesgo de confusión en un adquirente de atención media, porque había otros elementos que hacía que la impresión de conjunto fuera distinta.*
>
> *"**Probalo se deshace en tu boca**"[778] fue solicitado como marca por Molinos Río de la Plata SA en Argentina, para productos de la clase 30. Se opuso Mars Incorporated basado en su marca "**El chocolate se derrite en tu boca y no en tu mano**", también en la clase 30. En primera instancia, el Juez había hecho lugar a la oposición, pero la Corte Federal de Apelaciones consideró que ambas frases no generaban confusión porque no encontró similitud gráfica, fonética ni conceptual en su análisis.*

Sin embargo, aún cuando no exista total similitud entre los eslóganes que se comparan puede suceder que las expresiones añadidas, diferentes de las usadas con anterioridad, no determinen suficiente distinción como para que coexistan en el mercado. En definitiva, si la expresión contenida recoge una parte significativa de un eslogan previamente utilizado en el mercado, no es admisible el uso posterior en el tiempo por alguien distinto de su titular.

> *"**Put a leg in your hand**", "**A leg in your hand will put a smile on your face**"[779], eran marcas ya registradas para servicios de restaurant, cuando un competidor de su titular comienza el uso y solicitud de registro de la expresión "**Only a breast in the mouth is better than a leg in the hand**". El titular de las primeras se*

---

[777] CHERKI (Stéphane) et Tir Groupé (SARL) c. SMB Service Promotion Publicité, Tribunal de Grande Instance de Paris, 3me Ch., 10 de junio de 1988, PIBD N° 448, III – 49.

[778] Molinos Río de la Plata S.A: v. Mars Incorporated, Cám. Federal de Apelaciones de Buenos Aires, Sala I, caso 7298/98, 6 de marzo de 2001, 92 TMR 2002, pág. 245.

[779] Golden Skillet Corp. v. Carmel Self Service, Inc., TTAB, 9 de enero de 1979, 201 USPQ 790.

*opuso y tuvo éxito con su planteo. El TTAB consideró que no sólo había apropiación de la expresión "leg in the hand" que es parte sustancial y "cautivante" de las marcas prerregistradas, sino también riesgo de confusión entre las expresiones y tendencia en la última a denigrar las marcas previas.*

La imitación de eslóganes registrados como marca no tiene lugar solamente en caso de similitud fonética o visual entre las frases que se oponen. También puede darse cuando se trata de ideas o conceptos que se vinculan por oposición o por analogía.

*"**La vache qui rit**"*[780] *se encontraba registrada como marca en Francia para quesos y productos lácteos por la sociedad Bel desde 1921. Acompañó ese registro de una serie de eslóganes con similar idea: vaca que sonríe, vaca que llora, vaca roja, vaca blanca, vaca rosa, entre otros. Posteriormente, las Sociedades Grosjean y Villibord, registraron la marca "**La vache sérieuse**", en clara alusión por la negativa al eslogan primeramente nombrado. Bel, por su parte, responde utilizando la marca "La vache heureuse" e inicia una acción judicial contra el uso de la competidora que a su vez reconviene por considerar que "La vache heureuse" constituía imitación de "La vache sérieuse". En primera instancia no es acogido el reclamo de Bel y consideraron que el uso que realizaba ésta de "La vache heureuse" constituía imitación de la marca de la competidora. Sin embargo, la Corte que trató el caso en segunda instancia consideró que había imitación ilícita y fraudulenta en la actitud de Grosjean y Villibord. No se puede limitar la comparación para la ilicitud a caracteres formales dejando de lado todos aquellos caracteres subjetivos que son apreciados por el público como características importantes de la marca.*

*Constituye competencia desleal la búsqueda constante de imitación de un competidor en las diversas manifestaciones de su actividad comercial, tales como imitación de eslóganes publicitarios y de envases (cosa que también se daba en el caso). Por lo tanto, en cuanto a la expresión "La vache seriéuse" considera que constituye imitación fraudulenta de la marca "La vache qui rit".*

No toda utilización de una frase que un competidor tiene registrada como marca eslogan constituye una infracción a esta última. Depende del contexto en la cual sea pronunciada y de la efectiva fantasía del eslogan registrado como marca. Si se trata de una frase que describe una acción y el competidor la utiliza precisamente en referencia a la acción y no como distintivo de productos o servicios, evidentemente no podrían hacerse valer derechos marcarios al respecto.

---

[780] Fromageries Bel c. Fromageries Grosjean y Fromageries Villibord, Corte de París, 4 Cám., 4 de marzo de 1959, Ann. 1959 pág. 140 y ss.

*"**Sealed with a kiss**"*[781], *es marca registrada en Estados Unidos de América para una empresa que hace y vende productos cosméticos incluidos lápices de labios. Otro competidor, inicia una campaña publicitaria en la que invita a las mujeres a poner la "huella" de un beso de labios pintados con sus lápices labiales en tarjetas "postcards", agregando en sus mensajes publicitarios: "**Seal It with a kiss**". Esta frase aparecía con letras más chicas que la marca respectiva. Fueron demandados por el titular de la marca-eslogan mencionada. La Corte de Distrito no hizo lugar al reclamo en base a consideraciones de "fair use" y la Corte del Segundo Circuito confirmó este pronunciamiento. Se dijo que a pesar que las palabras "Seal It with a kiss" no describen una característica del producto son usadas en un sentido descriptivo primario, para describir la acción que los vendedores esperan que tengan los consumidores usando el producto. De esta forma, no identifican en esta acción un uso marcario de la frase, tal como el que realiza el actor.*

La determinación del tipo de uso que se da al eslogan es fundamental cuando se analizan las facultades de su titular.

Si se trata de un uso como marca, da lugar a derechos propios de la defensa de tal signo. Aún en sistemas de base registral, se establecen facultades para quien utiliza marcas no registradas.

Sin embargo, si se trata de un uso meramente publicitario, el eslogan no podrá ser defendido a través del derecho de marcas frente al uso ulterior que realice un tercero. Eventualmente podrá apelar a otros mecanismos de defensa como la competencia desleal[782].

Las facultades del titular de un eslogan pueden decaer cuando no se trata de un uso efectivo como marca, sino como mero eslogan publicitario, aún cuando puedan apreciarse situaciones de efectiva confundibilidad, como se demuestra en el caso siguiente.

*"**What beer is now**"*[783] *se solicitó como marca para bebidas alcohólicas en Canadá por la empresa Moosehead. La competidora Molson se opuso sobre la base de derechos previos por uso de determinados eslóganes con carácter de marcas: "**Right beer now**" y "**The right beer now**". Molson también se opuso sobre la base de que la marca que se pretendía registrar no era distintiva. La Cámara competente en el caso concluyó que los eslóganes de Molson habían adquirido reputación en Canadá*

---

781 Cosmetically Sealed Industries Inc. v. Chesebrough Pond's USA Co., Corte del Segundo Circuito, 2 de setiembre de 1997, 43 USPQ2d 28.

782 Ver infra: Capítulo Tercero.

783 Molson Breweries, Partnership v. Moosehead Breweries Ltd., (1995) 64 CPR (3d) 560 (Opposition Board), en vol 86 TMR 1996, pág. 849.

*a través de la publicidad. Dada la semejanza entre la marca propuesta por Moosehead y los eslóganes publicitarios mencionados de uso previo, el público podría asumir que los productos de Moosehead fueron aprobados, licenciados o patrocinados por Molson. Se consideró además que no eran distintivos de los productos y, de todas maneras, su solicitud fue denegada. Sin embargo, se resolvió también que el opositor no demostró que hubiera usado las frases sobre las que basaba su derecho como marca, tal como lo pide la ley canadiense invocada. Tales frases eran utilizadas en campañas publicitarias de televisión, radio y medios de imprenta en conexión con otras marcas de productos de Molson bajo licencia de terceros, pero en ningún caso aparecen en botellas, latas de cerveza o packaging de productos, de manera indicativa de los mismos. Por esta razón, aún cuando fue exitosa la acción iniciada por Molson Breweries la oposición relacionada con confundibilidad no fue admitida como tal.*

Las confusiones tienen lugar también entre eslóganes registrados como marca y eslóganes utilizados en el mercado aún cuando se hayan registrado como marcas. Las soluciones varían según los productos a los que sean aplicados los eslóganes y también en función de la distintividad de la frase que sea reproducida total o parcialmente en el segundo eslogan.

*"**Sans parfum, la peau est muette**"*[784]*, es un eslogan registrado como marca en Francia, por el Comité Francés del Perfume, para diversos productos objeto de perfumes (jabones, aceites, cosméticos) además de perfumes y lociones, pero también productos de otras clases como productos de imprenta, papelería, fotografía, entre otros. Fue concedida en 1987. Posteriormente, en 1991, la asociación "Viva la Radio", para festejar los diez años de las radios FM solicitó a la Agencia Publicis la realización de piezas publicitarias que, en definitiva, incluyeron el eslogan "**Sans radio la vie serait muette**". Los titulares de la marca eslogan mencionada se agraviaron y demandaron por infracción de derechos marcarios a la referida asociación y a la agencia creativa*[785]*. En cuanto a derechos marcarios, no fue admitida la demanda. El Tribunal actuante consideró que sin perjuicio de las similitudes entre los dos eslóganes que resultan tener la misma estructura de frase, de la misma utilización de dos términos negativos para dar un sentido positivo al producto, del mismo poder evocador del eslogan en relación con el producto, los diferentes objetos de la publicidad de ambos casos descartan todo riesgo de confusión en la mente del consu-*

---

[784] Comité Français du Parfum (CFP) c. Association Vive la Radio et Publicis Conseil SA, Tribunal de Gran Instancia París, 3ra. Cám., 17 de junio de 1992, PIBD 1992.III.557.

[785] También cuestionaron el eslogan segundo en uso sobre la base de infracción de derechos de autor que comentamos supra, en el Capítulo Primero, VI, C).

*midor. La publicidad relativa a la radio claramente mencionada en el eslogan publicitario no puede ser confundida por el consumidor, aún el de atención media, con la publicidad relativa a perfumes, dado que el perfume y la radio son productos diferentes que no son asociados por el consumidor. De esta forma, los dos eslóganes no pueden dar lugar a la atribución de un mismo origen empresarial ni a confusión.*

***"Un nom pour un "oui"***[786] *se encontraba registrada como marca en Francia para ciertos productos y servicios de las clases 18 y 25 del marco jurídico en cuestión en el año de 1992. Su titular Cymbeline, era una sociedad especializada en la creación de trajes de novia. Esta inicia una acción por infracción a sus derechos de marca contra Alma Coiffure, que difundía una publicidad en la revista Pronuptia Paris, bajo el eslogan* ***"Un seul nom pour dire oui"****. Esta última sociedad publicitaba su salón de peluquería con particular referencia a los peinados de ceremonias de casamiento El Tribunal pronunciante en este caso consideró que había riesgo de confusión por una serie de argumentos entre los que se destacan que las dos frases presentan similitudes visuales y fonéticas que dan lugar a una percepción equivalente en un consumidor de atención media cuando no tiene simultáneamente la marca y el eslogan a la vista, así como que hay una similitud y vínculo entre los servicios ofrecidos por ambas sociedades. Por lo tanto, resuelve prohibir a Alma Coiffure, bajo pena de astreintes, el uso de la marca eslogan cuya titular es la sociedad Cymbeline, por cualquier medio, así como condenar al pago de diversas sumas a la sociedad demandada y que la actora disponga de la publicación de esta sentencia por completo o por extractos a costo de la demandada.*

***"Court mais bon"***[787] *es el eslogan registrado como marca por la sociedad comercial "TPS Cinéma" (TPS – Televisión por Satélite) para programas de televisión y servicios de transmisión digital por satélite, además de otros productos y servicios de las clases 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 y 42. Esta sociedad creó una emisión bimensual dedicada a este género difundida bajo el título "cortos...pero buenos". Posteriormente, la sociedad "Canal +" comenzó a utilizar la expresión* ***"c'est court mais c'est bon"*** *en la revista "Bref" consagrada a los cortometrajes, a efectos de anunciar la difusión por "Canal +" de cortometrajes, durante la semana del 26 de diciembre de 1997 al 3 de enero de 1998. TPS Cinéma demandó por infracción de derechos marcarios a "Canal +"*[788]*. El Tribunal actuante consideró*

---

786 Sté Cymbeline c. Sté Alma Coiffure, Tribunal de Gran Instancia de Paris, 3ra. Cám., 30 de setiembre de 1998, en PIBD N° 666-III-583.

787 SNC TPS Cinéma et alter c. SA Canal +, Tribunal de Gran Instancia de Paris, 3ra. Cám., 16 de marzo de 1999, en PIBD N° 681-III-332.

788 También, con la participación procesal de la empresa matriz de TPS Cinéma, TPS, se accionó por concurrencia desleal, cuyas consideraciones analizaremos en el Capítulo correspondiente.

*que la frase "c'est court mais c'est bon" reproduce claramente la marca "cour mais bon" aún cuando le agregue delante de cada término la expresión verbal "c'est". Esta expresión no modifica el sentido de la locución registrada como marca y el juego de palabras no afecta su construcción. Por otra parte, el eslogan utilizado por la demandada no es la referencia a la frase popular "court mai bon" - "corto pero bueno" —porque toma de manera idéntica el juego de palabras original que figura en la marca de la sociedad TPS Cinéma. En el caso "court" es tomado por "corto"- "cortometraje", que es perfectamente arbitrario para designar las emisiones de televisión y perfectamente válido como marca. De esta forma se estableció la infracción a derechos marcarios.*

En cuanto a conflictos por confundibilidad entre eslóganes que involucran derechos marcarios, encontramos también casos en los que se plantea la extensión de derechos del titular de un eslogan frente a solicitudes de registro posteriores.

Las pautas de solución siguen los principios y normas generales de solución de conflictos previstos por la ley para registros de marcas sea por que existan anterioridades, por impedimentos al registro enunciados en la ley o en razón del uso, según el sistema normativo que se trate.

*"**This bud's for you**"*[789] *fue solicitada como marca en Estados Unidos de América para flores frescas cortadas por la Asociación de Floristas. Contra el registro de esta marca eslogan reaccionó la empresa Anheuser-Busch que usaba las marcas "Budweiser Bud" y "**This Bud's for you**" para cerveza y licor de malta. Esta empresa era titular de marcas notorias y había utilizado el eslogan en cuestión en diversas campañas. Se opuso ante la Oficina nacional de la Propiedad Industrial y el TTAB resolvió el recurso rechazando el registro solicitado para flores. Consideró que si bien cada empresario se refería a productos distintos, había probabilidad de confusión dada la fama de "Budweiser y que el intento de registro de tal eslogan se debía indudablemente a capitalizar la difusión y popularidad de Budweiser.*

*En Estados Unidos de América "Royal Appliance MG. Co." solicitó el registro de la marca "**The First Name in Floorcare**"*[790] *para aspiradoras eléctricas de uso doméstico e industrial, productos de la clase 9. A dicho registro se opuso "The Hoover Company" empresa que argumentó uso previo del eslogan "**Number One in Floorcare**", considerando que la marca de Royal era engañosa y falsamente*

[789] Anheuser-Busch Inc v. The Florists Association of Greater Cleveland Inc., TTAB, 29 de setiembre de 1993, 29 USPQ2d 1146, en EIPR [1994] 9. D 1622-163.

[790] "The Hoover Company v. Royal Appliance Mg. Co.", Opposition 96,834, 31 de enero de 2001, http://laws.findlaw.com/fed/001219.html

*descriptiva. La TTAB rechazó dicha oposición y la Corte de Apelaciones del Circuito Federal confirmó el rechazo. Se consideró que la frase utilizada por Hoover era una expresión meramente laudatoria, no marcaria, por lo que no podía fundamentar en ella una acción contra Royal. Además, valorando la expresión que se presentara al registro, estimaron que "The First Name" presenta una connotación de preeminencia en un sentido general, no siendo clara la categoría a la cual la frase podría pertenecer, lo que aleja al caso de constituir una falsa descripción.*

Constituye un caso interesante en la materia, la situación dada entre eslóganes ideológicamente idénticos, pero que se expresan en distinto idioma. Una vez más, como es generalizado en materia de propiedad intelectual, la casuística relativiza cualquier afirmación general. No obstante podría afirmarse, como líneas generales que:

a. si se trata de expresiones usuales o propias del sector de productos o servicios, podrán coexistir en el mercado;
b. si la primera de las "marca-eslogan" usadas es fantasiosa o ha adquirido notoriedad, resulta evidente que su traducción pretende aprovechar esta reputación y puede generar confusión en los consumidores. En este último caso, si la norma nacional involucrada no establece causales referidas a signos que son utilizados como instrumento de competencia desleal, podría darse el caso de tener que recurrir a la propia normativa que combate la competencia desleal aún cuando no se encuentre en la ley de marcas.

*En España se registró como marca la frase inglesa **"Toys R'Us"** (la "R" aparece invertida)*[791] *concedida el 5 de setiembre de 1985. Más adelante otro interesado registró la expresión **"Juguetes Pastor, Juguetes somos nosotros"** concedida el 6 de abril de 1992. Esta acción dio lugar a la oposición de los titulares de la expresión inglesa sobre la base de riesgo de confusión porque "juguetes somos nosotros" es traducción literal de "Toy's R Us". La sentencia del Juzgado de Primera Instancia N° 18 de Valencia de 30 de octubre de 1997 rechaza el reclamo y la apelación atendida por la Audiencia Provincial de Valencia, sección 7°, en sentencia de 27 de noviembre de 1998, participando de igual opinión desestima el recurso presentado. En definitiva, se reconoce que la legislación especial no prohíbe la traducción de un nombre registrado como marca, a no ser que pueda inducir a confu-*

[791] Audiencia Provincial de Valencia, Sección 7°, de 27 de noviembre de 1998, N° 722/1998, marginal Aranzadi AC 1998/2250.

*sión, lo que en el caso no se da porque las expresiones enfrentadas no guardan semejanza fonética entre sí aunque sean una traducción literal. Consideran asimismo que en los casos de marcas combinadas o mixtas la confundibilidad habrá de ser dilucidada analizando todos los elementos en su conjunto y, en el caso, no hay identidad en el grafismo que individualiza cada expresión. Esta resolución, en caso que el eslogan de los reclamantes hubiera sido tan conocido en el sector como éstos aducían (cosa que evidentemente no surgió de la prueba), sería altamente cuestionable. Tratándose de operadores del mismo ramo no se justifica la tolerancia en la adopción de traducciones de marcas reconocidas.*

Otro punto de análisis interesante lo constituye la determinación de la extensión de derechos que pueda tener el titular de una marca eslogan que pueda calificarse como débil frente al uso por un tercero de una expresión similar.

Según comentábamos ya, quien elige como eslogan una frase compuesta por expresiones usuales o que se aproxima a términos de uso necesario para determinado productos o servicios, tiene poco margen de defensa de la exclusiva marcaria. Esta situación se da particularmente con expresiones laudatorias.

*"**America's finest**"*[792] *se registró como marca para overalls en el Registro Suplementario de Estados Unidos de América. Al poco tiempo se solicitó la anulación de dicho registro por un competidor que aducía uso previo de la expresión "America's finest jeans" y también de la propia frase "America's finest". Las razones en que basada su petición de cancelación fueron que se trataba de una expresión meramente descriptiva y que él también usaba, lo que daba lugar a confusión. El Comisionado de Patentes consideró en definitiva que siendo una frase laudatoria usada en publicidad, no es capaz de distinguir productos de quien la utiliza. Con esa calidad, no causa confusión con los productos del solicitante de la anulación dado que es usada comúnmente en publicidad. Las razones aducidas por el opositor no fueron suficientes para hacer lugar a la cancelación, sin perjuicio de que se determinó la necesidad de revisar la admisión de tal registro marcario pero sobre la base de que se trataba de una frase laudatoria.*

*"**For a lasting impression**"*[793] *fue solicitado como marca para tintas de imprimir. Se opuso a este registro marcario el titular de derechos sobre el uso del eslogan "**Always makes a good impression**", que también se había registrado como marca para tinta. El TTAB consideró que en ambos casos se trataba de eslóganes con un "doble entendimiento" y que eran ambos también descriptivos y altamente*

[792] Kotzin v. Levi Strauss & Company, Commissioner of Patents, 18 de octubre de 1956, 111 USPQ 161.

[793] Heyer Inc. v. Popper & Sons, Inc., TTAB, 16 de noviembre de 1966, 152 USPQ 196.

*laudatorios. Ninguno de los empresarios podía tener monopolio para indicar que sus productos tenían tales sobresalientes cualidades. Además en el caso particular, ambas marcas eslogan tenían solamente en común la palabra "impression". La identidad podría ser conceptual en tanto una impresión duradera (lasting) es una impresión buena (good). Sin embargo, no lucen igual ni suenan igual. Por esta razón, se admitió el registro marcario solicitado.*

Por otra parte, tratándose de eslóganes que incluyen palabras de uso común, la fuerza del signo para reclamar confundibilidad ante otro eslogan que utiliza las mismas expresiones para referirse al mismo tema es muy escasa. Un caso muy comentado en ese sentido fue el conflicto sudafricano entre los eslóganes "It's finger lickin' good" contra "Chicken Licken"[794]. Como ambos apelaban a una expresión usual ("lickin") para la actividad a la que hacían referencia (comer pollo) podían coexistir.

> ***"It's finger lickin' good"***[795]*, era una marca registrada para pollo y sus productos, registrada en la Oficina de Registro de Marcas de la República de Sudáfrica. Su titular inició una acción judicial contra un competidor en el mercado de comida rápida a base de pollo con el objeto de impedir que este último usara la expresión "Chicken Licken", por considerar que afectaba la marca-eslogan mencionada. La corte de primera instancia sostuvo que no había real probabilidad de confusión, particularmente porque la palabra "lickin" es descriptiva, tiene en cuenta la relación del sabor o gusto del producto de ambas partes que es el mismo: pollo frito. Cuestionó de esta forma la fuerza marcaria de la expresión presuntamente afectada. En segunda instancia se mantuvo el pronunciamiento, reiterando la magistratura actuante que no había existido infracción marcaria. La frase que se pretendía proteger era, para el decisor, una combinación de palabras comunes de débil defensa frente a un competidor que utilizaba alguna de ellas.*

Aún cuando la frase pueda ser relativamente común, si ha sido registrada como marca, el titular legítimo podrá impedir su adopción para actividades similares. En este caso, no resulta válido aducir el amparo que pueda proporcionar la consagración constitucional de la libertad de expresión: esto debe compatibilizarse con la regulación legal de la competencia en el mercado y los derechos de exclusiva que conceden las leyes de marcas.

---

[794] El verbo "licking" en inglés significa lamer.

[795] Heublein Inc. & Kentucky Fried Chicken v. Golden Fried Chicken, Transvaal Provincial Division, 15 de junio de 1982, en [1982] 11 EIPR pág. D-251-252, Heublein Inc. & Kentucky Fried Chicken v. Golden Fried Chicken, Transvaal Provincial Division sitting as Court of Appeal, 22 de setiembre de 1983, [1983] EIPR 11 D-240-241.

*"United We Stand America"*[796] *es una marca de servicios registrada por United We Stand America, Inc. usada originalmente en la campaña del candidato presidencial norteamericano Ross Perot's en 1992. Una de las personas que trabajó en dicha campaña, Alex Rodríguez, luego de fricciones y divisiones con otros partidarios, se retira de la actividad por Perot y se incorporó a una organización política denominada United We Stand America New York Inc., UWSANY, la cual al poco tiempo comenzó a utilizar el citado eslogan. Ante el requerimiento de cese de uso iniciado por los titulares de registro, los demandados —Alex Rodríguez y USWANY, contestaron que por no tratarse de un servicio, sino de una actividad social o política, no podrían impedirle el uso, el cual también estaría amparado por la First Ammendment. En definitiva, la corte competente no concuerda con los argumentos de los demandados, rechazando que el uso dado al eslogan estuviera protegido por la enmienda de libertad de expresión y reconociendo el mejor derecho de los titulares registrales de la marca.*

De todas maneras, tal como es propio del derecho de marcas, aún cuando los eslóganes enfrentados presenten similitudes, si hay suficiente distancia merceológica entre los productos o servicios que distingue cada uno, podrán convivir en el mercado. Esta afirmación, rigurosa desde el punto de vista marcario, está sujeta a consideraciones complementarias que puedan formularse en materia de competencia desleal.

Finalmente, en relación con posibles conflictos de confusión marcaria que involucran a eslóganes registrados como tales, corresponde destacar que en ocasiones se plantea que se pretende incluir un signo que constituye marca de un tercero con el eslogan cuyo registro marcario se solicita.

Dicho desde otra perspectiva, puede plantearse como fundamento para la existencia de confundibilidad entre un eslogan cuyo registro marcario se solicita y una marca ya registrada, que la palabra en que consiste esta última se encuentra incluida en la frase publicitaria objeto de la solicitud de protección.

En estos casos el éxito de la oposición o nulidad de registro dependerá de la naturaleza de la palabra que se trate. Tendrá éxito la acción, si la palabra en cuestión constituye el núcleo significativo del eslogan o si se trata de una expresión de uso poco frecuente o distante en relación con los productos o servicios. En la hipótesis de una marca débil, el titular de la misma no podrá impedir que el signo sea incluido en un eslogan, tanto en la hipótesis en que se intente registrar el eslogan como si solamente se planteara su uso en el mercado.

---

[796] United We Stand America, Inc., v. United We Stand America New York y Alex Rodríguez, Corte de Apelaciones del Segundo Cir., 17 de octubre de 1997, http://laws.findlaw.com/2nd/969500.html

*"**Double douceur, double sensation, une passion tellement forte que l'on a envie de vous la faire découvrir**"*[797], *es un eslogan publicitario que fue utilizado en propaganda, en Francia. A este uso se opuso el titular de la marca "**Double douceur**", registrada para leche y otros productos lácteos. La Corte de Apelaciones de Paris, luego de calificar a la marca "Double douceur" como marca débil, consideró que como estaba constituída por palabras de uso común no podía servir para oponerse al uso normal de tales palabras. Eso sucedía en el caso, donde no mediaba confusión alguna en el consumidor respecto de la procedencia de los productos referidos.*

*"**It's a wonderful life**"*[798] *se pretendió registrar como marca para las clases internacionales 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 38, 41 y 42 en la OAMI. A este registro se opuso el titular de la marca "**Life**", registrada para una serie de productos de la clase 9 (aparatos eléctronicos de entretenimiento, video games, computadoras para juegos, video cassetteras, discos, audio, juegos de software entre otros), por considerar que había confundibilidad entre ambas expresiones. El opositor consideró que la expresión "It's a wonderful" era una frase usual y que el elemento distintivo de la expresión estaba constituido por "Life", que era su marca. La Unidad de la División consideró que a pesar que la expresión "Life" estaba comprendida en el eslogan las marcas resultaban claramente diferentes desde una perspectiva fonética y visual. Por otra parte, consideraron que la marca opositora es totalmente neutral y que su carácter distintivo depende solamente de la propia palabra, que es de uso común, cuyo significado es base de la existencia. Dicha palabra es libre de uso por los competidores, incluida en un eslogan, siempre que no se genere confusión con el signo registrado. Dadas estas diferencias, no se consideró que fuera razonable suponer que el consumidor promedio, razonablemente informado, pueda asumir que hay identidad en la procedencia en el caso. Por lo tanto, fue rechazada la oposición.*

*Diversa fue la situación en ocasión de la solicitud de registro marcario en la OAMI de la frase "**Evolution the world of sacred device**"*[799] *para las clases internacionales 9, 16, 25, 28, 38 y 41, a la cual se opuso el titular de la marca prerregistrada "**Evolution**" para una serie de productos de la clase 28, concretamente juegos y juguetes. El argumento desarrollado fue la confundibilidad entre las marcas. El órgano Decisor afirmó que el público toma en consideración a los signos*

---

[797] Corte de Apelaciones de Paris, 13 de noviembre de 1996, Gaz. Pal. 1997.2, pág. 492.

[798] R B 158388, OAMI, Decisión 1133/2001 de la División Oposición – Unidad 9, del 30 de abril de 2001.

[799] R B 262610, OAMI, Decisión 1901/2001 de la División Oposición – Unidad 11, de 31 de julio de 2001.

*en su conjunto, no los "disecciona", y en el caso específico consideró que el elemento común "Evolution" sería identificado de manera destacada por el consumidor en el eslogan aún con la adición de la expresión "the world of sacred device". Esta circunstancia determinaría la asociación entre ambas marcas, confiriéndoles cierto grado de similitud, tratándose también de productos idénticos o similares..*

El titular de una marca notoria no siempre podrá impedir que dicha marca se integre en un eslogan cuando el signo constitutivo de la marca resulta razonablemente incluido en el eslogan a la vista del contexto.

*"**wotw Windows on the World**"*[800] *se pretendió registrar como marca en la OAMI para la clase 38 a solicitud de Windows On The World Europa S.L. . A tal registro se opuso Microsoft Corporation, sobre la base de sus derechos a la marca notoria "**Windows**". La Unidad 7 de la División Oposición consideró que debía rechazarse la oposición dado que de la comparación general de los signos en conflicto resultaban evidentes claras disimilitudes que determinaban la exclusión de todo riesgo de confusión.*

### B) Parodia de eslogan

#### *a) Consideraciones generales*

La palabra parodia proviene del latín "parodia" y significa imitación burlesca. En la propiedad intelectual el concepto se desarrolla en materia de derecho de autor. En este contexto se habla de parodia como un género de obras derivadas. Lipszyc[801] define a la parodia como "una obra derivada, original en la composición y en la expresión", cuyo tema de mayor discusión es si debe ser autorizada o no por el titular de la obra originaria. Para la doctrina francesa[802] parodia es "la representación burlesca de una obra existente con fines de crítica", la forma más conocida de la sátira literaria. Este último autor identifica tres elementos característicos de la parodia[803]:

a. satiriza la obra en la que se inspira
b. hay un efecto económico pero no es como el que resulta del plagio porque no hay aprovechamiento directo de otra obra que desplace al de la obra originaria; la segunda creación no sustituye a la primera;

---

800 Oposición B 78040, OAMI, Decisión 2386/2000 de 18 de octubre de 2000, www.oami.eu.int, 15/04/2001.

801 LIPSZYC, pág. 118.

802 DESSEMONTET, "Le Droit d'Auteur", pág. 283.

803 DESSEMONTET, "Le Droit d'Auter", desarrolla estos tres elementos de pág. 284 a 288.

c. debe tratarse de una creación con originalidad propia, aún cuando deba ser reconocible la obra parodiada.

Lo esencial de la parodia es aparecer ante el público como una obra original, que no genere confusión entre obra parodiada y creación inspirada en ella[804]. La frontera entre ambas obras es más difícil de determinar de lo que parece[805].

La parodia como forma de humor es sumamente popular. Que resulte graciosa o humorística depende del éxito en la incorporación de elementos reconocibles del objeto de la parodia. Estos elementos incorporados, justamente, exponen al creador de la parodia a casos de responsabilidad cuando el humor que pretende provocar puede estar causando daño a intereses de los autores de la obra parodiada[806].

Si bien la parodia es un instituto típico del ámbito de los derechos de autor, en ocasiones, como ha tenido lugar en Estados Unidos de América y Francia[807], se ha recurrido a la "defensa de parodia" para justificar alusiones a marcas de terceros en eslóganes de competidores. Argumentar que un uso de marca ajena "es una parodia" no es un escudo defensivo impenetrable contra reclamos por infracción marcaria presentados por el titular del registro que se considera ofendido. Algunas parodias de marcas serán lícitas por ser meramente humorísticas, mientas que otras serán ilícitas por generar confusión y perjudicar el valor de la marca[808].

En estos casos no se habla de parodia en el sentido preciso o estricto del género artístico que da lugar a obras parodiadas, autónomas frente a la original[809]. Sin embargo, debe quedar claro que teóricamente es posible la realización de una parodia de marca, en tanto se trate de un signo que constituya en sí una creación protegida por el derecho de autor, una obra protegida[810]. Se ha afirmado que, como construcción jurídica, la parodia de marcas representa una confusa fusión de expresiones comerciales y obras protegidas por el derecho de autor[811].

---

804 BEREMBOOM, "La parodie", Ing. Cons., 1984, pág. 79-83.

805 BEREMBOOM, "La parodie", Ing. Cons., 1984, pág. 75.

806 KÉLLER/BERNSTEIN, "As satiric", 85 TMR 1995, pág. 239.

807 La jurisprudencia francesa reciente sobre parodia de marcas no trata en particular marcas constituidas por eslóganes. Los casos más destacados son: Esso v. Greenpeace France, Tribunal de Gran Instancia de Paris, 8 de julio de 2002; Areva v. Greenpeace France et Ste. Internet FR, Tribunal de Gran Instancia de Paris, 2 de agosto de 2002, www.legalis.net.

808 MC CARTHY, § 31:153, #18, 6/2001.

809 Cfme. GALLI, Cesare, "Il rischio", pág. 44.

810 Estas situaciones son frecuentes cuando se trata de marcas figurativas, como el caso del cocodrilo en versión "irónica y juguetona" que parodiaba al célebre cocodrilo de Lacoste. Trib. Milano, sentencia del 12 de julio de 1999, en Giur. ann. dir. ind., 1999, pág. 1251 y ss.

811 LEVY, Keren, "Trademark Parody", 69 Geo. Wash. L. Rev. 425.

En general, se trata del uso comercial de signos distintivos ajenos, pero de forma burlesca o satírica de modo que sean vistos por el consumidor como caricaturas de marca ajena. Resulta más preciso, en realidad, referirse a estos casos como situaciones de utilización satírica o burlesca de signos distintivos que con la referencia a la expresión parodia. Sin embargo, a efectos de mantener una terminología uniforme con las referencias jurisprudenciales y doctrinarias más generalizadas nos referiremos a "parodia de marcas", dejando expresa constancia que se trata de la aplicación del concepto de parodia en un sentido amplio. Más precisamente, estamos ante casos en los cuales una marca preexistente —normalmente una marca bien conocida— es representada de manera distinta a la original, "reworked" en la expresión en inglés[812].

Se han identificado diversos perfiles en la oposición de esta "defensa de parodia de marcas" en el derecho norteamericano. En la doctrina norteamericana[813] se han sintetizado dichas posibilidades en cinco dimensiones diversas:

a. como factor tendiente a negar cualquier posibilidad de intención de confundir al público en relación con la fuente, con quien actúe como patrocinador o de aparentar que se cuenta con la aprobación del titular de la marca preexistente;
b. como factor tendiente a negar que pueda existir dilución de la marca;
c. como defensa de uso honesto "fair use defense" importada del derecho de autor, del "copyright" más precisamente;
d. como típica defensa basada en la libertad de expresión, de la Primera Enmienda – "First Amendment defense";
e. y como defensa de uso honesto que constituye una parte intrínseca del derecho de marcas.

De todas estas aproximaciones se cuestiona la referencia a una aplicación importada del derecho de autor (indicada como "c.") pues sostiene que las defensas o excepciones propias al derecho de autor han sido creadas para perseguir objetivos extraños a aquéllos del derecho de marcas[814].

En el mundo comercial, ahora de manera creciente a través de Internet, se realizan parodias de marcas y, en particular, de eslóganes. En torno a difusión en programas televisivos, uno de los casos de mayor trascendencia ha sido el de los diez

812 GREDLEY/MANIATIS, "Parody II", [1997] 8 EIPR 412
813 TASKER, "Parody or satire", 77 TMR 1987, pág. 216.
814 TASKER, "Parody or satire", 77 TMR 1987, pág. 225 y ss, 245.

eslóganes de Ford parodiados en USA, en el año 1996 durante el "Show de David Letterman", que fuera objeto de variadas discusiones[815].

Las marcas tienen un significado relevante, transmiten un mensaje. Mediante la parodia de marcas se pretende, en cierto sentido, aprovecharse de la reputación o difusión adquirida por la marca original, para presentar una versión diferente de la misma. La cuestión que se plantea es cuál es el umbral de admisión de esta parodia o utilización satírica de marca ajena, cómo identificar el momento a partir del cual el uso del signo ajeno constituye una hipótesis de confusión, denigración u otro acto ilícito. La denominada "parodia de marcas" constituye, pues, una restricción a las facultades de uso exclusivo del titular de la marca.

La tolerancia de la parodia de marca ajena por el derecho dependerá de que no exista finalidad comercial en la parodia, en la segunda creación. Es decir, que no haya sido creada por un competidor con intención o haciendo un uso efectivo de ésta en el mercado[816].

Finalmente, corresponde destacar que tratándose de un instituto propio del derecho de autor, la defensa de parodia no justifica el registro dela creación a que da lugar. La estricción del titular marcario del signo parodiado se extiende al uso de la parodia de marca, en base a la libertad de expresión y de crítica, pero de ninguna manera alcanza la facultad de oposición al registro marcario del signo que constituya parodia de su propia marca.

### *b) Experiencia del derecho comparado en cuanto al eslogan*

La parodia de marcas se ha planteado en Estados Unidos de América, en un contexto peculiar en cuanto a la elaboración del derecho de marcas y a la aplicación de las disposiciones de libertad de expresión recogidas en la "First Ammendment". La intención del parodista de ridiculizar la marca muchas veces entra en conflicto con el interés del dueño de la marca en proteger su imagen pública. Por lo tanto, se han

---

815 Sitio del "Show de David Letterman", programa del 29 de abril de 1996, donde se encuentran dichos eslóganes:
http://www.cbs.com/latenight/lateshow/top_ten/archive/ls_topten_archive1996/ls_topten_archive_19960429.shtml, 21 de enero 2003. Entre los diversos comentarios a que diera lugar en Internet esta cuestión, enfrentando consideraciones sobre derecho de autor, libertad de expresión y derechos de los operadores del comercio: "Satire Sites Takes on Corporate Copyrights",
http://www.techtv.com/news/internet/story/0,24195,3398052,00.html y otro site con comentario, http://news.com.com/2100-1023-955447.html, 20/01/2003.

816 VAN BUNNEN, "La parodie de marque", Ing. Cons., 1998, pág. 243.

debatido judicialmente algunos casos sobre la base de calificar si el uso que se hace de la marca ajena es comercial o no comercial[817].

La primera jurisprudencia que se vio enfrentada a situaciones de parodia de marcas descartó que se tratara de un supuesto de confundibilidad entre signos marcarios, considerando inherentemente débil el test de probabilidad de confusión tradicional para la valoración de un eventual daño a la marca parodiada[818]. La parodia de marcas fue analizada en el contexto norteamericano de la dilución, porque la cuestión que se debate es si la parodia da lugar al efecto denominado "tarnish" por la doctrina, es decir, disminuye el carácter distintivo a la marca objeto de la supuesta parodia.

Dado que la parodia es una expresión de crítica social y literaria, las restricciones de uso de tal creación pueden infringir derechos consagrados por la "First Ammendment". La defensa de parodia ("parody defense") es una forma de establecer que no hay posibilidades de que los consumidores confundan la marca registrada y la marca parodiada.

El primer caso conocido o calificado como parodia de marca-eslogan fue el protagonizado por el eslogan publicitario de la cerveza Budweiser, "Where There's Life There's Bud", seguidos por otros —también muy divulgados en razón de la popularidad de las marcas parodiadas—, como "Be prepared" o "Enjoy Coca-Cola". Es de destacar que los casos de parodia de marcas involucran típicamente a marcas de producto o servicios reconocidos en el mercado[819]: del generalizado conocimiento de dichas marcas deriva el éxito humorístico que se busca con la parodia.

> *La titular del eslogan **"Where there's life There's Bud"**[820], la notoria fábrica de cerveza Budweiser, inició acción contra la empresa química que comenzó a utilizar el eslogan **"Where there's life... there's bugs"** para promover uno de sus productos, una combinación de cera de pisos con insecticida. La demandada argumentó que se trataba de una parodia de la marca eslogan de la accionante y se amparó en las disposiciones de la libertad de expresión que permiten la realización de parodias. El magistrado actuante consideró que había dilusión de la marca, pues el uso parodiado del eslogan de la Budweiser tenía un efecto "tarnishing" de la marca de la actora, dado que el público iba a ser influido por la asociación cerveza-insecticida en detrimento de la marca de cerveza.*

[817] Se puede ver una extensa enumeración de casos de oposición de defensa de parodia en KELLER/BERNSTEIN, "As Satiric", pág. 248-249, nota 37.

[818] Cfme. PEREZ, Steven, "Confronting biased treatment of trademark parody under the Lanham Act", en 44 Emory L.J. 1451.

[819] Cfme. KELLER/BERNSTEIN, "As Satiric", pág. 248.

[820] Chemical Corp. of Am. V. Anheuser-Busch, Inc., Corte de Apelaciones, 5° Cir., 15 de agosto de 1962, 134 USPQ 524.

*Una organización distribuía afiches en los cuales aparecía una chica embarazada vistiendo el uniforme de las girls-scouts y se incluía el eslogan de la asociación: "**be prepared**"*[821]*. La asociación "Girls Scouts of America" inició acción por infracción de marca y competencia desleal por dicho uso, reclamando por los daños que esto significaba y competencia desleal por dicho uso. Los demandados esgrimieron que se trataba de una parodia, pues no se generaba confusión alguna. La Corte actuante consideró que no se encontraba evidencia de que el afiche hubiera dañado a la actora de manera alguna, admitiendo que se trataba de una parodia de marca. La acción se tuvo por denegada.*

*En el caso de "**Enjoy Coca Cola**" vs. "**Enjoy Cocaine**"*[822]*, el demandado había diseñado y puesto en el mercado un poster con un logo idéntico en color y configuración al notorio signo de la actora. En el juicio planteado por Coca Cola Co. se discutió la confusión a la que daba lugar la coexistencia en el mercado de ambas expresiones y los perjuicios que ocasionaba, frente a la defensa de la demandada que se fundó en que se trataba de una parodia de marcas. La corte empleó un análisis de confusión expansivo en el caso. Explotando la flexibilidad del test de confusión, encontró riesgo de confusión suficiente para conceder una medida preliminar precautoria ("preliminary injunction"). Se apreció que si bien se trataba de empresas que operaban en mercados completamente diferentes, ambas buscaban atraer la atención del público y el patrocinio para sus respectivos productos por el despliegue gráfico de una marca distintiva ampliamente conocida. En concreto, llegaron a la conclusión de que había dilusión del poder de la marca parodiada a través de la aplicación del test de confusión y se prohibió el uso al demandado reconociendo mejor derecho al actor.*

*"**Clothes Encounters**"*[823] *se pretendió registrar para ropa masculina y femenina, como chaquetas, T-shirts, sombreros, buzos, por William C. Miller. A dicho registro se opuso Columbia Pictures Industries, Inc., como titular de la marca registrada "**Close Encounters of third Kind**", el título de una película muy famosa en el mundo entero. Los solicitantes de la primera marca sostuvieron que se trataba de una parodia de marca, que por su evidente distinción con la película no generaba confusión. Sin embargo, el TTAB hizo lugar a la oposición. Explicó que el derecho del público a utilizar las palabras del idioma inglés de manera humorística o paródica no se extendía para el uso como marca si tal uso entra en conflicto con anterioridades en uso o en registro o en conflicto con otra marca sustancialmente igual utilizada*

---

821 Girls Scouts of the United States of America v. Personality Posters MFG Co., Inc., District Court, S.D. New York, 9 de octubre de 1969, 163 USPQ 505.

822 Coca Cola Co. v. Gemini Rising Inc., District Court. E.D. New York, 21 de Julio de 1972, 175 USPQ 56.

823 Columbia Pictures Industries, Inc., v. Miller, TTAB, 1 de julio de 1981, 211 USPQ 816

*por otra persona. Encontró que había una similitud tal que aparejaba confusión en el consumidor que podía pensar que se trataba de una producción vinculada con los titulares de la película.*

Ninguno de estos casos se ajusta al concepto estricto de "parodia" del derecho de autor con referencia exclusiva a la marca. Es de notar que la referencia a la primera marca que se pretende evocar en el consumidor tiene apoyatura en el mensaje todo de la campaña publicitaria correspondiente o incluso de la imagen de marca que ha consolidado precedentemente. Sin embargo, es notorio también el ánimo o intención irónica o burlesca del titular del segundo eslogan, que lo aleja de todo propósito de confusión al consumidor.

Mientras esa finalidad jocosa no sea lesiva para los intereses del titular de la marca, o de la marca eslogan más precisamente, debería ser admitida como lícita. Esta afirmación, no obstante, en su aparente sencillez lo que hace es derivar la cuestión a la dilucidación del un problema más complejo: el equilibrio entre los intereses involucrados en cada caso concreto[824].

De todas formas, si la utilización satírica o parodia de marca ajena lesiona la imagen de marca de ese primer titular o resulta una situación de confusión entre marcas constituirá una infracción a los derechos del titular del registro marcario parodiado.

Sin perjuicio de la valoración que habrá de hacerse en cada caso, puede afirmarse que cuanto más sutil puede ser una parodia de marca hay más probabilidades de que sea considerada lesiva de los intereses de la marca parodiada[825].

No se trata de una cuestión sencilla de definir. De todas maneras, no sería comprensible que la defensa de los derechos del titular de la marca constituyera un obstáculo monolítico para la libertad de expresión, cuando ni siquiera el derecho de autor —con todo lo que significa en tanto defensa de una creación de la personalidad— puede impedir la representación satírica de una obra[826].

Es un mecanismo, pues, que en la práctica debe ser empleado con cautela[827]. La marca parodiada da buenos resultados desde el punto de vista promocional porque resulta fácil de memorizar por el público y brinda importante información a los consumidores. Sin embargo, también es aconsejable para el titular de la marca parodiada que se oponga a las denominadas "parodias" de su marca ante cualquier duda que pueda tener respecto del efecto sobre su valor intangible.

---

824 LANGVART, "Protected marks", 82 TMR 1992, pág. 671, destaca que la parodia de marcas presenta un conflicto entre los derechos de marca y la libertad de expresión, considerando que debería reformularse el marco analítico del tema en el derecho norteamericano a efectos de una aplicación jurisprudencial equilibrada.

825 Cfme. KELLER/BERNSTEIN, "As Satiric", pág. 250.

826 Cfme. GREDLEY/MANIATIS, "Parody II", pág. 420.

827 CAHN, pág. 44.

## VIII. NORMAS INTERNACIONALES DE INTERÉS PARA LA PROTECCIÓN DEL ESLOGAN PUBLICITARIO

La protección del eslogan publicitario no se encuentra prevista de manera específica o expresa en la normativa internacional de los signos distintivos, Nos referimos, particularmente al Convenio de la Unión de París, en adelante CUP, en su encuadramiento en el AADPIC.

En el CUP, en cuanto a signos distintivos, se hace mención a las marcas y al nombre comercial como objeto de protección. De esta forma, si se encuentra definida la protección legal del eslogan publicitario como uno de estos signos distintivos, se aplicarán las disposiciones internacionales correspondientes.

En cuanto a tales disposiciones y su operativa, nos gustaría destacar algunos aspectos de su aplicación.

En primer lugar, para referirnos a la defensa ultrafronteriza del eslogan registrado como marca o que constituya nombre comercial en un Estado, debemos comenzar por recordar que rige el principio del trato nacional unionista, tal como consagra el art. 2 CUP.

En segundo lugar, destacamos tres disposiciones específicas del CUP para las marcas:

a. principio de la independencia de las marcas;
b. régimen de la marca notoriamente conocida;
c. cláusula de la marca "telle quelle".

El principio de la independencia de las marcas, desde el punto de vista internacional, se encuentra consagrado en el artículo 6. Comienza por establecer que cada Estado parte de la Unión determinará las condiciones de depósito (solicitud) y de registro de las marcas de fábrica o de comercio. A través del ejercicio del derecho de prioridad unionista que nace a partir de un depósito regular marcario en un país de la Unión podrá solicitarse la protección marcaria para ese mismo signo en cualquier otro Estado parte del Convenio. Sin embargo, entre los registros de una misma marca en distintos países parte de la Unión no habrá relación alguna de dependencia. Se trata de registros independientes, lo que surge de los numerales 2 y 3 del mismo artículo 6 CUP[828].

[828] De modo que: a. una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen; b. una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

El otro mecanismo, de gran importancia en el comercio internacional, es el de la protección de las marcas notoriamente conocidas, consagrada en el artículo 6 bis CUP. Mc Carthy[829] define lo que denomina "la doctrina" de la marca notoriamente conocida, como un concepto usado en algunas naciones bajo el cual una marca de comercio o servicio es protegida dentro de una nación, aún cuando la marca no se encuentre efectivamente en uso o registrada en esa nación. El mismo autor[830] destaca que el artículo 6 bis CUP es la piedra angular en la protección internacional de la marca notoriamente conocida, constituyendo la base de los modernos Tratados y leyes nacionales sobre el tema, aún cuando la protección ofrecida presenta diversos matices en cada país. Las razones para ello están en el propio texto del CUP: no hay una noción de marca notoriamente conocida iuris conventionis, el artículo 6bis no es una norma que procura evitar la dilución de la marca y, además, no se extiende a las marcas de servicio. Esta última observación resulta superada hoy por la extensión de la protección impuesta por el AADPIC.

La protección del art. 6bis CUP se articula sobre la base del compromiso de los Estados Parte, "bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizando para productos idénticos o similares". Esta protección no corresponde solamente al caso de total identidad entre la marca registrada y la marca notoria, sino que se aplicará de igual forma cuando se trate de reproducción parcial o imitación que genere confusión con la marca notoriamente conocida. Los numerales 2) y 3) del art. 6bis CUP instrumentan esta protección[831].

Estos dos principios, son aplicables a los eslóganes registrados como marca en cualquier Estado parte del CUP. Es de notar que la referencia a la protección no solamente total sino también parcial o imitativa que realiza el art. 6bis numeral 1 puede ser de gran utilidad en el caso del eslogan, en tanto signo que puede ser de cierta extensión, por lo que se recurrirá a tomar parte de sus elementos. De todas formas, no olvidemos que, como vimos en varios de los ejemplos analizados, muchas

---

829 MC CARTHY, § 29:61, #18, 6/2001.

830 MC CARTHY, § 29:62, #18, 6/2001.

831 Según estos numerales: a. deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso; y b. no se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

veces los eslóganes publicitarios incluyen palabras del lenguaje usual o expresiones genéricas respecto de las cuales, por lo tanto, deberá admitirse su uso por terceros.

Finalmente, el tercero de los instrumentos nos interesa de manera particular. Se trata de la denominada Cláusula "telle quelle" o "tal cual es", regulada por el artículo 6 quinquies.

El literal A.1) del citado art. 6 quinquies determina que "toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión", como principio general. De modo que la ley nacional del país de origen de la marca juega el rol de definición internacional de marca (definición que no se encuentra en el contexto del CUP) e indica "en abstracto", que determinado signo es teóricamente una marca[832].

Por su parte, la ley del Estado "de importación" establecerá si el signo en cuestión constituye una marca en concreto, en relación con la esfera económica donde va a jugar su rol. El CUP establece, sin embargo, una serie de situaciones en las cuales se podrá rehusar el registro, literal B) y preceptos para la apreciación de la marca que se quiere registrar, literal C)[833].

El uso en el país de origen que ampara el artículo 6 quinquies CUP no corresponde con el uso en el supuesto de una marca eslogan utilizada en el ámbito nacional, particularmente cuando se incluyen expresiones engañosas, por más extenso que este uso haya sido. En este sentido se pronunció la jurisprudencia francesa.

> *"**Flanelles à maúlles laine et tourbe du Dr. Rasurel**"[834], se había registrado como marca en Francia, para vestimenta de franela, trajes de baño, equipos para ski, productos farmacéuticos y objetos desinfectantes, en el año 1905.*

---

832 MOUSSON, pág. 59.

833 En el literal B) se establece como fundamentos para rehusar el registro: a. cuando sean capaces de afectar los derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama; b. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; c. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. Se establece en el literal C: a. que para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca; y b. que no podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen.

834 Sté. Rasurel, Corte de Paris, 4ta Cám., 21 de junio de 1978, Ann 1979, pág. 211.

*En la década de los '70, cuando se pretendió renovar la marca, por Decisión de 15 de enero de 1978 del Director del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia se rechazó la solicitud de renovación. La sociedad apeló y los magistrados confirmaron el rechazo. Hay, por un lado un planteo respecto las características de engañosa de la marca, como incluir referencia a un "Dr." sin ser productos curativos. Estamos de acuerdo con esos argumentos. Nos interesa destacar el planteo hecho por los agraviados respecto de la consideración del uso que se hacía de la marca en los términos del art. 6 quinquies C-1 CUP, que no fue admitido. Los magistrados establecieron que la aplicación de esta disposición no podía tener por efecto hacer protegible a título de marca una denominación que, en los términos del parágrafo B de dicho artículo, no puede ser registrada cuando es contraria a la moral, al orden público y, notoriamente, tiene por naturaleza la posibilidad de confundir al público. Siendo éste último el caso, fue rechazada toda posibilidad de registro.*

Esta cláusula ha sido objeto de aplicación en materia de eslóganes publicitarios solicitados como marcas en el ámbito de la OAMI. Se ha planteado, particularmente en relación con frases publicitarias cuyo país de origen es Estados Unidos de América. En varios casos, eslóganes admitidos como marcas en dicho Estado han sido cuestionados al momento de pretender ser registrados en la OAMI. No olvidemos que en Estados Unidos un eslogan puede registarse como marca en el Registro Suplementario con distintividad mínima, lo que no corresponde con los requisitos exigidos por la OAMI para registrar un signo como marca.

***"Just think of the possibilities!"***[835] *fue solicitada en el registro de marcas de la OAMI como marca para tarjetas adhesivas, clase 16, servicios de mantenimiento de equipos de impresión, clase 37, y servicios relacionados con la impresión, clase 40. El Examinador la rechazó por considerar que no tenía capacidad distintiva. El solicitante presentó el recurso correspondiente argumentando que era distintiva al punto que había sido admitida en el registro marcario de USA. La Sala de Recursos actuante rechazó el recurso. Manifestó que los eslóganes que se limitaban a informar o persuadir en general no son distintivos y este caso se trataba de uno de ellos. El hecho que esta marca hubiera sido aceptada en Estados Unidos de América no incidía ni modificaba la circunstancia de que no era apta para el registro en la OAMI.*

[835] R 0857/1999-3, OAMI, Sala de Recursos 3, 4 de octubre de 2000, www.oami.eu.int, 7/07/2003. Los aspectos relacionados con la naturaleza laudatoria de la expresión se tratan supra en este Capítulo VI, B), d).

*"**The one software system for all the ways you sell**"*[836] *fue solicitada como marca ante la OAMI para software para presentaciones de ventas y configuraciones de producto, clase 9, así como servicios de consultoría, análisis y mantenimiento de software, clase 42. Fue rechazada por no ser considerada distintiva por el Examinador. El solicitante presentó recurso sobre la base de que la marca fue registrada en Estados Unidos de América donde había sido usada pacíficamente durante muchos años y no se dudaba allí de su distintividad, por lo que se configuraba el uso requerido para ser admitida en un registro marcario distinto del de origen, a tenor del art. 6 quinquies CUP. La Sala de Recursos no compartió la opinión. Aún cuando no pueda dejarse de lado que, en condiciones especiales el uso de una marca en otro Estado puede ser considerada de cierta relevancia bajo el CUP, sostuvo que el uso específico de un signo que ha adquirido calidad marcaria mediante el "secondary meaning" no puede tomarse tal cual. Se tata de un signo que generó un cambio en la percepción de los consumidores de un territorio determinado. Observan también los integrantes de la Sala de Recursos que ni siquiera fue alegado un uso marcario del signo que se cuestiona en la parte anglo parlante de la Comunidad Europea.*

*"**Making Gene Therapy a reality**"*[837] *fue solicitada como marca en la OAMI para productos de clase 1 y 5, relacionados con productos y tratamientos genéticos y para servicios de investigación, desarrollo de productos y asesoramiento en productos farmacéuticos, biológicos y de terapia genética y biotecnológica. Fue rechazado por considerarse descriptivo. En cuanto a la alegación de aplicación del art. 6 quinquies apartado B.2 CUP, la Sala manifestó que no se admitía el registro precisamente en razón de los motivos excepcionales que prevé el texto convencional para su rechazo: estar desprovisto de todo carácter distintivo. El registro de una marca en el país de origen no la hace automáticamente registrable en los restantes países unionistas, donde puede ser denegado por los motivos que la norma internacional tipifica.*

Finalmente, otro comentario en relación con la protección internacional. Atendiendo aspectos prácticos, se ha considerado que muchas veces, es útil solicitar el registro de la traducción del eslogan en la lengua del país donde se la piensa utilizar de manera distintiva[838].

La tendencia, en el comercio global, es disponer de una misma expresión en todos los mercados nacionales o regionales. Sin embargo, cuando se trata de expresiones literarias de cierta extensión suelen presentarse inconvenientes en este sentido:

---

836 R 0628/1999-1, OAMI, Sala de Recursos 1, 11 de setiembre de 2000, www.oami.eu.int, 7/07/2003. Los aspectos relacionados con la naturaleza laudatoria de la expresión se tratan supra en este Capítulo VI, B), d).

837 R 0032/2001-2, OAMI, Sala de Recurso 2, 4 de noviembre de 2002, www.oami.eu.int, 7/07/2003.

838 PLASSERAUD/DEHAUT/PLASSERAUD, pág. 95.

una expresión en un lugar y momento dados puede tener una connotación diversa en otro lugar, en el mismo momento. Por ello, se ha aconsejado que se puede lograr una más eficiente protección si se traduce la frase, recurriendo a expresiones propias de la intención que se tiene con el mensaje que encierra la marca, adaptando así la expresión para un más eficiente registro marcario.

## IX. SÍNTESIS SOBRE LA PROTECCIÓN DEL ESLOGAN COMO SIGNO DISTINTIVO

### A) Consideraciones generales

El uso que hacen del eslogan publicitario los operadores comerciales en el mercado deja en evidencia, en gran parte de las ocasiones, una finalidad distintiva de diversa intensidad y también con diversas intenciones.

Esto se refleja en la respuesta que el ordenamiento jurídico debe otorgar ante la necesidad de la protección de su uso en el mercado: debe poder protegerse en su faceta de signo distintivo. Hemos visto que, según las legislaciones, se destaca la protección de diversa función de dicho signo, según cuál se considere prevalente al efecto.

El alcance de la protección y sus efectos dependerá según se proteja como signo distintivo "no tradicional" o diverso de la marca, o propiamente como marca.

### B) Respecto de la protección como signo distintivo diverso de la marca

La protección como signo específicamente publicitario, apoyando una marca preexistente, no es común en el Derecho Comparado.

Podrían enunciarse ciertas ventajas o aspectos positivos de este género tan particular de protección:

a. se trata de una protección institucionalizada en el derecho;
b. está reconociendo la expresión publicitaria sobre la cual se va a realizar una serie de inversiones como un valor objeto de protección;
c. es una protección básica, disponible mientras transcurre el tiempo necesario para que la misma expresión evolucione y adquiera distintividad como para optar por otro estatus jurídico de protección más fuerte;
d. como se trata de la adquisición registral de los derechos, tiene la ventaja de que concede fecha cierta a una presunción de titularidad de derechos sobre una expresión literaria que será mucho más eficiente que la prueba del uso para el caso de conflicto.

Sin embargo, el propio carácter de las expresiones que son utilizadas a estos efectos están limitando las posibilidades de esta protección.

De esta forma, pueden enumerarse algunas desventajas:

a. se trata de una protección débil, no tiene la contundencia necesaria para la eficaz defensa de una imagen de mercado que requiere un gran gasto en publicidad;
b. si es una expresión de poca distintividad como para atribuir derechos y un tercero la utiliza, el primer titular tendrá pocas chances de defender tal expresión, lo que cuestiona seriamente su efectividad.

Por el contrario, si se trata de una expresión con fuerza distintiva ¿para qué se querría proteger de manera distinta de la marca?

A mi modo de ver, la consideración del eslogan como signo distintivo diverso de la marca es poco útil porque no ofrece una protección tan sólida como la que ofrece la marca. Puede justificarse solamente para algún tipo de expresiones, muy generales, que no dan lugar a la aplicación del principio de especialidad y que ni siquiera atienden a la indicación del origen de productos o servicios.

En estos casos, además, solamente operaría como una declaración de titularidad y serviría para establecer de manera fidedigna la fecha de adquisición de la titularidad. En definitiva, la defensa se estructura sobre la base de la existencia de competencia desleal. Al efecto, podrá ser defendido igual que si no existiera dicho registro, aplicando las disposiciones contra la competencia desleal.

Se podrá decir que sirve para el caso que un país no tenga clara legislación al respecto. Sin embargo, no olvidemos que son más de 160 los Estados parte del CUP que incluye una norma protectora de la competencia, imponiendo la persecución de la competencia desleal en el artículo 10 bis. De modo que esta justificación tiene una aplicación territorial muy escasa.

Hay notorias disimilitudes entre los diversos regímenes legales que tratan al eslogan publicitario como un signo distintivo no tradicional, lo que quita consistencia al sistema de protección alternativo que proponen.

No es evidente su protección jurídica internacional, lo que sí tiene lugar en cuanto a las marcas. No podría hablarse respecto de tales signos de protección del CUP, más que por el régimen de la competencia desleal, porque las disposiciones legales nacionales que los regulan remitan a marcas para todo lo no previsto, no son marcas. El CUP consagra protección para los institutos que enuncia y, entre ellos no figura ningunas de las expresiones comprendidas en la categoría "signos no tradicionales", por lo que no resultan directamente amparados.

### C) Respecto de la protección marcaria

Eslogan y marca tienen en común que cumplen en el mercado una función publicitaria. Aquellos eslóganes que cumplen, además, con las condiciones exigidas por la legislación para constituir marca, obtendrán la protección de su registro.

La posibilidad de registrar como marca un eslogan publicitario suscitó controversias hasta mediados del siglo XX. Actualmente, la doctrina ampliamente mayoritaria admite sin dudas su protección marcaria.

El registro del eslogan como marca presenta una numerosa y variada casuística. Sin dejar de reconocer que cada caso merece un estudio particular en cuanto a capacidad distintiva, pues no se trata solamente del eslogan en cuestión sino del objeto al que se vincula y el lugar en que se utiliza, se pueden formular ciertas *pautas generales respecto de cuáles eslóganes pueden obtener la protección como marca.*

De esta forma, un eslogan publicitario para constituir una marca puede ser:

1. una expresión arbitraria o de fantasía;
2. una expresión sugestiva, es decir alejada conceptualmente del producto o servicio al que se lo vincula, aunque no totalmente del significado de dicho producto o servicio;
3. expresión descriptiva que ha adquirido significación secundaria o secondary meaning;
4. expresiones descriptivas, de tipo informativo o laudatorio de manera indirecta (sin concreta alusión) a las que se le reconozca carácter distintivo;
5. frase usual y proverbio, con reconocido significado marcario para el producto o servicio que se propone;
6. expresión genérica, caso mucho más difícil y que solamente sería posible a tenor del derecho europeo y de algunos sistemas normativos latinoamericanos, no así en Estados Unidos de América.

Por otra parte, un eslogan puede estar integrado por elementos descriptivos o de uso común, pero merecer la calificación de registrable como marca, derivada de su valoración como conjunto.

Podemos formular también *pautas para la apreciación de la distintividad marcaria en los eslóganes publicitarios*, tal como lo hacemos a continuación.

a. Es más difícil que los eslóganes extensos tengan carácter distintivo, porque generalmente, cuanto más extensos son están dando más información y, por lo tanto, es mayor la posibilidad de que sean descriptivos o que carezcan de capacidad distintiva.

b. Es más difícil, para algunos examinadores de marcas, reconocer carácter distintivo en eslóganes de productos que de servicios porque la función publicitaria de la marca de servicios tiene mayor evidencia a raíz de la particular relación signo-objeto en este último caso.
c. Un eslogan de menguada fuerza distintiva será admisible al registro si incluye la marca primaria que corresponde al producto o servicio al que está vinculado.
d. Parecería mayor la probabilidad de registrar un eslogan publicitario en un sistema de base registral —reconocimiento de aptitud distintiva— que en el sistema anglosajón —análisis de la capacidad distintiva con exigencias de uso, en su caso—. Sin embargo, en la práctica son mucho más numerosos los casos jurisprudenciales y de admisión de eslóganes como marcas en el derecho norteamericano que en los sistemas latinoeuropeos.

Por otra parte, no se registran como marca aquellos eslóganes que no presenten carácter distintivo, pues también deben poder ser utilizados por los restantes competidores del mercado. Esto se hace evidente en expresiones como las siguientes:

a. eslóganes meramente informativos;
b. descripciones del producto o servicio, de cómo se hace, del efecto que tiene;
c. eslóganes laudatorios, que meramente alaban al producto o servicio recurriendo a frases comunes o expresiones comunes en el lenguaje del país donde se solicita;
d. frases usuales o proverbios sin particular significación.

El registro marcario del eslogan publicitario presenta *ventajas* a quien lo utiliza, razón por la cual esta protección es mucho más requerida por los operadores del mercado.

Entre las ventajas podemos enumerar:

a. la marca es un derecho de propiedad intelectual claramente reconocido por consumidores;
b. la experiencia en las acciones de defensa de las marcas se encuentra relativamente extendida, lo que concede cierta seguridad al operador del mercado en el caso de estar ante una eventual infracción de su eslogan y tener que recurrir a una acción legal defensiva;

c. el registro marcario del eslogan —al no imponer el uso inmediato para la conservación del derecho —permite una cierta tranquilidad mientras se prepara el lanzamiento de la campaña publicitaria a la que corresponde el eslogan.

Sin embargo es claro que el eslogan presenta problemas para la admisión de su protección marcaria. Se ha sintetizado su problemática diciendo que el problema principal reside en valorar si se puede atribuir carácter distintivo a una yuxtaposición de términos usuales y —frecuentemente— descriptivos.

Existen obstáculos, derivados de la caracterización y función del eslogan, que impiden —en caso de relevarse— el registro marcario del eslogan publicitario.

a. Muchas veces el eslogan no genera una impresión comercial diversa y separada de otros elementos publicitarios.
b. El eslogan es visto con frecuencia como una mera expresión informativa o explicativa, no como una marca.
c. El eslogan suele ser una expresión familiar, con un significado común, no marcario.
d. El eslogan integra habitualmente un texto publicitario más extenso, que constituye el mensaje publicitario en su totalidad.

*Capítulo Tercero*

# Eslogan publicitario y competencia desleal

## SUMARIO:


I. Categorización funcional del eslogan publicitario como instrumento de competencia en el mercado.

II. El eslogan publicitario y la regulación jurídica de la competencia.

III. Conflictos de eslóganes publicitarios en el derecho contra la competencia desleal.

IV. Protección internacional del eslogan publicitario contra la competencia desleal.

V. Reflexiones sobre la protección del eslogan publicitario por el derecho contra la competencia desleal

# I. CATEGORIZACIÓN FUNCIONAL DEL ESLOGAN PUBLICITARIO COMO INSTRUMENTO DE COMPETENCIA EN EL MERCADO

## A) Función del derecho contra la competencia desleal

### *a) Consideraciones generales*

La apreciación de la función del derecho contra la competencia desleal nos introduce en el estudio de una serie de conceptos básicos del derecho del mercado.

El mercado, en un sentido económico, se rige por las reglas de la competencia, la que se realiza, como norma general, en libertad, principio recogido ampliamente en ámbitos nacionales o regionales.

El ejercicio de la libertad de competencia se encuentra regulado por el derecho. Debe necesariamente recurrirse a la normativa a efectos de limitar la libertad de competencia para eliminar el riesgo de destrucción del propio sistema: el ejercicio ilimitado (excesivo o abusivo) de la libertad de un operador pone en riesgo el ejercicio de las libertades de los demás. De modo que, aunque la regulación jurídica consagre limitaciones y prohibiciones, está garantizando el funcionamiento de la libre competencia[839].

En el marco legal, la libertad de competencia se relaciona de manera ineludible con el principio de licitud del daño concurrencial[840]. En la competencia se verá beneficiado un competidor a costa de otro y éste último sufrirá, por lo tanto, un daño. Este daño será lícito, cuando la conducta competitiva del competidor que la llevó a cabo haya sido lícita. Será ilícito cuando la conducta competitiva del competidor que la llevó a cabo constituya una infracción a las normas que imponen cuál habrá de ser la conducta de los operadores del mercado, muchas veces formuladas como normas prohibitivas.

---

[839] FERNÁNDEZ-NÓVOA, "Estudios de Derecho de la Publicidad", pág. 39.

[840] Cfme. FERRARA, pág. 330, quien manifiesta que la competencia es lícita, por ser política, moral y económicamente útil; SERRA, pág. 1.

### b) Función de la regulación contra la competencia desleal con especial referencia a actos publicitarios anticompetitivos

La normativa que procura impedir actos de competencia desleal en el mercado ha presentado diversas manifestaciones a lo largo del tiempo, evolucionando también en cuanto a su función[841]. A comienzos del siglo XIX, la libertad de industria y comercio impuesta a partir de la Revolución francesa[842] con la abolición de las corporaciones puso en evidencia situaciones abusivas entre comerciantes competidores. Gradualmente, se fue tomando conciencia de la necesidad y la justicia de una limitación de tal libertad para corregir los casos de deslealtad, deshonestidad o incorrección entre operadores. La respuesta a esta carencia fue encontrada por la jurisprudencia francesa del siglo XIX. De esta forma, un comerciante podía apelar al concepto de competencia desleal sobre la base de la regulación de la responsabilidad civil extracontractual, para impedir los actos lesivos que le infringía un competidor y reclamar la correspondiente indemnización[843].

Posteriormente, se dictan normas legales, específicas al tema, sea sancionando criminalmente la competencia desleal, como regulando de manera general las situaciones de competencia[844], esto último a impulso de la primera norma legal moderna de competencia desleal, la ley alemana de 1909[845]. Recién a partir de la segunda mitad del siglo XX la enseñanza de esta moderna ley será progresivamente adoptada por la generalidad de las legislaciones europeas y, más recientemente, también por algunos países latinoamericanos, dando lugar a una creciente legislación específica[846].

---

841 Sus disposiciones constituyen uno de los pilares de todo mecanismo o sistema de regulación del mercado. Cfme.: en relación con España, BARONA VILAR, pág. 13; VIRGOS SORIANO, M., voz Competencia desleal.

842 En líneas generales se ubica en la liberalización de mercados generada por la Revolución francesa al origen de la disciplina de la competencia desleal. Cfme. DIAZ VELASCO, "Notas para el estudio", 6 RDM (1946) pág. 453 y ss, pág. 454, PASTERIS, pág. 41. Sin embargo, en la historia económica, antes de dicha fecha había tenido ya lugar parte de la revolución industrial y agraria que en años sucesivos se intensificaría. Cfme. MOSCO,pág. 13.

843 CASANOVA, pág. 564, destacando que el derecho contra la competencia desleal es una creación jurisprudencial.

844 Enseñan y detallan las diversas etapas de evolución de la competencia desleal, MENÉNDEZ MENÉNDEZ, pág. 31 y ss, PAZ ARES, "El ilícito concurrencial", 159 RDM 1981, pág. 7 y ss. También se ocupa del tema BERCOVITZ, A., "La formación", 2 ADI 1975, pág. 61 y ss.

845 Es destacable que la legislación alemana reguló de manera minuciosa el tema desde 1896, mediante una ley del 27 de mayo, constituyendo la regulación pionera en la materia. Luego, en 1909 aprobó una ley que incorporaba la "Generalklausel" o cláusula general, con un concepto general del ilícito concurrencial desleal, que ha servido de modelo para los ordenamientos jurídicos sucesivos. Esta disposición se estructura a partir de una norma general que consagra cuál es la conducta prohibida y, luego, enuncia a vía de ejemplo algunos actos que resultan incluidos dentro de tal calificación. La variedad o mayor número de tales actos dependerá de la evolución en la materia en que se encuentre doctrina y jurisprudencia.

846 Se ha criticado la lentitud del legislador en acoger la regulación de la competencia contra la competencia desleal, atribuyéndolo a la natural dificultad y lentitud del legislador para adecuarse a los nuevos problemas econó-

A lo largo del siglo XX, la doctrina ha evolucionado notoriamente en cuanto a la función de la competencia desleal[847], partiendo desde la consideración de este sector normativo como protector de la hacienda mercantil[848].

Esta noción, más adelante, se especificó en un elemento de la hacienda, el "avviamento" [849], para ser extendida luego, por otro sector de opinión al conjunto de elementos determinantes de la posición del empresario y su actividad[850]. Por otra parte, algunos autores consideraron que la competencia desleal implicaba delimitar el contenido del derecho de libertad de iniciativa económica al marco de las relaciones entre operadores económicos[851], mientras que otros sostuvieron que se trataba del derecho a un determinado comportamiento en los demás[852]. Finalmente, resulta claramente identificada la lealtad de la competencia como el interés tutelado por este sector normativo[853].

La disciplina jurídica contra la competencia desleal surge hoy como un derecho que regula conflictos interempresariales, tutelando de manera primaria intereses privados de los empresarios competidores[854]. La relación de competencia, por lo tan-

micos. Cfme. PASTERIS, pág. 41. MASSAGUER, "Comentario", pág. 46 destaca también la lentitud del legislador —en su caso el español— en regular de manera sistemática y suficiente la competencia desleal, considerando que "Probablemente, ni la economía contaba con los elementos estructurales precisos para que la exigencia de tal regulación fuere clamorosa, ni en el talante y hábitos de los operadores de nuestro mercado estaba el exigirla".

847 Tomamos algunas opiniones representativas de la doctrina italiana que indican esta evolución.

848 FERRARA, pág. 330, consideraba a la acción contra la competencia desleal como una acción protectora de la hacienda mercantil, complementaria de la protección que podía realizarse a través de las acciones correspondientes a los signos distintivos.

849 ROTONDI, pág. 479-480, quien considera que entre todas las tendencias no hay contrastes relevantes.

850 SORDELLI, "La concorrenza sleale", pág. 60, consideró que el objeto de la norma represiva de la competencia desleal, no podía ser un solo derecho o una sola situación, sino que se configuraba la protección de un conjunto de elementos (calidad, situaciones, relaciones) determinantes de la posición del empresario (o del concurrente) y su actividad, concretada en los resultados presentes o futuros. Entre éstos, se encontraban aquellos bienes que integraban la estructura haciendal, valorada en su aspecto dinámico.

851 MINERVINI, pág. 11 a 18, por su parte, niega que la disciplina de la competencia desleal pueda dar lugar a la constitución de un derecho subjetivo autónomo a la lealtad de la competencia; para él se trata de la delimitación del contenido del derecho de libertad de iniciativa económica en las relaciones recíprocas entre operadores económicos y, por lo tanto, determina la extensión del contenido de cada uno de tales derechos coexistentes. En línea similar aparece la posición de MOSCO, pág. 131 ss.

852 ROVELLI, pág. 6 y 7, que, orientando más claramente su opinión a las consideraciones modernas sobre el tema, considera que la situación jurídicamente protegida (contra actos lesivos o contra actos idóneos para producir daño) no se refiere a un derecho sobre la propia clientela o la propia hacienda, sino a un derecho a un determinado comportamiento de los demás; el sujeto pasivo de la competencia desleal se encuentra, por lo tanto, tutelado en su derecho a la lealtad por parte de los concurrentes. Además, agrega que la terminología "competencia desleal" no debe hacer considerar necesario un elemento intencional de dolo o fraude, sería más apropiado decir "competencia ilícita" o "competencia ilícita extracontractual"

853 ASCARELLI, "Teoría", pág. 185, considera que se reconoce un derecho subjetivo del empresario a la lealtad de la concurrencia, derecho lesionado por el acto que provocó una desviación de clientela, sin exigir la concurrencia de culpa y daño.

854 ROBLES MARTÍN-LABORDA, pág. 61-62.

to es de radical importancia en la implementación de su protección[855]. Además de tales intereses que, como vimos, responden históricamente al origen de esta normativa, se suma actualmente el interés del mercado en general, a la lealtad y corrección en la competencia[856].

El ilícito conocido como "competencia desleal" prescinde, en la consideración hoy dominante en la doctrina, del móvil psicológico del sujeto agente y el concepto de "deslealtad" se refiere a las modalidades objetivas de determinados comportamientos.

La función del derecho contra la competencia desleal es asegurar el buen funcionamiento de la competencia, combatiendo ciertos componentes desleales de la misma como lo son —entre otros— el "parasitismo" del trabajo ajeno[857] o los actos de confusión o engaño y cualquier otro calificado por la ley como desleal.

Una de las estrategias competitivas más recurrentes en el mercado es la publicidad comercial.

La actividad publicitaria, por su parte, constituye un factor básico en las relaciones económicas que se producen en el mercado, que se encuentra regido por el principio de la competencia económica[858]. En la doctrina española[859] se la considera como una de las facetas del comportamiento externo de los agentes económicos profesionales que más vivamente revela el sentido e intensidad de la competencia económica como proceso.

La publicidad ha pasado de ser un estímulo secundario de la competencia comercial en cuanto a la calidad y al precio de los productos publicitados, a ser un instrumento económico fundamental, de relevante influencia en el consumo de los bienes y servicios. Por ello, a veces un empresario prefiere redoblar la inversión en publicidad antes que en el mejoramiento del producto o la disminución del precio, cuando quiere aumentar sus ganancias[860]. Su desarrollo creciente, además, pone en evidencia que las imitaciones de los medios de publicidad de un comerciante tienen efectos similares a los derivados del supuesto tradicional de imitación de signos distintivos[861].

---

855 BERCOVITZ, A.,"Significado de la ley" pág. 14, explica que las normas contra la competencia desleal, como disposiciones atributivas de derechos subjetivos de carácter absoluto, obligan a que los competidores respeten las posiciones adquiridas por los operadores del mercado con quienes están en competencia

856 De todas maneras, la diversidad de soluciones legislativas existentes en los distintos países se refleja en la variedad de las opiniones doctrinarias.

857 Cfme. BUYDENS, pág. 575.

858 FERNÁNDEZ-NÓVOA, "Estudios de Derecho de la publicidad", pág. 58-60.

859 MASSAGUER, "Comentario", pág. 61.

860 SAJA, pág. 120 – 121.

861 PORTELLANO, pág. 405.

Hay una función promocional en la actividad publicitaria que se encuentra tutelada por el derecho de la competencia desleal. Esta función de la actividad empresarial se expresa a través de una serie de actos de comunicación que divulgan las condiciones de contratación e invitan a consumir los productos y servicios.

La actividad publicitaria, en definitiva, resulta comprendida entre las conductas que constituyen objeto de regulación por el derecho de la competencia, dado que pueden manifestarse como actos de competencia desleal[862]. Como instrumento de competencia, la publicidad plantea problemas jurídicos respecto de los límites normativos a los métodos o mensajes publicitarios dirigidos al mercado[863].

### B) El eslogan publicitario y su valoración como acto competitivo

La difusión de un eslogan publicitario constituye un acto de competencia en el mercado. El eslogan pretende captar clientela pues invita a la contratación comercial, encaminada a con el objetivo de aumentar la comercialización de productos o servicios del emisor.

El eslogan publicitario cumple una función competitiva como cualquier acto destinado al mercado. Por lo tanto, será objeto de regulación por el derecho de la competencia, incluyendo de manera particular las normas contra la competencia desleal.

En este sentido, es indudable que, mediante la utilización de un eslogan publicitario se pueden realizar actos de competencia desleal. Aplicando las disposiciones del derecho que pretende impedir tales actos, en su función tutelar de la competencia comercial, se puede asegurar una protección "indirecta" a las prestaciones intelectuales de naturaleza creativa[864] y por lo tanto también a los eslóganes.

---

862 Cfme. MASSAGUER, "Comentario", pág. 62.

863 Cfme. NOBILI, "Pubblicità del prodotto", Riv. dir. comm, 1959, II, pág. 369.

864 Cfme. BUYDENS, pág. 120.

## II. EL ESLOGAN PUBLICITARIO Y LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LA COMPETENCIA

### A) El derecho contra la competencia desleal y el passing off

#### *a) Aspectos generales del derecho contra la competencia desleal*

Si bien en el derecho comparado se utiliza uniformemente la expresión competencia desleal —unfair competition[865]—, la formulación de un concepto general explicativo de la materia no es sencilla, pues tiene un contenido variable en el tiempo y en el espacio. Esto se debe a que los criterios de deslealtad o incorrección, determinados también por los usos en el comercio, resultan naturalmente cambiantes en la historia y en las distintas sociedades o culturas.

En los últimos años del siglo XX, esta disciplina se ha extendido más allá de los actos propiamente considerados como desleales en el mercado. La noción tradicional de competencia desleal partía del presupuesto de la existencia de una relación concurrencial entre operadores del mercado y abarca actualmente a situaciones que no constituyen propiamente una relación de competencia entre operadores del mercado, determinando la expansión de la función de este sector normativo.

La doctrina española, en este amplio sentido, define el derecho contra la competencia desleal como ordenamiento general de la conducta de todos los operadores que actúan en el mercado interviniendo económicamente en el intercambio de bienes y servicios, que tiene por bien jurídico protegido la competencia económica como principio político-institucional y que integra en su defensa los intereses de todos los individuos y grupos cuya actividad y necesidades económicas y sociales dependen del eficiente funcionamiento del mercado, incluido por lo tanto también el interés de la generalidad o interés público[866].

#### b) Derecho Comparado

En el derecho comparado se persigue la competencia desleal a través de dos sistemas diversos, que se denominan "sistema europeo" y "sistema anglosajón".

Ambos tienen origen jurisprudencial: el sistema europeo, en la jurisprudencia francesa de principios del siglo XIX y el sistema anglosajón en la jurisprudencia inglesa. Sin embargo, la naturaleza de los diferentes sistemas jurídicos en los que se

---

[865] El término "unfair competition" es usado en el derecho anglosajón de manera más amplia de lo que la tradición europea acota a "competencia o concurrencia desleal", comprensiva también de las prácticas restrictivas de la competencia. Cfme. PASTERIS, pág. 43. En los países de habla inglesa el derecho de marcas integraba una parte del derecho de la "unfair competition". Cfme. KAUFMANN, pág. 153.

[866] MASSAGUER, "Comentario", pág. 45.

insertan, derecho romano y derecho consuetudinario, respectivamente, hace que tomen caminos diferentes.

El "sistema europeo" de la competencia desleal, sobre la base de la experiencia de abstracción normativa alemana se estructura en torno a una cláusula general, a la que se agregan una serie de supuestos específicos.

El "sistema anglosajón", estructura sus principios en torno a la experiencia casuística. La jurisprudencia elaboró un instituto específico para la competencia desleal en materia de los signos distintivos denominado "passing off"[867]. Se desarrolla en Inglaterra y Estados Unidos de América, así como en países de influencia anglosajona[868].

Sin perjuicio de las diferencias correspondientes, la aplicación del derecho contra la competencia desleal en ambos sistemas persigue una finalidad común, la defensa de todos los intereses involucrados para que un mercado sea eficiente, que funcione con corrección y no se cometan abusos por parte de sus operadores.

En las legislaciones nacionales, comprendidas en el "sistema europeo" de derecho contra la competencia desleal o en su ámbito de influencia, se observan situaciones muy diversas.

En algunos países, los menos, no existen normas expresas de competencia desleal de origen nacional, tal como sucede en el Uruguay. De todas maneras, en tales casos la indiferencia del legislador nacional hacia la regulación de tales temas se ve suplida por las disposiciones del art. 10bis CUP[869].

Frente a estas situaciones, encontramos legislaciones, cada vez más numerosas, en las que la disciplina de la competencia desleal se encuentra expresa y detalladamente regulada. La tendencia predominante ya no identifica como objeto de protección a la tutela de los intereses individuales de los competidores sino a la protección del orden económico del mercado. Éste se estructura sobre la base de la convergencia de diversos intereses: interés privado de los competidores, interés colectivo de los consumidores e interés público del Estado.

---

[867] La enunciación clásica de este instituto jurídico se atribuye a Lord Langdale, en el caso Perry v. Twefitt, de 1842: "A man is not to sell his own goods under the pretence that they are the goods of another man; he cannot be permitted to practise sucha a deception, nor to use the means which contribute to that end.", [1981] RPC pág. 429.

[868] El "passing off" es considerado el más antiguo de los regímenes modernos de protección de los símbolos del comercio, BENTLY/SHERMAN, pág. 671. Su raíz histórica se ubica en el año de 1617, Cfme. DRYSDALE/SILVERLEAF, pág. 6.

[869] En el caso de muchos Estados, la adhesión o ratificación del CUP determinó que el artículo 10 bis constituyera la primera normativa sustancial en competencia desleal. Cfme. PASTERIS, pág. 44, que destaca que esto sucedió en Francia, por ejemplo, origen de la regulación de la competencia desleal pero en una aproximación jurisprudencial.

Hay distintos "conceptos base", para la valoración de la lealtad-deslealtad, licitud-ilicitud de la competencia:

a. el CUP[870], Bélgica[871] o Luxemburgo[872] recurren a los "usos honestos";
b. España[873] a las exigencias de la "buena fe";
c. Italia[874] el concepto de "corretezza professionale";
d. Alemania[875] el concepto de "gute Siten" (buon costume – buenas costumbres);
e. Suiza[876] el concepto de la "buena fe";
f. Francia construyó su elaboración jurisprudencial sobre la teoría del abuso del derecho, la moral y otros principios generales del ordenamiento jurídico.

Todas las legislaciones en la materia han optado por una normativa elástica en su cláusula general, adoptando como criterios de valoración conceptos que puedan adecuarse a las exigencias cambiantes de la disciplina[877].

Resulta particularmente interesante el caso del derecho italiano. En el Codice Civile italiano de 1942, el artículo 2598 consagra una enumeración de actos de competencia desleal en la que se menciona expresamente como tal el uso de nombres o signos distintivos idóneos para producir confusión en relación con los usados legítimamente por otros operadores. Concretamente, nos referimos al numeral 1) de la norma citada[878]. En este particular contexto legal, la regulación de la competencia desleal asume una función integradora respecto de la tutela de los derechos subjetivos, absolutos o relativos, correspondientes a una misma persona en virtud de otras disposiciones legales[879]. Esta tutela no interfiere con la protección de los derechos de

---

870 Art. 10bis que aparece desde el texto de la Convención de 1883.

871 Art. 93,94, Ley de 14 de julio de 1991, sobre Prácticas Comerciales Desleales.

872 Art. 16, ley de 27 de noviembre de 1986, reglamentaria de ciertas prácticas comerciales denominadas competencia desleal, modificada en 1992.

873 Art. 5, de la ley 3/1991 de 10 de enero de 1991, sobre competencia desleal.

874 Art. 2598 del Codice Civile de 1942.

875 Art. 1, ley contra la competencia desleal de 7 de junio de 1909, modificada el 25 de octubre de 1994.

876 Art. 2, de la Ley Federal contra la competencia desleal de 19 de diciembre de 1986.

877 Cfme. PASTERIS, pág. 44.

878 El texto en su idioma original dice así: *"2598. Atti di concorrenza sleale.- Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:*

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;"

879 PESCATORE/RUPERTO, pág. 4683.

exclusiva que puedan tener los signos distintivos en cuestión. Entre estos signos distintivos la doctrina italiana incluye, de manera uniforme, al eslogan[880].

Por el contrario, la ley belga contra la competencia desleal excluye la posibilidad de acumular sus acciones judiciales en el caso de prácticas comerciales que involucren derecho de exclusiva de la propiedad intelectual[881].

Por último, corresponde destacar que varios ordenamientos jurídicos consagran delitos que sancionan actos de competencia desleal. En algunos casos, esto se hace en paralelo con la regulación sustantiva de la competencia[882].

### B) Referencia particular a la existencia de disposiciones jurídicas sobre publicidad comercial

La publicidad comercial, inserta en el derecho del mercado, ha tenido una acelerada evolución en los últimos doscientos años. Baste recordar que en el siglo XVII todavía era considerado inmoral atraer clientes mediante decoración de vidrieras o avisos publicitarios[883].

Los fenómenos publicitarios presentan actualmente situaciones complejas frente a las cuales encontramos diversas soluciones en el derecho comparado. En algún caso específicamente, se ha considerado la problemática mediante la aprobación de una ley reguladora de la publicidad comercial[884], estableciendo incluso disposiciones específicas de derecho penal[885]. En otros casos, los legisladores nacionales se han ocupado solamente de algunos aspectos del problema, elaborando una serie de normas dispersas que procuran atender algunas situaciones en particular.

---

880 Cfme. GHIDINI, "Della concorrenza sleale", pág. 140; ROVELLI, pág. 42.

881 Art. 96 de la ley sobre prácticas de comercio de 1991. Esta norma tiene por antecedente el artículo 56 de la ley anterior, de 1971. PUTTEMANS, pág. 209 y ss., explica y critica esta opción legislativa belga. Incluso destaca que la jurisprudencia de materia penal se encuentra dividida frente a mantener esta prohibición de acumulación en sede penal, por considerarla restrictiva solamente a prácticas comerciales, pág. 233.

882 Es el caso de España, por ejemplo, en el que encontramos en el Código Penal —desde su reforma de 1995— delitos de utilización indebida de denominaciones de origen e indicaciones geográficas —art. 275—; delitos de descubrimiento y de difusión, revelación y cesión de secretos de empresa —arts. 278 a 280—; delito publicitario – art. 282.

883 PASTERIS, pág. 45.

884 Es el caso de España donde rige la ley 34/1988, de 11 de noviembre, Ley General de Publicidad.

885 Nuevamente destacamos el caso de España, en el que vemos el artículo 282 del Código Penal que tipifica el delito publicitario o de publicidad engañosa, castigando las conductas más graves de publicidad engañosa. Fue introducido en la reforma de 1995 y dice textualmente: *"282. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a dieciocho meses los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, sin perjuicio de la pena que corresponda aplicar por la comisión de otros delitos"*. Para CONDE-PUMPIDO FERREIRO, t. II, pág. 2983 y ss., se configura como delito de peligro abstracto, pues exige que potencialmente produzca prejuicio grave y manifiesto a los consumidores. No se mira de manera especial a los bienes o servicios publicitados con características falsas, no calificando con mayor exigencia el caso que éstos sean de primera necesidad.

De todas maneras, la regulación de la publicidad comercial se encuentra incluida dentro del ámbito de la competencia desleal, constituyendo parte de su materia.

Un sector de la doctrina opina que es un error considerar que la publicidad engañosa pueda ser incluída en el ámbito estructural y funcional de la competencia desleal —tanto como de la protección del consumidor—[886]. Se trata, para esta opinión, de una disciplina con autonomía jurídica propia, orientada a crear claridad y transparencia en las relaciones comerciales y profesionales, sin requerir la necesaria existencia de conflicto entre partes para accionar la normativa. En una primera época debía sí recurrirse a la normativa que procuraba prevenir o corregir los actos de competencia desleal por no existir disposiciones específicas. Sin embargo, ante el desarrollo creciente de la legislación propia del tema se estaría ante una disciplina autónoma.

Nos afiliamos a la primera posición mencionada, que, por otra parte, cuenta con la aceptación de la doctrina mayoritaria. La expresión publicitaria, en cualquiera de sus manifestaciones, da lugar a situaciones particulares que merecen una caracterización legal específica: publicidad engañosa, publicidad encubierta, publicidad subliminal, entre otras. Constituyen, como tales, actos competitivos que resultan incluidos en la categoría general de los actos de competencia desleal. Contravienen la voluntad del legislador respecto de cómo deben comportarse los operadores del mercado, con las particularidades propias de un sistema de comunicación supeditado a la finalidad comercial, pero esto no justifica la apreciación de su carácter de autonomía desde el punto de vista jurídico.

### C) El eslogan publicitario como objeto de regulación de la competencia desleal

Como vimos, constituye competencia desleal todo acto destinado a atraer para sí la clientela de otro a través de maniobras calificadas como desleales por la ley y, generalmente, practicadas de mala fe. Esta finalidad se puede cumplir con mensajes publicitarios, uno de cuyos vehículos más difundido es el eslogan publicitario. Por lo tanto, el eslogan publicitario como objeto o instrumento de la competencia en el mercado, puede ser utilizado de la manera que el derecho califica como desleal.

El eslogan publicitario resulta amparado por el derecho contra la competencia desleal tanto si se encuentra protegido por un derecho de exclusiva como si no lo está.

Si se trata de un signo amparado por un derecho de exclusiva, se estará protegiendo dicho derecho absoluto. En este caso, se implementa directamente la calidad integradora o complementaria del derecho de la competencia desleal[887].

---

886 SAJA, pág. 121.

887 Esta es la apreciación general, con la referida excepción de la legislación belga.

Si se trata de signos que no están amparados por un derecho de exclusiva, sea porque no lo pueden ser todavía o porque les está vedado el registro como marcas, se estará protegiendo un derecho de carácter personal del operador jurídico. Éste es un derecho subjetivo a la libre competencia en el mercado, tutela el interés del operador jurídico a la diferenciación de su actividad y presupone la existencia de un comportamiento idóneo para crear confundibilidad de actividades y productos[888].

Para la doctrina italiana, que mayoritariamente ve en el eslogan publicitario un signo distintivo atípico se estaría siempre ante una hipótesis de tutela de derecho "personal" del operador jurídico que lo emplea en su publicidad comercial[889].

En cambio, en países como Alemania y Francia, doctrina y jurisprudencia admiten las dos posibilidades[890].

La imitación que haga un concurrente de diversas manifestaciones de la actividad comercial de otro, tales como tomar total o parcialmente uno de sus eslóganes, constituye un acto de competencia desleal. Se trata de una infracción que consiste en referirse a la publicidad de un competidor a fin de apropiarse y tomar provecho propio[891].

Como el eslogan publicitario es un instrumento de la publicidad comercial, resulta comprendido en todas sus disposiciones.

## III. CONFLICTOS DE ESLÓGANES PUBLICITARIOS EN EL DERECHO CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL

### A) Consideraciones generales

Como consecuencia de la aplicación de la libertad de competencia en el mercado se puede imitar libremente todo aquello que no se encuentra amparado por un derecho de exclusiva[892]. Sin embargo, cuando el acto competitivo produzca un efecto ilícito sobre la base del derecho contra la competencia desleal se lo procurará impedir o corregir y, quien se encuentre legitimado para defender el interés vulnerado, iniciará las demandas correspondientes.

---

888 GHIDINI, "Della concorrenza sleale", pág 130 y ss., critica tal distinción, inicialmente realizada por la jurisprudencia italiana, pues considera que esta diferencia no se encuentra recogida en el texto legal.

889 ASCARELLI, por ejemplo, considera que el eslogan no puede registrase como marca, pág. 400, y además, que en el eslogan no existe creación autónoma, pág. 644, por lo que solamente corresponde se defensa por medio del derecho contra la competencia desleal.

890 BUYDENS, pág. 117 y ss.

891 LEROY/MOUFFE, pág. 308.

892 OTERO LASTRES, pág. 68.

Los actos de competencia desleal pueden ser muy distintos[893] pero todos tienen en común la finalidad última: atraer hacia el sujeto que los realiza la clientela de sus competidores[894]. Se trata, en todo caso, de la tutela de un derecho patrimonial[895].

En la jurisprudencia francesa, desde principios de siglo veinte hasta la década del '50, se ha recurrido en numerosas ocasiones al derecho contra la competencia desleal como medio de protección jurídica del eslogan publicitario, aún a pesar de admitirse mayoritariamente la posibilidad de registro marcario del eslogan.

La tolerancia frente a ciertos actos, cuestionados por los competidores, se fundamentó muchas veces en la existencia de "dolus bonus" o "engaño lícito", entendiendo que el artificio publicitario podía ser aceptable en el régimen de libre mercado[896]. El dolus bonus no invalida el negocio, por lo que no participa del concepto tradicional de dolo[897]. Para que haya dolus bonus el engaño debe ser fácilmente descubrible y —por lo tanto— su efecto engañoso fácilmente evitable o eludible por el público[898].

En directa referencia a la publicidad comercial corresponde destacar que es principio constante que las expresiones publicitarias deben responder al principio de veracidad[899]. Es decir, que todo aquello que se expresa con finalidad publicitaria debe poder ser comprobado, debe ser verdad. Sin embargo, a pesar de tan contundente afirmación, el principio de veracidad publicitaria no se puede aplicar a todo tipo de anuncios o expresiones publicitarias[900]. Hay frases que se sustraen de dicho ámbito. No se someten a él:

a. frases huecas o triviales carentes de contenido;
b. eslóganes que se limitan a expresar una opinión del anunciante o del protagonista del anuncio publicitario
c. exageraciones publicitarias, es decir, a los anuncios que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y que el público no toma en serio, ni al pie de la letra.

---

893 Cfme. GREFFE/GREFFE, pág. 223.

894 OTERO LASTRES, pág. 63.

895 MOSCO, pág. 108.

896 NICOLIELLO, pág. 74.

897 La falta de relevancia del dolus bonus como causal de nulidad de los actos jurídicos, responde a la costumbre comercial según la cual los vendedores tratan de atraer de diversas maneras y con estratagemas a los compradores.

898 Novísimo Digesto Italiano, Torino: UTET, 1960, tomo VI, pág. 171.

899 Aún cuando las legislaciones expresamente no contemplen este principio, ha de considerarse incluido en las pautas y usos generales en materia de leal competencia en el mercado.

900 LEMA DEVESA, "La publicidad engañosa", 4 ADI 1977, pág. 298

Asimismo, puede apreciarse que un eslogan publicitario que como expresión del lenguaje sea veraz, puede dar lugar a una hipótesis de publicidad ilícita, por engañosa o porque constituya un acto publicitario que provoca confusión, en relación con el anuncio o campaña publicitaria en el cual está insertado.

Por lo general, se plantea la acción de competencia desleal en subsidio del accionamiento específico en materia de derechos de autor o marcas. Constituyen supuestos de acción muy distintos. Estos últimos suponen la concesión de un derecho de exclusiva con previsiones específicas para su defensa y que parten de la persecución de actos que implican un comportamiento desleal en el mercado. La interposición subsidiaria de la acción de competencia desleal, en estos casos, brinda dos coberturas:

a. ante el eventual cuestionamiento de la existencia de los derechos de exclusiva citados;
b. ante algún acto anticompetitivo que no se encuentre directamente ligado a los derechos de exclusiva.

Sin embargo, debe quedar claro que el accionamiento sustentado en los principios de la competencia desleal no permite lograr un efecto de derecho de exclusiva que no conceden los propios derechos de propiedad intelectual en el caso concreto. Si un signo no puede ser monopolizado como marca, por ejemplo, no podrá lograrse el efecto del uso exclusivo mediante el derecho contra la competencia desleal. Cualquier otro competidor podrá usarlo. Son otros los actos perseguidos, cuyos extremos deberán ser probados.

A continuación seleccionamos algunos casos en los cuales se ha aplicado las normas contra la competencia desleal cuyo instrumento principal o accesorio ha sido un eslogan publicitario.

### B) Confusión

Confusión significa acción o efecto de confundir, es decir, de mezclar, fundir cosas diversas, de manera que no puedan reconocerse o distinguirse[901].

El riesgo de confusión es un concepto medular del derecho de la competencia, tanto como del derecho de marcas, presentando identidades en su noción[902]. Hay riesgo de confusión cuando un cliente está sujeto a cometer un error en el origen de

[901] www.rae.es, Diccionario 2001.

[902] REIMER, pág. 204-205. comentamos ya supra en Capítulo Segundo VII, A) que es sinónimo de confundibilidad en algunos países sudamericanos, en referencia al derecho de marcas.

los productos o de las prestaciones de una empresa en relación con la identidad respectiva de dos establecimientos o sobre la existencia de relación entre ellos[903].

Las expresiones literales, al igual que las marcas denominativas, están expuestas al peligro de confusión en tres planos: a. por la imagen que genera su lectura; b. por su efecto sonoro; o c. por su contenido intelectual[904].

En el acto de confusión, como presupuesto de competencia desleal, la conducta ilícita consiste en ejecutar lo "propio" tomando como modelo lo "ajeno"[905], tal como resulta evidente en los dos casos, inglés y francés, que comentamos a continuación.

> *"**House of Quality**"*[906] *era el eslogan utilizado por Harrods Limited, una ya reconocida casa de negocios de Londres en 1923. Los negocios incluían un departamento de préstamo de dinero, respecto del cual no podía hacer publicidad según normas de su "Articles of Association". En agosto de 1923 un señor de nombre P. Winocour registró como nombre e fantasía "R. Harrod Limited" y comenzó a hacer publicidad de sus negocios como prestamista usando el eslogan "**House of Credit**". Harrods Limited consideró que se estaba aprovechando de su reputación mediante la confusión a que daba lugar el nombre registrado y formuló reclamo judicial. No fue admitido en primera instancia. Sin embargo, en segunda instancia la Corte de Apelaciones consideró que había evidencia suficiente de que el nombre había sido elegido fraudulentamente con el objetivo de sacar ventaja de la similitud con el nombre del accionante. La similitud entre el eslogan adoptado por Winocour y el utilizado por la querellante fue un elemento de peso para admitir que se trataba de una acción deliberada para generar confusión y aprovechar reputación ajena.*
>
> *"**Hommes Grands, Hommes Forts**"*[907] *comenzó a ser utilizado como eslogan por Capel, empresa que se dedicaba a vender ropa masculina en talles grandes. Una competidora, Société Drog Shop – SDS S.A.R.L., al tiempo realizó una campaña publicitaria en la que adoptaba el mismo eslogan. Capel le presenta una demanda por competencia desleal. La Corte francesa sostuvo que el aviso de SDS constituía una imitación servil del de CAPEL, sin perjuicio de la introducción de algunas diferencias menores. Comparando ambos avisos, resultaba evidente la intención de SDS de confundir a los potenciales clientes que no estaban al tanto de*

---

903 REIMER, pág. 204-205.

904 Cfme.: REIMER, pág. 211.

905 Cfme. OTERO LASTRES, "Actos relevantes", pág. 71.

906 Harrods Limited c. R. Harrod Limited, Alta Corte de Justicia – Chancery Division, 30 de noviembre de 1923 y Corte de Apelaciones, 13 y 14 de diciembre de 1923, [1924] RPC 74, 83.

907 Drog Shop S.A.R.L. v. Capel S.A., Corte de Apelaciones de París, 4 Cám, 29 de octubre de 1980, [1982] 10 EIPR D-214 = PIBD 1982, 202 III – 124.

*las diferencias entre las piezas publicitarias como para reconocer a cada uno de los distintos anunciantes. En el caso, las palabras "sales outlet" en ambos avisos y la corta distancia entre las tiendas de ambas partes, agravaban la responsabilidad de SDS. El eslogan de Capel no podía ser apropiable por medio de un derecho de privativa de propiedad intelectual, sin embargo el uso que hacía de éste SDS podía generar confusión en el público.*

La conducta del competidor desleal, por otra parte, basta con que sea idónea para confundir al consumidor para que pueda calificarse como tal. No se exige la efectiva confusión.

La confusión en cuanto a la comparación de instrumentos publicitarios es más compleja cuando se trata de productos similares[908]: por un lado, tal similitud hace que sea más probable la intención de confundir para desviar clientela; por otro lado, tratándose de productos similares, que tienen usos similares, las diferencias posibles en el lenguaje publicitario destinado al mismo público —y en el mismo tiempo y espacio—, resultan escasas.

### C) Engaño o publicidad engañosa

Engañoso es aquello falaz, que engaña o da ocasión a engañarse y engaño es la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre[909].

Hay publicidad engañosa cuando estamos ante un acto publicitario que a través de falsas afirmaciones, omisiones o mera sugestión, puede suscitar en sus destinatarios expectativas o convicciones que no corresponden a la verdad respecto de la calidad del producto, del servicio o de la propia empresa publicitada, así como de los productos o empresas competidoras[910]. La noción de engaño o falsedad es tomada en sentido amplio, pues cualquier omisión de información relevante, que puede deformar el mensaje, también será calificada como publicidad engañosa[911].

En el caso de la publicidad engañosa se procura incidir en el criterio del consumidor a través del incremento artificioso del propio prestigio del empresario que emite los mensajes publicitarios[912].

El error de los consumidores puede derivarse del hecho de que el anunciante silencie determinadas circunstancias esenciales, cuya omisión determina el engaño del público[913]. Basta con que se induzca a error, no se necesita que efectivamente se

---

908 DE LA CUESTA RUTE, "Curso", pág. 187.

909 www.rae.es, Diccionario 2001.

910 ROSSI, pág 5.

911 Cfme: GHIDINI, "Della concorrenza sleale", pág. 263.

912 GHIDINI, "Della concorrenza sleale", pág. 200.

913 LEMA DEVESA, "La publicidad engañosa", 4 ADI 1977, pág. 300.

haya caído en el error para que se detone el mecanismo de persecución y sanción en esta materia[914].

Asimismo, se puede distinguir entre publicidad engañosa en general y publicidad engañosa de tono excluyente.

Tratándose de expresiones del lenguaje publicitario, corresponde analizar a los eslóganes según las pautas interpretativas propias de dicho lenguaje. Como enseña Fernández-Nóvoa, una de las pautas básicas es tener claro que no pueden emplearse criterios gramaticales y filológicos para la interpretación[915]. Por otra parte, siguiendo tradicionales pronunciamientos de los Tribunales alemanes se debe dejar de lado el significado que tiene la expresión publicitaria para el empresario anunciante pues deben ser imputadas al anunciante tal y como el público las interpreta, no como el primero pretendía que las percibieran[916]. La regla clásica en la materia surge de un pronunciamiento del Tribunal Supremo del Reicht en torno al caso de "Los zapatos H. ... no pierden su forma".

> *"**H...-Schuhe ... sie verlieren nicht ihre Form**"*[917] *era un eslogan publicitario utilizado en un anuncio por una zapatería que lo había difundido en diversos medios. La asociación de industriales del zapato demandó a la zapatería sobre la base de que dicho acto constituía competencia desleal porque todos los zapatos pierden su forma cuando son usados diariamente. La demandada, por su parte, se defendió contestando que lo que quería decir era que sus zapatos conservaban su forma durante un tiempo más largo que los corrientes (en alemán significa "no pierden su forma"). En las distintas instancias de discusión se admitió el reclamo de la demanda, imponiendo la prohibición de publicación del anuncio. El Tribunal Supremo manifestó que en estos casos debía tenerse en cuenta la interpretación del público no el sentido que la demandada pretendía otorgar al anuncio.*

Un caso típico de engaño al consumidor consiste en no aclarar totalmente los medios que se ofrecen para llegar al resultado que se promete.

> *"**¿Podría yo verme de nuevo con todo mi cabello? Seguro**"*[918] *era una pregunta y su correspondiente respuesta que se utilizaba como eslogan publicitario en la difusión del sistema "Svenson" para la adaptación de cabello a personas afec-*

914 LEMA DEVESA, "La publicidad engañosa", 4 ADI 1977, pág. 301.

915 FERNANDEZ NOVOA, "La interpretación jurídica", 107 RDM 1968, pág. 34.

916 FERNANDEZ NOVOA, "La interpretación jurídica", 107 RDM 1968, pág. 35.

917 Tribunal Supremo del Reich, Segunda Sala en lo Civil, 15 de marzo de 1932, GRUR 1932 pág. 732-733.

918 Jurado Central de la Publicidad, 9 de setiembre de 1976, 4 ADI 1977, pág. 293 y ss.

*tadas de calvicie. Fue denunciado por tres competidores considerando que inducía a error, pues el sistema en realidad consistía en la colocación de postizos de cabello humano y no en recuperar efectivamente el cabello propio. El Jurado Central de la Publicidad dio la razón a los denunciantes, por considerar que era evidente que nadie podrá verse con todo su propio cabello; se verá con más cantidad de cabello, pero éste no será propio.*

Cuando se formulan expresiones exageradas en cuanto a variables constatables se está también ante un engaño al consumidor, circunstancia destacada por la experiencia española con el eslogan "Veterano, 200 años en su copa".

*"**Veterano, 200 años en su copa**"*[919]*, fue el eslogan utilizado por "Osborne y Cía SA" para la promoción de su producto brandy Veterano, en España. Un competidor, "Pedro Domecq SA", denunció la publicidad ante la Junta Central de Publicidad. Aducía el denunciante que doscientos años antes no se fabricaba brandy, por lo que el eslogan era engañoso y, por lo tanto, desleal. El denunciado contestó que se recurrió a tal frase porque la compañía había cumplido doscientos años y era la experiencia de ese tiempo la que se volcaba en cada copa del producto. En definitiva, la resolución dio la razón al denunciante. Consideró que la expresión adoptada por el denunciado constituía una verdad parcial, pudiendo inducir a error y confusión en el público destinatario, porque puede ser interpretada como vejez del producto y no antigüedad o experiencia de la empresa tal como proponía el denunciado.*

A la publicidad engañosa se opone la publicidad ditirámbica o enfática, que también ha sido calificada como superlativa o hiperbólica. Este tipo de publicidad es lícita en tanto no pueda inducir a error al consumidor o receptor de los mensajes. No se está pretendiendo informar, ni adoptando expresiones que encubran un engaño en la forma de una información. En estos casos el mensaje publicitario no importa obligación positiva alguna de información[920].

Sin embargo, también corresponde tomar con mesura las afirmaciones que tienden a ser hiperbólicas o de exageración cuando hacen referencia a actos o hechos concretos. En tales situaciones podrá estarse induciendo a error o confusión al público.

---

[919] Jurado Central de Publicidad, 2 ADI, 1975, pág. 369 y ss. con comentario de FERNÁNDEZ-NÓVOA, "La sujeción de las expresiones publicitarias al principio de veracidad"= FERNÁNDEZ-NÓVOA, "Estudios de Derecho de la Publicidad", pág. 163 y ss.

[920] GREFFE/GREFFE, pág. 319.

*"Si vous n'êtes pas venu aus X..., vous n'avez pas vu le vrai cinemascope"*[921] *era la afirmación contenida en el eslogan publicitario utilizado por el dueño de un cine. Esta afirmación se consideró acto de competencia desleal, por que se consideró que hacía creer a los espectadores que solamente ese cine presentaba las características mencionadas en el eslogan y que tal afirmación constituía una afirmación denigratoria frente a las demás salas igualmente equipadas para ver el mismo tipo de películas.*

Finalmente, la publicidad puede ser engañosa, no solamente por expresar hechos que no son veraces sino también por omitir datos relevantes, dando lugar a una interpretación equivocada por el consumidor.

### D) Imitación

Imitación es la acción y efecto de imitar, es decir, ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa[922].

Puede hablarse de dos tipos de imitación, que constituyen extremos entre los cuales se desarrolla todo un abanico de actos imitativos[923]:

a. la reproducción exacta del modelo base;
b. reproducción a la que se añade un cierto esfuerzo creador por el imitador, que da lugar a una recreación.

La imitación servil o exacta, la imitación cuasi-servil y la imitación de la gran mayoría de los elementos esenciales pueden dar lugar a actos de imitación desleal. No será el caso de la recreación con elementos propios del esfuerzo del operador que lleva a cabo una imitación no prohibida, siempre que los elementos recreados no se encuentren protegidos por derechos de exclusiva.

*"Ami du coeur", "Sauve votre coeur"*[924] *eran eslóganes utilizados en Francia para la publicidad de café descafeinado Sanka. Un competidor comenzó a comercializar café descafeinado marca Deka, utilizando una presentación comercial similar a Sanka y apoyándose en frases iguales o similares: "Ami du coeur",*

---

921 Sté. C... c. Sté. X..., Corte de Douai, 26 de setiembre de 1956, Ann, 1958, pág. 67

922 www.rae.es, Diccionario 2001.

923 OTERO LASTRES, "Actos relevantes", pág. 74.

924 Sté. Café Sanka c. Formhals, Corte de Colmar, 17 de julio de 1935; Sté. Café Sanka c. Sté. Simpère et Cie., Tribunal Civil de Sena, 30 de julio de 1942; Sté. Café Sanka c. Sté. Simpère et Cie., Corte de París, 8 de enero de 1946, Ann. 1940-48, pág. 242-262.

*"Protege au coeur". Café Zanka inicia una acción marcaria y por competencia desleal contra su competidor. La corte de Colmar, por sentencia de 17 de julio de 1935 hace lugar a todo lo solicitado por la actora, de modo que logra una prohibición al demandado de uso de cualquier marca o nombre comercial que termine con "ka", utilizar un corazón o cualquier elemento en su envoltorio o etiqueta que constituya una imitación fraudulenta del usado para Sanka y de las referencias contextuales a proteger el corazón. El Tribunal Civil de Sena, manteniendo mayoritariamente el fallo apelado, precisa, sin embargo, que no tiene fundamento el reclamo de Sanka de prohibir la frase publicitaria "protege al corazón" pues corresponde a todos los productos análogos. Si bien en ocasiones el uso de frases similares favorece la confusión entre los productos de competidores, el Tribunal consideró que no era el caso de la expresión general citada. Consideró que sí correspondía prohibir la expresión "Ami du coeur" porque constituía imitación, pero no cualquier referencia general a protección del corazón. Igual tesitura mantuvo la Corte de París en su sentencia de apelación.*

*"**Non perdete tempo, non perdete altri capelli**"*[925] *fue utilizado desde 1962 en el mercado italiano por la empresa Eurocosmesi, concesionaria exclusiva para la venta en Italia de productos cosméticos de la firma Hanorah de Londres, para promocionar su producto "Keramine H.". Más tarde, en 1965, Cosmesis s.p.a., concesionaria exclusiva para la venta del cosméticos de Helén Curtis de Chicago, comenzó también a utilizar exactamente el mismo eslogan para publicitar su producto "Endotèn complex". Ambos productos promocionados pretendían evitar la pérdida del cabello. Eurocosmesi inició acción judicial por competencia desleal que transcurrió en tres instancias de sorprendente resultado. En primer lugar, corresponde destacar que consideraron al eslogan un signo que no ameritaba derecho de exclusiva, razón por la cual solamente podía considerarse en el caso la aplicación del derecho de la competencia desleal. El Tribunal de Milán, en sentencia del 23 de enero de 1967, donde se inició la acción, fue contundente: consideró que la adopción por parte de un empresario competidor de la misma frase publicitaria para una campaña publicitaria del mismo tipo de producto era competencia desleal, un acto idóneo para crear confusión entre productos y desviación de clientela. La Corte de Apelaciones de Milán, en sentencia del 7 de junio de 1968, descartando nuevamente la posibilidad de cualquier derecho de privativa sobre un eslogan por no estar incluido expresamente en el elenco de signo distintivos protegidos por la propiedad industrial, consideró que el acto de la demandada era un acto de competen-*

[925] Eurocosmesi c. Cosmesis, Tribunal de Milán, 23 de enero de 1967, Cosmesis c. Hanorah italiana, Corte de Apelación de Milán, 7 de junio de 1968, Cosmesis c. Hanorah italiana, Corte de Casación, 17 de junio de 1971, n. 1842, en Riv. dir. ind. 1971, Parte II, pág. 5 y ss.

*cia impropio a la corrección profesional. Sin embargo, sorprendentemente, la Corte de Casación, en sentencia de 17 de junio de 1971, basada en que no había directa confundibilidad entre los productos, ni un contexto de competencia parasitaria o publicidad denigratoria entre competidores, consideró que el acto de Cosmesis no infringía los principios de la corrección profesional en el comercio por lo que no se hizo, en definitiva, lugar a los reclamos de la actora.*

*"**The Great Aroma**"*[926] *fue un eslogan utilizado por un productor y vendedor de café en Austria desde el año de 1968. Un competidor comenzó a usar exactamente el mismo eslogan posteriormente. Cuando el actor le intimó a dejar de usar la frase, el demandado esgrimió como argumento fundamental que se trataba de un eslogan descriptivo, parte del lenguaje común y que el actor no tenía derechos adquiridos para el uso monopólico de la frase. En definitiva, la Suprema Corte admitió el reclamo. Consideró que la expresión "great" no era típica en conexión con "aroma", y menos con el aroma del café. De modo que podía generar cierta identificación en los consumidores. Por añadidura, la prueba adjuntada consistió en una encuesta que mostró que casi un 41 % de la población austriaca de más de 14 años tomaban café o estaban profesionalmente involucrados con el eslogan atribuido al actor. Si bien en el caso el empaque y las marcas de ambos productos presentaban diversidades, esto no impedía —en opinión de los magistrados— la idea de origen común de ambos productos. Aún cuando el público pudiera darse cuenta de que se trataba de diferentes productos podía estar atribuyendo origen común a ambos, es decir, considerar que correspondían a la misma empresa.*

*"**Warmth for life**"*[927] *fue el eslogan utilizado por una compañía distribuidora de gas natural en Hessen y Niedersachsen (Alemania) desde 1987, en conexión con la foto de una madre con su hija. En 1990 una asociación de publicidad para distribuidores de aceite para calefacción, comenzó a usar el mismo eslogan, pero la foto tenía un padre con su hijo. Se planteó el reclamo judicial por competencia desleal por imitación y las dos primeras instancias fueron contrarias para los intereses de la compañía de gas natural. Sin embargo, en la apelación ulterior, ante la Corte Federal de Justicia alemana, ésta sostuvo que aún los eslóganes más triviales podían ser protegidos contra el uso sin autorización por los competidores. Los eslóganes, en opinión de la Corte, requieren una considerable inversión intelectual y financiera y, en definitiva su valor deriva del hecho de que las más simples frases pueden ser las más exitosas en campañas publicitarias. No se trataba en el caso de monopolización de las palabras "calor" o "vida". Pero en el mercado relevante del*

---

926 Suprema Corte de Austria, 13 de siembre de 1983, [1984] 4 EIPR pág. 71.

927 BGH, febrero de 1997, [1997] 5 EIPR D-123.

*gas natural la circunstancia de ser utilizado el mismo eslogan por un combustible competidor podía generar confusión en el consumidor.*

La imitación desleal confusoria, como destaca la doctrina española[928], no es aquella referida a ideas, sino a la exteriorización de dichas ideas. La apropiación de las ideas es libre, cada uno deberá expresarlas en lenguaje propio.

Una de las situaciones más complejas en cuanto a determinar si hay imitación entre dos eslóganes se encuentra en los casos de enfrentamiento de eslóganes compuestos por expresiones comunes del lenguaje o expresiones imprescindibles para los operadores de cada sector. En los casos analizados se rechazó la existencia de imitación en estructuras algo extensas que utilizaban palabras descriptivas.

*"**Sup'Air: Il ne masque pas les mauvaises odeurs, il les élimine**"*[929], *fue el eslogan formulado por Rivain, en Francia, lanzando una campaña que hacía referencia a que su desodorante eliminaba los malos olores, no los enmascaraba. Un competidor directo sacó al mercado el siguiente eslogan: «**Neutrair: Airwick présente Neutrair, le neutralisateur d'odeurs, Air Wick Neutrair ne masque pas les mauvaises odeurs. Il les élimine en les neutralisant et i laisse à l'air de votre maison une agréable odeur de propre**». La Corte de Apelaciones de París, confirmando sentencia del Tribunal de Gran Instancia d'Evry, estableció que la inserción de la referida expresión en un texto publicitario no puede generar por sí riesgo de confusión entre productos concurrentes. Se trata de palabras descriptivas de la cualidad del producto. No constituye más que la frase de un diálogo y tiene una estructura mucho más larga que la del eslogan publicitario por las palabras que le adjuntan. No identifican originalidad alguna en la frase que dé lugar a identificación con el producto de Rivain en el texto publicitario adoptado por Airwick.*

*"**De jour come de nuit, devant votre porte, Appel Taxi**"*[930] *no constituye imitación reprimible del eslogan publicitario "**Appelez Radio-Taxi à votre porte, jour et nuit, à votre service**". Este caso judicial se presentó en Francia entre dos compañías que prestaba igual servicio: taxímetros que acudían las veinticuatro horas cuando eran solicitados. La Corte de París confirma la sentencia apelada del Tribunal de Comercio de Sena, que había considerado que no había acto ilícito en*

---

928 PORTELLANO, pág. 412.

929 Olivier Birre, SA Rivain y SA Reckitt y Colman France c. SA Airwick Industrie, Corte de Apelaciones de París, 4ta. Cám., 1º de diciembre de 2000, 719 PIBD III 237.

930 Sté. Groupement des Appel-Taxi c. Sté. Radio-Taxi, Corte de París, 4ta. Cám., 13 de noviembre de 1963, Ann 1964, pág. 78.

*el eslogan utilizado en segundo término, conteniendo términos como día, noche, puerta, dado que este tipo de expresiones no podía considerarse monopolizable.*

Por otra parte, aún cuando se trate de contextos diversos, la copia de alguna expresión significativa puede dar lugar a considerar que se está ante una imitación.

*"**Però... Perofil... che fazzoletto!**"*[931]*, fue puesto en el mercado por la Società Perolari di Bergamo, fabricante de determinado tipo de pañuelos, en Italia en el año 1962. En 1966 la sociedad S.p.A. Birra Peroni, introduce en el mercado el eslogan "**Birra sí... però Peroni**", para su producto cerveza. Perolari diligenció un recurso ante el Jurado del Código de la Lealtad Publicitaria, que se pronunció al respecto el 24 de noviembre de 1966. Se decidió invitar a Birra Peroni a que dejara sin efecto la utilización del eslogan por entender que la referencia a "peró" constituía imitación del eslogan de Perofil. Aunque se tratara de productos merceológicamente distantes, le coincidencia entre las expresiones —particularmente si se veían a continuación o con cierto grado de proximidad— resultaba evidente.*

La sistemática imitación de las iniciativas comerciales y publicitarias de un competidor es definida como "competencia parasitaria".

### E) Competencia o publicidad parasitaria o adhesiva

Parasitario es todo aquello perteneciente o relativo a los parásitos, es decir, en sentido figurado, a la persona que vive a costa ajena[932].

La doctrina suiza[933] la define como el acto o uno de los actos de un comerciante o de un industrial mediante el cual se aprovecha o intenta aprovecharse de las realizaciones personales de otro o del renombre adquirido legítimamente por un tercero, aún sin que haya siempre intención de dañar a ese último. El concepto de competencia parasitaria engloba actos muy variados, caracterizados por el aprovechamiento del esfuerzo ajeno que realiza un agente económico[934].

Hay competencia parasitaria en sentido lato, cuando se produce un aprovechamiento ilícito de marcas o de patentes registradas por otra persona, así como la imitación sistemática de métodos comerciales del competidor[935]. La competencia

---

931 Decisión del Jurado del Código de la Lealtad Publicitaria, 24 de noviembre de 1966, Riv Dir Ind. 1966, Parte II, pág. 375 y ss.

932 www.rae.es, Diccionario 2001.

933 SAINT GAL, "Concurrence et agisements", pág. 134.

934 DUTOIT, pág.154.

935 BENTATA, "Teoría general", pág. 195-196.

parasitaria es parte de la competencia ilícita en sentido estricto, en cuanto se refiere a una relación de competencia, y también en cuanto se refiere a actos como el uso de marcas notorias en artículos no competidores. En este sentido, se ha dicho que constituye uno de los complementos necesarios para la protección de los derechos de la propiedad industrial[936].

Publicidad parasitaria o adhesiva es aquella mediante la cual se hace referencia a producto o servicio ajeno con ánimo de aprovechar su reputación, ya sea asimilándose u ofreciendo iguales condiciones de contratación que la competidora. Se la define como la aproximación a la publicidad o realizaciones de otro profesional con la intención de explotar su reputación para mejorar una posición concurrencial[937]. Para Fernández Novoa[938] la finalidad de quien realiza este acto de publicidad es "aprovecharse del goodwill y renombre de que gozan las mercancías del competidor, el anunciante resalta, por diferentes medios, las características comunes a sus mercancías y a las mercancías del competidor".

Sin embargo, no cualquier "apropiación" de expresiones aisladas de un eslogan publicitario en otro, implica un aprovechamiento de la reputación ajena. Para evaluar si hay o no competencia parasitaria corresponde considerar las expresiones en su conjunto.

> *"**Perrier c'est fou**"*[939] *era el eslogan central utilizado por al compañía Perrier en Bélgica para promocionar sus productos. Tenía previamente registrada la marca "Contrex c'est fou", desde 1978 y basó su campaña publicitaria en la expresión "c'est fou" desde enero de 1985. A mediados de febrero de 1985, Fiat comienza a utilizar el eslogan "**Cést fou ce que ça change la vie, Fiat**" y los primeros solicitan medida cautelar inhibitoria del uso de la expresión y de otras características de las obras publicitarias de Fiat que consideraba confundibles con las propias. Tiene éxito en la primera instancia, pero la Corte de Apelaciones de Bruselas revoca parcialmente la sentencia, en cuanto hace al eslogan utilizado. Consideró que la similitud entre ambos eslóganes, en términos de conjunto, se encontraba lejos de ser evidente, por lo que revocó la medida cautelar al respecto.*

---

936 SAINT GAL, "Concurrence et agissements", pág. 133.

937 REIMER, pág. 124.

938 FERNÁNDEZ NOVOA, "Estudios de Derecho de Publicidad", pág. 206 = 4 ADI 1977, pág. 26.

939 Sté. des grandes sources d'eaux minérales françaises SA c. Fiat Auto Belgio SA, Tribunal de Comercio de Bruselas, 4 de junio de 1985, Fiat Auto Belgio SA c. Sté. Des grandes sources d'eaux minérales françaises SA, Corte de apelaciones de Bruselas, 3ra. cám., 28 de junio de 1985, en Ing. Cons. 1985, pág. 396-407.

No constituye competencia parasitaria utilizar expresiones similares a las que recurre un competidor con anterioridad, cuando éstas son las necesarias para describir el producto o su acción.

> *"**Persil lave plus blanc**"* [940] *fue un eslogan elaborado por la agencia Lever, además de otros anuncios publicitarios fundados en el tema de la blancura comparada, así como el eslogan "encore plus pur, encore plus doux" para un jabón. Acciona contra Procter and Gamble por considerarlos culpables de actos de competencia desleal y parasitaria por haber imitado el primer eslogan mencionado con otro que decía: "seul Lava lave aussi blanc sans bouillir", incluyendo también el tema de la blancura comparada en sus anuncios publicitarios. En cuanto al segundo eslogan de Lever, se agravió considerando que se imitaba por el eslogan "tout pur, tout doux, Monsavon protege tendrement votre peau". La Corte rechazó el accionamiento. En cuanto al tema publicitario, consideró que las ideas como tales no pueden ser objeto de protección en el derecho positivo, ni siquiera a través de una acción de competencia desleal. En cuanto a los eslóganes, consideró que no había imitación "fautive" en la medida en que los elementos que se mencionan como imitados (la idea de lavar, de blancura, de pureza, de dulzura o tersura) son "necesarios y descriptivos", constituyendo "asociaciones lingüísticas banales para tal tipo de productos".*

Cuando el autor de tales actos de apropiación no es concurrente directo y ha tenido acceso por medios lícitos a la producción intelectual que ha reutilizado no puede hablarse, según la teoría tradicional o histórica, en todos los casos, de un acto de competencia desleal. Sin embargo, no debería considerarse como un acto lícito a la luz del concepto de competencia parasitaria. En este caso se trata de la apropiación sin derecho del trabajo intelectual de otro como acto constitutivo de infracción. Se trata de un accionamiento subsidiario tanto del derecho de autor como de la competencia desleal[941].

Una de las más frecuentes situaciones de referencia parasitaria a indicaciones geográficas es el de "Champagne". Para distintos productos, particularmente bebidas, ha sido utilizado prácticamente en todos los lugares del mundo. En algunos casos el Consejo de la Denominación de Origen Champagne u otros interesados en la comercialización de la auténtica bebida denominada Champagne han desarrollado acciones judiciales para impedir dicha utilización.

---

940 Sté- an Procter et Gamble France c. Sté. An Savonnieries Lever, Corte de París, 4ta. Cám., 22 de abril de 1969, Ann. 1969, pág. 150.

941 LINANT DE BELLEFONDS, pág. 15.

*Un empresario alemán, importador de agua mineral Perrier en Alemania, utilizaba los eslóganes "**Ein Champagner unter den Minerelwässern**" o "**Perrier aus Frankreicht. So elegant wie Champagner**"*[942] *con propósitos publicitarios. Inició acción en su contra la Asociación de comercio del Champagne Francés, varias empresas francesas que exportaban champagne a Alemania y una empresa alemana elaboradora de agua mineral en Alemania. Los argumentos defensivos de la demandada se centraron en que los principios de explotación de reputación no podían ser aplicados a indicaciones geográficas y que Perrier venía utilizando el mismo anuncio publicitario en Francia desde 1907, el cual venía siendo utilizado en Alemania de manera similar desde 1973 y totalmente igual desde 1979. Las dos primeras instancias que se ocuparon del tema se pronunciaron a favor de los demandantes sobre la base del artículo 1º de la ley alemana contra la competencia desleal (UWG). Dicha posición también fue seguida por la Corte Suprema Federal de Alemania. Se destacó en el pronunciamiento que resulta contrario a la ética de la competencia, a la lealtad de la competencia, aprovecha el éxito comercial del producto de otro explotando su reputación para propósitos de promoción de sus propios productos. Si bien reconoce que no hay derechos de privativa de propiedad intelectual en los productores que utilizan la denominación de origen Champagne, ni en ninguna otra, apreció que muestran una reputación comparable a la de los titulares de derechos de propiedad intelectual. En definitiva consideró que estampar el referido eslogan en cada botella de agua Perrier que comercializaba en Alemania era uso parasitario de la reputación de la denominación de origen Champagne.*

*En relación con una sidra, un anuncio publicitario recogía el eslogan "**moussait comme du champagne**"*[943]*. El pronunciamiento de la magistratura belga consideró que correspondía prohibir su utilización. En la doctrina belga se consideró que la decisión era exagerada pues no había identificación posible alguna, ni mucho menos dolosa, entre la sidra y el champagne. Sin embargo, por nuestra parte consideramos que estuvo correcta la posición de la cámara belga que prohibió la referencia a champagne. El empleo de esta expresión pretende siempre aprovechar el trabajo ajeno, de productores y Consejo de la Denominación de Origen, en la difusión y calidad del producto. La competencia desleal no es solo cuestión de que el consumidor no se confunda: también está en procurar que no haya un aprovechamiento deshonesto del trabajo ajeno.*

---

[942] BGH, 4 de junio de 1987, GRUR, 1988, pág. 453-457. Caso comentado por WÜRTENBERGER, [1988] 5 EIPR 148.

[943] Caso comentado por LEROY/MOUFFE, pág. 254-255

La referencia a la reputación ajena puede, a la par de beneficiar al infractor, perjudicar la imagen de mercado de la expresión ajena utilizada.

*"Est aussi beau, lisse et blanc qu'une fine porcelaine de Limoges"*[944] *fue un eslogan utilizado para promocionar artículos de cocina a base de vidrio cristalizado. Fue prohibida por considerarse que provocaba la confusión del consumidor y que, además, difundir que los artículos en cuestión eran duros como el acero y resistentes a la llama directa hasta 700°, con la referencia a Limoges, constituía una denigración implícita de la citada porcelana.*

### F) Denigración de un competidor

Denigración es la acción y efecto de denigrar, es decir, deslustrar, ofender la opinión o fama de alguien[945].

La denigración es una actividad dirigida a influir en los elementos de juicio de los destinatarios de una comunicación comercial, procurando incidir de modo negativo en el prestigio del competidor[946].

Las referencias denigratorias de tercero incluidas en un eslogan publicitario podrá ser perseguidas aplicando los criterios generales del derecho contra la competencia desleal.

*"L'année est un long tunnel. Cet été faites surface a l'air libre", o "Le grand air vous fera du bien! L'ombre c'est bon pur votre voiture."*[947]*, eran algunos de los eslóganes publicitarios empleados por la sociedad inglesa titular de la explotación de los ferrys que cruzan el canal de la Mancha. La empresa explotadora del túnel bajo el Canal se agravió por ello e inició accionamiento judicial por publicidad denigratoria. El Tribunal decisor consideró que no la había. Se trataba de mensajes de carácter moderado, expresados de manera humorística, no agresiva, cuya redacción provocaba en el lector una sonrisa, más que convencer a un indeciso de que el trasporte por ferry fuera preferible al transporte que pasara bajo el túnel.*

### G) Inclusión de expresiones ajenas en eslogan publicitario

Algunas veces se recurre a la incorporación de una marca ajena en un eslogan publicitario. Vimos ya que es imposible pretender derecho alguno de exclusiva en

---

944 Tribunal de Comercio de Limoges, 3 de noviembre de 1971, RIPIA, 1972, pág. 22.

945 www.rae.es, Diccionario 2001.

946 GHIDINI, "Della concorrenza", pág. 199-200.

947 Tribunal de Comercio de Paris, 18 de noviembre de 1996, Gaz. Pal., 3 de junio de 1997-1, somm. pág. 231

este caso, a menos de contar con el consentimiento del titular de la marca que se trate[948]. Sin embargo, queda pendiente el análisis de este tema para el caso que el anunciante no se plantea de modo alguno un registro o protección de dicha expresión, sino solamente su uso en el mercado.

Si la incorporación total o parcial de una expresión que constituye marca ajena engaña o confunde al consumidor será un acto de competencia desleal —como cualquier otro de los actos que pueden calificarse como tales— y, por tanto, se aplicarán las sanciones legales correspondientes.

La posibilidad de admitir tal expresión, depende de la consideración que merezca cada caso concreto.

> *"**Tout le panache d'une grande bière d'Alsace**"*[949] *no fue considerado infractor de las marcas "Panach'" y "Panache", registradas en Francia para cervezas y limonadas. La empresa que utilizaba el referido eslogan era "Grande Brasserie Alsacienne Adelschoffen" y "Grande Limonerie Alsacienne", que fabricaban bebidas constituidas por una mezcla de cerveza y limonada. La sociedad "Union des Brasseries", titular de las referidas marcas, las utilizaba también para designar una bebida realizada sobre la base de una mezcla de cerveza y limonada. Esta última sociedad, cuando vio el uso de eslogan consideró que generaba confusión con sus productos y por ello demandó a los responsables del uso del eslogan. En definitiva, el Tribunal de Gran Instancia de Estrasburgo desechó la demanda, por considerar que la utilización del término "Panache" en la referida frase tiene un sentido figurado preciso, el de indicar "l'éclar, le brio ou l'allure" de la cerveza anunciada bajo su marca propia. La citada expresión "panache" en el eslogan, no se encontraba en especial evidencia en la expresión publicitaria y esto descartaba toda posibilidad de evocación con la marca "Panache", dado que la naturaleza evocadora de esta última no se hacía evidente en el eslogan. La demandada por lo tanto, debía tolerar la utilización del término "Panache" cuando está incluida en un conjunto complejo que dota al término de una significación diferente, no susceptible de confusión con la marca.*

Una serie de casos particulares se presentaron, al realizarse una referencia a marca ajena, sin un definido propósito marcario, en una especie de eslóganes que tuvo extensa difusión para perfumes en Estados Unidos de América en las décadas de

---

948 Véase supra Capítulo Segundo,

949 Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, 1er. Ch., 6 de setiembre de 1988, Union de Brasseries (SA) c. Grande Brasserie Alsacienne Adelshoffen (SA) et Grande Limonaderie Alsacienne (SA), en PIBD 1989, N° 449-III-94.

los '70 y '80 del siglo XX. Nos referimos a la modalidad de eslóganes que fue denominada "like/love slogans" y que merecieron diversa consideración por la jurisprudencia que resultó encargada de dirimir los conflictos.

*"If you like Shalimar, then you'll love Fragance S."*[950] *fue un eslogan utilizado para la venta de perfumen que se promocionaba evocando al prestigioso perfume de Guerlain de marca "Shalimar". La titular de la marca internacional inició una acción judicial de reclamación sobre la base de una serie de fundamentos, especialmente marcarios, y de competencia desleal en cuanto al uso del eslogan mencionado. La Corte de Apelaciones del noveno circuito consideró que no había acto de competencia desleal en este caso, porque el uso del eslogan no daba lugar a confusión, manteniendo la posición que había tomado ya en los autos la Corte del Distrito de California. Entre los argumentos destacamos que se consideró que el nombre Shalimar era utilizado como descripción de una fragancia, que la fragancia que se vendía no era falsa ni fraudulenta (además la de Guerlain no se encontraba patentada) y que un consumidor atento no podía confundirse.*

*"If you like Obsession, you'll love Confess"*[951] *fue un eslogan utilizado para la venta de perfumen marca "Confess" que evocaba la marca internacional "Obsession" de Calvin Klein. Ésta presenta demanda por infracción a derecho de marcas y de la competencia desleal por el uso del eslogan publicitario señalado y pidiendo la realización de una serie de medidas cautelares como instancia previa. En este caso, los magistrados intervinientes en las dos instancias coincidieron en sostener que la demandada podía seguir utilizando el eslogan, pero si incorporaba una aclaración o "disclaimer" que distinguiera claramente la diferencia de origen de los productos. Consideraron que el eslogan era una invitación a la comparación. Al confirmar el rechazo a disponer las medidas preliminares, "injunctions", solicitadas, la corte actuante precisó que dicha decisión no implicaba que se excluía que hubiera méritos para que la firma actora siguiera una acción por infracción marcaria en un juicio plenario.*

*"If you like OPIUM, you'll love OMNI"*[952]*, era utilizado para la venta de una fragancia que pretendía que iba a gustar a quienes también gustaran de la famosa fragancia internacional de marca OPIUM, de Charles of the Ritz. Ésta compañía internacional, agraviada por la inclusión de su marca en el mencionado eslogan inicia una acción por infracción al derecho de marcas y de la competencia*

[950] Saxony Products, Inc. v. Guerlain, Inc., Corte de Apelaciones del 9° Cir., 7 de abril de 1975, 185 USPQ 474.

[951] Calvin Klein Cosmetics v. Parfums de Coeur, Corte de Apelaciones del 8° Cir., 29 de julio de 1987, 3 USPQ2d. 1498.

[952] Charles of the Ritz Group Ltd. v. Qualitu King Distributors Inc., Corte de Apelaciones del 2° Cir., 3 de noviembre de 1987, 4 USPQ2d. 1778.

*desleal. Su demanda tuvo éxito ante la corte actuante que concedió la medida de cesación de uso solicitado. En este caso, la corte consideró que el eslogan provocaba confusión respecto del origen de OMNI, aplicando los parámetros tradicionales de determinación del riesgo de confusión entre marcas. En el caso, además, se hizo hincapié en que el trade dress y la esencia del perfume presentaba claras similitudes con el producto de marca OPIUM.*

Actualmente los perfumes que evocan marcas internacionales reconocidas no utilizan eslóganes de este género y contienen precisiones respecto del origen de cada producto. No dan lugar a confusión en cuanto a las marcas que se trate, no confunden al consumidor. Se trata de productos notoriamente más baratos, que son adquiridos por distinto público y que se venden en diversos establecimientos.

Sin perjuicio de ello, estimamos que puede identificarse invariablemente aprovechamiento de reputación ajena en esta variedad de casos. No se trata de la referencia a la marca del auto cuyos repuestos se venden, ni de la marca de los aparatos que se reparan. En este caso no hay necesidad alguna por los fabricantes de perfumes en hacer referencia a los perfumes de reconocimiento internacional por su marca. Solamente se realiza esta mención con el objetivo de captar la atención del público e imponerse en el mercado de manera más rápida y menos costosa que si apareciera el mismo producto con una marca nueva y propia. Por ello, consideramos que el uso que se le da en el mercado constituye un acto ilícito desde el punto de vista del derecho de la competencia desleal actual.

En un caso totalmente distinto, puede suceder también que en una eslogan se incluya un nombre patronímico ajeno, lo que —eventualmente— podrá dar lugar a la solicitud de prohibición de uso. Para admitir tal solicitud, corresponderá valorar si efectivamente se trata de un acto que infringe el principio de lealtad de competencia en el mercado.

*"**Et badadi et badadoit... la meilleure eau, c'est la Badoit**"*[953]*, era un eslogan utilizado en Francia por el establecimiento Saint-Galmes, "Source Badoit", para publicitar su agua mineral. Siete años después de comenzado el uso publicitario del eslogan presenta una solicitud de prohibición una señorita de apellido Badoit, sintiéndose agraviada por dicho uso, por ver su apellido manipulado con expresiones como "badadi et badadoit". Las dos instancias en las que se presentó el reclamo fueron contestes en rechazarlo. Quedó constatado que el uso cuestionado, en los*

[953] Demoiselle Badoit c. Éts. Saint-Galmier "Source Badoit", Corte de Apelaciones de Lyon, 1° de julio de 1965, Ann. 1966, pág. 252, Demoiselle Badoit c. Éts. Saint-Galmier "Source Badoit", Corte de Casación, Cám. Civil, 13 de febrero de 1967, Ann. 1968, pág. 185-186.

*procedimientos publicitarios utilizados, no ridiculizaba el mencionado apellido. Por otra parte, la demora de la reclamante —siete años— se consideró demostración de la benignidad de su uso, por lo que, en definitiva, se rechazó el reclamo de Marie Badoit.*

### H) Expresiones laudatorias - Publicidad superlativa, excluyente o hiperbólica

Las afirmaciones publicitarias se dirigen con frecuencia a exaltar las cualidades y los precios del propio producto, recurriendo —entre otros— a superlativos absolutos e hipérboles. El recurso a estas expresiones, por sí, no es suficiente para calificar el acto como de competencia desleal, pues constituyen simplemente un acto dirigido a llamar la atención de los consumidores sobre un determinado producto[954].

Cuando las afirmaciones publicitarias elogian los productos o servicios que constituyen su objeto de difusión o son exageradas estamos ante publicidad superlativa, excluyente o hiperbólica, expresiones de similar tratamiento jurídico, pero que ofrecen, cada una de ellas, matices conceptuales.

Superlativo significa muy grande y excelente en su línea[955]. Para Fernández-Nóvoa[956] hay publicidad superlativa cuando el anuncio "atribuye al empresario anunciante la posición preeminente dentro de un determinado sector del mercado". Lema Devesa[957] cuestiona esta expresión por considerar que alude a un aspecto gramatical, la utilización de adjetivos en grado superlativo y que por lo tanto carece de significado y alcance jurídicos.

Excluyente significa que excluye, deja fuera o rechaza[958]. De manera general, define a la publicidad excluyente como la que presenta al anunciante o a sus productos o a sus servicios en una situación de tal preeminencia en el mercado que le lleva a un aislamiento de todo los demás competidores o sus productos o sus servicios[959]. Más precisamente, Lema Devesa[960] define a la publicidad de tono excluyente como "toda alegación con un contenido informativo y comprobable que es tomada en serio por el público al que se dirige o alcanza, y a través de la cual se manifiesta que la empresa, producto o servicio anunciados ocupan la posición preeminente en el mercado, posición que no es alcanzada por ningún competidor o, en su caso, por un círculo limitado de competidores".

---

954 Cfme., entre otros: AGHINA, Giorgio, "Appunti", Riv. dir. ind., 1964, II, pág. 362; MOSCO, pág. 216; SORDELLI, "La concorrenza sleale", pág. 118.

955 www.rae.es, Diccionario 2001.

956 FERNÁNDEZ-NÓVOA, "Estudios de Derecho de la Publicidad", pág. 51.

957 LEMA DEVESA, "La publicidad de tono excluyente", pág. 361.

958 www.rae.es, Diccionario 2001.

959 DE LA CUESTA RUTE, "Curso", pág. 164.

960 LEMA DEVESA, "La publicidad de tono excluyente", pág. 422.

Hiperbólica significa que encierra o incluye una hipérbole, es decir, una figura que consiste en aumentar o disminuir excesivamente aquello de que se habla, la exageración de una circunstancia, relato o nota[961]. Publicidad hiperbólica es una expresión general que denota todo género de exageración, recurra o no a la utilización de expresiones lingüísticas superlativas o excluyentes. Sin embargo, constituye una expresión imprecisa porque alude directamente a la utilización de la figura literaria hipérbole, lo que no se ajusta estrictamente a los casos para los cuales es utilizado el citado término[962].

Ninguna de estas expresiones comprende estrictamente a las demás. No siempre la utilización de un adjetivo en grado superlativo implica estar ante una publicidad de tono excluyente, tampoco la referencia a una hipérbole implica necesariamente utilizar un adjetivo en grado superlativo. Sin embargo, usualmente —de forma imprecisa— se utiliza la referida calificación de publicidad de manera indistinta. Resulta de todas maneras claro que tienen en común que elogian o engrandecen el producto o servicio ofrecido al mercado.

Las expresiones laudatorias, categoría general que adoptamos como compresiva de las mencionadas, son de muy frecuente utilización en publicidad comercial, al punto que se ha afirmado que sin las mismas la actividad publicitaria no podría ser viva y operante[963].

En todos estos casos el problema que se plantea para el derecho es el mismo: ¿corresponde someter el anuncio al análisis desde el punto de vista del principio de la veracidad publicitaria? El principio de veracidad, junto con el de libre competencia, conciernen particularmente a las expresiones publicitarias, es decir, al conjunto de comunicaciones informativas y manifestaciones persuasivas que las constituyen[964]. La respuesta afirmativa a la pregunta planteada da lugar a la calificación de ilícita de la expresión publicitaria, mientras que la respuesta negativa, impone la admisión de la licitud de la expresión.

Los distintos sistemas jurídicos y sus respectivas tendencias de interpretación de doctrina y jurisprudencia, oscilan en uno y otro sentido, siendo actualmente de difusión general la admisión de la exageración publicitaria, en tanto no denigre o afecte valores de competidor determinado o determinados.

En el recurso a estas modalidades de publicidad puede haber competencia desleal, cuando resulta engañosa o denigra a un competidor. Concretamente, se con-

---

961 www.rae.es, Diccionario 2001.

962 Profundiza en esta precisión LEMA DEVESA, "La publicidad de tono excluyente", pág. 360.

963 FERNÁNDEZ-NÓVOA, "Estudios de Derecho de la Publicidad", pág. 168, = 2 ADI 1975, pág. 375.

964 FERNÁNDEZ-NÓVOA, "Estudios de Derecho de la Publicidad", pág. 61.

sidera que la publicidad superlativa es desleal en cuanto sea inexacta, analizado el alcance de la afirmación desde la óptica del público receptor del mensaje[965].

En torno al eslogan publicitario se han dado numerosos casos, precisamente porque la forma directa de expresión de una característica del producto o servicio suele ser la literaria o verbal.

Se ha observado que en la valoración de la licitud del mensaje publicitario superlativo la jurisprudencia adopta modelos menos rigurosos que los correspondientes a la publicidad comparativa[966]. De todas formas, una afirmación general de "superioridad" de un producto o servicio en relación con todos los otros del mismo tipo, sin referencia directa a ninguno, no se encuentra prohibida por sí. Todo depende de la expresión y del contexto en el cual sea pronunciada, no existiendo pautas jurídicas específicas para su admisión o rechazo.

> *"**Trop de fruits pour s'appeler confiture**"*[967] *no fue considerada publicidad hiperbólica desleal en Bélgica. Este eslogan era utilizado para publicitar una confitura compuesta por el 60% de fruta. Se consideró que la frase no era tomada en sentido literal. El significado real del mensaje era suficientemente evidente y elemental como para poder excluir la posibilidad de error o de duda en el consumidor en cuanto a la naturaleza del producto al que hacía referencia.*

Por su parte, en Suiza, por ejemplo, fue considerada desleal la afirmación "la mayor escuela por correspondencia" por tratarse de una institución que no contaba en realidad con el mayor número de alumnos y la afirmación "los precios más bajos del país" dado que se demostró que eso no era cierto[968]. También en Alemania fue calificada como ilícita una expresión publicitaria que afirmaba que la anunciante era la mayor compañía de crédito del Sur de Alemania, aplicando el principio de veracidad, y ante la imposibilidad de probar la afirmación formulada en la publicidad.

> *"**Gröeste Kreditvermittlung Südwestdeutschlands**"*[969] *era utilizado por la empresa., sita en Ludwigshafen, para su campaña publicitaria. Un operador de la competencia le inició acción judicial por competencia desleal por no considerar que fuera verdad tal afirmación. BGH acogió la demanda por considerar que la*

---

965 Cfme.: DESSEMONTET, "Problemas actuales", pág. 91.

966 ALPA/ROSSELLO, pág. 108, haciendo directa referencia a la experiencia de la jurisprudencia italiana, en apreciación que consideramos extensible a otros sistemas del derecho comparado.

967 Tribunal de Comercio de Bruselas, 22 de enero de 1990 y 25 de junio de 1990, Ing. Cons. 1990, pág. 275.

968 Casos citados por DESSEMONTET, "Problemas actuales", pág. 23.

969 BGH, 20 de diciembre de 1977, GRUR 1977, pág. 249-251

*demandada no pudo probar la dimensión manifestada. Droste, en su anotación a la sentencia, destaca como novedoso que la BGH planteara la carga probatoria de la afirmación a la demandada y no a la accionante.*

En cuanto a las afirmaciones de tono excluyente exageradas sobre la bondad de sus productos que estén realizando simultáneamente en el mercado dos competidores, doctrina[970] y jurisprudencia han llegado a admitir que se neutralizan entre sí, por lo que uno y otro se "validan", no pudiendo afirmarse en casos como el referido que haya competencia desleal.

*"**Il più potente carburante per il vostro motore**"*[971] *utilizado en Italia por Shell, fue cuestionado por un competidor por considerarlo ilícito, en cuanto no podía ser contrastada con la realidad esa afirmación y por considerar que se trataba de publicidad comparativa ilícita. A su vez, Shell al contestar la demanda presenta reconvención por considerar que AGIP también utilizaba frases de análoga exageración publicitaria. El Tribunal que entendió en el caso consideró que no se trataba de acto de competencia desleal, sino de una afirmación hiperbólica que no realizaba daño a los competidores, invocando existencia de "dolos bonus", constituyendo pues la denominada publicidad superlativa lícita. Manifestó también que este tipo de afirmaciones no era determinante en la opción del consumidor quien normalmente se encuentra en posesión de conocimientos técnicos suficientes para no verse influido. Por otra parte, en el caso, las afirmaciones publicitarias de ambas partes se neutralizaban entre sí.*

Para admitir un eslogan que realiza publicidad laudatoria uno de los criterios al que más frecuentemente recurre la jurisprudencia es que la afirmación no dañe ni denigre a un competidor. En la jurisprudencia italiana se encuentran desde tiempo atrás casos que sustentan esta afirmación.

*"**Il panettone Motta non è un panettone ma il panettone**"*[972] *fue considerado lícito porque no se identificó en el caso efecto denigratorio alguno en perjuicio de los productos de otro empresario. Los magistrados actuantes consideraron que la expresión no tenía en sí una específica eficacia desacreditante en lo relacionado con*

---

970 FERRARA, pág. 377.

971 AGIP S.p.a. c. Shell Italiana S.p.a., Tribunal de Genova, 21 de abril de 1958, en Riv. dir. comm. 1959 II, 368 = Riv. dir. ind., 1958, II, pág. 126.

972 Soc. Coll. Alemagna Panteón c. S.p.a. Motta – societá per l'Industria Dolciaria e Alimentare, Corte de Apelaciones de Milán, 16 de junio de 1959, en Riv. dir. ind., 1959 II 260, confirmada por Corte de Cassazione del 17 de abril de 1962 n. 752, en Riv. dir. ind., 1962, II, pág. 15.

*la producción de otro competidor. En definitiva, se lo admitió como recurso publicitario lícito.*

*"**La vera birra**"*[973] *fue utilizado como eslogan publicitario por la S.p.a. Priz Bräu. Unos competidores iniciaron acción judicial sobre la base de que infringía disposiciones de la norma que prohíbe la competencia desleal, en tanto no podía estar acreditando la afirmación de ser la verdadera cerveza. Las dos instancias intervinientes rechazaron este argumento. Se consideró que la magnificación exagerada del producto, la riquísima y múltiple propagación de las noticias sobre su efectivo contenido, así como la publicidad sobre un premio recibido son medios lícitos que no dejan de constituir actos de corrección profesional mirados en conjunto, mientras no resulten despreciativas del adversario en el mercado.*

Otro de los argumentos para admitir la publicidad superlativa es que no es demasiado creíble por el destinatario.

*"**OMO vi dá il bucato più pulito del mondo**", "**OMO pulisce meglio di qualunque altra cosa**", "**niente al mondo lava meglio di OMO**"*[974], *eran eslóganes utilizados en Italia para publicitar el jabón de lavar OMO. Fue cuestionado por competidores, pero la exageración fue considerada lícita. Los fundamentos de las instancias judiciales que se ocuparon del caso fueron: que las afirmaciones no constituyen afrenta a ningún concurrente determinado y que el carácter superlativo de la adjetivación y la exageración de las frases, resultaban más que suficientes para que ni siquiera el lector menos prevenido lo creyera.*

En algunos casos la tolerancia de la exageración publicitaria es excesiva. Hay situaciones en las cuales se formulan afirmaciones sobre cuestiones respecto de las cuales se puede disponer de constataciones exactas fidedignas. Es cierto que se trata de manifestaciones con carácter promocional, pero estimamos que merecen un tratamiento más estricto. Cuando se afirma preeminencia respecto de calidad, ventas o publicidad, debería poder exigirse prueba de tales afirmaciones, pues existen mecanismos objetivos de comprobación.

*"**A tavola e in cucina preferite Burro Excelso; Fattorie Locate Triulzi Milano; questo sí, che é burro**"*[975], *se utilizaba a mediados de la década de los '50*

973 Soc. Birra Peroni e altri c. S.p.a. Priz Bräu, Tribunal de Milán, 10 de octubre de 1969, en Riv. dir. ind., 1968, II, pág. 69, Corte de Apelaciones de Milán, 6 de junio de 1968, en Riv. dir, ind., 1970, II, pág. 330.

974 Zampoli e Rogi c. Lever Gibbs S.p.A., Corte de Apelaciones de Milano, 15 de noviembre de 1957, en Riv. dir. ind. 1958, II, pág. 117, Corte di Cassazione, 7 de junio de 1959 n. 2157, en Giust. Civ. 1959, I, 1688.

975 Ditta Fattorie Locate Triulzi e Comune di Milano c. Soc. per Az. Caseifici Modenesi e altri, Corte di Cassazione della Repubblica, 6 de febrero de 1956, Riv. dir. ind. 1957 II, pág. 43 y ss.

*del siglo XX, en Italia. Se inició acción contra la empresa que lo utilizaba considerando que tal afirmación constituía competencia desleal. La cuestión que irritaba a los competidores era que colocaba dicho eslogan en las botellas de leche que se comercializaban por otra empresa que era gestionada en régimen de monopolio por la Comuna de Milán. La justicia consideró que no constituye acto de competencia desleal magnificar a través de la publicidad los valores del propio producto, cuando no tenga lugar un descrédito o desvalorización simultáneamente del producto de otro. Por lo tanto, la leyenda en que consistía este eslogan publicitario no contravenía principios de la competencia en el mercado. Otro tema distinto era la admisión del medio en el cual lo colocaba, pero eso no influía en la intención del eslogan.*

*"**Spray Tan sempre primo, primo per la qualità, primo per la vendita, primo per la publicita...** "*[976] *fue utilizado en Italia. Fueron cuestionados por competidores por considerarlos publicidad engañosa. Sin embargo, el Tribunal que resultó competente para la resolución del caso consideró que los eslóganes en cuestión constituían simples afirmaciones superlativas y configuraban una hipótesis de exaltación hiperbólica de los propios productos. Para el Tribunal se debía encuadrar dentro del "dolos bonus", prescindiendo de la mayor o menor verdad de las propias afirmaciones.*

Cuando el eslogan que se formula con tono excluyente recoge una apreciación subjetiva, no puede ser cuestionado, no es ilícito. Si aparece una figura social de moda y afirma "El producto x es el que más me gusta, para mí es el mejor", no podría someterse a prueba alguna de veracidad la calidad afirmada: es opinión de quien pronuncia la frase. Constituye un juicio estimativo respecto del cual no pueden formularse pautas de validez general[977].

*"**Mamá ¿por qué la leche Puleva sabe mejor?**"*[978] *era utilizado por "Unión Industrial Agroganadera SA" para anunciar su leche. Esta expresión fue sometida a estudio del Jurado Central de Publicidad por considerar que infringía normas de corrección publicitaria. La anunciante explicó que la frase solamente reflejaba una vivencia personal que no aludía a calidad, rendimiento ni valor objetivo alguno del producto. El Jurado consideró apropiada la explicación porque no le resultó*

---

[976] SAIPO-OREAL S.p.A. c. Laboratori Biochimici Farmaceutici Camillo Corvi s.r.l., Tribunal de Piacenza, 28 de febrero de 1962, en Riv. dir. ind., 1964, II, 362.

[977] Cfme-: FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2 ADI 1975, pág. 376; LEMA DEVESA, Anotación a Resolución del Jurado, III ADI 1976, pág. 676.

[978] Jurado Central de Publicidad, 19 de agosto de 1975, III ADI 1976, pág. 675-676.

*evidente la intención de menospreciar los productos competidores y por tratarse de una apreciación subjetiva expresada mediante interrogación.*

En algunos casos, al no haberse probado la valoración excluyente manifestada por el anunciante en el eslogan, debió calificarse la publicidad como ilícita.

*"**Denner immer am billigsten**"*[979], *fue considerado un eslogan engañoso, pues resultó probado en el juicio que otros comerciante vendían más barato que Denner y que éste lo sabía.*

*"**Les prix les plus bas des Suisse**"*[980] *era un eslogan utilizado para negocios de venta de aparatos de radio, televisión y similares. Darte-Real S.A., la empresa que utilizaba el eslogan en cuestión se comprometía a reembolsar al comprador la diferencia, si éste encontraba el artículo a menor precio en un mes de plazo. Le inició una acción judicial un competidor, considerando que el eslogan utilizado era contrario a la ley sobre la competencia desleal. La Corte de Justicia del cantón de Ginebra admitió la demanda, afirmando que la frase era ilícita, pues constituía un acto de concurrencia desleal y prohibió su uso al demandado. La condenada apela ante el Tribunal Federal. El órgano de alzada confirma la sentencia, pues coincide en apreciar que al utilizar esta frase se realiza publicidad corporativa. Para esta modalidad publicitaria se debe utilizar expresiones objetivamente verdaderas, que no induzcan a error al público. Por más que se pacte una eventual devolución del dinero, el elemento llamativo de la publicidad es el citado eslogan. En autos se consideró probado que la imposibilidad de conocer cuáles son los precios más bajos en el sector de negocios de Darti-Real SA, que ésta los desconocía y que mucha veces sus precios era superiores a los de sus competidores. Por lo tanto, el eslogan resultaba manifiestamente inexacto y falaz, lo que redundaba en su carácter de ilícito a tenor de la ley suiza contra la competencia desleal.*

*"**Primeros en puntualidad**"*[981] *decía que era una aerolínea española, Spanair, sobre la base de datos obtenidos del Servicio de Líneas Aéreas de Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante. Analizada esta manifestación por el Jurado de Autocontrol de la Publicidad se concluyó que se trataba de publicidad engañosa. Correspondiéndole presentar la prueba pertinente en el expediente iniciado, con-*

---

[979] Fedération romande des détaillant et al., c. Denner A.G., Tribunal de Comercio del Cantón de Zürich,10 de diciembre de 1979, SMI, 1980, pág. 160-170. El pronunciamiento se engloba en una discusión general sobre defensa de la competencia.

[980] Armand Torre c. Darti-Real S.A., Tribunal Federal Suizo, 1ra. Corte Civil, 12 de noviembre de 1981, SMI, 1983, pág. 110-113.

[981] Spanair SA, Jurado de Autocontrol de la Publicidad, Sección Tercera, 2 de julio de 2001, Jurado de Autocontrol de la Publicidad, Pleno, 26 de julio de 2001, XXII, ADI, 2001, pág. 1040 y 1043, respectivamente.

*forme al principio de inversión de la carga de la prueba en materia de engaño publicitario, no lo hizo. De esta forma, no surge probada dicha aseveración. Por otra parte, la referencia a los "Servicios Aéreos" como fuente de sus datos, aludían a un departamento de la propia empresa, no a un servicio externo y objetivo. El Pleno del Jurado confirmó esta opinión, considerando que era contraria al principio de veracidad.*

La formulación del superlativo en el lenguaje publicitario es muy variado[982]. Incluso puede haber publicidad superlativa sin que se estén efectivamente utilizando expresiones hiperbólicas[983]. También el mero recurso al artículo determinativo pretende dar idea de que su anunciante ostenta una posición preeminente en el mercado. Por lo tanto, si ésta no se puede acreditar, el mensaje será ilícito[984].

*"**El agua mineral**"[985] era el eslogan utilizado en la publicidad del producto de Vichy Catalán SA y el caso fue analizado por el Jurado Central de Publicidad. La anunciante explicó que se trataba de un breve y típico eslogan que se limitaba a expresar que "Vichy Catalán era un agua mineral". Sin embargo, el Jurado consideró que en la forma que se utilizaba el artículo determinativo "el" debía ser considerado como excluyente para los productos de la competencia y, por lo tanto, transgredía los principios de corrección competitiva.*

*"**El más caro porque es el más viejo**"[986] eslogan utilizado para publicitar el brandy Gran Duque de Alba, fue cuestionado por un competidor ante el Jurado Central de Publicidad, considerando que infringía el principio de veracidad publicitaria. Este órgano absolvió a la denunciada pues había demostrado en el expediente ser el más caro y ser viejo. Aunque no demostró ser el más viejo de todos, se consideró que la utilización del artículo "el" no ofrecía indicios suficientes como para que fuera sancionable. Coincidimos en la crítica que hace a esta resolución Lema Devesa[987]. En el caso la afirmación excluyente "el" referida al carácter de "viejo" del producto no es una expresión de fantasía, por lo que debería haberse exigido la prueba correspondiente de la veracidad de la afirmación o calificar como ilícita la publicidad. En productos como el brandy la antigüedad es un relevante atributo de calidad.*

---

982 Cfme. DE LA CUESTA RUTE, "Curso", pág. 165.

983 SANTINI, "La réclame", Riv di dir. civ, 1955, pág. 501, menciona como ejemplo, en este sentido, un eslogan que diga "producto que no teme a la competencia".

984 LEMA DEVESA, "El artículo determinado", III ADI 1976, pág. 370.

985 Jurado Central de Publicidad, 4 de abril de 1975, III ADI 1976, pág. 347 y ss.

986 Jurado Central de Publicidad, 8 de julio de 1974, II ADI 1975, pág. 675.

987 LEMA DEVESA, Anotación a la resolución mencionada.

Si se trata de publicidad superlativa de un competidor y hay solamente dos competidores en el mercado, frecuentemente se puede estar ante un caso de publicidad comparativa ilícita.

### I) Publicidad comparativa

Comparar significa fijar la atención en dos o más objetos para descubrir sus relaciones o estimar sus diferencias o semejanzas[988].

Tato Plaza[989] define la publicidad comparativa como "aquella publicidad en la que el empresario anunciante compara su oferta con la de uno o varios competidores, identificados o inequívocamente identificables, con el resultado, directo o indirecto, de resaltar las ventajas de los propios productos o servicios frente a los ajenos".

No es necesario que haya una mención expresa del operador económico con el cual se quiera plantear la comparación. Basta con que pueda considerarse que el público consumidor medio entiende de quién se trata. Esta situación es frecuente en caso de publicidad superlativa o de tono excluyente, correspondiendo, por lo tanto distinguir según el número de competidores que exista en el mercado[990]. Si los operadores son varios, no se plantea problema; sin embargo si se trata de solamente dos o tres, identificables, se podrá estar ante un caso de competencia desleal calificable como publicidad comparativa ilícita.

Cuando hay normativa específica de la publicidad comparativa, en todo caso que no se cumpla con ésta ha de considerarse publicidad comparativa ilícita.

Determinadas expresiones o palabras son necesarias para referirse a los productos que se quieren publicitar. Su utilización no puede considerarse comparación ilícita.

> *"Un Canderel équivaut à un morceau de sucre" o "Le Canderel remplace un morceau de sucre"*[991]*, fueron eslóganes utilizados para publicitar edulcorante dietético. La Cámara sindical de refinerías de azúcar de Francia se agravió de tales eslóganes y exigió judicialmente el cese de uso, aduciendo que constituía publicidad comparativa ilícita y que el Laboratorio fabricante no podía utilizar la palabra azúcar, sino la palabra sacarosa. El Tribunal encargado de expedirse en definitiva, consideró que no podían caber dudas respecto de que la palabra azúcar era necesaria en el caso, perteneciente al dominio público, no pudiendo ser obligada la demandada a utilizar la palabra genérica sacarosa en su lugar. La expresión, por*

---

988 www.rae.es, Diccionario 2001.

989 TATO PLAZA, pág. 41.

990 Cfme.ULMER, "La pubblicità", en Nuova riv. del dir. comm., 1952, II, pág. 272.

991 GREFFE/GREFFE, pág. 297, calificada como inédita.

*otra parte, no generaba confusión porque el receptor de tal mensaje solamente podría concluir que se trataba del poder edulcorante del producto.*

Antigua jurisprudencia ha tenido en cuenta el emplazamiento de una frase posiblemente comparativa, para descartar la ilicitud.

*"...ja, aber Odol ist besser"*[992] *fue el eslogan publicitario elegido por un competidor de pastas dentífricas, colocándolo en el costado de autobuses alemanes, en Berlín en 1930. Era una reacción frente a otro competidor, productor de la pasta dentífrica "Chlorodont" que anunciaba su producto anunciándolo en el costado de un cierto número de autobuses. Este último, cuando vio que el emplazamiento publicitario de Odol era el mismo que antes había adoptado, inició una acción judicial solicitando la prohibición de colocación del anuncio que incluía dicha frase en los autobuses. Tanto el Tribunal de Instancia como el Tribunal de Apelación dieron lugar a la solicitud del demandante. Sin embargo, el Tribunal Supremo del Reich revocó la sentencia recurrida, absolviendo a la demandada. Consideró que el anuncio no estaba directamente referido o dirigido contra un determinado competidor. Por otra parte la referencia a "es mejor" sería un recurso de publicidad superlativa. Esta sentencia fue criticada con posterioridad por varios autores que consideraron que por el emplazamiento efectivamente se trataba de una publicidad comparativa y que, como tal, no respetaba las notas de licitud exigidas.*

Muchas veces se presentan casos de publicidad comparativa ilícita a través de afirmaciones superlativas en relación con productos o servicios. Esta situación tiene lugar cuando resulta evidente de la afirmación del competidor una referencia peyorativa respecto de otro que es por todos conocidos o que en ese momento se encuentra realizando una campaña publicitaria de difusión notoria.

Estas expresiones eran sistemáticamente consideradas publicidad comparativa ilícita en los primeros tiempos de aplicación de normas especiales en materia de publicidad comercial, tal como sucedía en España.

***"Colowall es colosal", "Papel plástico superlavable", "no retiene las manchas", "es económico", "es higiénico", "es moderno", "de calidad excepcional"***[993]

[992] RG, 12 de diciembre de 1930, GRUR 1931 pág. 165-166. Caso comentado por FERNÁNDEZ-NÓVOA, "La interpretación jurídica", 107 RDM 1968, pág. 55 y 56, nota 124. Esta sentencia también ha sido criticada por LEMA DEVESA, "La publicidad de tono excluyente", pág. 118, especialmente nota 246.

[993] Caso Coverpal, Jurado Central de Publicidad, 3 de febrero de 1967, citado por TATO PLAZA, pág. 187, como inédito.

*fueron expresiones utilizadas por la empresa "Sarrió Compañía Anónima de Papeles", en España para promocionar su producto. Al poco tiempo, el competidor "Papeles Pintados Infanta" inicia una campaña publicitaria con eslóganes tales como* ***"Coverpal... mucho más decorativo", "Coverpal...mucho más variado", "Coverpal...mucho más resistente"****. Agraviada Sarrió, se presenta ante la Junta Central de Publicidad de España, considerando que se estaba ante un caso de publicidad comparativa ilícita. En definitiva, se consideró que la referencia que se reconocía en la campaña de "Papeles Pintados Infanta" a la accionante resultaba evidente, así como la intención de desacreditar al competidor.*

Con el tiempo y los cambios de la técnica publicitaria se fue evolucionando hacia un sistema más flexible, contemplando el sentido real que el consumidor atribuye a tales frases. El caso que determinó el cambio de paradigma en este sentido fue el del jabón Ariel.

***"El que lava más a cualquier temperatura", "Ariel lava más blanco que ningún otro detergente", "una blancura tan superior que resalta entre la ropa lavada con otros detergentes", "Ariel blanquea más"***[994]*, eslóganes utilizados por Procter & Gamble España, dieron lugar a que el Jurado Central de Publicidad iniciara un expediente por considerar que se trataba de publicidad comparativa ilícita. La empresa manifestó que no había ninguna referencia directa a competidores y que respetaba el principio de veracidad. El órgano accionante evaluó tales argumentos y consideró por fin, en clara contradicción a las tajantes posiciones sostenidas hasta la época, que debía admitirse la publicidad comparativa en cuanto no fuera engañosa por dos razones fundamentales: no estaba prohibida; el consumidor tenía derecho a conocer la verdad.*

También en Alemania se ha admitido una expresión laudatoria, que hubiera sido considerada publicidad comparativa ilícita en épocas anteriores de mayor rigidez interpretativa de la jurisprudencia.

***"F.: Lieber besser, aussehen als, viel bezahlen"***[995]*, fue el eslogan utilizado por una óptica, titular de una cadena de 200 puestos de venta, en Alemania. El Centro para Combatir la Competencia Desleal lo cuestionó judicialmente por considerar que constituía publicidad comparativa inadmisible en tanto dejaba enten-*

---

994 Caso Dash/Ariel, Jurado Central d Publicidad, 4 de noviembre de 1976, 4 ADI 1977, pág. 577 ss.

995 BGH, 7 de noviembre de 1996, GRUR, 1997, pág. 227-229. Comentada en 29 IIC 1998, pág. 470-472.

*der que los restantes competidores cobraban caro y hacían que el consumidor se viera poco atractivo.*

*La Corte de Distrito dio la razón al accionante. La demandada había argumentado que se trataba de una expresión humorística. Ante esto, se precisó que un medio publicitario no elude la evaluación a la luz del derecho de la competencia por el mero hecho de ser humorístico o satírico y consideró que había competencia desleal. Sin embargo, la Corte Suprema Federal consideró que no podía inferirse del eslogan cuestionado una referencia a los servicios o productos de las ópticas competidoras. La referencia era lo suficientemente general para que no pudiera considerarse un acto de publicidad comparativa.*

Hay expresiones que denotan por sí mismas un significado comparativo y excluyente que puede implicar el descrédito de las marcas dela competencia.

*"**Activ, el champú que sí elimina la caspa**"*[996] *era utilizado por "Gillete Española SA" para su producto Activ. Laboratorios Diftersa denunció esta obra publicitaria ante la Junta Central de Publicidad, por considerarla constitutiva de competencia desleal y ésta dio lugar al procedimiento, trasladándola a su vez al Jurado Central de Publicidad. Este órgano resolvió que el eslogan en cuestión vulneraba las normas de la competencia porque el adverbio "sí", acompañado del relativo "que", entrañan un significado comparativo y excluyente que desacredita infundadamente a marcas de la competencia, por lo que decidió que debía ser suprimido.*

### J) Eslogan integrando una creación estética

La expresión publicitaria puede estar integrando, con carácter ornamental, una creación estética que se utiliza en el mercado con finalidad promocional. Puede tratarse de un ornamento en envases o en ropa. El eslogan, envía su mensaje publicitario desde una participación creativa. En este caso, si un competidor lo emplea como tal, estará realizando un acto de competencia desleal porque, puede generar confusión en el consumidor mediante la apropiación de elementos distintivos ajenos.

*La sociedad Paris Emballage realizaba (y tenía registrado como modelo) un papel muselina de embalage para panaderías con dos tipos de "empedrados" pavés, en los cuales se incluían los eslóganes: "**Le pain chez... votre boulanger**" y "**De nuit comme dejour, votre boulanger travaille pour vous**"*[997]*. Este esquema se*

[996] Jurado Central de la Publicidad, 16 de mayo de 1974, II ADI 1975, pág. 669-670.

[997] Cté Paris-Emballage c. Sté. Henry, Corte de París, 4ta. cám., 3 de febrero de 1973, Ann. 1973, pág. 117.

*repetía infinitamente en el papel. Poco tiempo después la sociedad Henry comenzó a confeccionar un papel muy similar con dos eslóganes, que también se repetían infinitamente: **"le bon pain... de votre boulanger", "votre boulanger, la nuit comme le jour, fabrique des produits de qualité, pour vous, comme toujours, comptant sur votre fidélité"**. Los primeros iniciaron acción judicial por competencia desleal. La Justicia francesa consideró que había un acto de competencia desleal pues daba lugar a confusión la utilización de la sociedad Henry del papel descripto. Las diferencias eran secundarias y, además, los propios eslóganes utilizados se encontraban apenas modificados. No se trata en el caso de reivindicación de autoría de los eslóganes, sino del conjunto ornamental.*

*El eslogan **"A part ce Tee-Shirt, J'ai Rien nam'mettre"**[998] era utilizado en Francia, por SA Inés de la Fressange en unas t-shirt como ornato. Un competidor, Berbard Spitz, sacó al mercado otras t-shirt luciendo el mismo eslogan y la sociedad primera en utilizarlos le inició una acción por competencia desleal. El juez dio la razón a la actora, entendiendo que tenía derecho a protección. El producto que había sido imitado presentaba una impronta creadora consistente en relevar de manera humorística el espíritu femenino. Por dicha razón, sin considerar protección jurídica de exclusiva en particular calificó que la imitación realizada por el demandado constituía un acto de competencia desleal.*

## IV. NORMAS INTERNACIONALES DE INTERÉS PARA LA PROTECCIÓN DEL ESLOGAN PUBLICITARIO POR EL DERECHO CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL

El comercio internacional ha adquirido en los últimos años un mayor desarrollo. Gracias a los progresos tecnológicos, particularmente de las comunicaciones, los mercados son cada vez más amplios y, lo que es más, trascienden fronteras con mayor facilidad. La publicidad de internacionaliza[999] por los distintos medios.

Esta situación pone en relieve la importancia de las normas ultrafronterizas contra la competencia desleal, así como en materia de publicidad.

Hay dos previsiones relevantes en este punto en el sistema de protección internacional: el Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial, en adelante CUP, y —en menor medida— el Acuerdo sobre los Aspectos de

---

998 SA Inés de la Fressange c. Bernard Spitz et SA Les Galeries Lafayette, Tribunal de Comercio de París, 15ta. Cám., 1 de marzo de 1996, PIBD 1996, 614.III.383

999 DESSEMONTET, "Problemas actuales", pág. 105.

Derecho de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en adelante AADPIC.

La norma internacional principal en materia de competencia desleal se encuentra inserta en el CUP, aunque no fue tema incluido desde los inicios. La Convención original de 1883 no preveía la cuestión de la competencia desleal, que fue reglamentada recién en la Revisión de La Haya de 1925[1000]. Fue retocada en la revisión de Londres de 1924 y en la de Lisboa de 1958[1001].

El artículo 10 bis CUP, consagra:

a. la obligación de los Estados de la Unión de asegurar a los nacionales de los demás Estados miembros una protección eficaz contra la competencia desleal, numeral 1;
b. consagra una norma general, en tanto establece que "constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial", numeral 2;
c. enumera y define tres actos de competencia desleal en particular, referidos a la confusión, el engaño y la inducción al público a error, numeral 3.

Esta protección mínima opera en paralelo con el principio de trato nacional consagrado en el artículo 2 del Convenio, que determina la igualdad de la situación de nacionales y extranjeros.

El artículo 10 ter numeral 1 consolida estas posibilidades defensivas. Impone a los Estados miembros el compromiso de asegurar a los extranjeros que deban recurrir al accionamiento de competencia desleal el acceso a los recursos legales para su represión eficaz.

Por su parte, aunque el AADPIC no contiene disposición general alguna sobre competencia desleal, al regular diversos institutos de la propiedad intelectual atiende cuestiones propias de la competencia desleal.

Coadyuvando con lo que se espera que sea el estándar de práctica profesional leal o correcta, existe una serie de usos recogidos por la Cámara de Comercio internacional a la manera de Códigos.

La Comisión de Marketing, Publicidad y Distribución de la Cámara Internacional de Comercio elaboró un "Código de prácticas publicitarias" en el año de 1937, el que fuera ajustado en 1949, 1955, 1966, 1973 y 1987. El texto actual

---

[1000] En el art. 10 bis de la revisión de Washington, en 1911, se había introducido una norma programática que solamente procuraba que los miembros de la Unión aseguraran una protección efectiva contra la competencia desleal. PLAISANT, cit.,

[1001] PLAISANT, M., pág. 275 y ss. El tema de la competencia desleal se comenzó a plantear en un acto adicional de la revisión de Bruselas de 1900, pero se incorpora al texto efectivo de la Convención en 1925.

corresponde a la revisión del año de 1997[1002]. La Cámara fundamenta esta actividad autorreguladora en el sentido de la responsabilidad social que tienen y así demuestran los empresarios asociados[1003]. Naturalmente, no estamos ante una norma legislativa. Se trata de preceptos que constituye un claro ejemplo de usos y principios reconocidos internacionalmente, que fundamentan conductas y consecuentes reclamos internacionales de corrección concurrencial. No obstante, en una materia como la comercial presentan relevancia las normas consuetudinarias, las que sirven como guía para la formulación del estándar requerido para las conductas. Estas pautas de acción, así como las contenidas en los restantes documentos similares que ha difundido la Cámara Internacional de Comercio, encabezan su texto destacando que la publicidad, o los actos de promoción que se trate, deberán ser "legales, decentes, honestos y verdaderos" como premisa básica que se desarrolla en los demás aspectos tratados.

## V. SÍNTESIS SOBRE LA PROTECCIÓN DEL ESLOGAN PUBLICITARIO POR EL DERECHO DE LA COMPETENCIA

Cada vez que un operador económico utiliza un eslogan publicitario en el mercado se está cumpliendo un acto con función competitiva y, por lo tanto, sujeto a la aplicación del derecho contra la competencia desleal.

La competencia desleal tiene un limitado papel en el caso de imitación de signos atípicos[1004]. Se denomina como tales a los signos utilizados en el comercio por un operador, como forma de presentar sus productos, servicios o su actividad, los cuales se encuentran inhibidos de protección de exclusiva, sea porque no cumplen con ninguna de las condiciones de protección o porque pesa una prohibición a su respecto. En esta categoría pueden ser incluidos los eslóganes banales.

Un eslogan publicitario que no fue registrado como marca o que no resulta protegible por el derecho de autor puede ser protegido por las reglas de la competencia desleal frente a otro eslogan que presenta con el primero riesgo de confusión[1005].

---

1002 http://www.iccwbo.org/home/statements_rules/rules/1997/advercod.asp, 7/07/2003

1003 Además de este "código" y en similar sentido ha aprobado los documentos: Código de publicidad ambiental, Código de promoción de ventas, Código de marketing directo, Guías para la publicidad y el marketing por Internet, Código internacional sobre la esponsorización, entre otros.

1004 Cfme. PORTELLANO, pág. 389.

1005 LEROY/MOUFFE, pág. 308.

Reiteramos que de esta forma no se justifica que si el eslogan no es protegido por derecho de exclusiva se pretenda edificar una exclusividad de uso sobre la base de la competencia desleal, de modo que si alguien —en relación de competencia— utilizara dicha expresión protegida en el mercado quien la usó primero pudiera prohibirlo aduciendo que está "haciendo competencia desleal".

Hay que tener presente, asimismo, que un eslogan protegido por derecho de exclusiva también está amparado por el derecho contra la competencia desleal. No se trata de protecciones excluyentes. Es de notar que las propias normativas de derecho de autor y de derecho de los signos distintivos contemplan entre las posibles infracciones a la exclusiva protegida en su ámbito actos que son considerados de competencia desleal. No obstante, puede darse el caso que ciertos efectos o características del acto infractor del signo distintivo ajeno no se encuentren contemplados por el derecho específico a la creación y, en ese caso, constatado que sea, se podrán aplicar las disposiciones pertinentes contra la competencia desleal. Dependerá que se trate de un acto de confusión, engaño, denigración del competidor, o cualquier otro de los institutos perseguidos por tal derecho.

El derecho contra la competencia desleal facilita la eficiente defensa de un eslogan registrado como marca. Puede suceder que un competidor adopte una frase que ideológicamente aproveche la existencia de otra, ya reconocida. Si no se trata de confusión entre las palabras o fonética, evidentemente no podrá ser objeto de una acción marcaria. Sin embargo, podrá perseguirse mediante una acción sustentada en el derecho contra los actos de competencia desleal.

La jurisprudencia ha debido pronunciarse en cuanto a los eslóganes que merecen fundar una acción de competencia desleal. La jurisprudencia francesa, concretamente, ha considerado que "el comerciante que utiliza en su publicidad un eslogan no protegido por el derecho de autor de un competidor, de tal manera que crea una confusión con dicho competidor, comete de tal forma un acto de competencia desleal"[1006].

Los eslóganes constituidos por expresiones del dominio público o que no tienen capacidad distintiva suficiente para lograr un registro marcario pueden recurrir a la protección de la competencia desleal. En relación con estas expresiones hay libertad de reproducción, no cabe duda. No obstante, dicha libertad se ve limitada por el deber profesional de no realizar actos que constituyan competencia desleal.

Es decir, si un competidor recurre al mismo o similar eslogan que usa otro, pudiendo con ello generar confusión o engañar al consumidor y desviar la clientela,

---

[1006] Caso "Le mariage n'est plus une lotterie!", Corte de Paris, 30 de abril de 1963, Ann. 1964, pág. 280 = RTDC, 1963, pág. 578. Véase también comentario sobre dicho eslogan supra Capítulo Primero,

estará realizando un acto de competencia desleal por medio de la utilización de dicho eslogan.

No se protegen los eslóganes meramente o puramente banales. Cuando se trata específicamente de la protección por medio del derecho de la competencia desleal se requiere al menos algún grado de particularidad en la creación. Para Buydens[1007] ese eslogan debe revelarse como casi creativo, "quasi créative", característica que en la opinión de la autora no podría considerarse como originalidad, pero tampoco alcanzaría la protección a una creación banal.

[1007] BUYDENS, pág. 121.

# Conclusiones

SUMARIO:


**I.** Concepto jurídico.

**II.** Determinación de la protección jurídica.

**III.** Cuestiones en caso de acumulación de sistemas de protección jurídica.

**IV.** Reflexiones finales.

**Procuraremos dar respuesta a los problemas inicialmente planteados sobre la base de la experiencia recogida en el estudio de Derecho Comparado y su aplicación**

## I. CONCEPTO JURÍDICO DE ESLOGAN PUBLICITARIO

Así como puede afirmarse que la noción de eslogan publicitario es intuitivamente notoria para todos, resulta evidente que no tiene una definición propia para el Derecho.

Doctrina y jurisprudencia han adoptado con frecuencia nociones de eslogan procedente de la técnica publicitaria, trasladándolas al derecho.

En cuanto a la doctrina, por un lado se puede encontrar definiciones de eslogan que recurren a su concepto publicitario, así como, por otro lado, definiciones que llegan a una definición a través de la valoración de su función.

No hay consideraciones formales lingüísticas en cuanto al concepto de eslogan publicitario entre los juristas. La referencia más común es que se trata de una frase, entendiéndose incluso que el eslogan puede consistir en una palabra.

Tampoco la jurisprudencia aporta mayor claridad para un concepto jurídico de eslogan publicitario.

A mi modo de ver, no se puede formular un concepto jurídico de eslogan publicitario que englobe la diversidad de las manifestaciones que puede cubrir en el mercado. Los aspectos metajurídicos del eslogan, tanto en la técnica publicitaria como en la lingüística, juegan un rol sustancial para entender qué es un eslogan publicitario. El derecho puede solamente reconocer esta situación de la realidad.

El eslogan publicitario es una unidad semántica básica del lenguaje utilizada en la publicidad con finalidad persuasiva, ordinariamente de reducida extensión, que cumple diversas funciones desde el punto de vista jurídico y que, en razón de ello, puede ser objeto de diversos regímenes jurídicos de protección.

Una de estas funciones es constante: invariablemente constituye un instrumento para la competencia en el mercado.

Si se trata de una creación original, podrá constituir una obra protegida por el derecho de autor. Además, podrá ser un signo distintivo de productos o servicios, protegiéndose como marca.

## II. DETERMINACIÓN DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA

El eslogan publicitario presenta para el derecho una polivalencia funcional. De esta manera, la vía más eficaz para determinar cuál será su protección jurídica será analizar cada caso a efectos de identificar qué función cumple cada eslogan publicitario en el mercado.

Una vez conocida ésta, merecerá la protección jurídica atribuida al cumplimiento de dicha función.

En cada Estado y en cada momento histórico se identifican valores e influencias en la interpretación del derecho que determinan asimetrías en la consideración de las soluciones jurídicas.

Los elementos que hay que analizar para saber si un eslogan publicitario es protegible por el derecho de autor con más limitados, que los correspondientes al derecho de los signos distintivos y al derecho contra la competencia desleal. Esto es así porque se analiza la creación literaria per se, considerando solamente la expresión en sí misma.

Para determinar si un eslogan puede ser protegido como signo distintivo, en cambio, no solamente corresponde su análisis como signo y particularmente si se encuentra en el elenco de los signos prohibidos, sino que también habrá que estudiar la relación entre signo y objeto, el vínculo que sustenta el principio de especialidad de la marca.

Finalmente, para determinar si el eslogan publicitario puede ser protegido por el derecho de la competencia desleal, habrá que ver el contexto publicitario en el cual se enmarca el uso en el mercado del eslogan. En este caso no interesa la protección merecida por la expresión en sí, no importa si es original o distintiva. Deben considerarse una serie de elementos y datos más allá del propio eslogan como expresión literaria y más allá aún de la relación que pueda plantear en el mercado el eslogan con un determinado producto o servicio. Es más: estas dos referencias de estudio no son necesarias para determinar si hay o no competencia desleal mediante el uso de un eslogan o contra un eslogan publicitario en particular. En este caso interesa al derecho la intención del anunciante así como los efectos que puede desplegar el eslogan en el destinatario del mensaje publicitario.

## III. CUESTIONES EN CASO DE ACUMULACIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN JURÍDICA

### A) Posibilidad de acumulación

Una vez corroborado que el eslogan publicitario, según el caso, puede ser objeto de diversa protección jurídica, corresponde que analicemos si puede darse una protección acumulativa. Cuando hablamos de aplicación acumulativa es de destacar que no entendemos por tal que un mismo aspecto de la creación se proteja por más de un sector normativo. Cada uno de los sectores normativos que hemos considerado tiene un objeto de protección diverso.

Con la única excepción de la legislación belga, no hemos encontrado en las restantes legislaciones analizadas, fundamentalmente europeas, latinoamericanas y norteamericanas, una expresa prohibición de acumular diversos regímenes de protección jurídica en una misma expresión literaria. En Italia, las formas tridimensionales son objeto de exclusión de la materia protegida por el derecho de autor cuando constituyen un diseño industrial. Pero, en este o similar sentido, no hemos encontrado ninguna disposición, aplicable al eslogan publicitario, en el derecho comparado. En los casos en que hay habido alguna referencia legislativa, que afecta al eslogan publicitario como creación literaria, se admite la acumulación entre derecho de autor y propiedad industrial, como sucede en la legislación española.

Cuando un mismo eslogan publicitario cumple con las condiciones de protección de los tres sectores normativos estudiados, no puede establecerse una primacía entre éstos. Es decir, ninguna protección jurídica desplaza a la otra.

El fundamento de la posibilidad de acumulación de regímenes de protección es muy claro: cada uno de ellos protege diversas funciones del eslogan en el mercado, funciones que son distintas entre sí (no regulan las mismas facultades ni iguales perfiles de la creación) y, además, no son incompatibles ni excluyentes entre sí.

Esto no quiere decir que siempre converjan las tres dimensiones de protección, derecho de autor, derecho de marcas, derecho contra la competencia desleal. Dependerá, repetimos, de la función que cada eslogan en concreto cumpla en el mercado como mensaje publicitario.

### B) Conflictos posibles que genera la acumulación

#### *a) Comentario general*

Los diversos sectores normativos que pueden regular a los eslóganes publicitarios se corresponden con diversas funciones amparadas por el derecho y, por lo tanto, no coinciden en cuanto al objeto de protección. Sin perjuicio de ello, es evidente que en algunos casos se plantean conflictos entre las facultades de los titulares de unos y otros derechos. No se trata de que se regule el mismo fenómeno por dos normas

distintas simultáneamente, sino de los problemas a que puede dar lugar la simultaneidad de las protecciones.

Presentamos algunas consideraciones al respecto, divididas según se trate de coincidencia entre los derechos de exclusiva (caso más complejo, conocido como "overlapping") o aplicación de disposiciones contra la competencia desleal a eslóganes publicitarios sujetos a alguno o ambos derechos de exclusiva.

### b) *Coincidencia de derecho de autor y marcas en un mismo eslogan publicitario*

El derecho de los signos distintivos y el derecho de autor no se aplican simultáneamente a iguales aspectos de la misma creación. A nuestro modo de ver nunca coinciden estos dos dispositivos, porque son sustancialmente distintos. Sin embargo, puede suceder que los efectos de uno de los regímenes jurídicos, la extensión de las facultades que concede un régimen jurídico, afecten las facultades concedidas por el otro régimen.

Las situaciones de superposición o convergencia de derecho de autor y derecho de marcas en una misma creación son cada vez más frecuentes en razón de diversos factores, entre los que podemos destacar:

a. nos encontramos en una fase expansiva de los derechos de la propiedad intelectual en general, que pone en evidencia una erosión entre las fronteras de las diferentes categorías de sus institutos;
b. los fundamentos conceptuales tradicionales de los derechos de la propiedad intelectual se encuentran en retroceso frente a aspectos prácticos como la promoción y protección de la inversión;
c. los abogados prácticos de la propiedad intelectual han desarrollado una "explotación oportunista" de los sistemas de protección, poniendo constantemente a prueba los límites entre los distintos derechos de la propiedad intelectual.

Tratándose de coincidencia de regímenes de exclusiva en una misma creación intelectual puede distinguirse dos tendencias: el recurso a la protección autoralista por titulares de derecho de marcas y, a la inversa, el recurso a la protección marcaria por titulares de obras protegidas por el derecho de autor.

Cuando los titulares de derecho de marcas recurren a la protección por el derecho de autor de la creación que tienen registrada como signo marcario, buscan, generalmente, ampliar el ámbito de extensión propio de las marcas.

El derecho de marcas se sustenta en el principio de la especialidad, de modo que el derecho de explotación se concede solamente en relación con determinados

productos o servicios para los cuales fue registrada. El derecho de autor concede facultades de explotación en cuanto a la creación en sí misma. En este caso no tiene relevancia jurídica sobre qué tipo de productos o en relación a qué servicio sea aplicado la creación, pues el titular de los derechos controlará siempre la explotación de su obra (en tanto los derechos patrimoniales del autor se encuentren vigentes). La protección autoralista de la obra que se ha registrado como signo marcario existe desde su creación. Cuando se registró el signo ya había un autor, no puede establecerse a posteriori.

Por el otro lado, se encuentran los autores o titulares de derechos de autor que buscan la protección marcaria para sus creaciones. Esta pretensión de amparo por el derecho de marcas buscando adquirir beneficios no concedidos por el derecho de autor es particularmente creciente desde mediados del siglo XX.

Uno de los objetivos que se persigue es superar el límite de duración de los derechos de explotación del derecho de autor, hacer perdurable las facultades de explotación. Sin embargo, esta pretensión no es alcanzable. Se puede adquirir otros derechos de explotación que, en su caso, podrán adecuarse o ser similares en algún sentido a aquéllos derechos de explotación respecto de los cuales se ostenta o se ostentaba la exclusiva autoralista.

Otro objetivo, de índole práctica, implica reconocer que los aplicadores del derecho ven con mayor claridad los límites del derecho de marcas que aquellos del derecho de autor. De modo que, prefieren amparar los valores intangibles empresariales por lo que mejor conocen.

### c) *Coincidencia entre competencia desleal y derechos de exclusiva*

Con la única salvedad de la legislación belga, no encontramos impedimentos expresos respecto de la aplicación convergente del derecho contra la competencia desleal y los derechos de exclusiva, ni estimamos que conceptualmente pueda haberlos. Por otra parte, en algunos sistemas jurídicos ha sido el derecho de la propiedad industrial el primero en recoger disposiciones reguladoras de la competencia desleal.

Como ya dijimos, se trata de sectores normativos autónomos que se encuentran relacionados por estar abocados a la regulación de un mercado eficiente.

Los actos de competencia desleal pueden ser variadísimos, aunque claramente puede distinguirse según recurran en mayor o menor medida a prácticas desleales relacionadas con signos distintivos ajenos o se encuentren directamente conectados con la propia actividad de intermediación del competidor a quien se quiere perjudicar ilícitamente.

Hay diferencias sustanciales entre ambos campos. Mientras tradicionalmente la base de la competencia desleal se encuentra en materia de la responsabilidad civil

extracontractual, la base de los derechos de exclusiva —sea signos distintivos o derecho de autor— es un jusprohibendi oponible erga omnes. Es, por lo tanto, una protección jurídica más concreta, que la nebulosa responsabilidad derivada de la competencia desleal, que ofrece muchos puntos de duda.

En cualquiera de estos casos se pueden plantear convergencias con derechos de exclusiva que suscitan situaciones problemáticas que analizamos a continuación.

Algunos autores consideran que no puede aplicarse el derecho de competencia desleal en caso que exista también un derecho de exclusiva. No compartimos esta posición pues las funciones de ambos sectores normativos son diversas. Lo que podrá suceder es que, en virtud de las disposiciones que se incluyan en determinada norma legal en particular, la mayoría de los supuestos fácticos que pueden entenderse como competencia desleal en materia de signos distintivos o derecho de autor estarán amparados por las disposiciones legales contenidas en dichos dispositivos.

## IV. REFLEXIONES FINALES

Los requerimientos técnicos publicitarios para el éxito de un eslogan en el mercado se contraponen por lo general a las condiciones que pueden hacer que un eslogan obtenga una protección jurídica más eficiente.

En cuanto a la protección por el *derecho de autor*, hemos visto que se requiere originalidad en la obra para gozar de protección. Sin embargo, en los eslóganes se buscan expresiones cortas, fácilmente memorizables que por su propia extensión difícilmente puedan reflejar la personalidad de su autor. Es muy difícil que un eslogan publicitario pueda calificarse como obra protegida. Por ello, se teoriza mucho en cuanto al concepto de originalidad, su evolución y posibilidad de admisión de obras utilitarias como el eslogan, pero en la realidad como sistema de protección es poco frecuente. Incluso en el derecho anglosajón, en el que los requisitos son mínimos para calificar una obra como protegida por el "copyright" encontramos, sin embargo, escasos ejemplos de eslogan protegido.

En cuanto a la protección por el *derecho de marcas*, se requiere que la expresión posea fuerza distintiva. Es, claramente, la protección más generalizada y más buscada por los titulares de un eslogan publicitario a consecuencia de la facilidad para obtener los registros frente a la complejidad que representa la calificación de amparo por el derecho de autor. Sin embargo, muchos eslóganes por su excesiva extensión o por ser descriptivos del producto o servicio no tienen fuerza distintiva y, por lo tanto, no pueden ser protegidos como marca.

En cuanto a acudir a la protección por el *derecho contra la competencia desleal*, se requiere que el eslogan propio sea vulnerado por un acto competitivo desleal que tenga lugar en el mercado. Siempre, todo eslogan es objeto de dicha protección, así como todo eslogan está expuesto a ser controlado en función de tales normas. Sin embargo, esta protección no concede ningún derecho a impedir el uso que haga un competidor de las expresiones banales del eslogan que esté utilizando, ni de recurrir a la idea subyacente a su propio eslogan, en tanto esto no perjudique los intereses amparados por el derecho contra la competencia desleal.

Muchas veces, las posibilidades que el derecho ofrece resultan insatisfactorias para la protección del valor implícito en un eslogan publicitario. Puede suceder que lo más ingenioso, no sea protegible. No puede ser objeto de derecho de exclusiva la idea subyacente en un eslogan igual, como no lo puede ser ninguna idea y en particular las ideas que sustentan la actividad publicitaria. Ninguno de los sectores normativos analizados protegen ni siquiera indirectamente las ideas. Se podrán perseguir los actos de confusión, imitación, engaño y demás actos de competencia desleal, pero cuando la haya efectivamente, no en tanto se esté recurriendo a una idea utilizada por un competidor y no se vulnere la forma mediante la cual éste la exterioriza.

A pesar de todas las dificultades para la protección de los eslóganes publicitarios por los tres sectores normativos estudiados en el derecho comparado, nos parece que dicha protección resulta bastante semejante en los distintos países.

En primer lugar, en términos generales, es difícil que sea protegido por el derecho de autor, aunque en algunos países se presente mayor grado de complejidad (Estados Unidos de América, por las razones explicadas) y en otros presente relativamente menores obstáculos (en Francia, donde desde tiempo atrás se viene discutiendo dicha posibilidad).

En segundo lugar, por lo común, es más accesible la protección por el derecho de marcas.

La accesibilidad es todavía mayor en algunos países como Estados Unidos de América como consecuencia del sistema que prevé la adquisición del derecho marcario por el uso durante un cierto lapso y la ulterior inscripción en el Registro Suplementario aún cuando existe mínima fuerza distintiva.

Por último, en todos los ordenamientos es posible recurrir a la protección del eslogan publicitario mediante el derecho contra la competencia desleal.

# Índice Bibliográfico

Cuando se ha consultado una sola obra monográfica de un autor la referencia es su apellido.
Cuando se han consultado varias obras — monográficas o en publicaciones periódicas— de un mismo autor, las referencias se hacen mediante el apellido del autor y la abreviación de título que se hará constar en este Indice. Las obras contenidas en antologías son objeto de referencia como las obras monográficas.
Tratándose de artículo de Revista se hace referencia mediante abreviación del título y ubicación completa de publicación periódica, indicándose en cada caso cómo se cita la fuente.


ADAM, Jean-Michel, BONHOMME, Marc, "La argumentación publicitaria", tr. de Maria Pérez Harguindeguy y Manuel Talens, París: Nathan, 1997.

ALPA, Guido, ROSSELLO, Carlo, "L'attuazione della Direttiva comunitaria in materia di Pubblicità ingannevole", en "La pubblicità", AAVV, Milano: EGEA, 1992.

AGHINA, Giorgio, "Appunti in tema di pubblicità", Riv. dir. ind., 1964, II, pág. 362. (cit. "Appunti")

——, "Sui marchi complessi", Riv. dir. ind., 1965, Parte II, p. 85. (cit. "Sui marchi complessi")

AIPPI, "Annuaire 1955. Conferencia de Sirmione. Italia", 1955.

ALCES, Peter, "The commercial law of intellectual property", Boston: Little, Brown and Company, 1994.

ALCINA FRANCH, Juan, BLECUA, José Manuel, "Gramática española", Barcelona: Ariel, 7ma. ed., 1989.

ALEXY, Robert, "Teoría de la argumentación jurídica", Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1989.

ALTMAN, Louis, "CALLMANN. Unfair competition, trademarks and monopolies", Deerfield, Illinois: Callaghan, 1983, 4ta. ed.

AMAR, "Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della concorrenza nell'industria e nel commercio", Torino: UTET, 1893.

ANTEQUERA, Ricardo, "Derecho de Autor", 2da. ed., 2 vol Caracas: Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual – Dirección Nacional del Derecho de Autor, 1998.

ARE, Mario, "L'oggetto del diritto di autore", Milano: Giuffrè, 1963.

AREÁN LALIN, Manuel, "En torno a la función publicitaria de la marca", 8 ADI 1983, pág. 57. (cit. "En torno a la función")

——, "La aptitud de una denominación para convertirse en marca", 5 ADI 1978, pág. 471. (cit. "La aptitud")

——, "La protección de los signos distintivos en el comercio", 5 RPI (Urug.), pág. 12. (cit. "La protección")

ARIAS MAIZ, Vicente. "De la originalidad como requisito de protegibilidad de la creación intelectual", 90 RFDUC 1998, pág. 34. (cit. "De la originalidad")

ARQUINT, Caspar, "Der Schutz des Slogans", Basel: Verlag für Recht und Gesellschaft, 1958.

ASCARELLI, Tullio, "La funzione del diritto comparato e il nostro sistema di diritto privato", Napoli: Jovene, 1949. (cit. "La funzione")

——, "Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales", tr. de E. Verdera y L. Suárez Llanos, Barcelona: Bosch, 1970.

ATIENZA, Manuel, "Introducción al Derecho", Barcelona, 1991.

AUTERI, Paolo, "La concorrenza sleale", en "Trattato di Diritto Privato. 18", diretto da Pietro Rescigno, Torino: UTET, Ristampa 1988.

BATLLE, Georgina, "Consideraciones sobre la marca de servicio", 6 ADI 1979-80, pág. 55. (cit. "Consideraciones")

BARBOSA, Denis Borges, "Expressões e sinais de propaganda", "http://denisbarbosa.addr.com/trablahos.htm"http://denisbarbosa.addr.com/trabalhos.htm, 8/10/2002

BARCELO, C., "Quince lecciones de publicidad general básica", Madrid: INDEX, 1979.

BARONA VILAR, Silvia, "Competencia desleal", 2da. ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 1999.

BARRELET, Denis, EGLOFF, Willi, "Le nouveau droit d'auteur. Commentaire de la loi fedérale sur le droit d'auteur et les droits voisins", 2da. ed., Berna: Staempfli Ed., 2000.

BASSAT, Luis, "El libro rojo de la publicidad. (Ideas que mueven montañas)", Madrid: Espasa Calpe. 1998.

BATALLER I RUIZ, Enric, "La obra colectiva", Valencia: Tirant lo Blanc, 2002.

BATTISTOLO, Blaise, "La protection des idées publicitaires", Tesis de licencia y de doctorado presentada en Facultad de Derecho de la Universidad de Lausanne, Amuras: Chabloz, 1986.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, "Tratado de Derecho Industrial", Madrid: Civitas, 1978.

——, "Tratado de Derecho Industrial", 2da. ed., Madrid: Civitas, 1993.

BENTATA, Víctor, "Derecho marcario. Fundamentos teóricos y prácticos", Caracas: INPI, 1986. (cit. "Derecho marcario")

——, "Reconstrucción del derecho marcario", Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 1994. (cit. "Reconstrucción")

——, "Teoría general de las prácticas económicas ilícitas", Caracas: Editorial Jurídica Venezolana – Instituto Nacional de Propiedad Intelectual – Universidad de Los Andes, 1995. (cit. "Teoría general")

BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad, "Intellectual Property Law", Oxford et al.: Oxford University Press, Reprint 2002.

BERAN, Martin, "An Introduction to Trademark Practice", Maryland: Jefferson Law Book Company, 1970. (cit. "An Introducition")

——, "Derenberg over-the-soulder. A Glance Backward at Walter Deremberg's Annual Reviews of Developments in Trademark Law. Selected Topics", 68 TMR 1978, pág. 282. (cit., "Deremberg over-the-shoulder") (cit. "Derenberg over-the-soulder")

——, "Protection of slogans in the Patent Office and the Courts", 57 TMR 1967, pág. 219. (cit. "Protection of slogans")

BERCOVITZ, Alberto, "La formación del derecho de la competencia", 2 ADI 1975, pág. 61. (cit. "La formación")

——, "Marcas y derecho de autor", 240 RDM 2001, pág. 405. (cit. "Marcas y derecho de autor")

——, "Significado de la ley y requisitos generales de la acción de competencia desleal" en BERCOVITZ, Alberto, (coord) La regulación contra la competencia desleal en la Ley de 10 de enero de 1991, Madrid: Boletín Oficial del Estado, 1992. (cit. "Significado de la ley")

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, Comentario a sentencia del Tribunal Supremo del 30 de enero de 1996, 41 CCJC 1996, pág. 736. (cit. "Comentario a sentencia")

——, coord. "Comentarios a la ley de Propiedad Intelectual", 2da. ed. Madrid: Tecnos, 1997. (cit. "Comentario")

——, "Manual de Propiedad Intelectual", Valencia: Tirant lo Blanch, 2001. (cit., "Manual") (cit. "Manual")

BEREMBOOM, Alain, "La parodie", Ing. Cons., 1984, pág. 73-84. (cit. "La parodie")

——, "Le Droit d'Auter", Bruselas: Larcier, 1984. (cit. "Le Droit d'Auteur")

——, "Le Nouveau Droit d'Auter et les droits voisins", Bruselas: Larcier, 1995. (cit. "Le Nouveau Droit d'Auteur")

BERKMAN, Harold, - GILSON, Christopher, "Advertising Concepts and Strategies", 2d. Ed., New York: Random House, 1987.

BERTONE, Luis Eduardo, CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Derecho de marcas, nombres y designaciones comerciales", tomo I, Buenos Aires: Heliasta, 1989

BERTRAND, André, "Le droit d'auteur et les droits voisins", 2da. ed., Paris: Dalloz, 1999.

BIGOT, Cristophe, "Droit de la création publicitaire", París: LGDJ, 1997.

BLANCO, Luisa, "La lengua de la Publicidad", en "La comunicación publicitaria", Pontevedra: Universidad de Vigo, 1996.

BLAKENEY, M.L. – McKEOUGH, J., "Intellectual Property. Commentary & materials", Sydney et al.: The Law Book Company Limited, 1987.

BLOOMFIELD, Leonard, "Language", Londres: Goerge Allen & Unwin Ltd., Reprinted 1967.

BOETTCHER, "Comment protéger vos marques & modéles. Guide pratique.", Paris: Entreprise Moderne d'Edition, 1971.

BONASI BENUCCI, Eduardo, "Il marchio di servizio", Riv. dir. ind., 1959, I, pág. 278. (cit. "Il marchio di servizio")

———, "Tutela della forma nel diritto industriale", Milano: Giuffré, 1963. (cit. "Tutela della forma")

BONDÍA ROMAN, Fernando, RODRÍGUEZ TAPIA, J. Miguel, "Comentarios a la ley de Propiedad Intelectual", Madrid: Civitas, 1997.

BORCHARD, William, "Trademarks and the Arts", Columb. VLA.J.L.&Arts, [Vol. 7: 1, 1982] (cit. "Trademarks and the Arts")

BOSREDON, Bernard, "Titres et légendes: absence de marque et marque d'absence", en "Travaux linguistiques du CERLICO", N° 9, "Absence de Marques et représentation de l'absence —1—", bajo la dirección de Jean Chuquet y Marc Fryd.

BOTANA AGRA, Manuel, "La protección de las marcas internacionales (con especial referencia a España)", Madrid: Marcial Pons, 1994. (cit. "La proteccíon")

———, Manuel, "Las Denominaciones de origen", Madrid: Marcial Pons, 2001, en Tratado de Derecho Mercantil, tomo XX, vol. 2°. (cit. "Las denominaciones de origen")

BOUISSAC, Paul, "Enciclopedia of Semiotics", New York-Oxford: Oxford University Press, 1998.

BRAUN, Antoine, "Précis des marques", 3me. ed., Bruselas: Larcier, 1995, pág. 63 y ss..

BRAUN, Antoine, DELSAUX, Pierre, "La publicité et les Droits Intellectuels", Ing. Cons., 72me. Année, 1982, pág. 1 y ss.. (cit. "La publicité")

BREUR MORENO, Pedro, "Trademarks vs. Copyrights in Argentina", 47 TMR 1957, p. 1043 a 1047. (cit. "Trademarks")

BREYER, S., "The uneasy case for copyright: a study of copyright in books, photocopies and computer programs", 84 Harv. L. Rev., 1970, pág. 281. (cit. "The uneasy case")

BROWN, Lyndon, "Advertising requirements of trademarks", 44 TMR 1954, pág. 794 a 801. (cit. "Advertising")

BUGNON, Stephanie, "Le Droit d'auteur et la creation publicitaire", Memoria presentada para el Diploma de Estudios Superiores de Propiedad Industrial, Universidad Robert Schuman de Strasbourg, setiembre de 1991.

BUYDENS, Mireille, "La protection de la quasi-creation", Bruselas: Larcier, 1993.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "El uso atípico de la marca ajena", en "Derecho de marcas" Serie "Temas de Derecho Industrial y de la Competencia", Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1999.

CAHN, Jeffrey, "Parody", en "The Use of Another's Trademark", AAVV, New York: INTA, 1997

CALIMAFDE, "Trademarks and unfair competition", New York: Central Book Company, 1970.

CAMPOBASSO, Gian Franco, "Diritto Commerciale. 1. Diritto dell'impresa", 3 ed., Torino: UTET, 1997.

CARROLL, David W., "Psychology of Language", California, Belmont: Brooks/Cole Publishing Company, 1986.

CARRON DELA CARRIÈRE, Bernard, "Schéma du circuit publicitaire", en "La publicité et l'entreprise", Paris: Dunod, 1970.

CARTELLA, Massino, "La ditta", Milano: Giuffré, 1996.

CASADO CERVIÑO, Alberto, "Interrelación entre propiedad industrial y propiedad intelectual", en "Estudios en homenaje a Baylos", Barcelona: AIPPI, 1992.

CASANOVA, Mario, "Le imprese commerciali", Torino: UTET, 1955.

——, "Impresa e azienda", Torino: UTET, 1974, en "Trattato di Diritto Civile italiano" dir. da Filippo Vassalli, vol. 10, tomo primo fasc. 1.

CAVELIER, Germán, "Marcas de fábrica y nombres comerciales", Bogotá: Temis, 1962.

CIONTI, Ferdinando, "Considerazioni sugli elementi costitutivi del marchio", Riv. dir. ind., 1978, I, pág. 211.

——, "La funzione del marchio", Milano: Giufré, 1988.

——, "Osservazioni sui segni distintivi, loro definizione e funzione", Riv. dir. ind., 1975, I, pág. 429.

CIRESA, Meinhard, "Österreichisches Urheberrecht Kommentar", Wien: Verlag Orac, 1999.

——, "Urheberrecht aktuell", Wien/Frankfurt: Ueberreuter, 1997.
CLARK, Robert, SMYTH, Shane, "Intellectual property Law in Ireland", Dublin et alter: Butterworth, 1997.
COLOMBET, Claude, "Grandes Principios del derecho de autor y los derechos conexos en el mundo: estudio de derecho comparado", tr. Petite Almeida, 3ra ed., Madrid: UNESCO-CINDOC, 1997. (cit. "Grandes Principios")
——, "La concurrence déloyale est-elle une protection pèripherique?", en "Le droit d'auteur aujourd'hui", Paris: CNRS, 1991. (cit. "La concurrence déloyale")
COMO, Julio Alfredo, Comunicación en "El idioma español y la publicidad", Primer coloquio publicitario de México, México: Instituto Nacional de Publicidad, 1970.
CONDE-PUMPIDO FERREIRO, Cándido, dir. "Código Penal. Doctrina y Jurisprudencia", tomo II, Madrid: Trivium, 2000.
COOK, Guy, "The Discourse of advertising", London and New York: Routledge, 1992.
CORNISH, W.R., "Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights", London: Sweet&Maxwell, 1989.
CORRADO, Renato, "Le opere dell'ingegno", Milano: Vallardi, 1961.
CORTI, Maria, "Il linguaggio della pubblicità", en "Una lingua in vendita", coord. Angela Chiantera, Roma: La Nuova Italia Científica, 1989, p. 139 - 158.
COSTA, Joan, "Reinventar la publicidad. Reflexiones desde las ciencias sociales", Madrid: Fundesco, 1992.
Council of better business Bureaus, "Do's and dont's in advertising copy", Washington-New York: Council of better business Bureaus, Inc., 1981.
COUSIN, Bertrand, DELCROS, Bertrand, "Le Droit de la Communication" t. I, Paris: Edition du Moniteur, 1990.
COUTO GONÇALVES, Luis, "Direito de marcas", 2da. ed., Lisboa: Almedina, 2003.
CULLABINE, John, "Copyright in Short Phrases and Single Words", EIPR, 1992, 6, pág. 204 y ss. (cit. "Copyright in Short Phrases")
CHAPMAN, Malcolm, "The Celts. The construction of a Myth", London et al.: The Macmillan Press, 1992.
CHAVANNE, Albert, BURST, Jean Jacques, "Droit de la propriété industrielle", 5ta. ed., París: Dalloz, 1998
CHAVES, Antonio, "Protection of distinctive signs not contemplated in the industrial property code", 130 RIDA 1986, pág. 65. (cit. "Protection of distintictive signs")
CHERPILLOD, Ivan "Le droit d'auteur en Suisse", Lausanne: CEDIDAC, 1986.

CHESTERFIELD OPPENHEIM, S., WESTON, Glen, MAGGS, Peter, SHECHTER, Roger, "Unfair Trade Practice and Consumer Protection. Cases and comments" 4 ed., American Casebook Series, St. Paul-Minnessota: West Publishing Co., 1983.

Chroniques de l'étranger, "Utilisation des termes "Coast to coast". Usage a titre de marque ou simple usage d'un "slogan"?", PIBD 1988, N° 442 p. II-152.

Chroniques de l'étranger, "Possibilité d'enregistrement des slogans publicitaires en tant que marques en Espagne", PIBD 1989, N° 452 p. II-48.

DA GAMA CERQUEIRA, Joao, "Tratado de Propiedade Industrial", Vol. II: t. I, Rio de Janeiro: Forense, 1956.

DAZZO, Aldo, "Problemi in tema di cessione del marchio senza l'impresa e di sua utilizzazione ai fini della publicità e come ditta", Riv. dir. ind. 1952, Parte II, p. 40 (cit. "Problemi")

DAVIS, D., "La creación en publicidad", Barcelona: LEDA, 1978.

DE CALUWE, Aimé, DELCORDE, A. Claude, LEURQUIN, Xavier, "Les pratiques du commerce", Bruselas: Larcier, 1973.

DE CHANTERAC, Veronique, FABRE, Régis, "Droit de la publicité et de la promotion des ventes", Paris: Dalloz, 1986.

DE LA CUESTA RUTE, José María, "Curso de Derecho de la Publicidad", Pamplona: EUNSA, 2002. (cit. "Curso")

——, "La protección jurídica de las creaciones publicitarias", VI Ponencia en "Primeras Jornadas de Derecho de la Publicidad", Madrid: Instituto Nacional de Publicidad, 1980. (cit. "La protección jurídica")

DE LA MOTA, Ignacio, "Diccionario de la publicidad. La prensa.", Madrid: Torroba, 1970.

DE SANCTIS, Vittorio, "La protezione delle opere dell'ingegno", Milán: Giuffré, 1999.

DE SAUSSURE, Ferdinand, "Curso de lingüística general", traducción, prólogo y notas de Amado Alonso, Madrid: Alianza, 4ta. Reimp., 1992.

DE SOLÁ CAÑIZARES, Felipe, "Iniciación al derecho comparado", Barcelona: Instituto de Derecho Comparado, 1954.

DE VISSCHER, Fernand, MICHAUX, Benoît, "Précis de Droit d'Auteur et des Droits Voisins", Bruselas: Bruylant, 2000.

DESBOIS, Henry, "Le Droit d'Auteur en France", 3ra. ed.,Paris: Sirey, 1978.

DESSEMONTET, Francois, "Le droit d'auteur", Lausanne: Cedidac, 1999. (cit. "Le droit d'auteur")

——-, "Problemas actuales del derecho de la publicidad en Suiza" en "Problemas actuales del Derecho de la Publicidad. Primeras Jornadas Internacionales de Derecho de la Publicidad", Madrid: Instituto Nacional de Publicidad, 1984. (cit. "Problemas actuales")

DI CATALDO, Vincenzo, "I segni distintivi", 2da. ed., Milano: Giuffré, 1993.
DIAMOND, Sydney, "Trademark Registration cannot preempt slogan for all purposes", 60 TMR 1970, pág. 526. (cit. "Trademark Registration")
——, "Trademark problems and How to Avoid Them", Revised Edition, Chicago: Crain Books, 1981. (cit. "Trademark problems")
DIAZ VELAZCO, "Notas para el estudio de la competencia ilícita", 6 RDM 1946, pág. 453. (cit. "Notas para el estudio")
DINWOODIE, Graeme, "Trademark and Copyright: Complements Or Competitors?", Congress ALAI-USA 2001, New York: Columbia University, 2001.
DRYSDALE, John, SILVERLEAF, Michael, "Passing off: law and practice.", 2da. ed., London-Dublin-Edinburgh: Butterworths, 1995
DUMAS, "La propriété littéraire et artistique", Paris: Presses Universitaries de France, 1987.
DUNN, S. Watson et al., "Advertising. It's toole in modern marketing", Chicago et al.: The Dryden Press, 1990.-
DUPERTIUS, Pierre-Robert, "Le droit d'auteur dans le domaine de la publicité comérciale", Lausanne: Imprimerie Reencontré, 1964.
DUSOLIER, Raymond, "La marca de servicio", 6 RMPIA 1965, pág. 283. (cit. "La marca de servicio")
DUTOIT, "Exposé de synthése sur la concurrence parasitaire", en "La concurrence parasitaire en droit comparé", Genève: Droz, 1981.
DUVILLIER, Fabienne, "Dictionnaire bilingüe de la publicité et de la communication", Paris: Dunod, 1990.
DYER, Gillian, "Advertising as communication", London: Routledge, reprinted 1993.
ECO, Umberto, "Signo", Barcelona: Labor, 2da ed, 1994
EDELMAN, Paul, "Droits d'auteur, droits voisins. Droit d'auteur et marché", París: Dalloz, 1993.
EGUIZABAL MAZA, Raúl, "Historia de la publicidad", Madrid: Editorial Eresma & Celeste Ediciones, 1998.
ELSTER, Alexander, "Der Schutz von Inserate, Reklamevorlagen und Reklameschlagwörten", 1929 GRUR pág 443 y ss. (cit. "Der Schutz")
EMERY, Miguel Angel, "La protección de las artes visuales y de las obras publicitarias: la evolución jurisprudencial en la protección de las obras publicitarias", en "Tercer Congreso de Derechos de autor y derechos conexos", 2 vol., Montevideo, 1997. (cit. "La protección")
——, "Propiedad Intelectual", Buenos Aires: ASTREA, 1ra Reimpresión, 2001.
ERDMANN, Willi, "Schutz von Werbeslogans", GRUR, 1996, p. 550. (cit. "Schutz")
ERDOZAIN LOPEZ, José Carlos, "El concepto de originalidad en el derecho de autor", 3 RPI (Esp.) 1999, pág. 55. (cit. "El concepto")

ESTEVA FABREGAT, Claudio, "Función y funcionalismo en las Ciencias Sociales", Madrid: CSIC, 1965.

FABIANI, Mario, "Diritto e communicazione pubblicitaria, opera pubblicitaria e diritto di autore", en "Diritto e communicazione pubblicitaria", Milano: Giuffré, 1991. (cit. "Diritto e communicazione")

——, "Il diritto di autore", en "Trattato di Diritto Privato", dir. Da Pietro Rescigno, 18 "Impresa e lavoro", tomo quarto, Torino: UTET, 1983, ristampa 1988. (cit. "Il diritto di autore")

——, "L'opera pubblicitaria nel diritto di autore", DA, 1990, pág. 235. (cit. "L'opera pubblicitaria")

——, "Lo slogan debole e il monopolio del linguaggio", Riv. dir. comm. 1966, I, pág. 236. (cit. "Lo slogan debole")

——, "Sulla tutelabilitá di un segno grafico o di forma como marchio, como disegno o modello o como opera dell'ingegno", DA, 1982, pág. 49. (cit. "Sulla tutelabilità")

FABRE, Gerard, "Concurrence, distribution, consommation", Paris: Dalloz, 1983.

FARELL, Hunter, "Fair Use of Copyrighted Material in Advertisement Parodies", "Advertising Law Anthology", Vol. XVI, Part. I, 1993. (cit. "Fair Use")

FAVARA, Ettore, "La creatività come requisito dell'opera dell'ingegno protetta", DA, 1969, pág. 397. (cit. "La creatività")

FELIU GARCIA, Emilio, "Los lenguajes de la Publicidad", Alicante: Universidad de Alicante, 1984.

FERAZ MARTINEZ, Antonio, "El lenguaje de la publicidad", Madrid: Arco Libros S.L., 1993.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, "Derecho de marcas", Madrid: Editorial Montecorvo, 1990. (cit. "Derecho de marcas")

——, "Estudios de Derecho de la publicidad", Santiago de Compostela, (cit. "Estudios de Derecho de la publicidad")

——, "Fundamentos del Derecho de Marcas", Madrid: Montecorvo – Instituto de la Propiedad Industrial de Santiago de Compostela, 1984. (cit. "Fundamentos del Derecho de Marcas")

——, "La interpretación jurídica de las expresiones publicitarias. (Introducción al estudio de los principios generales de la publicidad)", 107 RDM 1968, pág. 11. (cit. "La interpretación jurídica")

——, "La sujeción de las expresiones publicitarias al principio de veracidad", II ADI 1975, pág. 369. (cit. "La sujeción")

——, "La protección jurídica de las creaciones y obras publicitarias", en "Estudios de Derecho de la Publicidad", Santiago: USC, 1989, pág. 235. (cit. "La protección jurídica")

——, "La publicidad comparativa", 4 ADI 1977, pág. 25. (cit. "La publicidad comparativa")
——, "Marca y Slogan publicitario", I ADI 1974, pág. 319. (cit. "Marca y Slogan")
——, "Tratado sobre Derecho de Marcas", Madrid: Marcial Pons, 2001. (cit. "Tratado")
FERRANDIS, GONZÁLEZ, Salvador, SELAS COLORADO, Antonio, ABAD REVENGA, José, "Comentarios a la Ley de Marcas", Barcelona: Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, 2002.
FERRARA, Francesco, "Teoría jurídica de la hacienda mercantil", Madrid: Revista de Derecho Privado, 1950
FERRER RODRÍGUEZ, Eulalio, "De la lucha de clases a la lucha de frases", México: Taurus, 1995. (cit. "De la lucha")
——, "El lenguaje de la publicidad", México: Fondo de Cultura Económica, 1994, 1ra. ed. (cit. "El lenguaje")
FEZER, Karl-Heinz, "Markenrecht", München: Verlag C. H. Beck, 1997.
FLORA, Francesco, "Interpretazione della réclame", en "Una lingua in vendita", coord.. Angela Chiantera, Roma: La Nuova Italia Científica, 1989, pág. 35.
FLORIDIA, Giorgio, "I marchi di qualitá, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare", Riv. dir. ind., 1990, Nº 1-2,pág. 5. (cit. "I marchi")
FOERSTER, Thomas, "Der Schutz des Werbeslogans vor Nachahmung", Frankfurt am Main et al.: Peter Lang, 1989.
FOLENA, Gianfranco, "Aspetti della lingua contemporánea. La lingua e la pubblicità", en "Una lingua in vendita", coord.. Angela Chiantera, Roma: La Nuova Italia Científica, 1989, pág. 107.
FONT, Antoni, "Property Rights y derecho de marcas", 544-45 RGD 1990, pág. 283. (cit. "Property Rights")
FOURES, Roger, "Le droit et la publicité", París: Delmas, 1968.
FOURGOUX, Jean-Claude, "Droit du marketing", Paris: Dalloz, 1974.
FOX, "The Canadian Law of Copyrights and Industrial Designs", 2nd. ed., Toronto: The Carswell Company Limited, 1967. (cit. "Law of Copyrights")
——, "The Canadian Law of Trademarks and Unfair Competition", 3rd. ed., Toronto: The Carswell Company Limited, 1972. (cit. "Law of Trademarks")
FRIGNANI, Aldo, DASSI, Anna, INTROVIGNO, Massimo, "Sponsorizzazione. Merchandising. Pubblicità.", Torino: UTET, 1993.
FRODI in commercio – Manuali di Cassistica Giuridica", Torino: UTET, 1976.
FRANCESCHELLI, Remo, "Contenuto e limiti del diritto industriale" Riv. dir. ind., 1952, I, pág. 9. (cit. "Contenuto e limiti")

——, "I marchi di promozione, selezione e raccomandazione como Marche colettivi di servizio", Riv. dir. ind., 1976, II, pág. 239. (cit. "I marchi di promozione")
——, Osservazioni e varie sentenze in tema di réclame superlativa, Riv dir ind, 1958, II, pág. 135. (cit. Osservazioni)
——, "Trattato di diritto industriale", Milano, 1960, pág. 6. (cit. "Trattato")
——, "Scritto polemico in tema di concorrenza parasitaria", Riv. dir. ind., I – 1959, Parte II, pág. 261. (cit. "Scritto polemico")
——, "Studi sulla concorrenza sleale", Riv. dir. ind., 1963, I, pág. 257. (cit. "Studi")
FRANÇON, André, "La protection des créations publicitaires par le droit d'auteur", 103 RIDA 1980, pág 3. (cit. "La protection")
——, "Ou commence l'œuvre pubblicitaire?", en "Publicité et Droit d'Auteur", Paris: Librairies Techniques, 1990, AAVV.
FRANK, Jerome, "La influencia del Derecho Europeo Continental en el "Common Law". Algunas reflexiones sobre el Derecho "comparado" y "contrastado", traducción y comentario de José Puig Brutau, Barcelona: Bosch, 1957.
FROMM, Freidrich Karl, NORDEMANN, Wilhem, "Urheberrecht", 9. Auflage, Köln et al.: KölnKammer, 1998.
FRUEHWALD, Scott, "The Parody Fair Use Defense After Campbell", "Columb. VLA J. L.& Arts", [18: 103, 1993-4] (cit. "The Parody")
FURONES, Miguel A., "El mundo de la publicidad", Barcelona: Salvat, 1980, pág. 16 y 17.
GALAN CORONA, Eduardo, "Derecho de autor y publicidad. Planteamiento general", en "Primer Congreso Iberoamericano de Derechos de Autor y Conexos", Madrid: Cosmos, 1992.
GALGANO, Francesco, "Il marchio nei sistemi produttivi integrati: subforniture, gruppi di societá, licenze, "merchandising"", Cont. Impr. 1987, pág. 173. (cit. "Il marchio")
GALLI, Cesare, "Funzione del marchio e ampiezza della tutela", Milano: Giuffré, 1996. (cit. "Funzione")
GALLI, Cesare, "Il rischio di confusione fra segni e la funzione del marchio", en "Segni e forme distintive", dir. por Adriano Vanzetti y Giuseppe Sena, Milano: Giuffré, 2001. (cit. "Il rischio")
GALTIERI, Gino, "La protezione internazionale delle opere lettterarie e artistiche e dei diritti connessi", Padova: Cedam, 1989.
GARCÍA UCEDA, Mariola, "Las claves de la publicidad", Madrid: ESIC, 1995.
GARCÍA VIDAL, Angel, "Uso descriptivo de la marca", Madrid: Marcial Pons,
GAUTIER, Pierre-Yves, "Propriété littéraire et artistique", Paris: PUF, 1991.
GAULTIER, Geoffrey, comentario a sentencia, Ann. 1959, pág. 256.

GHIDINI, Gustavo, a cura di, "La riforma della legge marchi. Antología", Milano: CEDAM, 1995. (cit. "La riforma")

——, "La concorrenza sleale", Torino: UTET, 1971. (cit. "La concorrenza sleale")

——, "Della concorrenza sleale", en "Il Codice Civile. Comentario." Dir. por Piero Schlesinger, Milano: Giuffré, 1991 (cit. "Della concorrenza sleale")

GHIRON, Mario, "Corso di diritto industriale", 2 vol., Roma: SEFI, 1929. (cit. "Corso")

——, "Sulla funzione del marchio", Riv di dir. priv., 1937, II, pág. 279. (cit. "Sulla funzione")

GIANNINI, Torquato Carlo, "La Concorrenza Sleale (Della concorrenza sleale in senso proprio o estracontrattuale)", Napoli: Engenio Marghieri, 1898.

GILLIÈRON, Philippe, "Les divers régimes de protection des signes distinctifs et leurs rapports avec le droit es marques", Berna: Stæmpfli Editions, 2000.

GINSBURG, Jane, GOLDBERG, David, GREENBAUM, Arthur, "Trademark and unfair competition Law. Cases and Materials", Charlottesville: The Michie Company, 1991.

GINSBURG, Jane, LITMAN, Jessica, KEVLIN, Mary, "Trademark and Unfair Competition Law", 3ra. ed., New York: Foundation Press, 2001.

GODDARD, Angela, "The language of Advertising", London-New York: Routledge, 1998.

GOLDSTEIN, Paul, "Copyright", 2da. ed., vol. I, Boston et al.: Little, brown and Company, 1996.

——, "Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines: Cases and Material on the Law of Intellectual Property", 4ta. ed., Revised, New York: Foundation Press, 1999.

GOLTZ, Hanno, "Unfair Competition. Use of "champagne" to advertise mineral water prima facie unfair – but permissible if allowed in product's country of origin.", [1988] 8 EIPR, p. D – 176 y 177.

GOMEZ SEGADE, José Antonio, "España: Cambios en la inscripción de la marca eslogan", XVIII ADI 1997, pág. 1089. (cit. "Cambios")

——, "Fuerza distintiva y "Secondary Meaning" en el Derecho de los signos distintivos", 16 CDD 1995, pág. 175. (cit. "Fuerza distitiva y Secondary Meanin")

GONZALEZ LOBO, María Angeles, "Curso de publicidad", Madrid: Eresma & Celeste Ediciones, 1994.

GONZALEZ MARTÍN, Juan Antonio, "Fundamentos para la teoría del mensaje publicitario", Madrid: Forja, 1982. (cit. "Fundamentos")

——, "Teoría general de la publicidad", México et al.: FCE, 1996. (cit. "Teoría")

GORTARI, Eli de, "Metodología general y métodos especiales", Barcelona: Océano, 1983, pág. 13.

GRECO, Paolo, "I diritti sui beni immateriali", Torino: Giappichelli, 1948.
GRECO, Paolo, VERCELLONE, Paolo, "I diritti sulle opere dell'ingegno", Torino: UTET, 1974, en "Trattato di Diritto Civile Italiano" dir. da Filippo Vassalli, vol. 11°, tomo terzo.
GREDLEY, Ellen, MANIATIS, Spyros, "Parody: A Fatal Attraction? Part 1: The Nature of Parody and is Tratment in Copyright" [1997] 7 EIPR 339. (cit. "Parody I")
——, Spyros, "Parody: A Fatal Attraction? Part 2: Trade Mark Parodies", [1997] 8 EIPR 412. (cit. "Parody II")
GREFFE, Pierre, GREFFE, François, "La publicité et la loi", 9na. ed., Paris: Litec, 2000.
GRISOLI, A., "Le disposizioni generali", en "Competenza sleale", en Trattato di Diritto Privato. 18", diretto da Pietro Rescigno, Torino: UTET, Ristampa 1988.
GROSHEIDE, Willem, "Concurrence of Trademark and Copyrignt Standards: Some Thoughts", en "Seventh Annual Conference on Internacional Intellectual Property Law & Policy", Fordham University School of Law, April 8 & 9, 1999.
GROVES, Peter, "Copyrights and Design Law. A question of balance", London: Graham & Trotman, 1991.
GRUNIG, Blanche, "Les mots de la publicité: l'architecture du slogan", Paris: Presses du CNRS, 1990.
GUGLIELMETTI, Giannantonio, "Gli slogans e la loro tutela", DA, 1964, pág. 289. (cit. "Gli slogans")
——, "Il marchio-oggetto e contenuto", Milano: Giuffré, 1968. (cit. "Il marchio-oggetto")
——, "Slogan pubblicitario inocuo o atto di concorrenza sleale", Riv. dir. ind., 1957, II, pág. 43. (cit. "Slogan pubblicitario inocuo")
GUTIERREZ, Blanca Manuela, "La tutela del diritto di autore", Milano: Giuffré, 2000.
HAAS, C.R., "Pratique de la publicité", Paris: Dunod, 1979.
——, "Teoría, técnica y práctica de la publicidad", Madrid, 1966.
HAMBURG, Bruce, "Du caractère enregistrable des slogans à titre de marque aux États-Unis", RIPIA 1981, pág. 256. (cit. "Du caractère")
HANNA, Dolores, McDONALD, John, WILSON, Jeromé, GREENBAUM, Arthur, "Report 1987", vol. 77 TMR 1987, p. 375 y ss.
HELGET, Gerald E., "Slogans – Protectable Marketing Tools?", JPTOS 1992, pág. 551. (cit. "slogans")
HERNÁNDEZ ALONSO, César, "Gramática funcional del español", 2da. ed., Madrid: Gredos, 1986.
HERNÁNDEZ MARTINEZ, Caridad, "Manual de creatividad publicitaria", Madrid: Síntesis, 1999.

HEUDE, Rémi-Pierre, "Publcité. 101 Questions Réponses", París: Eyrolles, 1992.
"Historia de la Humanidad", tomo 2, Barcelona: Planeta, 2da. ed., 1978.
HOFFMAN, Ivan, "Protecting slogans", 2001, http://www.ivanhoffman.com/slogans.html, 17/05/2002
HOLTJE, Herbert, "Publicidad", Bogotá: McGraw Hill Latinoamericana, 1980.
HUBERT, Henri, "Los Celtas desde la época de La Tène", Barcelona: Cervantes, 1962.
INSTITUTO NACIONAL DE PUBLICIDAD, Comunicación, en "El idioma español y la publicidad", Primer coloquio publicitario de México, México: Instituto Nacional de Publicidad, 1970.
ISAACS, Nicola, "The Law of Trade Marks", Birmingham: CLT Professional Publishing, 1996.
ISAY, Hermann, "Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke", 34 GRUR 1929, pág. 23. (cit. "Die Selbständigkeit")
JUGENHEIMER, Donald, WHITE, Gordon, "Basic Advertising", Columbus, Ohio: Grid, 1980.
KALINOWSKI, Georges, "Introducción a la lógica jurídica", trad. por Juan A. Casaubón, Buenos Aires: EUDEBA, 1973.
KANE, Siegrun D., "Trademark Law. A Practitioner's Guide", New York: Practising Law Institute, 1987, 3ra. Impresión.
KAUFMANN, Peter Joachim, "Passing Off and Misappropriation", Münich: Max Planck, 1986.
KÉLLER, Bruce, BERNSTEIN, David, "As satiric as they wanna be: parody lawsuits under copyright, trademark, dilution and publicity laws", 85 TMR 1995, pág. 239. (cit. "As satiric")
KINTNER, Earl W., LAHR, Jack, "An Intellectual Property Law Primer", New York: Clark Boardman, 1982.
KLEIDEMACHER, Jaime, "La creación publicitaria y el derecho de propiedad", LL(Arg) 1991-E, pág. 1057. (cit. "La creación publicitaria")
KLEPPNER'S, OTTO, "Publicidad", 9na. ed., trad. de José Manuel Salazar Palacios, México: Prentice Hall Hispanoamericana, 2000.
KNEFEL, "Erfahrungen mit dem patentamlichen Eintragungsverfahren von Urheberrechten", GRUR, 1968, pág. 352.354. (cit. "Erfahrungen")
KUR, Annette, "Further legal analysis and debate concerning the relationship of copyright and trademark exceptions: Does/should trademark law prohibit conduct to which copyright excepcions apply?", Congress ALAI-USA 2001, New York: Columbia University, 2001.
LA VILLA, Gianluca, "Ancora sulla registrabilità dello slogan como marchio", Riv. dir. ind., 1974, II, pág. 430. (cit. "Ancora sulla registrabilità")

——, "Introduzione al diritto dei marchi d'impresa", 2da. ed., Torino: Giappichelli, 1996. (cit. "Introduzione")
——, "Lo slogan nell'esperienza giuridica statunitense", Riv. dir. ind., 1971, II, pág. 215. (cit. "Lo slogan")
——, "Note minime sulla costruzione giurisprudenziale dello slogan publicitario", Riv. dir. ind., 1971, II, pág. 6. (cit. "Note minime")
LADAS, Stephen, "Patents, trademarks and Related Rights", 3 vol., Harvard University press, 1975.
LADDIE, Hugh, PRESCOTT, Peter, VITORIA, Mary, "The Modern Law of Copyrights", London: Butterworths, 1980.
LAMAS, Daniel, "Derecho de marcas en el Uruguay", Montevideo: Barbat & Cikato, 1999
LANGVART, Arlen, "Protected marks and protectes speech: establishing the First Amendment Boundaries in Trademark Parody Cases", 82 TMR 1992, pág. 671. (cit. "Protected marks")
LARREA RICHERAND, Gabriel, "Categoría de obras y prestaciones artísticas", en Estudios en Homenaje a Baylos, Barcelona: AIPPI, 1992.
LAWSON, R.G., "Advertising Law", Plymouth: Macdonald and Evans, 1978.
LE TARNEC, Alain, comentario a sentencia sobre slogan "La vache qui rit", Ann., 1959, p. 141 a 145. (cit. "comentario")
LEAPER, W.J., "The Law of advertising", London: Butterwords, 1961.
LEDUC, Robert, "La publicité, une force au service de l'entreprise", 6me. ed., Paris: Dunod, 1979.
LEMA DEVESA, Carlos, "Anotación a Resolución del Jurado Central de Publicidad de 8 de julio de 1974, II ADI 1975, pág. 675. (cit. "Anotación")
——, "Anotación a Resolución del Jurado Central de Publicidad de 19 de agosto de 1975", III ADI 1976, pág. 676. (cit. "Anotación")
——,"Derecho de autor y publicidad. Su regulación en España", en "Primer Congreso Iberoamericano de Derechos de Autor y Conexos", Madrid: Cosmos, 1992. (cit. "Derecho de autor y publicidad")
——, "El artículo determinado como modalidad de la publicidad de tono excluyente", III ADI 1976, pág. 347. (cit., "El articulo determinado")
——, "En torno a la publicidad engañosa", 4 ADI 1977, pág. 293. (cit. "En torno")
——, "La publicidad de tono excluyente", Madrid: Montecorvo, 1980. (cit. "La Publicidad de tono excluyente")
——, "La publicidad desleal", 562-63 RGD 1991, pág. 6135.
LEROY, Marlene, MOUFFE, Bernard, "Le droit de la publicité", Bruselas: Bruylant, 1996.
LESTER, David, MITCHELL, Paul, "Joynson-Hicks on UK Copyrights Law", London: Sweet&Maxwell, 1989

LEVI, Aldo, "Brevi noti in tema di capacità distintiva e secondary meaning", Riv. dir. ind., 1975, II, pág. 402. (cit. "Brevi noti")

LEVY, Keren, "Trademark Parody: A conflict between Constitutional and Intellectual Property Interests", 69 Geo. Wash. L. Rev. 425. (cit. "Trademark Parody")

LINANT DE BELLEFONDS, Xavier, "Droits d'auteur et droits voisins", Paris: Dalloz, 2002.

LIPSZYC, Delia, « Derecho de Autor y derechos conexos », Buenos Aires et al : Cerlalc, UNESCO, Zavalía, 1993.

LIPSZYC, Delia, VILLALBA, Carlos, « El derecho de autor en la Argentina », Buenos Aires : La Ley, 2001.

LOBATO, Manuel, "Comentario a la Ley 17/2001, de marcas", Madrid: Civitas, 2002.

LONG, Doris, "Unfair Competition and the Lanham Act", Washington: The Bureau of National Affairs, Inc., 1993.

LUCAS, A., LUCAS, H.-J., "Traité de la Propriété Littéraire & artistique", Paris: LITEC, 1994.

LUNNEY, Glynn, "Trademark monopolies", Spring 1999, 48 Emory L.J. pág. 367. (cit. "Trademark monopolies")

LUNSFORD, Jr., Julius R., "Distinctive Packages and slogans are registrable on the "Principal Register", 45 TMR 1955, pág. 1131 (cit. "Distinctive Packages")

——, "The Protection of Trade Slogans", 42 TMR 1952, pág. 409 y ss. (cit. "The Protection")

LLOYD, R.G., "KERLY'S Law of Trade Marks and Trade Names", 8va. Ed.,2da. Impresión, Londres: Sweet & Maxwell, 1960.

MACKEECHNIE, John, "Gaelic without groans", Edimburgh: Oliver & Boyd, 3ra. ed. Reprinted 1978.

MACKINNON, Roderick, "Gaelic", London et al.: The English Universities Press Ltd., Fifth impression, 1975.

MANGINI, Vito, "Il marchio e gli altri segni distintivi", en "Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia", dir. por Francesco Galgano, vol. 5, Padova: CEDAM, 1982 (cit. "Il marchio")

——, "Manuale breve di Diritto Industiale", Padova: CEDAM, 2001. (cit. "Manuale")

——, "Opere protette registrabili come marchio", AIDA, 1993, II, pág. 5. (cit. "Opere protette")

MARCOS MARIN, Francisco, "Introducción de la gramática", "Introducción a la lingüística española", dirigido por Manuel Alvar, Barcelona: Ariel, 2000.

MAROÑO GARGALLO, María del Mar, "La protección jurídica de las denominaciones de origen en los Derechos español y comunitario", Madrid: Marcial Pons, 2002.

MARTENS REED, Diane, "Use of "Like/Love" Slogans in Advertising: Is the Trademark Owner Protected?", ALA 1988-1990, pág. 471 = 26 San Diego Law Review 1989, pág. 101. (cit. "Use of Like/loveSlogans")

MARTÍN OVIEDO, José María, "Curso de Derecho Publicitario Español", Madrid, 1975.

MARTINEAU, G., "La publicité, arme de l'assurance", Paris: Cadrat, 1978.

MARTINEZ DE SOUSA, Jorge, "Manual de estilo de la lengua española", Gijón: Trea, 2000.

MARX, Claudius, "Deutches und europäisches Markenrecht", Berlín: Luchterhand, 1997.

MASSA, Giovanni, "Funzione attrattiva e autonomia del marchio", Napoli: Jovene, 1994

MASSAGUER, José, "Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales", 544-45 RDG 1990, pág. 245. (cit. "Aproximación sistemática")

——, "Comentario a la Ley de Competencia Desleal", Madrid: Civitas, 1999. (cit. "Comentario")

——, voz Competencia desleal (Derecho Mercantil), en "Enciclopedia Jurídica básica", Madrid: Civitas, 1995. (cit. "voz Competencia desleal")

MASSON, Claude, "La protection "telle quelle" des marques de fabrique et de commerce", Friburgo: Université de Laussanne, 1956

MATHELY, Paul, "Le nouveau Droit Francais des marques", Paris: J.N.A., 1994.

MATTELART, Armand, "La publicidad", Barcelona et al.: Piados, 1991.

MAYR, Carlo Emanuele. "La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell'ingegno", AIDA, 1993, II, pág. 63. (cit. "La malafede")

——, "L'onere di utilizzazione del marchio d'impresa", Padova: CEDAM, 1991 (cit. "L'onere")

McCARTHY, J. Thomas, "Mc Carthy on Trademarks and Unfair competition", 4ta. ed., St. Paul: West Group, Rel. 2001.

MEDICI, Mario, "Pubblicità quinto potere: osservazioni linguistiche", en "Una lingua in vendita", coord. Angela Chiantera, Roma: La Nuova Italia Científica, 1989.

MEINHARDT, Peter, HAVELOCK, Keith, "Concise Trade Mark Law and Practice", Aldershot-Hants-England: Gower, 1983.

MENDILAHARSU, Carlos, Comentario a la sentencia de sede civil caso "Padre nuestro que estás en el bronce", La Ley (Arg) 83

MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Aurelio, "La competencia desleal", Madrid: Civitas, 1988.

MESSINEO, "Manual de derecho civil y comercial", esp. Vol. III, Buenos Aires: EJEA, 1954-1956.

MIGLIORINI, Bruno, "Motti pubblicitari e politici", en "Una lingua in vendita", coord. Angela Chiantera, Roma: La Nuova Italia Científica, 1989.
MILTON, Shirley, "Advertising copyrighting", New York: Oceania, 1969.
MINERVINI, Gustavo, "Concorrenza e consorzi", en "Trattato di Diritto Civile", dirigido por Giuseppe Grosso y Francesco Santoro Passarelli, Milano: Vallardi, 1961.
MINERVINI, Gustavo, "Obblighi Internazionali e disciplina interna in materia di concorrenza sleale", Riv. dir. ind., 1957, I, pág. 237. (cit. "Obblighi Internazionali")
MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano, "La protección de la marca renombrada", Madrid: Civitas, 1995.
MONTOLIU, Manuel de, "Gramática de la lengua castellana", 7ma. ed., Barcelona: Siex Barral, 1931.
MORRIÓN MOJICA, Carlos, "Exégesis pragmalingüística del discurso publicitario", Valladolid: Instituto de Ciencias de la Educación – Universidad de Valladolid, 1994.
MOSCO, Luigi, "La concorrenza sleale", Napoli: Jovene, 1956.
MOUSSON, Claude, "La protection "telle quelle" des marques de fabrique et de commerce", Friburgo: Université de Lausanne, 1956.
NICOLIELLO, Nelson, "Diccionario del latín jurídico", Montevideo et al.: Faira et al., 1999, pág. 74.
NIMMER, Melville, "Nimmer on Copyright", New York: Matthew Bender, 2003.
NOBILI, Raféale, "Pubblicità del prodotto proprio e concorrenza sleale" Riv. dir. comm., 1959, I, pág. 369. (cit. "Pubblicità del prodotto")
OLIVEIRA ASCENSAO, José de, "Direito de Autor e Direitos Conexos", Coimbra: Coimbra Editora, 1992.
OMPI, "Glosario de derecho de autor y derechos conexos", Ginebra, 1980.
OTAMENDI, Jorge, "Derecho de marcas", 3ra. ed., Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1999
OTERO LASTRES, José Manuel, "Actos relevantes de competencia desleal: confusión, imitación y venta con pérdida", en "Propiedad Industrial y competencia desleal. Perspectiva comunitaria, mercados virtuales y regulación procesal", coord. por Alberto J. Martín Muñoz, Granada: Comares, 2001.
PACHÓN, Manuel, "Manual de Derechos de Autor", Bogotá: Temis, 1988.
PAGANELLI, Roberto, "Considerazioni in tema di marchi di servizio", Riv. dir. ind., 1971, I, pág. 74. (cit., "Considerazioni")
PALACIOS, Leopoldo, "Las marcas comerciales en Venezuela", Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1968.
PARENT, Emmanuelle, "Le Droit d'Auteur sur les Créations Publicitaires", Paris: Eyrolles, 1989.

PASSA, Jérôme, "Contrefaçon et concurrence déloyale", Paris: LITEC, 1997.
PASTERIS, Carlo, "La correttezza nella disciplina della concorrenza sleale", Milano: Giuffré, 1962.
PATTISHALL, Beverly W., CRAIG HILLIARD, David, "Trademarks, Trade Identity and unfair Trade Practices", New York: Mathew Bender, 1974.
PAZ ARES, C., "El ilícito concurrencial: de la dogmática monopolista a la política antitrust", 159 RDM 1981,. (cit., "El ilícito concurrencial")
PEI, Mario, "The Story of the English Language", Northampton: John Dickensand Co. Ltd., 1968, 2nd. Impression, 1972.
PEREZ, Steven M., "Confronting biased treatment of Trademark Parody under the Lanham Act", IPLR 1997, pág. 223. = 44 Emory L.J. 1451 (1997). (cit., "Confronting biased")
PEREZ RUIZ, "El mensaje publicitario y sus lenguajes", Madrid: Instituto Nacional de Publicidad, 1979.
PEROT-MOREL, Marie Angèle, "Les marques de service", RTDC, 1970, pág. 281 y ss. (cit., "Les marques de service")
PERRET, François, "L'autonomie du régime de protection des dessins et modèles", Thèse Genève, 1974.
PESCATORE, G., RUPERTO, C., "Codice civile annotato con la Giurisprudenza della Corte Constituzionale della Corte di Cassazione e delle giurisdizioni amministrative superiori", Milano: Giuffré, 1997.
PIOLA CASELLI, Eduardo, "Trattato del diritto diautore e del'contratto di edizione", 2da. Ed., Napoli/Torino: Marghieri/UTET, 1927, pág. 83.
PIZARROSO QUINTERO, Alejandro, "Historia de la Propaganda", Madrid: Eudema, 3ra. ed., 1993.
PLAISANT, Marcel, "Traité de Droit Conventionel International concernant la Propriété Industrielle", París: Sirey, 1949
PLAISANT, Robert, "Les créations publicitaires", en "Droit d'Auteur et Droits Voisins. La loi du 3 juillet 1985", Paris: Librairies Tecniques, 1986. (cit., "Les créations")
——, Nota en J.C.P., 11, 1976, Fasc. 6, N° 47, pág. 23. (cit., "Nota")
——, "Propriété littéraire et artistique", Paris: Librairies Techniques, 1954, esp. Fasc. 23 (cit., "Propriété littéraire")
PLASSERAUD, Yves, DEHAUT, Martine, PLASSERAUD, Claude, "Marques" Dossiers Pratiques Francis Lefebvre, Llevallois: EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE, 1994.
POINTET, Pierre-Jean, "Las Marcas de Servicio", 9 RMPIA 1967, pág. 87. (cit., "Las Marcas de Servicio")
PORT, Kenneth, "Japanese Trademark Jurisprudence", Londres-La Haya-Boston: Kluwer Law, 1998

PORTELLANO DÍEZ, Pedro, "La imitación en el derecho de la competencia desleal", Madrid: Civitas, 1995.

PRAT GABALLI, Pedro, "Una nueva técnica: la publicidad científica", en serie "Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona. Lecciones explicadas en las Clases de Enseñanza Mercantil de dicha Corporación durante el Curso 1915-16", Barcelona: Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona, 1917. (cit., "Una nueva técnica")

——, "Publicidad combativa", Buenos Aires et al.: Labor, 1953. (cit., "Publicidad combativa")

——, "Publicidad racional", Buenos Aires et al.: Labor, 1934. (cit., "Publicidad racional")

PUTTEMANS, Andrée, "Droits Intellectuels et concurrence déloyale", Bruselas: Bruylant, 2000.

RANGEL MEDINA, David, "Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual", México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1992, 2da. Ed. (cit., "Derecho")

——, "Marcas de servicio", 18 RMPIA 1971, pág. 169. (cit., "Marcas de servicios")

——, "Reflexiones sobre la Extinción y Renovación del Aviso Comercial en el Derecho Mexicano", 14 RMPIA 1969, pág. 153. (cit., "Reflexiones")

REBELLA, Catarina, "A titularidade do direito de autor nas obras publicitarias" en "Tercer Congreso Iberoamericano sobre derecho de autor y derechos conexos", Montevideo, 1997, vol. II.

REBOUL, Olivier, "El poder del slogan", tr. de Antonio Carrasco, Valencia: Fernando Torres, 1978.

REIMER, Dietrich, "La repression de la concurrence deloyale en Allemagne", Paris: Economica, 1978.

REIMER, Dietricht, TRUESTEDT, "Wettbewerbs und Warenzeichenrecht", t. I, 4 ed Köln, 1966.

RENGIFO, Ernesto, "Propiedad Intelectual. El moderno derecho de autor", 2da. ed., Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1997.

REY, Juan, "Palabras para vender, palabras para soñar", Barcelona et a.: Piados, 1996.

RICOLFI, Marco, "I segni distintivi d'impresa. Marchio. Ditta. Insegna", en "Diritto industriale", dir. por Paolo Auteri et al., Torino: Giappichelli, 2001.

RICHARDSON, Megan, "Copyright In Trade Marks? On Understanding Trade Mark Dilution.", IPQ 2000, I, pág. 66, (cit., "Copyright")

RICKETSON, Samuel, "Intellectual Property. Cases, materials and commentary", Sydney et al: Butterworths, 1994.

ROBERT, Daphne, "The New Trade Mark Manual", Washington: The Bureau of National Affairs Inc., 1947

ROBINS, R.H., "Lingüística general", Madrid: Gredos, 1976, 1ra. reimpresión (inglés, 1964), versión española de Pilar Gómez Védate.

ROBLES MARTÍN-LABORDA, Antonio, "Libre competencia y competencia desleal", Madrid: La Ley, 2001.

ROCHA, Ma. Virginia, "A originalidade como requisito de proteçao da obra pelo direito de autor: alguns reflexões", XXII ADI 2001, pág. 339. (cit., "A originalidade como requisito")

RODIÈRE, René, "Introduction au droit comparé", Paris: Dalloz, 1979.

RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, Ignacio, BALLINA BALLINA, Javier, SANTOS VIJANDE, Leticia, "Comunicación comercial", Madrid: Civitas, 1997.

ROJO, Guillermo, JIMÉNEZ JULIÁ, Tomás, "Fundamentos del análisis sintáctico funcional", Lalia, 2.Serie Lingüística, Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 1989.

ROSASCO DULANTO, Virginia, "Evolución del Derecho Marcario Peruano (1985 – 1994)", Lima: INDECOPI, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1996,

ROSSI, Giuseppe, "La pubblicità dannosa, concorrenza sleale, diritto a non essere ingannati, diritti della personalità.", Milano: Giuffrè, 2000.

ROTONDI, Mario, "Diritto industriale", 5ta. ed., Padova: CEDAM, 1965.

ROVELLI, Roberto, "La concorrenza sleale ed i beni immateriali di dirritto industriale", Torino: UTET, 1967.

ROUBIER, Paul, "Le droit de la propriété industrielle", 2 tomos, Paris: Sirey, 1952.

SABATINI, Francesco, "Il messaggio publicitario da slogan a prosa-poesia", en "Una lingua in vendita", coord.. Angela Chiantera, Roma: La Nuova Italia Científica, 1989, p. 121-138.

SAINT GAL, Yves, "Concurrence et agisements parasitaires en droit français et belge", en "La concurrence parasitaire endroit comparé", Genève: Droz, 1981. (cit. "Concurrence et agisements")

——, "Protection et valorisation des marques de fabrique, de commerce ou de service", Paris: Delmas, 1972. (cit. "Protection")

SAIZ GARCÍA, "Obras audiovisuales y derechos de autor", Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2002.

SAJA, Francesco, "Le competenze dell'autorità garante della concorrenza e del mercado in tema di publicita", en "La pubbicità" AAVV, Milano: EGEA, 1992.

SALINAS ADELANTADO, Carlos, "Tres problemas de la Ley de Marcas de 1988: la relación marca y nombre comercial, el empleo de términos extranjeros y el

"Secondary Meaning" ", 583 RGDI 1993, pág. 3575. (cit. "Tres problemas")

SÁNCHEZ ARISTI, Rafael, "Las ideas como objeto protegible por la propiedad intelectual", 4 RPI(Esp.) 2000. (cit. "Las ideas")

SÁNCHEZ GUZMÁN, José Ramón, "Teoría de la publicidad", 4ta. ed., Madrid: Tecnos, 1993.

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Rafael, "Metodología de la Ciencia del Derecho", México: Porrúa, 1995.

SANTAELLA, Manuel, "Introducción al Derecho de la Publicidad", Madrid: CIVITAS, 1982.

SANTINI, Gerardo, "I diritti della personalità nel diritto industriale", Padova: CEDAM, 1959. (cit. "I diritti")

——, "La réclame "superlativa" in Germania", Riv. di dir. civ., 1955, pág. 501-502. (cit. "La réclame")

SATANOWSKY, Mariano, "Obras intelectuales", 2 vol., Buenos Aires: Tipográfica Editora Argentina, 1954.

SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna, PIERRE, Jean-Luc, "Droit de la Propriété Industrielle", 2da. ed., Paris: Litec, 2001.

SCHRICKER, Gerhard, "Copyright Protection for Advertising Ideas, Concepts and Campaigns Uncer German Law", 28 IIC 1997, pág. 477. (cit. "Copyright Protection")

——, "Farewell to the level of creativity in German copyright law?" 26 IIC 1995, pág. 41. (cit. "Farewell to the level")

——, "Urheberrecht", 2. Auflage, München: Beck, 1999. (cit. "Urheberrecht")

SCHUSTER VERGARA, Santiago, "Derecho de autor y publicidad. Su situación en las legislaciones de los países de Latinoamérica", en I Congreso Iberoamericano de Derechos de Autor y Conexos", Madrid: Cosmos, 1992.

SCIRE, "La concorrenza sleale nella Giurisprudenza", Padova: CEDAM, 1975.

SENA, Giuseppe, "Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario", Milano: Giuffré, 1994.

SERRA, Yves, "La non concurrence: en matière comérciale, sociale et civile. (droit interne et droig communautaire)", Paris: Dalloz, 1991.

SHANAHAN, D.R., "Australian trademark Law and Practice", Sidney-Melbourne-Birsbane-Perth: The Law Book Company Limited, 1982.

SHAUGHNESSY, Robert J., "Trademark parody: a fair use and first amendment analysis", . 77 TMR 1987, pág. 177. (cit. "Trademark parody")

SIDERI, Guido, "I marchi di servizio e la loro incidenza sulla categoria dei marchi d'impresa", Riv. Dir. Ind., 1973, Parte I, pág. 235 a 266. (cit. "I marchi di servizio")

SIECKMANN, Ralf, "Der Schutz von Werbeslogans in Imperativform nach dem Markenrecht", WRP, 1998, 9/98 842 (cit. "Der Schutz")

SILVA CARVALHO, Américo, "Usos atípicos das marcas (Funçao da marca)", "Direito Industrial" vol. III, Lisboa: Almedina, 2003. (cit. "Usos típicos")

SIMONE, Raffaele, "Fundamentos de lingüística", versión española de María del Pilar Rodríguez Reina, Barcelona: Ariel, 1993.

SIRINELLI, Pierre, "Propriété litteraire et artistique et droit voisins", Paris: Dalloz, 1992.

SKONE JAMES, E.P., "COPINGER and SKONE JAMES on COPYRIGHT", 11 th. ed., London: Sweet & Maxwell, 1971.

SORDELLI, Luigi, "Ideazioni ed atti della pubblicità commerciale", en "Studi in memoria di Tullio Ascarelli", IV, Milano: Giuffrè, 1969 (cit. "Ideazioni ed atti")

SORDELLI, Luigi, "La concorrenza sleale", Milano: Giuffrè, 1955. (cit. "La concorrenza sleale")

——, "La teoria del secondary meaning e taluni aspetti e problemi ad essa inerenti nell'ordinamento italiano", Riv. dir. ind., 1979, pág. 7. (cit. "La teoria del secondary meaning")

——, "Marchio e secondary meaning"", Milano: Giuffré, 1979. (cit. "Marchio e secondary meaning")

——, "Problemmi giuridici della publicitá commerciale", Milano: Giuffré, 1968. (cit. "Problemmi giuridici")

SOSINSKY, Gary J., "Laudatory Terms in Trademark Law: Square Pegs in Round Holes", 9 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 725. (cit. ""Laudatory Terms")

STERLING, J.L., CARPENTER, M.C.L., "Copyright Law in the United kingdom and The Right of Performers, Authors and Composers in Europe", Sydney-London: Legal Books Pty Ltd., 1986

STONE, Reuben, "Copyright protection for titles, character names and catch-phrases in the film and television industry", Ent. L. R., 1996, pág. 7. (cit. "Copyright protection")

STRONG, William, "The Copyright Book. A Practical Guide.", 4ta. ed., London et alter: The MIT Press, 1993.

STROWEL, Alain, "Droit d'auteur et copyright. Divergences et convergences. Etude de droit comparé", Bruxelles-Paris: Bruylant-LGDJ, 1993.

SUMMERS, Guillermo, "Yo soy aquel negrito. Los anuncios que marcaron nuestra vida", Barcelona: Martínez Roca SA, 2000.

TASKER, Tyrone, "Parody or satire as a defense to trademark infinrgment", 77 TMR 1987, pág. 216. (cit. "Parody or satire")

TATO PLAZA, Anxo, "La publicidad comparativa", Madrid: Marcial Pons, 1996.
THE AMERICAN LAW INSTITUTE, "Restatement of the Law. Unfair competition. As adopted and Promulgated.", St. Paul, Minn.: American Law Institute Publishers, 1995. (cit., solamente como "Restatement")
TRAUB, Fritz, "Der Schutz von Werbeslogans im ewerlichen Rechtsschutz", GRUR 1973, pág. 186. (cit. "Der Schutz")
TROLLER, Alois, "Immaterialgüterrecht", 2 tomos, Basel-Stuttgart: Verlag Helbing & Lichten hahn, 1959.
TROLLER, Kamen, "Manuel du droit suisse des biens immatériels", Tome I, 12ed., Bâle-Francfort-sur-le-Main: Helbing & Lichtenhahn, 1996.
ULMER, Eugen, "La pubblicità nella concorrenza sleale", Nuova riv. del dir. comm., 1952, II, pág. 268. (cit. "La pubblicità")
——, "Urheber – und Verlagsrecht", Berlin et alter: Springer-Verlag, 1980, Dritte neue bearbeitete Auflage.
UPJOHN, Gifford, "Trademarks and the role of generic names", 50 TMR 1960, pág. 447. (cit. "Trademarks")
VALBUENA GUTIÉRREZ, José Antonio, "Las obras o creaciones intelectuales como objeto del derecho de autor", Granada: Comares, 2000.
VAN BUNNEN, Louis, "La parodie de marque: comparación du droit Benelux avec le droit français", Ing. Cons., 1998, pág. 242. (cit. "La parodie de marque")
VAN INNIS, Thierry, "Les signes distinctifs", Bruselas: De Boeck & Larcier, 1997.
VANZETTI, Adriano, "Funzione e natura giuridica del marchio", Riv. dir. comm., 1961, I, pág. 16. (cit. "Funzione e natura")
——, "Equilibrio di interessi e diritto al marchio", Riv. dir. comm., 1960, I, pág. 254. (cit. "Equilibrio di interessi")
VANZETTI, Adriano, DI CATALDO, Vincenzo, "Manuale di Diritto Industriale", Milano: Giuffré, 1993.
VEGA VEGA, José Antonio, "Protección de la propiedad intelectual", Madrid: Reus-Aisge, 2002.
VICENT CHULIA, Francisco, "Compendio crítico de Derecho Mercantil", tomo II, vo. 2°, 3ra. ed. Barcelona: Bosch, 1991.
VIELFAUVRE, Claude (director), "La publicité de A á Z", Paris: Retz, 1975.
VILLANUEVA PRIETO, Darío, "Lenguaje, imagen y publicidad", en "La comunicación publicitaria", Pontevedra: Universidad de Vigo, 1996.
VOLTAGGIO, Franco, "I beni immateriali", Milano: Giuffré, 1962.
VIRGOS SORIANO, M., voz "Competencia desleal" (Derecho Internacional Privado), en "Enciclopedia Jurídica básica", Madrid: Civitas, 1995.
WADLOW, Christopher, "The Law of Passing-off", Londres: Sweet & Maxwell, 1990.

WALTON, Anthony, "A Pervasive But Often not explicitly Characterised Aspecto of Passing Off", [1987] 6 EIPR, pág. 159. (cit. "A Pervasive")

WEHRINGER, Cameron K., "Slogans – Tests as Trademarks", JPTOS 1960, pág. 781. (cit. "Slogans")

WELLS, William, BURNETT, John, MORIARTY, Sandra, "Publicidad. Principios y prácticas.", 3ra. ed., tr. Concepción Verania De Parres, México et al: Prentice-Hall Hispanoamericana, 1996.

WHILHEM, Pascal – KOSTIC, Gäel, "Pratique du droit de la publicité", Paris: EFE, 1999.

WHITE, "Advertising: what it is and how to do it", London et al.: Ma Graw Hill, 3ra. ed., 1993.

WHITE, Blanco, JAKOB, Robin, "Kerly's law of Trademarks and tradenames", London: Sweet & Maxwell, 1986.

WOLFF, Felix, CRISOLLI, Karl-August, "Das Recht der Reklame" Berlin: Walter de Gruyter, 1929.

WÜRTHENBERGER, Gert, "A Champagne among Mineral Waters: Unfair Competition and Geographic Designations", [1988] 5 EIPR pág. 144. (cit. "A Champagne")

ZORZI, Nadia, "La circolazione vincolata del marchio: il segno como indicatore de provenenza?", Contr. Impr., 1992, pág. 373. (cit. "La circolazione")

## DICCIONARIOS UTILIZADOS

ALARCOS LLORACH, Emilio, "Gramática de la lengua española", Real Academia Española, Colección Nebrija y Bello, Madrid: Espasa Calpe, 1999.

ALCARAZ VARÓ, Enrique, HUGHES, Brain, CAMPOS, Miguel Angel, "Diccionario de Términos de marketing, publicidad y medios de comunicación", Barcelona: Ariel, 1999.

BATTISTI, Carlo, ALESSIO, Giovanni, "Dizionario etimologico italiano", Firenze: G. Barberá Editore, 1975.

CARDONA, Giorgio Raimondo, "Diccionario de lingüística", edición española a cargo de María Teresa Cabello, Barcelona: Ariel, 1° ed., junio 1991.

CARROGGIO, "Nueva Enciclopedia Universal Carroggio", Barcelona: Carroggio S.A., 1985, 30 tomos.

CLAVE, "Diccionario de uso del español actual", Madrid: Ediciones SM, 1996.

COROMINAS, Joan, "Breve Diccionario etimológico de la lengua castellana", 3ra. ed., 3ra. reimp., Madrid: Gredos, 1983.

DUDEN Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim/Wien/Zürich: Dudenverlag, 1989.

Diccionario "Abair foclan – Gaelic", gaélico-inglés, inglés-gaélico, Glasgow: Mingulay Publications, 1979

Dictionnaire Moderne Francais-Espagnol, Paris, 1967

Le Grand Robert de la Langue francaise, tomo I, Paris: Dictionnaire Le Robert, 1989

"Le Robert Methodique", Dictionnaire méthodique du francais actuell, Paris. Le Robert, 1986

"Les usuels de Robert", Paris: Dictionnaire Robert, 1991

LEWANDOSKI, Theodor, "Diccionario de Lingüística", Madrid: Cátedra, 1982, tr. por María Luz García-Denche Navarro y Enrique Bernárdez.

LONGMAN, Dictionary of contemporary English, Essex, England, 1992

Merriam – Webster's Dictionary. www.m-w.com

MOLINER, María, "Diccionario de uso del español", Madrid: Gredos, 1983, Reimpresión.

"The OXFORD English Dictionary", vol. IX – S-SOLDO, Oxford: Oxford University Press, First Published 1933, Reprinted 1961.

PARRA MURGA, Eduardo, "Diccionario de publicidad y marketing", Madrid: Eresma, 1990.

PICOCHE, Jacqueline, "Dictionnaire Etymologique du francais", Paris: Robert, 1991.

"The RANDOM House Dictionary of the English Language", New York-Toronto: Random House, 1973.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionarios, www.rae.es

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, "Gramática de la lengua española", nueva edición, reformada, Madrid: Espasa Calpe SA, 1931.

SECO, Manuel, "Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española", 9na. Edición, Madrid: ESPASA CALPE, 1986, 9na. Reimpresión, 1995.

SECO, Manuel, ANDRÉS, Olimpia, RAMOS, Gabino, "Diccionario del español actual", 2 vol., Madrid: Grupo Santillana de Ediciones SA, 1999. (cit. "Diccionario")

TRUXILLO, Jean-Paul, CORSO, Philippe, "Dictionnaire de la communication", Paris: Armand Colina Éditeur, 1991.

VALBUENA, Diccionario latino-español y español-latino, París. Bouret, 1939

WAHRIG Deutsches Wörterbuch, München: Bertelsmann Lexikon Verlag GMBH, 1991.

WEBSTER'S Enciclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, New York: Portland House, ed. 1989.

WESTPHALEN, M.N., PIÑUEL, J.L., "La dirección de comunicación. Prácticas profesionales. Diccionario técnico.", Madrid: del Prado, 1993.

ZINGARELLI, Nicola, "Il nuovo Zingarelli. Vocabulario della lingua italiana", Bologna: Editoriale zingarelli, 11° ed., ristampa 1989.

## RELACION DE CASOS

(Sentencias y resoluciones administrativas)
Según país de origen y por orden alfabético

## ALEMANIA

✓ **"Ein Champagner unter den Mineralwässern" "Perrier aus Frankreich. So elegant wie Champagner"**
"Comité interprofessionnel du vin de Champagne" et alter v. "Établissement Peter Eckes, maison-mére Nieder-Olm" et alter
Cor d'Appel de Munich
24 de enero de 1985
BGH
4 de Junio de 1987
RIPIA, 1985, p. 89
[1985] 12 EIPR D-210
GRUR, 1988, pág. 453-457.

✓ **"Ein Himmelbett als Handgepäck"**
Corte Suprema de Alemania,
15 de junio de 1966
GRUR 1966, 691 a 693.

✓ **"F.: Lieber besser, aussehen als, viel bezahlen"**
BGH,
7 de noviembre de 1996,
GRUR, 1997, pág. 227-229.

✓ **"Gröeste Kreditvermittlung** Südwestdeutschlands"
BGH,
20 de diciembre de 1977,
GRUR 1977, pág. 249-251

✓ **"H...-Schuhe ... sie verlieren nicht ihre Form"**
Tribunal Supremo del Reich, Segunda Sala en lo Civil,
15 de marzo de 1932,
GRUR 1932 pág. 732-733.

✓ **"...ja, aber Odol ist besser"**
RG,
12 de diciembre de 1930,
GRUR 1931 pág. 165-166.

✓ **"Partner with the best"**
BPatG,
14 de abril de 1997
GRUR, 1007, pág. 644-656.

✓ **"Radio von hier, radio wie wir"**
BpatG,
23 de octubre de 1996,
GRUR, 1997, pág. 292-283.

✓ **"Test it"**
Suprema Corte Federal
23 de noviembre de 2000, I ZB 34/98;
92 TMR 415 (2002).

✓ **"Warmth for life"**
Hessen y Niedersachen V.
Corte Federal de Justicia,
Febrero de 1997
[1997] 5 EIPR D-123

## ARGENTINA

✓ **"Amor con Armour se paga"**
Rocha, Bernardo c. Frigorífico Armour de La Plata SA,
Cámara Nacional Civil, sala A,
18 de noviembre de 1960,
La Ley (Arg) 101, pág. 414 y ss.
J.A., 1949, I, pág. 508 y ss.

✓ **"En café...ver moler para creer"**
Bonafide S.A.I.C. c. Establecimiento Copacabana S.A.C.I.F.I., Sala 1,
3 de julio de 1984,
8 RDI 1986, pág. 73.

✓ **"Jeans para hombres y mujeres de 2 a 12 años"** y **"Para hombres y mujeres de 2 a 12 años"**
Cesan, Pedro E., c/ Mortero y Cía y otros, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala A, 19 de octubre de 1989, en "Jurisprudencia sobre Propiedad Intelectual", Buenos Aires: IURIS, 1990, tomo 3, pág. 103.

✓ **"La Nación es campo fértil para la actividad agropecuaria"**
Sociedad Anónima La Nación c. Dirección Nacional de la Propiedad Industrial,
21 de setiembre de 1984,
8 RDI 1986, pág. 73.

✓ **"La ropa sport más famosa del mundo"**
"Argentina Sportwear S.A.
c. Sudamtex S.A.",
Cám. Nacional Federal, Sala I Civil y Comercial,
11 de abril de 1972,
LL(Arg.), t. 151, pág. 660.

✓ **"Llegó el campeón de la pegada Plastiboi"**
Mazda S.A.C.I.F.I. c. Estado Nacional (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial), Sala 3, causa 2384,
16 de agosto de 1984,
8 RDI 1986, pág. 72-73.

✓ **"Mejor para..."**
Philips Argentina S.A..
c. Estado Nacional
(Dirección Nacional de la Propiedad Industrial), Sala 2, causa 947,
26 de febrero de 1982,
6 RDI 1984, pág. 188-189.

✓ **"Odol es seguridad"**
"Odol SA c. Stafford Miller Argentina SA",
Cámara Nacional Federal, Sala II Civil y Comercial,
28 de junio de 1974,
LL (Arg.), t. 156, pág. 90.

✓ **"Padre nuestro que estás en el bronce"**
Brikmann de Roldán, Arnolda y otro c. Peinados Pozzi,
Cámara Nacional Penal,
2 de marzo de 1951,
LL (Arg) 62 pág. 799 y ss.

✓ **"Padre nuestro que estás en el bronce"**
Brikmann de Roldán, Arnolda y otro c. Fossati, Virgilio e Hijos SRL,
Cámara Nacional de lo Civil, Sala C.,
10 de mayo de 1956,
LL(Arg.) 83 pág. 214 y ss.

✓ **"píldoras Ross ... chiquititas pero cumplidoras"**
"Organización Americana Terapéutica, Soc. en Com. por Accs. c. Compañía Argentina Sydney Ross, S.A.",
CNFed., Sala Civil y Comercial, Sentencia del 17 de noviembre de 1965,
LL (Arg.), 123, pág. 943.

✓ **"Probalo se deshace en tu boca"**
Molinos Río de la Plata S.A:
v. Mars Incorporated,
Cám. Federal de Apelaciones de Buenos Aires, Sala I, caso 7298/98,
6 de marzo de 2001,
92 TMR 2002, pág. 245.

✓ **"Se plancha sola"**
Smilovich, Salvador c. La Bernalesa SRL,
Cámara Nacional de Comercio, sala C, 6 de julio de 1964,
ED, 26, pág. 784.

✓ **"Un nuevo standard en terapia antinflamatoria"**
Laboratorios Bagó S.A. v. Estado Nacional, caso 2630
1° de octubre de 1992
vol. 83 TMR p. 11176

✓ **"Ya nada más"**
"Manufactura de Tabacos Imparciales SA",
Cámara Nacional Federal, Sala I Civil y Comercial,
31 de julio de 1970,
LL(Arg.), 1971, t. 142, pág. 608.

## AUSTRALIA

✓ **"I can't believe it's Yogurt"**
Delegado del Registrador de Marcas,
28 de diciembre de 2001,
www.ipaustralia.gov.au,
11/10/2002.

✓ **"I can´t Believe it's not butter!"**
Delegado del Registrador de Marcas,
29 de noviembre de 2001,
www.ipaustralia.gov.au, 11/10/2002.

✓ **"Values that bring the cost of living down"**
"Notes from other Nations",
44 TMR 805 (1954),

## AUSTRIA

✓ **"The Great Aroma"**
Suprema Corte
13 de diciembre de 1983
[1984] 4 EIPR D-71

## BÉLGICA

✓ **"Le Salon du Salon"**
Corte de Bruselas, 16, ch.,
3 de febrero de 1986,
Ing. Cons., 1986, pág. 234.

- ✓ **"moussait comme du champagne"**
  Caso comentado por LEROY/MOUFFE, pág. 254-255

- ✓ **"Perrier c'est fou"**
  Sté. des grandes sources d'eaux minérales françaises SA c. Fiat Auto Belgio SA,
  Tribunal de Comercio de Bruselas, 4 de junio de 1985,
  Fiat Auto Belgio SA c. Sté. Des grandes sources d'eaux minérales françaises SA,
  Corte de apelaciones de Bruselas, 3ra. cám., 28 de junio de 1985,
  Ing. Cons. 1985, pág. 396-407.

- ✓ **"The art of banking"**, **"L'art de la banque"** y **"De Kunst van het bankieren"**
  SA Banque Artesia c. Oficina de Marcas e Benelux,
  Corte de Apelaciones de Bruselas, 8va. Cám.,
  22 de diciembre de 1999,
  www.bmb-bbm.org, 30/9/2002.

- ✓ **"Trop de fruits pour s'appeler confiture"**
  Tribunal de Comercio de Bruselas, 22 de enero de 1990 y 25 de junio de 1990,
  Ing. Cons. 1990, pág. 275.

## BRASIL

- ✓ **"As corem ficam. As mancas saem."**
  Industrias Gessy Lever Ltda.. c. Cloros do Brasil SA, CONAR, 3da. Cám., 9 de mayo de 2000, N° 31/00,
  http://conar.org.br/jurisprudencia/boletins/boletin132.html, 20/11/2002.

## CANADA

- ✓ **"What beer is now"**
  Molson Breweries, a Partnership v. Moosehead Breweries Ltd.
  (1995) 64 CPR (3d) 560 (Opposition Board)
  86 TMR 1996, p. 849

## ECUADOR

- ✓ **"Da gusto probarlo"**
  Resolución 977314 de 3 de julio de 2000,
  en el Trámite 97921/99,
  Director Nacional de Propiedad Industrial.

- ✓ **"La combinación perfecta del sabor"**
  Resolución 976922 de 30 de marzo de 2000,
  Trámite 96755/99,
  Director Nacional de Propiedad Industrial.

## ESPAÑA

- ✓ **"Activ, el champú que sí elimina la caspa"**
  Jurado Central de la Publicidad,
  16 de mayo de 1974,
  II ADI 1975, pág. 669-670.

- ✓ **"Carmen... para toda la vida"**
  Tribunal Supremo Español, Sala 4ta.
  22/octubre/1973
  Riv. dir. ind. 1974, P. II, p. 430-431.

- ✓ **"Coverpal... mucho más decorativo", "Coverpal...mucho más variado", "Coverpal...mucho más resistente"**
  Caso Coverpal, Jurado Central de Publicidad, 3 de febrero de 1967, citado por TATO PLAZA, pág. 187, como inédito.

- ✓ **"Dodot...ni gota"**
  Tribunal Supremo, 3ra. Cámara,
  12 de abril de 1988
  Aranzadi 1988/2599 p. 2510

- ✓ **"El agua mineral"**
  Jurado Central de Publicidad,
  4 de abril de 1975,
  III ADI 1976, pág.. 347 y ss.

- ✓ **"El más caro porque es el más viejo"**
  Jurado Central de Publicidad,
  8 de julio de 1974,
  II ADI 1975, pág. 675.

- ✓ **"El que lava más a cualquier temperatura", "Ariel lava más blanco que ningún otro detergente", "una blancura tan superior que resalta entre la ropa lavada con otros detergentes", "Ariel blanquea más"**
  Caso Dash/Ariel,
  Jurado Central d Publicidad,
  4 de noviembre de 1976,
  4 ADI 1977, pág. 577 ss.

- ✓ **"Juguetes Pastor; juguetes somos nosotros"**
  Audiencia Provincial de Valencia, Sección Séptima
  Sentencia de 27 de noviembre de 1998, N° 722/1998
  ARANZADI, AC 1998/2250

- ✓ **"Mamá ¿por qué la leche Puleva sabe mejor?"**
  Jurado Central de Publicidad,
  19 de agosto de 1975,
  III ADI 1976, pág. 675-676.

- ✓ **"¿Podría yo verme de nuevo con todo mi cabello? Seguro"**
  Jurado Central de la Publicidad,
  9 de setiembre de 1976,
  4 ADI 1977, pág. 293 y ss.

- ✓ **"Primeros en puntualidad"**
  Spanair SA,
  Jurado de Autocontrol de la Publicidad, Sección Tercera,
  2 de julio de 2001,
  Jurado de Autocontrol de la Publicidad, Pleno,
  26 de julio de 2001,
  XXII, ADI, 2001, pág. 1040 y 1043.

✓ **"Sé infiel y no mires con quien"**
Oficina Española de Patentes y Marcas,
6 de mayo de 1991,
XIV ADI 1991-92, pág. 522.

✓ **"Veterano, 200 años en su copa"**
Jurado Central de Publicidad,
2 ADI, 1975, pág. 369 y ss.

## ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

✓ **"A Truly Fine Pale Beer"**
Ex parte San Francisco Brewing Corporation
Comisionado de Patentes
28 de febrero de 1952
92 USPQ 286

✓ **"Americas's Agricultural Authority"**
In re Doane Agricultural Service, Inc.
TTAB
3 de marzo de 1959
120 USPQ 468

✓ **"America´s Best Chew"**
Taylor Brothers, Inc.,
v. The Pinkerton Tobacco Company,
TTAB,
14 de mayo de 1986,
231 USPQ 412

✓ **"America's Best Popcorn"** y **"America's favourite Popcorn"**
In re Wileswood, Inc.,
TTAB,
29 de noviembre de 1978,
201 USPQ 400.

✓ **"America's Finest"**
Kotzin v. Levi Strauss & Company
Comisionado de Patentes
18 de octubre de 1956
111 USPQ 161

✓ **"Americas's freshest Ice Cream"**
In re Carvel Corp.
TTAB
1 de agosto de 1984
223 USPQ 65

✓ **"Another delicious marine protein product"**
In re Marine Protein Corporation
TTAB
28 de marzo de 1974
183 USPQ 112

✓ **"Be prepared"**
Girls Scout of the United States of America v. Personality Posters Mfg. Co., Inc.
Corte de Distrito, New York
9 de octubre de 1969
163 USPQ 505

✓ **"Beauty aids for Every Need"**
Ex parte Marinello Company
Comisionado de Patentes
30 de abril de 1925
15 TMR p. 227-228

✓ **"Because you love nice things"**
Ex parte Van Raalte Company,Inc.
Comisionado de Patentes
11 de junio de 1947
73 USPQ 490

✓ **"Best and Biggest Cigar"**
Ex parte I. Lewis Cigar Manufacturing Comany
Examinador Jefe
13 denoviembre de 1952
95 USPQ 224

✓ **"Blacker the College Sweeter the Knowledge"**
In re Pro-Line Corp.,
TTAB
16 de agosto de 1993
28 USPQ2d 1141

✓ **"Brand Names for Less"**
In re Melville Corporation
TTAB
9 de enero de 1986
228 USPQ 970

✓ **"Cats Coming and Going"**
Grupke v. Linda Lori Sportsware Inc.,
Corte de Distrito, Nueva York
8 de abril de 1996
40 USPQ2d 1088

✓**"Clothes Encounters"**
Columbia Pictures Industries, Inc., v. Miller,
TTAB,
1 de julio de 1981,
211 USPQ 816

✓ **"Dedicated to Achiving the Highest Level of Professionalism"**
In re National Training Center of Lie Detection, Inc.
TTAB
30 dejulio de 1985
226 USPQ 798

✓ **"Definite Feeds for Definite Needs"**
Ex parte Central Soya Company, Inc.
Examinador Jefe
8 de diciembre de 1952
95 USPQ 343

✓ **"Drive Safely"**
In re Volvo Cars of North America Inc.,
TTAB
8 de abril de 1998
46 USPQ2d 1455

✓ **"Enjoy Coca Cola"**
Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc.
Corte de Distrito, New York
21 de julio de 1972
175 USPQ 56

✓ **"Extra Strength Pain Reliever"**
Bristol-Myers Co. v. Approved Pharmaceuticals Corp., N.Y.Sup.,
Corte Suprema de Nueva York,
7 de junio de 1966,
149 USPQ 896.

✓ **"5 Full Glasses in every bottle"**
Ex parte Booth Bottling Company Inc.
Comisionado de Patentes
5 de enero de 1949
80 USPQ 79

✓ **"For a day, a week, a month or more!"**
In re Brock Residence Inns, Inc.
TTAB
22 de junio de 1984
222 USPQ 920

- ✓ **"For a lasting impression"**
  Heyer Inc. v. Popper & Sons, Inc.,
  TTAB,
  16 de noviembre de 1966,
  152 USPQ 196.

- ✓ **"For pure enjoyment"**
  Ex parte Kram
  Comisionado de Patntes
  29 de enero de 1945
  64 USPQ 308

- ✓ **"For those who can hear the difference"**
  Pickering & Company, Inc. V. Bose Corporation
  TTAB
  30 de enero de1974
  181 USPQ 602

- ✓ **"For Young Women in White"**
  In re Juvenile Shoe Corporation of America
  TTAB
  15 de julio de 1959
  122 USPQ 214

- ✓ **"From Maine's cool breeze to the Florida Keys"**
  In re Lincoln Park Van Lines
  TTAB
  31 de marzo de 1966
  149 USPQ 313

- ✓ **"Guaranted Starting"**
  In re The Standard Oil Company
  CCPA,
  8 de marzo de 1960
  125 USPQ 227

- ✓ **"Hair Color So Natural Only Your Hairdresser Knows for Sure"**
  Roux Laboratories, Inc v. Clairol Incorporated CCPA
  18 de junio de 1970
  166 USPQ 34

- ✓ **"Handkerchiefs of the year"**
  Burmel Handkerchief Corporation v. Cluett, Peabody & Co. Inc.
  CCPA
  27 de abril de 1942
  53 USPQ 369

- ✓ **"Hi-Yo-Silver"**
  In re Southbrook Estertainment Corp.
  TTAB
  5 de agosto de 1988
  8 USPQ2d 1166

- ✓ **"I love you E.T."** y **"E.T. Phone Home"**
  Universal City Studios, Inc., v. Kamar Indus., Inc.,
  Corte del Distrito Texas,
  20 de setiembre de 1992,
  217 USPQ 1162

- ✓ **"If you like Obsession, you'll love Confess"**
  Calvin Klein Cosmetics v. Parfums de Coeur,
  Corte de Apelaciones del 8° Cir.,
  29 de julio de 1987,
  3 USPQ2d. 1498.

✓ **"If you like OPIUM, you'll love OMNI"**
Charles of the Ritz Group Ltd. v. Qualitu King Distributors Inc.,
Corte de Apelaciones del 2° Cir.,
3 de noviembre de 1987,
4 USPQ2d. 1778.

✓ **"If you like Shalimar, then you'll love Fragance S."**
Saxony Products, Inc. v. Guerlain, Inc.,
Corte de Apelaciones del 9° Cir.,
7 de abril de 1975,
185 USPQ 474.

✓ **"In one day"**
In re Gilbert Eisemann P.C.,
TTAB
27 de setiembre de 1983
220 USPQ 89

✓ **"It's a Meal"**
Ex parte Seak n Shake, Inc.
Comisionado de Patentes
12 de diciembre de 1957
115 USPQ 392

✓ **"Let your hips shoulder the load"**
In re Wilderneee Group, Inc.
TTAB
23 de diciembre de 1975
189 USPQ 44

✓ **"Make your own Sundae"**
Ex parte Stewart's ice Cream Company Inc.
Comisionado de Patentes
6 de noviembre de 1956
111 USPQ 238

✓ **"More gun for the money"**
In re O.F. Mossberg & Sons, Inc.
TTAB
4 de junio de 1972
175 USPQ 191

✓ **"Moving Air is our Business"**
Ex parte Robbins & Myers, Inc.
Comisionado de Patentes
15 de marzo de 1955
104 USPQ 403

✓ **"Natur-all-ize your hair coloring"**
In re Morganroth
TTAB
30 de abril de 1980
208 USPQ 284

✓ **"Pay less – get more"**
In re Foremost Sales Promotions, Inc
TTAB
31 de agosto de 1971
171 USPQ 167

✓ **"Penny a Pound Profit"**
Ex parte Luft,
Comisionado de Patentes,
27 de octubre de 1911,
1 TMR 342 (1911).

✓ **"Proudly made in USA"**
In re Remington Products Inc.
TTAB
29 de enero de 1987
3 USPQ2d 1714

✓ **"Put a leg in your hand", "A leg in your hand will put a smile on your face"**
Golden Skillet Corp. v. Carmel Self Service, Inc.,
TTAB,
9 de enero de 1979,
201 USPQ 790.

✓ **"Quality counts"**
Ex parte Gulf States Paper Corporation,
Comisionado de Patentes,
4 de junio de 1954,
101 USPQ 464.

✓ **"Santa Claus was here"**
In re Lynes
TTBA
4 de setiembre de 1959
122 USPQ 614

✓ **"Scoop of the Month"**
In re Pevely Dairy Company
TTAB
19 de diciembre de 1960
128 USPQ 13

✓ **"Sealed with a kiss"**
Cosmetically Sealed Industries Inc. v. Chesebrough-Pond's USA Co.
Corte del 2do. Cir.
2 de setiembre de 1997
43 USPQ2d 1956

✓ **"Sleeping is a serious business"**
Ex parte Garrison (Paula, Inc., assignee, substituted)
Comisionado de Patentes
3 de noviembre de 1950
87 USPQ 252

✓ **"Soil it – wash it – neer needs pressing"**
In re Superba Cravats, Inc.
TTAB
11 de abril de 1966
149 USPQ 852

✓ **"Take a closer look"**
In re First Union National Bank
TTAB
1 de mayo de 1984
223 USPQ 278

✓ **"Tennis in the round"**
In re Tennis in the Round, Inc.
TTAB
28 de marzo de 1978
199 USPQ 496

✓ **"That good looking channel eleven"**
Ex parte KTTV Inc.
Comisionado de Patentes
29 de noviembre de 1956
111 USPQ 349

✓ **"The Best Beer in America"**
In re Boston Beer Co. L.P.
TTAB
6 de noviembre de 1998
47 USPQ2d 251

✓ **"The Beer with the million dollar flavor"**
Ex parte Terre Haute Brewing Co.
Examinador Jefe
26 de mayo de 1954
101 USPQ 373

✓ **"The Big Name in Small Motors"**
Ex parte Redmond Company, Inc.
Comisionado de Patentes
16 de junio de 1958
117 USPQ 484

✓ **"The Choice of Animal Champions"**
In re Zirkin, doing business as Zirkin Enterprises
TTAB
7 de junio de 1960
125 USPQ 587

✓ **"The fate of a Fabric Hangs by a Thread"**
Ex parte American Enka Corporation
Comisionado de Patentes
1 de junio de 1949
81 USPQ 476

✓ **"The fate of a Fabric Hangs by a Thread"**
American Enka Corporation v. Marzall, Comr. Pats.
Corte de Distrito de Columbia
2 de enero de 1952
92 USPQ 111

✓ **"The First Name in Floorcare"**
"The Hoover Company v. Royal Appliance Mg. Co.",
Opposition 96,834,
31 de enero de 2001,
http://laws.findlaw.com/fed/001219.html

✓ **"The Flavor of draught beer in a bottle"**
In re Esslinger's, Inc.
TTAB
9 de octubre de 1959
123 USPQ 236

✓ **"The Greatest Show on Earth"**
"The Greatest Circus on Earth"
Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Acme Circus Operating Company Inc.
Suprema Corte New York
23 de marzo de 1961
129 USPQ 77

✓ **"The Greatest show on Earth" v.**
The Greatest Snow on Earth
Ringling Bros. – Barnum and Bailey Combined Shows, Inc., v. Utah Division of Travel Deelopment,
Corte de Distrito,
7 de febrero de 1997,
42 USPQ2d. 1161.

✓ **"The Greatest Show on Earth"**
"The Greatest Used Car Show on Earth"
Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows Inc. V. Celozzi-Ettelson Chevrolet Inc.
Corte de Apelaciones del Séptimo Cir.
25 de agosto de 1988
8 USPQ2d 1072

✓ **"The Greatest Show on Earth"**
"The Greatest Used Car Show on Earth"
Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows Inc. V. B.E. Windows Corp.,

Corte del Distrito, S. New York
11 de julio de 1996
40 USPQ2d 1010

✓ **"The Machine you will eventually buy"**
Ex parte Underwood Typewriter Co.
Comisionado de Patentes
16 de agosto de 1917
7 TMR 1917, p. 607-608

✓ **"The most powerful name in cleaning"**
In re Colgate Palmolive Company
TTAB
16 de mayo de 1967
153 USPQ 695

✓ **"The music you want when you want it"**
Ex parte Radio Corporation of America
Comisionado de Patentes
20 de febrero de 1952
92 USPQ 247

✓ **"The music you want when you want it"**
In re Radio Corporation of America
CCPA
3 de junio de 1953
98 USPQ 157

✓ **"The now generation"**
In re Advertising and Marketing Development Inc.
TTAB
19 de setiembre de 1984
223 USPQ 1145

✓ **"The oldest varnish makers in America"**
Edward Smith & Company v. C. Schrack & Co.,
Comisionado de Patentes
1 de mayo de 1925,
15 TMR 333 (1925)

✓ **"The only Bank your family ever needs"**
In re First National City Bank
TTAB
17 de noviembre de 1969
163 USPQ 657

✓ **"The Player that's different"**
Ex parte Krell Auto Grand Piano Co.
Comisionado de Patentes
4 TMR (1914) p. 171

✓ **"The Public appreciates quality"**
Ex parte Horn & Hardart Baking co.
Examinador Jefe,
26 de diciembre de 1950,
88 USPQ 27.

✓ **"The soft punch"**
In re Delaware Punch Company
TTAB
17 de abril de 1975
186 USPQ 63

✓ **"The store on the floor"**
In re The Puritan Sportswear Corp.
TTAB
25 de julio de 1967
154 USPQ 623

✓ **"The Test in the Touch"**
In re Joseph Bancroft & Sons Co.
TTAB
30 de marzo de 1961
129 USPQ 329

✓ **"Think about it"**
In re European-American Bank & Trust Co. TTAB
9 de enero de 1979
201 USPQ 788

✓ **"Think green"**
In re Manco Inc.,
TTAB
30 de julio de 1992,
24 USPQ2d 1938

✓ **"This Bud's for you"**
Anheuser-Busch Inc. V. The florists Association of Greater Cleveland Inc.
Opposition No. 73.259
TTAB
29 de setiembre de 1993, 20 de octubre de 1994
29 USPQ2d 1146

✓ **"Two allbeefpatti especials aucelettucecheesepickles onionsonasesameseedbun"**
In re Mc Donald's Corp
TTAB
14 de marzo de 1978
199 USPQ 490

✓ **"Underneath it all"**
Maidenform Inc. V. Munsingwear Inc.
Corte de Distrito de Nueva York
29 de julio de 1977
195 USPQ 297

✓ **"United We Stand America"**
United We Stand America, Inc., v. United We Stand America New York y Alex Rodríguez,
Corte de Apelaciones del Segundo Circuito,
17 de octubre de 1997,
http://laws.findlaw.com/2nd/969500.html

✓ **"Watch that child"**
In re Tilcon Warren, Inc.
TTAB
13 de enero de 1984
221 USPQ 86

✓ **"We make it, you bake it"**
In re Niagara Frontier Services Inc.
TTAB
9 de diciembre de 1983
221 USPQ 284

✓ **"We print-it in a min-it"**
In re Kopy Kat, Inc.
CCPA
3 de julio de 1974
182 USPQ 372

✓ **"We smile more"**
In re Marriott Corporation
CCPA
30 de junio de 1975
186 USPQ 219

✓ **"When it's time to act"**
In re Local Trademarks, Inc.
TTAB
31 de octubre de 1983
220 USPQ 728

✓ **"Where there's life There's Bud"**
Chemical Corp. of Am. V. Anheuser-Busch, Inc.,
Corte de Apelaciones, 5° Cir.,
15 de agosto de 1962,
134 USPQ 524.

✓ **"Why pay for overhead when you can´t wear it"**
Ex parte Robert Hall Clothes, Inc.
Examinador en Jefe
27 de mayo de 1953
97 USPQ 462

✓ **"Why pay more!"**
In re Wakefern Foor Corp.
TTAB,
30 de abril de 1984,
222 USPQ 76

✓ **"You are special today"**
In re Original Red Plate Co.
TTAB
31 de agosto de 1984
223 USPQ 836

✓ **"You've got the right one, uh-huh"**
Takeall v. Pepsico, Inc., 4to. Cir.,
8 de diciembre de 1993,
29 USPQ2d 1913

✓ **"Your financial security is Our business"**
In re Sottile
TTAB
24 de enero de 1968
156 USPQ 655

## FRANCIA

✓ **"A part ce Tee-Shirt, J'ai Rien nam'mettre"**
SA Inés de la Fressange c. Bernard Spitz et SA Les Galeries Lafayette,
Tribunal de Comercio de París, 15ta. Cám., 1 de marzo de 1996, PIBD 1996, 614.III.383

✓ **"Ami du coeur", "Sauve votre coeur"**
Sté. Café Sanka c. Formhals,
Corte de Colmar,
17 de julio de 1935;
Sté. Café Sanka c. Sté. Simpère et Cie.,
Tribunal Civil de Sena,
30 de julio de 1942;
Sté. Café Sanka c. Sté. Simpère et Cie.,
Corte de París,
8 de enero de 1946,
Ann. 1940-48, pág. 242-262.

✓ **"Aux jeunes loups"**
Annoux c. Europe n° 1,
Tribunal de Gran Instancia de París, 1ra. Cám.,
10 de junio de 1981,
RIDA julio 1982, n° 113, pág. 180;

✓ **"Aux jeunes loups"**
Annoux c. Europe n° 1,
Corte de Apelaciones de París,
4 de octubre de 1982,
RIDA julio 1983, n° 117, pág. 95.

✓ **"Aux jeunes loups"**
Annoux c. Europe n° 1,
Corte de Casación, 1ra. Cám. Civil,

13 de noviembre de 1984,
RIDA abril 1985, n° 124, pág. 152,
Ann. 1985, pág. 155.

✓ **Ayuntamiento de B.**
Sté. A.I. c. Comuna de B.,
Corte de Casación, Sala Primera en lo Civil,
19 de febrero de 2002,
193 RIDA, 2002, pág. 398 a 403.

✓ **"Bureaux Riches pour Budgets rigoureux"**
Corte de Versailles, sentencia de 17 de mayo de 1994,
citada por BIGOT, pág. 27-28.

✓ **"C'est court mais c'est bon"**
SNC TPS Cinéma et SNC Télévision par satellite TPS c. SA Canal +
Tribunal de Gran Instancia de Paris, 3ra. Cám.,
16 de marzo de 1999
PIBD, N° 681 III-332

✓ **"Coup de Foudre"**
Stéphane Cherki et TirGroupé SARL c. SMB Service Promotion Publicité
Tribunal de Gran Instancia de Paris, 3ra. Cám.
10 de junio de 1988
PIBD 1989, N° 448, p. III-49

✓ **"Champagne, champagne, les meilleurs crus de Virginie"**
"Champagne, prestige et tradition"
Comité Interprofesional du Vin de Champagne, Pol Roger, Institut National des Appellations d'Origin des Vins et Eaux de Vie v. Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA)
Tribunal de Gran Instancia, Paris
5 de marzo de 1984
PIBD 1984, 352, III-200

✓ **"De jour come de nuit, devant votre porte, Appel Taxi"**
Sté. Groupement des Appel-Taxi c. Sté. Radio-Taxi,
Corte de París, 4ta. Cám.,
13 de noviembre de 1963,
Ann 1964, pág. 78.

✓ **"Double douceur, double sensation, une passion tellement forte que l'on a envie de vous la faire découvrir"**
Corte de Apelaciones de Paris,
13 de noviembre de 1996,
Gaz. Pal. 1997.2, pág. 492.

✓ **"Entrez dans la Aronde"**
Ganzo contre SIMCA
Corte de Paris, 1ra. Cámara,
5 de marzo de 1959
Ann., 1959, p. 255
RTDC 1959 pág. 720
RTDC 1963, p. 576 y ss.

✓ **"Est aussi beau, lisse et blanc qu'une fine porcelaine de Limoges"**
Tribunal de Comercio de Limoges,
3 de noviembre de 1971,
RIPIA, 1972, pág. 22.

✓ **"Et badadi et badadoit ... la meilleure eau, c'est la Badoit"**
Demoiselle Badoit c. Éts. Saint-Galmier "Source Badoit",
Corte de Apelaciones de Lyon,
1° de julio de 1965,
Ann. 1966, pág. 252,

✓ **"Et badadi et badadoit ... la meilleure eau, c'est la Badoit"**
Demoiselle Badoit c. Éts. Saint-Galmier "Source Badoit",
Corte de Casación, Cám. Civil,
13 de febrero de 1967,
Ann. 1968, pág. 185-186.

✓ **"Flanelles à mailles laine et tourbe du Dr. Rasurel"**
Stè. Rasurel
Corte de Paris, 4ta. Cám.
21 de junio de 1978
Ann., 1979, p. 211 a 214

✓ **"Hommes Grands, Hommes Forts"**
Sté. Drog Shop c. Sté Capel
Corte de Paris, 4ta. Cám.,
29 de octubre de 1980,
Ann. 1981, pág. 146.
PIBD 1982, 303 iii-124.
[1982] 10 EIPR D 214.

✓ **"INSTAVI, une couche suffit"**
AVI (Sté Peintures) c. Ripolin Georget Freitag (Sté),
Tribunal de Gran Instancia de Paris, 4ta. Cám.,
22 de febrero de 1979,
PIBD 1979.III.280, N° 241.

✓ **"Jamais la nature n'a eu si bon goût"**
Madrange (Sté) c. Charcuterie de Brocéliande (Sté),
Tribunal de Grande Instance de Rennes, 1er Cám.,
30 de marzo de 1992,
PIBD 1992 III.442, N° 527.

✓ **"Je cire mieux"**
Stè. "Pandevant et Roy c. Stè des Cires Sultanes et Stè. Aufrère-Valluet
Tribunal Civil de la Seine 3ra. Cám.,
16 de febrero de 1944
Corte de Paris 4ta. Cám,
11 de julio de 1944
Ann., 1940/48, pág. 225 a 252

✓ **"Je t'aime aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain"**
Corte de Apelaciones de Lyon, 1era. Cám.,
2 de mayo de 1978,
PIBD 217 1978 III pág. 258.

✓ **"L'année est un long tunnel. Cet été faites surface a l'air libre"**, o **"Le grand air vous fera du bien! L'ombre c'est bon pur votre voiture."**
Tribunal de Comercio du Paris,
18 de noviembre de 1996,
Gaz. Pal., 3 de junio de 1997-1, somm. pág. 231

✓ **"L'avenir au présent"**
Ambassade Publicitè (SARL) et Indesit (Sté) c. Milbox (Sté.) et ID Publicité (SARL),

Corte de Apelaciones de París, 4ta. Cám.,
26 de enero de 1989,
PIBD 1989 457.III.329.

✓ **"La Paix du coeur"**
Moussali contre Société d'Etudes Scientifiques et Industrielles de l'Ille-de-France, et Dociété d'Applications Pharmacodynamiques
Corte de Casación (Cám. Civ.)
3 de diciembre de 1956
Ann., 1957, p. 117

✓ **"La Vache qui rit"**
Fromageries Bel. contre Fromageries Grosjean Fréres et Fromageries Villibord
Corte de apelaciones de Paris, 4ta. Cám.
4 de marzo de 1959
Ann., 1959, p. 140.

✓ **"Le mariage n'est plus une loterie"**
Institut d'Etudes des Problèmes Familiaux contre Centre Mondial Familial
Corte de Paris, 4ta. Cám.,
30 de abril de 1963
Ann., 1964, p. 280
RTDC 1963, p. 576

✓ **"Le pain chez... votre boulanger"** y **"De nuit comme dejour, votre boulanger travaille pour vous"**
Cté Paris-Emballage c. Sté. Henry,
Corte de París, 4ta. cám.,
3 de febrero de 1973,
Ann. 1973, pág. 117.

✓ **"Les mâitres du temps"**
René Laloux c/ Stè. Chronopost
Corte de Apelaciones de Versalles, 1ra. Cám. 19 de marzo de 1998
RIDA, julio 1980, p. 270 a 272

✓ **"Nouveaux adeptes séduits par la manière de couvrir les routes en première classe au prix de revient kilometrique d'un charter"**
Corte de Versailles,
6 de febrero de 1985,
Gaz. Palais, 1987, sommaires, 130.

✓ **"On est tous Vache qui rit"**
Bel c. Président, Tribunal de Comercio de París, 1era Cám., 28 de mayo de 1990,
citado como inédito por BIGOT, pág. 31.

✓ **"Persil lave plus blanc"**
Sté- an Procter et Gamble France c. Sté. An Savonnieries Lever,
Corte de París, 4ta. Cám.,
22 de abril de 1969,
Ann. 1969, pág. 150.

✓ **"Plus de fruits moins de sucre"**
INPI, Decisión del Director General
31 de marzo de 1989
PIBD 1989, N° 464, p. III-543

✓ **"Plus que ... Jamais"**
Promotion Européenne de Difusión Promodif (S.A.R.L.) contre Tricotage Industriel Moderne Timwear (S.A.)
Corte de Apelaciones de Paris, 4ta. Cám.,
23 de octubre de 1974,
PIBD 1975, N° 140-III-31.
Ann. 1975, p. 97 a 103

✓ **"Prenez garde, Madame, grossir cést vieillir"**
Bouty contre Narodetzki
Tribunal de Comercio de la Seine,
23 de mayo de 1914
Ann., 1920, p. 30

✓ **"Sans parfum, la peau est muette"**
Comité Francais du Parfum (CFP) c. Association Vive la radio et Publicis Conseil SA
Tribunal de Grande Instancia de Paris, 3ra. Cám.
17 de junio de 1992
PIBD 1992, N° 531, p. III-557

✓ **"Schouss Panache"**
"Tout le panache d'une grande viere d'Alsace"
Union de Brasseries (SA) c. Grande Brasserie Alsacienne Adelshoffen (SA) et Grande Limonaderie Alsacienne (SA)
Tribunal de grande instance de Strasbourg, 1ere. Ch.
6 de setiembre de 1988
PIBD 1989, N° 449, p. III-94

✓ **"Si vous n'êtes pas venu aus X..., vous n'avez pas vu le vrai cinemascope"**
Sté. C... c. Sté. X...,
Corte de Douai,
26 de setiembre de 1956,
Ann, 1958, pág. 67

✓ **"Soif d'aventures"**
The Coca Cola Export
c. Teleproductos Bartoli,
Corte de Apelaciones de Paris,
27 de enero de 1984,
citado por PARENT, pág. 27.

✓ **"Sup'Air... Il ne masque pas les mauvoises odeurs, il les élimine"**
Olivier Birre, SA Rivain y SA Reckitt y Colman France c. SA Airwick Industrie,
Corte de Apelaciones de París, 4ta. Cám.,
1° de diciembre de 2000,
PIBD 2000, 719-III 237.

✓ **"Tout le panache d'une grande bière d'Alsace"**
Union de Brasseries (SA) c. Grande Brasserie Alsacienne Adelshoffen (SA) et Grande Limonaderie Alsacienne (SA),
Tribunal de Grande Instancia de Strasbourg, 1er. Cám.,
6 de setiembre de 1988,
PIBD 1989, N° 449-III-94.

✓ **"Un Canderel équivaut à un morceau de sucre" o "Le Canderel remplace un morceau de sucre"**
GREFFE/GREFFE, pág. 297, calificada como inédita.

✓ **"Un coup de barre... Mars... et ça repart"**
Corte de Versailles,
7 de octubre de 1981,
citado por LEROY/MOUFFE, pág. 85 como inédito
citado por GREFFE/GREFFE como inédito, pág. 152.

✓ **"Un nom pour un oui"**
Sté. Cymbeline c. Sté. Alma Coiffure"
Tribunal de Gran Instancia de Paris, 3ra. Cám.
30 de setiembre de 1998
PIBD 1969, N° 666, p. III-583

## ITALIA

✓ **(Criterios de confundibilidad de slogan)**
Jurado de la Publicidad
19 de julio de 1972
Riv. dir. ind., 1975, II, p. 315.

✓ **"A tavola e in cucina preferite Burro Excelso; Fattorie Locate Triulzi Milano; questo sí, che é burro"**
Ditta Fattorie Locate Triulzi e Comune di Milano c. Soc. per Az. Caseifici Modenesi e altri,
Corte de Casación,
6 de febrero de 1956,
Riv. dir. ind. 1957 II, pág. 43 y ss.

✓ **"É un prodotto Erba"**
SpA Carlo Erba c. Ditta Erba & C.
Tribunal de Milán
26 marzo 1961
Riv. dir. ind., 1961, II, p. 373.

✓ **"Il panettone Motta non è un panettone ma il panettone"**
Soc. Coll. Alemagna Panettone c. S.p.a. Motta – societá per l'Industria Dolciaria e Alimentare,
Corte de Apelaciones de Milano,
16 de junio de 1959,
Riv. dir. ind., 1959 II, pág. 260,

✓ **"Il panettone Motta non è un panettone ma il panettone"**
Soc. Coll. Alemagna Panettone c. S.p.a. Motta – societá per l'Industria Dolciaria e Alimentare,
Corte de Casación,
17 de abril de 1962 n. 752,
Riv. dir. ind., 1962, II, pág. 15.

✓ **"Il più potente carburante per il vostro motore"**
AGIP S.p.a. c. Shell Italiana S.p.a.,
Tribunal de Genova,
21 de abril de 1958,
Riv. dir. comm. 1959 II, 368
Riv. dir. ind., 1958, II, pág. 126.

✓ **"La vera birra"**
Soc. Birra Peroni e altri c. S.p.a. Priz Bräu, Tribunal de Milán,
10 de octubre de 1969,
Riv. dir. ind., 1968, II, pág. 69,

✓ **"La vera birra"**
Soc. Birra Peroni e altri c. S.p.a. Priz Bräu,
Corte de Apelaciones de Milán,
6 de junio de 1968,
Riv. dir, ind., 1970, II, pág. 330.

✓ **"Non perdete altro tempo, non perdete altri capelli"**
23 de enero de 1967,
Cosmesis c. Hanorah italiana,
Corte de Apelación de Milán,

7 de junio de 1968,
Cosmesis c. Hanorah italiana, Corte de Casación,
17 de junio de 1971, n. 1842,
Eurocosmesi c. Cosmesis
Tribunal de Milán
23.enero.1967
Riv. dir. ind., 1971, II, p. 5. y ss.

✓ **"OMO vi dá il bucato più pulito del monto", "OMO pulisce meglio di qualunque altra cosa", "niente al mondo lava meglio di OMO"**
Zampoli e Rogi c. Lever Gibbs S.p.A.,
Corte de Apelaciones de Milano,
15 de noviembre de 1957,
Riv. dir. ind. 1958, II, pág. 117.

✓ **"OMO vi dá il bucato più pulito del monto", "OMO pulisce meglio di qualunque altra cosa", "niente al mondo lava meglio di OMO"**
Zampoli e Rogi c. Lever Gibbs S.p.A.,
Corte di Casación,
7 de junio de 1959,
Giust. Civ. 1959, I, 1688.

✓ **"Peró... Perofil... che fazzoletto" "Birra sí... pero Peroni"**
Decisión del Jurado del Código de la Lealtad Publicitaria,
24 de noviembre de 1966,
Riv. dir. ind. 1966, Parte II, pág. 375 y ss.

✓ **"Splugen Brau é il nome della vera birra"**
Prinz Bräu S.p.A. c. Poretti S.p.A.,
Tribunal de Milano,
11 de julio de 1968,
DA, 1969 pág. 46-49

✓ **"Spray Tan sempre primo, primo per la qualità, primo per la vendita, primo per la publicita..."**
SAIPO-OREAL S.p.A. c. Laboratori Biochimici Farmaceutici Camillo Corvi s.r.l.,
Tribunal de Piacenza,
28 de febrero de 1962,
Riv. dir. ind., 1964, II, 362.

## INGLATERRA

✓ **"A clean tooth never decays"**
Cordes v. R. Dais & Son
[1923] 40 R.P.C. 133
per Eve, J.

✓ **"Beauty is a social necessity not a luxury"**
Sinamide v. La Maison Kosmeo, 1924 LTR 365,
citado por Cullabine, [1992] 6 EIPR 205

✓ **"Coast to Coast"**
Unidoor Ltd. v. Marks & Spencer plc
High Court 15 April 1988
Whitford
[1988] R.P.C. 275
[1988] 7 EIPR p. D-158 y 159

✓ **"Have a break, have a Kit-Kat"**
Rowntree Mackintosh Ltd's Application
High Court,
22 de marzo de 1983,
[1983] 4 EIPR D-85

✓ **"House of Quality"**
Harrods Limited c. R. Harrod Limited,
Alta Corte de Justicia – Chancery Division,
30 de noviembre de 1923
Corte de Apelaciones,
13 y 14 de diciembre de 1923,
[1924] RPC 74, 83.

✓ **"I can´t Believe it's not butter!"**
Solicitud de registro N° 2069656 y Oposición N° 45889,
Decisión del Registro de Marcas de 6 de julio de 2000,
www.patent.gov.uk, 11/10/2002.

✓ **"I can´t believe it's Yogurt"**
Secretaría de Estado para el Comercio,
Robin Jacob Esq., Q.C.,
9 de julio de 1992,
[1992] RPC 533.

✓ **"My mums Cola ... Mum know best"**
In the Board of Trade
Before William Aldous Esq. Q.C.
13 de Julio de 1987
[1988] R.P.C. 130

✓ **"You'd butter believe it"**
Solicitud de registro N° 2020424 y Oposición N° 45888,
Decisión del Registrador de Marcas de Reino Unido de 7 de noviembre de 2000,
www.patent.gov.uk, 11/10/2002.

## OFICINA DE ARMONIZACION DEL MERCADO INTERIOR OAMI

Todas las Resoluciones analizadas se encuentran en <www.oami.eu.int>

✓ **"Always clear, always sharp"**
Hewlett-Packard Company,
Palo Alto, California, USA
R 863/1999-3
Sala de Recursos 3
26 de octubre de 2000

✓ **"Beauty isn't about looking young but looking good"**
R 73/1998-2, OAMI,
Sala de Recursos 2,
11 de febrero de 1999

✓ **"Das Prinzip der bequemlichkeit"**
R 392/1999-3, OAMI,
Sala de Recursos 3,
23 de marzo de 2000.

- ✓ **"Evolution the world of sacred device"**
  R B 262610, OAMI,
  Decisión 1901/2001
  División Oposición – Unidad 11
  31 de julio de 2001.

- ✓ **"Früher an Später denken!"**
  R 153/1998-2, OAMI,
  Sala de Recursos 2,
  4 de mayo de 1999,

- ✓ **"It´s a wonderful life"**
  R B 158388, OAMI,
  Decisión 1133/2001
  División Oposición – Unidad 9,
  30 de abril de 2001.

- ✓ **"Just think of the possibilities"**
  The Tapemark Company, West St. Paul, Minnesota, USA
  R 857/1999-3
  Sala de Recursos 3
  4 de octubre de 2000

- ✓ **"Let's toast"**
  R 200/2001-3, OAMI,
  Sala de Recursos 3,
  7 de agosto de 2001,

- ✓ **"Making Gene Therapy a reality"**
  R 0032/2001-2, OAMI,
  Sala de Recurso 2,
  4 de noviembre de 2002.

- ✓ **"Pain relief without pills"**
  R 330/1999-2, OAMI,
  Sala de Recursos 2,
  21 de setiembre de 2000,

- ✓ **"The Best View in Surgery Right Before Your Eyes"**
  R 873/2000 – 3, OAMI,
  Sala de Recursos 3,
  3 de mayo de 2001,

- ✓ **"The one software system for all the ways you sell"**
  Firepond Incorporates, Mankato, USA
  R 0628/1999-1, OAMI,
  Sala de Recursos 1,
  11 de setiembre de 2000

- ✓ **"The World's Best Way To Pay And Be Paid"**
  Visa International Service Association, Foster City, USA
  R 46/1999-1
  Sala de Recursos 1
  17 de julio de 1999

- ✓ **"Time favours the value investors"**
  Scottish Value Management Limited, Edinburgh, UK
  R 46/2000-3
  Sala de Recursos 3
  31 de octubre de 2000

- ✓ **"Unlock the potential"**
  R 689/1999-3, OAMI,
  Sala de Recursos 3,
  5 de julio del 2000,

- ✓ **"Value through People"**
  Hewlett-Packard Company, Palo Alto, California, USA
  R 853/1999-3
  Sala de Recursos 3
  26 de octubre de 2000

- ✓ **"Vital & Fit"**
  Tropicalia Beverages Industries B.V., Vlissingen, The Nederlands
  R 465/2000-3
  Sala de Recursos 3
  18 de octubre de 2000

- ✓ **"World's Best Way To Pay"**
  Visa International Service Association, Foster City, USA
  R 45/1999-1
  Sala de Recursos 1
  15 de julio de 1999

- ✓ **"wotw Windows on the World"**
  Oposición B 78040, OAMI,
  Decisión 2386/2000
  18 de octubre de 2000

## PERÚ

- ✓ **"Sabor y color"**
  INDECOPI,
  Resolución N° 422-1998-TPI-
  www.indecopi.gov.pe

- ✓ **"Somos los primeros, seguimos siendo los mejores..."**
  INDECOPI,
  Expediente 137955-2001,
  resolución correspondiente al año 2002
  www.indecopi.gob.pe

## SUDAFRICA

- ✓ **"It's finger lickin' good"**
  Heuplin Inc. & Kentucky Fried Chicken v. Golden Fried Chicken
  Transvaal Provincial Division
  15 de junio de 1982
  [1982] 11 EIPR D-251 y 252

- ✓ **"It's finger lickin' good"**
  Heublein Inc. & Kentucky Fried Chicken (SA) (Pty) v. Golden Fried Chicken (Pty) Ltd.
  Transvaal Provincial División sitting as Court af Appeal
  22 de setiembre de 1983
  [1983] 11 EIPR D-240 y 241

## SUECIA

- ✓ **"A work of art that works"**
  Mag Instrument Inc., Case N° 94-029 CCPA
  9 de diciembre de 1994
  vol. 85 TMR Annual Review (1995) p. 955

## SUIZA

- ✓ **"Denner immer am billigsten"**
  Fedération romande des détaillant et al., c. Denner A.G.,
  Tribunal de Comercio del Cantón de Zürich,
  10 de diciembre de 1979,
  SMI, 1980, pág. 160-170.

- ✓ **"Les prix les plus bas des Suisse"**
  Armand Torre c. Darti-Real S.A.,
  Tribunal Federal Suizo, 1ra. Corte Civil,
  12 de noviembre de 1981,
  SMI, 1983, pág. 110-113.

✓ **"Mettez un tigre dans votre moteur"**
Esso-Standard (Switzerland) S.A. c. Linder
Corte de Justicia de Ginebra, 1ra. Cám. Civil,
30 de setiembre de 1969,
SMI, 1970, Fasc. 2, p. 228 a 232

## TRIBUNAL ANDINO

✓ **"Nadie vende más barato que Electra"**

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
No. 74-IP-2001.
Solicitud formulada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso interno No. 288-2000

## VENEZUELA

✓ **"Colgate... porque más odontólogos le confían su salud dental"**
Oficina de Marcas y Patentes
Resolución 1165
22 de noviembre de 1994
Vol. 85 TMR (1995) p. 992-993

# Índice general


PRÓLOGO ..... 7
ABREVIATURAS ..... 11

PRELIMINAR ..... 17

I. EL ESLOGAN PUBLICITARIO EN EL MERCADO ..... 17
II. PROBLEMAS Y METODOLOGÍA ..... 18
Concepto jurídico ..... 18
Determinación de la protección jurídica ..... 18
Cuestiones en caso de acumulación de sistemas de protección jurídica ..... 18
III. DESARROLLO DEL ESTUDIO ..... 19

ASPECTOS METAJURÍDICOS DEL ESLOGAN PUBLICITARIO

I. ASPECTOS PUBLICITARIOS ..... 21
A) El eslogan como mensaje publicitario ..... 21
B) Evolución histórica del eslogan en la publicidad ..... 25
C) Caracterización del eslogan en la publicidad ..... 27
D) Funciones del eslogan en la publicidad ..... 29
E) Clases ..... 31
F) Eslogan y marca en la publicidad ..... 36
G) Concepto de eslogan desde el punto de vista publicitario ..... 37

II. ASPECTOS LINGÜÍSTICOS ..... 37
A) Noción general ..... 37
B) El eslogan en distintos idiomas. ..... 38
C) Origen etimológico ..... 40
D) Caracterización lingüística del eslogan ..... 41
a) Nociones generales ..... 41
b) Las unidades gramaticales del lenguaje ..... 42

c) Calificación general en el lenguaje ..... 46
d) El caso del eslogan ..... 47
E) Expresiones afines ..... 48
F) Concepto de eslogan desde el punto de vista lingüístico ..... 52

Capítulo Primero
ESLOGAN PUBLICITARIO Y DERECHO DE AUTOR

I. CATEGORIZACIÓN FUNCIONAL DEL ESLOGAN COMO OBRA PROTEGIDA POR EL DERECHO DE AUTOR ..... 55
A) Función del derecho de autor y de la obra protegida por el derecho de autor ..... 55
B) Apreciación de la función del derecho de autor en el eslogan publicitario ..... 58

II. CATEGORIZACIÓN LEGAL DEL ESLOGAN COMO OBRA PROTEGIDA POR EL DERECHO DE AUTOR ..... 59
A) Concepto de obra protegida ..... 59
B) El eslogan como obra protegida ..... 59
C) Situación en el derecho comparado ..... 62
a) Legislaciones sin referencia expresa ..... 62
b) Legislaciones con referencia expresa ..... 62

III. ENCUADRAMIENTO DEL ESLOGAN PUBLICITARIO COMO OBRA ..... 64
A) Consideraciones generales ..... 64
B) Categorización como obra ..... 64
a) Obra literaria ..... 64
b) Obra utilitaria ..... 66
c) Obra publicitaria ..... 67
d) Obra simple y obra compuesta ..... 71
C) Categorización según aspectos de autoría ..... 72

IV. LA ORIGINALIDAD DEL ESLOGAN PUBLICITARIO ..... 74
A) Concepto de originalidad ..... 74
a) Consideraciones generales ..... 74
b) Diversidad de nociones ..... 75
c) Creatividad, novedad y originalidad ..... 79
d) Apreciación de la originalidad ..... 82
B) La originalidad en el eslogan publicitario ..... 84
C) Extensión y originalidad en el eslogan publicitario ..... 92

V. DERECHOS DEL CREADOR Y ESLOGAN PUBLICITARIO ..... 96
A) Consideraciones generales ..... 96
B) Derechos de explotación ..... 98
C) Derechos morales ..... 99

VI. CONFLICTOS DE DERECHO DE AUTOR Y ESLÓGANES PUBLICITARIOS ..... 101
A) Consideraciones generales ..... 101
B) Evocación de idea plasmada en eslogan publicitario ..... 103
C) Plagio como ilícito en un eslogan publicitario ..... 104
D) Reproducción parcial de obra ajena como eslogan publicitario ..... 105
E) Título y eslogan publicitario ..... 106

VII. NORMAS INTERNACIONALES DE INTERÉS PARA LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DEL ESLOGAN COMO OBRA POR EL DERECHO DE AUTOR . 108

VIII. SÍNTESIS FINAL SOBRE LA PROTECCIÓN DEL ESLOGAN PUBLICITARIO POR EL DERECHO DE AUTOR 109

Capítulo Segundo
ESLOGAN PUBLICITARIO COMO SIGNO DISTINTIVO

I. CATEGORIZACIÓN FUNCIONAL DEL ESLOGAN COMO SIGNO DISTINTIVO ..... 115
A) Consideraciones generales ..... 115
B) Función de la marca ..... 116
C) Función del nombre comercial ..... 122
D) Función del rótulo de establecimiento ..... 123
E) El eslogan publicitario y su valoración funcional como signo distintivo ..... 124

II. EL ESLOGAN PUBLICITARIO COMO SIGNO DISTINTIVO NO TRADICIONAL ..... 130
A) Consideraciones generales ..... 130
B) Situación del Derecho Comparado ..... 132
a) Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda) —actualmente derogado—, "expresiones o señales de propaganda" ..... 132

b) Pacto Andino, "lema comercial" ..... 134
c) Costa Rica, "expresión o señal de publicidad comercial"... 136
d) Cuba, "lema comercial" ..... 137
e) Ecuador, "lema comercial" ..... 138
f) Guatemala, "expresiones o señales de publicidad comercial" ..... 140
g) Honduras, "expresiones o señales de propaganda" ..... 140
h) México, "aviso comercial" ..... 142
i. Nicaragua, "expresión o señal de publicidad comercial".... 143
j) Panamá, "expresiones o señales de propaganda" ..... 145
k) Perú, "lema comercial" ..... 145
l) República Dominicana, "lema comercial" ..... 147
m) Venezuela, "lema comercial" ..... 148
C) Protección especial del eslogan publicitario y su posible inscripción simultánea en el registro marcario. ..... 148

III. CATEGORIZACIÓN LEGAL DEL ESLOGAN PUBLICITARIO COMO MARCA ..... 149
A) Posibilidad de registro del eslogan publicitario como marca ..... 149
B) La marca de servicios y el registro marcario del eslogan publicitario ..... 153
C) Situación en el derecho comparado ..... 154
a) Referencia expresa al eslogan publicitario ..... 155
b) Sin referencia específica ..... 159
D) Consecuencias de la protección marcaria de un eslogan publicitario ..... 161

IV. ENCUADRAMIENTO DEL ESLOGAN COMO MARCA ..... 162
A) Marca denominativa ..... 163
B) El eslogan como marca compleja y "de conjunto" ..... 164
C) Eslogan fuerte, eslogan débil ..... 165
D) Marca primaria o marca secundaria ..... 166

V. ANÁLISIS DEL CARÁCTER DISTINTIVO MARCARIO EN EL CASO DEL ESLOGAN PUBLICITARIO ..... 167
A) Carácter distintivo en el eslogan ..... 167
a) Consideraciones generales ..... 167
b) Particularidades del carácter distintivo en la marca eslogan ..... 168
B) Extensión y distintividad ..... 173
C) Uso del eslogan y carácter distintivo ..... 177
D) Valoración de la expresión en su conjunto ..... 183

VI. "MARCA ESLOGAN" Y REGISTRO ..... 187
A) Consideraciones generales ..... 187
B) Situaciones particulares ..... 189
a) Expresiones genéricas y frases usuales o del lenguaje común. ..... 189
b) Expresiones descriptivas en general ..... 194
c) Expresiones necesarias para indicar naturaleza del producto o servicio que se pretende identificar ..... 203
d) Expresiones laudatorias ..... 205
e) Sugestivo ..... 211
f) Inclusión de signos distintivos en el eslogan publicitario ... 213
g) Inclusión de obras protegidas por el derecho de autor ..... 221
h) Indicaciones geográficas ..... 224
C) Originalidad como requisito de registro marcario del eslogan .... 226
D) Eslogan y Secondary meaning ..... 229
E) Clases internacionales en las que se registra el eslogan como marca ..... 231

VII. CONFLICTOS MARCARIOS Y ESLÓGANES PUBLICITARIOS ... 232
A) Consideraciones generales ..... 232
B) Confundibilidad ..... 233
C) Parodia de eslogan ..... 247
a) Consideraciones generales ..... 247
b) Experiencia del derecho comparado en cuanto al eslogan ..... 250

VIII. NORMAS INTERNACIONALES DE INTERÉS PARA LA PROTECCIÓN DEL ESLOGAN PUBLICITARIO ..... 254

IX. SÍNTESIS SOBRE LA PROTECCIÓN DEL ESLOGAN COMO SIGNO DISTINTIVO ..... 259
A) Consideraciones generales ..... 259
B) Respecto de la protección como signo distintivo diverso de la marca ..... 259
C) Respecto de la protección marcaria ..... 261

Capítulo Tercero

## ESLOGAN PUBLICITARIO Y COMPETENCIA DESLEAL


I. CATEGORIZACIÓN FUNCIONAL DEL ESLOGAN PUBLICITARIO COMO INSTRUMENTO DE COMPETENCIA EN EL MERCADO ..... 267
A) Función del derecho contra la competencia desleal ..... 267
a) Consideraciones generales ..... 267
b) Función de la regulación contra la competencia desleal con especial referencia a actos publicitarios anticompetitivos .. 268
B) El eslogan publicitario y su valoración como acto competitivo ... 271

II. EL ESLOGAN PUBLICITARIO Y LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LA COMPETENCIA ..... 272
A) El derecho contra la competencia desleal y el passing off ..... 272
a) Aspectos generales del derecho contra la competencia desleal ..... 272
b) Derecho Comparado ..... 272
B) Referencia particular a la existencia de disposiciones jurídicas sobre publicidad comercial ..... 275
C) El eslogan publicitario como objeto de regulación de la competencia desleal ..... 276

III. CONFLICTOS DE ESLÓGANES PUBLICITARIOS EN EL DERECHO CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL ..... 277
A) Consideraciones generales ..... 277
B) Confusión ..... 279
C) Engaño o publicidad engañosa ..... 281
D) Imitación ..... 284
E) Competencia o publicidad parasitaria o adhesiva ..... 288
F) Denigración de un competidor ..... 292
G) Inclusión de expresiones ajenas en eslogan publicitario ..... 292
H) Expresiones laudatorias - Publicidad superlativa, excluyente o hiperbólica ..... 296
I) Publicidad comparativa ..... 304
J) Eslogan integrando una creación estética ..... 307

IV. NORMAS INTERNACIONALES DE INTERÉS PARA LA PROTECCIÓN DEL ESLOGAN PUBLICITARIO POR EL DERECHO CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL .. 308

V. SÍNTESIS SOBRE LA PROTECCIÓN DEL ESLOGAN PUBLICITARIO POR EL DERECHO DE LA COMPETENCIA ..... 310

CONCLUSIONES ..... 313

I. CONCEPTO JURÍDICO DE ESLOGAN PUBLICITARIO ..... 315

II. DETERMINACIÓN DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA ..... 316

III. CUESTIONES EN CASO DE ACUMULACIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN JURÍDICA ..... 317
A) Posibilidad de acumulación ..... 317
B) Conflictos posibles que genera la acumulación ..... 317
a) Comentario general ..... 317
b) Coincidencia de derecho de autor y marcas en un mismo eslogan publicitario ..... 318
c) Coincidencia entre competencia desleal y derechos de exclusiva ..... 319

IV. REFLEXIONES FINALES ..... 320

ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO ..... 323
DICCIONARIOS UTILIZADOS ..... 349
RELACIÓN DE CASOS ..... 353