

## **¿ALGUIEN TIENE QUE CEDER?: LA REGISTRABILIDAD DE LOS LEMAS COMERCIALES Y SU NECESARIA FLEXIBILIZACIÓN**

**Gustavo Rodríguez García\***

*Los lemas comerciales, también conocidos como eslóganes, son signos distintivos compuestos por una palabra, frase o leyenda que tendrán por función realzar o complementar una o más marcas determinadas. Estos signos distintivos han de ser registrados para poder tener la protección adecuada para los fines del interesado.*

*En el presente artículo, el autor nos muestra el contexto en que se encuentran los lemas comerciales en el Perú, centrándose en específico en los obstáculos que presenta nuestro sistema para registrarlos. Muestra de la vigencia del tema son los ejemplos y casos tomados de la jurisprudencia que hacen obvia la relevancia de los lemas comerciales en nuestra sociedad debido a su difundido uso en el comercio.*

\* Abogado. Candidato al grado de Magister en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral (Argentina). Estudios en Economía y Derecho del Consumo por la Universidad de Castilla-La Mancha y en el curso de posgrado "La propiedad industrial como herramienta estratégica de gestión empresarial" por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina (INPI) y el Instituto de Educación Continua de la Universidad Pompeu Fabra.

Los lemas comerciales son signos distintivos compuestos por una palabra, frase o leyenda que tienen por función esencial el complemento y realce de una o más marcas asociadas. En ese sentido, los lemas comerciales pretenden complementar la distintividad de las marcas a partir de su propia capacidad distintiva. Debe interpretarse esta exigencia –la necesidad de que gocen de capacidad distintiva– no sólo del hecho de que son un tipo de signo distintivo sino que la norma comunitaria andina –la Decisión 486– refiere que los lemas comerciales podrán ser registrados como marcas de lo cual no cabe otra interpretación que hacer extensivas las exigencias propias del registro de marcas dentro de las cuales destaca la necesidad de que gocen de aptitud o capacidad distintiva.

No obstante ello, en nuestro país se viene aplicando un criterio para el examen de registrabilidad de lemas comerciales que, a nuestro juicio, es excesivo. La jurisprudencia nacional y comunitaria podría contribuir a un clima de confusiones al aludir impropia, ya sea implícita o explícitamente, a exigencias que no sólo no vienen dadas por la normativa correspondiente sino que son extrañas al derecho de la propiedad industrial referido a los signos distintivos todo lo cual ha tornado sumamente complicado el acceso al registro de lemas comerciales en el Perú.

En el presente artículo pretendemos abordar esta problemática discutiendo el régimen legal aplicable a los lemas comerciales a fin de incidir, finalmente, en nuestro comentario crítico al criterio antes referido y plasmado en un Precedente de Observancia Obligatoria de 1998. Adelantamos que somos de la idea de que nuestro país necesita un nuevo criterio mediante el cual –dejando de lado el que ahora se encuentra vigente– se flexibilicen de forma apropiada las exigencias que la autoridad viene requiriendo.

## I. LEMAS COMERCIALES: CONCEPTO Y FUNCIONES

Los lemas comerciales, como ya se ha adelantado, son signos destinados a complementar una o más marcas asociadas. Al tener una posición complementaria, dependen del signo (o signos) marcario complementado. Así, de acuerdo al artículo 178 de la Decisión 486, “un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo”. De esta forma, si bien es cierto, los lemas comerciales tendrán, en

principio, una vigencia de diez años renovables a solicitud del titular (por aplicación de las disposiciones generales relativas a marcas) dicha vigencia se encontrará relativizada por su dependencia de la marca asociada.

En ese orden de ideas, la marca X podrá ser registrada en 2005 y el lema comercial asociado a esa marca en el año 2010. En principio, esa marca estará vigente hasta el 2015, momento en el que el titular deberá renovarla a fin de impedir la caducidad del derecho de exclusividad (de la misma forma, en principio, el lema comercial tendrá una vigencia hasta el 2020). Sin embargo, si la marca no es renovada y el registro marcario caduca en el 2015, el lema comercial perderá su vigencia también ya que ésta depende de la del signo complementado a pesar que le hubiera correspondido una vigencia mayor.

Los lemas comerciales, como ocurre con las marcas, están sujetos al Principio de Inscripción Registral, esto es, los derechos de exclusividad sobre lemas comerciales nacen a partir del registro correspondiente por parte de la autoridad. De esta forma, la adquisición del derecho sobre un lema comercial se produce en el marco de un sistema atributivo de derechos. Igualmente, los lemas comerciales están sujetos al Principio de Territorialidad, esto es, los derechos se extienden únicamente dentro del territorio en el cual se ha producido el registro correspondiente.

En lo que se refiere al Principio de Especialidad, consideramos que igualmente es aplicable a los lemas comerciales ya que se asocian a una o más marcas. En ese sentido, los productos o servicios *publicitados* por el lema comercial serán aquellos *distinguidos* por la marca o marcas asociadas al referido lema. Al comparar signos dentro de los cuales alguno de ellos sea un lema comercial, se deberá aplicar el análisis de confundibilidad que se emplea normalmente, esto es, deberá determinarse si existe identidad o conexión competitiva entre los productos/servicios referidos por los signos comparados y, luego, determinar si existen similitudes al grado de producir confusión o un riesgo de confusión.

Los lemas comerciales pueden tener diversas funciones (como ocurre con las marcas). Sin embargo, a nuestro juicio, las funciones principales de los lemas comerciales son dos: (i) la función distintiva; y, (ii) la función publicitaria o promocional. En ese sentido, un signo que no goce de aptitud distintiva ni de la capacidad publicitaria necesaria

para promocionar la marca o marcas asociadas al lema, deberá ser rechazado por la autoridad<sup>1</sup>.

Los lemas comerciales se asocian a marcas. Esta exigencia se desprende del texto expreso de la norma comunitaria andina en la cual se destaca que el lema será usado como complemento de una marca. De esta forma, no es posible interpretar que un lema comercial podrá estar asociado a un nombre comercial<sup>2</sup>. En ese orden de ideas, los registros de lemas comerciales que sean (o hayan sido) otorgados con asociación a un signo que no tenga la naturaleza jurídica de marca, estarán viciados de nulidad por contravenir el concepto de lema comercial recogido por la normativa comunitaria andina y por nuestra normativa complementaria interna (el Decreto Legislativo 1075, artículos 75 y 76).

El lema comercial debe tener una capacidad distintiva autónoma independiente de la marca o marcas a las cuales se asocia. En ese orden de ideas, no debe confundirse el carácter complementario del lema comercial con un carácter subordinado. El lema comercial, como ya adelantáramos, es un signo distintivo y como tal requiere contar la aptitud distintiva necesaria para interactuar en el tráfico económico. De esta forma, el signo debe estar en capacidad de identificar productos/servicios en el mercado y de diferenciarse de otros signos.

De lo expuesto anteriormente se concluye que la capacidad distintiva del signo solicitado como lema comercial no puede depender de la capacidad distintiva de la marca asociada al lema. De ello se sigue que la presencia de la marca asociada en la estructura del signo solicitado como lema comercial no permitirá inferir que, por ese solo hecho, el signo goza de la aptitud distintiva para acceder al registro. El lema debe gozar de aptitud distintiva por sí mismo sin el apoyo de la capacidad distintiva de la marca asociada aunque ésta sea parte de la estructura del lema y el análisis deba hacerse atendiendo a su impresión de conjunto.

En lo que atañe a su función publicitaria, el lema comercial debe gozar de una estructura singular idónea para la promoción de la marca asociada. Así, el signo solicitado como lema comercial debe estar en posibilidad de cumplir un rol publicitario, esto es, de realce de la marca complementada. Esta apreciación deberá hacerse de forma general sin la necesidad de exigir un valor publicitario actual por parte del signo. Al tratarse de una verificación de complejidad mayúscula, el examen de este requisito deberá hacerse de la forma más flexible que sea posible.

Nosotros consideramos que la capacidad publicitaria debe ser considerada como requisito para la admisión a registro de un lema comercial así como lo es la aptitud distintiva del lema. Esta diferencia con respecto a las exigencias de admisión a registro de marcas se justifica en la propia naturaleza de este signo. Así, se ha señalado que: "(a) unque efectivamente el *slogan* es una figura de perfiles oscilantes, no hay inconveniente en concebir al *slogan* como frase precisa empleada en la publicidad, que llama la atención del consumidor, es fácilmente retenible en su memoria y trata de incitarle a realizar un determinado acto. Así concebido, el *slogan* se caracteriza por evocar en la mente del consumidor no un concepto único, sino una asociación de pensamientos o conceptos. 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"<sup>3</sup>.

## II. LA EXTRAÑA INTROMISIÓN DEL REQUISITO DE ORIGINALIDAD EN EL DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En muchos ordenamientos jurídicos, para la registrabilidad de los lemas comerciales se exige

<sup>1</sup> Incidiendo únicamente en la necesaria presencia de la función distintiva, Núñez señala que "...la mera presencia en el eslogan del referido carácter publicitario, sin la necesaria calidad identificatoria o distintiva, no resulta suficiente para que el régimen marcario admita el registro de la frase". Al respecto, ver NÚÑEZ, Javier F. "La frase publicitaria o *slogan* como marca". En: Lexis 0003/009863. 7 de agosto de 2004.

<sup>2</sup> Lamentablemente, la autoridad ha otorgado lemas comerciales como complemento de nombres comerciales. La solución es no solo desacertada (porque los nombres comerciales no requieren la nota de distintividad como exigencia propia de las marcas con lo cual los complementos tendrían exigencias más enérgicas que los signos complementados) sino manifiestamente contraria al texto expreso de la norma. No queremos dar un ejemplo de semejante posición cuestionable con respecto a un lema comercial vigente; sin embargo, resulta ilustrativa la Resolución N° 0743-2009/TPI-INDECOPI de fecha 02 de abril de 2009 en la cual se declara improcedente la renovación de un lema comercial que fuera otorgado para complementar un nombre comercial. Dado que ni el nombre comercial ahí considerado ni el lema sigue aún vigentes, consideramos que ese pronunciamiento puede servirnos para evidenciar la práctica que hemos rechazado aquí.

<sup>3</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. "Marca y *slogan* publicitario". En: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 1. 1974. p. 333.

el requisito de originalidad. En la República de Argentina, por ejemplo, los lemas comerciales –denominados ahí “frases publicitarias”– son registrables siempre que gocen de originalidad (requisito expresado en sentido negativo en el literal j) del artículo 3 de la Ley 22.362 en Argentina). No obstante ello, la jurisprudencia argentina ha restringido en algo dicha exigencia interpretando que el grado de originalidad necesario debe ser mínimo o relativo.

En los Estados Unidos no existe referencia expresa a la necesidad de que un lema comercial goce de originalidad aunque la jurisprudencia parece entender que es necesario un “mínimo de originalidad”. En otros casos, como Argentina, la legislación alude impropia al concepto de originalidad ajeno a los desarrollos del derecho sobre los signos distintivos. En nuestro país, ni la norma comunitaria andina ni la complementaria nacional (Decreto Legislativo 1075) aluden a la originalidad de los lemas comerciales aunque la jurisprudencia se ha encargado de “crear” dicha exigencia de forma absolutamente cuestionable.

Como ya hemos señalado en el párrafo precedente, en la normativa comunitaria andina no se hace referencia alguna al requisito de originalidad con respecto a los lemas comerciales. Se trata, a nuestro entender, de un acierto. El requisito de originalidad es propio de otros derechos de propiedad intelectual –especialmente del Derecho de Autor– y alude a una necesaria individualidad de la creación intelectual al punto que exprese la personalidad del autor de la misma.

Esta originalidad exigida en el Derecho de Autor no necesita ser absoluta en el sentido de existir sin influencia externa alguna. Por el contrario, no es secreto que los autores son influidos por diversas formas y medios valiéndose e inspirándose de todo aquello que ya integra el dominio público o en las ideas que en general puedan ser desarrolladas. En suma, el derecho de autor no tutela a las ideas en sí mismas sino al desarrollo creativo e individual de una idea determinada<sup>4</sup>.

Es importante tener presente que la originalidad es la que permite diferenciar aquellas obras que merecen protección de aquellas que no, y nos

sirve para determinar la extensión del derecho correspondiente. De esta forma, una misma idea podría ser expresada de formas originales distintas, todas éstas susceptibles de protección por el derecho de autor. El *ius prohibendi* recae, como adelantáramos en cierta forma, no sobre la idea desarrollada sino sobre el desarrollo realizado de la idea en tanto refleje la impronta de la personalidad del autor que la ha desarrollado.

En el derecho de marcas, el *ius prohibendi* es más “fuerte” que en el Derecho de Autor. En efecto, el *ius prohibendi* se extiende al signo en su conjunto y en sí mismo. En virtud a esta facultad de exclusión, el titular puede impedir el uso no autorizado de su signo cuando dicho uso no autorizado sea susceptible de generar riesgo de confusión. No sólo se puede impedir el uso del signo en sí mismo –es decir, en caso de conflicto entre signos idénticos– sino que dicha posibilidad se extenderá a todo signo que, guardando identidad o conexión competitiva con los productos/servicios publicitados por el lema comercial, tenga semejanza gráfica, fonética o conceptual, en aplicación de los criterios de cotejo que normalmente se emplean.

El hecho que la capacidad publicitaria del lema comercial normalmente dependa de cierta “originalidad” –entendido dicho término no en el sentido técnico-jurídico que ya hemos comentado– no quiere decir que la originalidad (esta vez, sí entendida en el sentido propio del derecho de la propiedad intelectual y, específicamente, del derecho de autor) sea un requisito para el acceso al registro como lema comercial. Este sentido no técnico del término originalidad, entonces, debe ser entendido como el mínimo de imaginatividad requerido para que pueda desplegarse una función publicitaria. De esta forma, creemos que basta con la exigencia de aptitud distintiva y capacidad publicitaria para que pueda registrarse un lema comercial. No son necesarias exigencias mayores. En cualquier caso, además, bastará la simple potencialidad para actuar publicitariamente en el tráfico económico.

Quizás resulte pertinente que nos expliquemos mejor en este punto tan crucial. Una simple trivialidad no tiene capacidad para publicitar la marca asociada ya que se trata de un fraseo banal. Eso

<sup>4</sup> Es cierto que el concepto de originalidad en el propio derecho de autor tampoco ha tenido un carácter estático. Así, con el paso del tiempo, se acepta no solo un concepto clásico de originalidad-producto (en el que existe una actividad creadora propiamente dicha) sino un concepto de originalidad-esfuerzo (en el que si bien no existe creación stricto sensu se aprecia un aporte creativo como ocurre con las compilaciones. Al respecto, puede consultarse VILLALBA DÍAZ, Federico y Luis CARRANZA TORRES. “Alcance y Fundamento del Requisito de Originalidad en el Derecho de Autor”. En: Revista Jurídica El Derecho. Buenos Aires. 2 de noviembre de 2004.

no quiere decir que el signo deba reflejar la impronta de la personalidad del autor o que deba estar dotada de una individualidad particular. Se sigue, en ese sentido, que las trivialidades, banalidades o simplezas no pueden ser admitidas, pero no por carecer de originalidad (requisito que la norma comunitaria andina, a diferencia de otras legislaciones, no contempla), sino por la imposibilidad de cumplir el rol publicitario que debe desempeñar en el mercado.

En efecto, “los lemas (*slogans*) son (...) *prolongaciones de marcas* destinadas a reforzar y realzar su *publicidad*. Son esencialmente utilizadas para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un “clima” o “atmósfera” de valorización...”<sup>5</sup>. Y es claro que esa atmósfera de valorización no puede ser producida por un signo que simplemente transmite una información que, sin imaginación alguna, bien podría haber sido empleada por cualquiera en el mercado. De esta forma, señalar que “productos X... los mejores”, es una frase que, por ejemplo, no goza de capacidad publicitaria porque está dotada de un contenido absolutamente simple y poco imaginativo.

Sobre la impropiedad de referirnos a la originalidad en el derecho de la propiedad industrial y, puntualmente, en el derecho relativo a los signos distintivos, la Segunda Cámara de Apelaciones de la Oficina de Armonización del Mercado Interno (OAMI), al pronunciarse sobre la denegatoria del signo “*BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD*”, se pronunció con respecto al argumento de “falta de originalidad” empleado para sustentar la denegatoria, señalando expresamente que: “en lo que se refiere al segundo punto, la Cámara coincide con el apelante en que la originalidad no es un criterio para el registro de marcas; el comentario del examinador con relación a que la marca no expresa un mensaje original no es válido”<sup>6</sup>.

Dicho caso es sumamente importante porque la Oficina de Armonización del Mercado Interno se pronuncia, además, sobre la forma de entender la “banalidad” o “simpleza” a la que hemos aludido

antes. El signo había sido solicitado con referencia a productos de perfumería y cosméticos, entre otros así como servicios relacionados con la belleza y el maquillaje. El examinador que denegó el signo entendió que la alusión a la juventud o al lucirse bien era “un lugar común” con relación a tales productos o servicios. La Cámara señaló que: “...no coincide con la conclusión de que varias ideas son lugares comunes simplemente por referirse a la belleza, juventud y envejecimiento, verse joven y verse bien y que son comúnmente usados en asociación con la promoción de productos y servicios para el cuidado personal. Claramente, estas ideas y nociones, que son parte de lo que uno podría entender como una “filosofía cosmética”, no están en la misma categoría que los términos comunes, descriptivos que los competidores podrían desear emplear en la promoción de sus productos y en relación a lo cual existe una política que se opone a la apropiación para el uso exclusivo”<sup>7</sup>.

De esta forma, al interpretar si el contenido de un signo es banal o simple para efectos de su eventual registro como lema comercial, la autoridad no deberá partir de la premisa de que como ciertos términos aluden a ideas generales normalmente empleadas en el sector correspondiente, no es posible generar un derecho de exclusiva. Por el contrario, deberá considerarse que el derecho de exclusiva recaerá sobre el signo en su conjunto y no sobre partes aisladas del signo. Incluso si se aceptará la asociación del concepto de originalidad a la materia que nos ocupa –lo cual es, al menos, dudoso– entendemos que una interpretación demasiado estricta implicaría partir de la premisa errónea de que se pretende un derecho de exclusiva sobre la idea o ideas implicadas en el signo y no sobre la expresión particular y original de la idea o ideas con lo que, incluso en ese caso, una interpretación demasiado inflexible sería contraria al propio entendimiento de la originalidad en el derecho de la propiedad intelectual.

En este orden de ideas, compartimos la apreciación de Beatriz Bugallo cuando, al aludir a la exigencia de originalidad que se establece en algunas legislaciones para la registrabilidad de los

<sup>5</sup> BENTATA, Víctor. “Reconstrucción del derecho marcario”. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1994. p. 230.

<sup>6</sup> Caso R 73/1998-2 resuelto por la Segunda Cámara de Apelaciones de la Oficina de Armonización del Mercado Interno con fecha 11 de febrero de 1999. Debe dejarse constancia que si bien la Oficina de Armonización del Mercado Interno alude a que la originalidad no es un criterio para el registro de marcas, el comentario es aplicable al caso de lemas comerciales. Lo que ocurre es que existen países en los que los lemas no son registrados de forma autónoma sino como marcas. En cualquier escenario, la naturaleza del signo no varía por lo que no debería existir objeción alguna en hacer extensivo el comentario a los casos de registrabilidad de lemas comerciales en aquellos países que sí lo consideran una figura diferenciada.

<sup>7</sup> *Ibidem*.

lemas comerciales, señala 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"<sup>8</sup>. En nuestro país –como nota peculiar– la referencia a la originalidad no viene dada como desviación atribuible a la normativa sino a la jurisprudencia de la autoridad administrativa competente.

### III. LA EXTRAÑA INTROMISIÓN DEL REQUISITO DE NOVEDAD EN EL DERECHO SOBRE SIGNOS DISTINTIVOS

Así como existen ordenamientos en los que se hace referencia a la originalidad necesaria para acceder al registro de lemas comerciales, sería igual de extraño referirnos a una exigencia de novedad propia del derecho de patentes. La novedad suele ser entendida como la no pre-existencia del elemento novedoso. Así, en el derecho de patentes, para que una invención pueda ser patentada, ésta debe ser novedosa. Dicha novedad se debe entender como que la invención no debe estar comprendida en el estado de la técnica, es decir, por el conjunto de conocimientos revelados al público con anterioridad a la fecha de solicitud de la patente<sup>9</sup>.

Esta novedad es absoluta, universal y determinante. Absoluta porque no interesa la forma en la que se realiza la divulgación susceptible de afectar la novedad. Se trate de una publicación, una exposición o lo que fuese, se habrá perdido la novedad de la solución técnica lograda por la invención. Universal porque no interesa el lugar en el que se produce la divulgación. Ya sea que ésta se haya hecho en el país o en la localidad más alejada, ésta afectará la novedad de la invención. Determinante, porque la inexistencia de novedad impide irremediablemente la patentabilidad de la invención.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 74-IP-2001, señala textualmente, entre otras cosas: "la distintividad es la característica esencial

y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado" (el subrayado es nuestro).

Así, en la Comunidad Andina, el Tribunal de Justicia ha traído a colación una figura absolutamente extraña al derecho de signos distintivos al aludir a una supuesta exigencia de "mínimo de novedad", recalcando que el lema no debe haber sido utilizado en el mercado. Es extraño porque semejante exigencia pierde de vista, por ejemplo, que las marcas complementadas por los lemas comerciales se rigen por el principio de especialidad. ¿O es que si una frase se encuentra registrada para publicitar una marca de prendas de vestir y otra empresa pretende usar la misma frase para publicitar una marca de servicios educativos, se deberá denegar el signo por el solo hecho de carecer de novedad, esto es, por haber sido usado antes en el mercado?

Nos sorprende la imprecisión con la que se emplean los términos. En primer lugar, se alude a un "mínimo" de novedad y luego se precisa que ese mínimo implica no haber sido utilizado en el mercado. Si semejante conclusión se desprende del carácter mínimo de la novedad, no nos podemos imaginar como sería requerir una "novedad máxima". En segundo término, y para añadir confusión, ¿el signo solicitado como lema debería ser novedoso en dónde? ¿En el país de solicitud? ¿En la Comunidad Andina? ¿A nivel mundial? Nótese que podríamos llegar al absurdo de no poder registrar lemas en el Perú al haber sido usados previamente en otros países, esto es, por haber sido empleados previamente en el mercado mundial.

Consideramos que la mención del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es absolutamente infeliz y añade una profunda confusión a un tema que ya ha merecido un tratamiento de por sí confuso. A nuestro juicio, no es un requisito de registrabilidad de los lemas comerciales el gozar de novedad. La única explicación que encontramos –siguiendo la explicación que empleamos también en el caso de la originalidad– es que se haya aludido a un concepto no técnico de novedad sino que

<sup>8</sup> BUGALLO MONTAÑO, Beatriz. "La Protección Jurídica del Eslogan Publicitario en el Derecho Comparado". Montevideo: Universidad de Montevideo. 2005. p. 227.

<sup>9</sup> En palabras de Cabanellas de las Cuevas, el requisito de novedad refleja el fundamento económico de las patentes. Así, "el otorgamiento de un derecho exclusivo respecto de una tecnología está fundado en que el peticionario de la patente aporte al acervo de la sociedad un nuevo conocimiento que se incorporará al dominio público una vez expirada la patente. En ausencia de esa novedad, no hay aporte que justifique el otorgamiento de la exclusividad implícita en la patente". Ver: CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. "Derecho de las Patentes de Invención". Tomo I. Buenos Aires: Heliasta. 2001. p. 701.

se le haya empleado tratando de expresar que el signo debe ser novedoso en el sentido de “imaginativo” o “con un mínimo de fantasía”. Sin embargo, esta interpretación benévola rápidamente se desecha con la precisión del propio Tribunal con relación a la necesidad de que no exista uso previo en el mercado.

En cualquier caso, esta mención parece partir de la premisa de que el *ius prohibendi* recae sobre el uso conjunto de los términos de forma aislada sin considerar que la protección recae sobre el mensaje publicitario del lema comercial. De esta forma, al exigir novedad, podría llegarse al absurdo de requerir que sea ese mensaje el que tenga la calidad de novedoso (es decir, que el mensaje no haya sido empleado previamente en el mercado a nivel mundial y sin importar que la promoción efectuada se hace con una marca o varias marcas específicamente identificadas) generándose una limitación inaceptable para el acceso al registro de lemas comerciales.

#### IV. EL PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA SOBRE LEMAS COMERCIALES EN EL PERÚ

En el Perú se encuentra vigente, desde abril de 1998, un precedente de observancia obligatoria con respecto al tratamiento de los lemas comerciales en nuestro país. Dicho precedente, a nuestro juicio, contiene criterios que vienen siendo aplicados de forma demasiado inflexible limitando las posibilidades reales de acceder al registro de lemas comerciales. En esta sección, corresponde exponer las consideraciones que la autoridad planteó al resolver dicha controversia.

Así, en 1995, la empresa Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A., solicitó el registro del lema comercial “SABOR Y COLOR” para publicitar la marca “SIBARITA” y logotipo. Dicha solicitud mereció la oposición de la empresa Ajinomoto del Perú S.A., señalando que se trataba de una frase indicativa de las características y cualidades de los productos distinguidos por la marca que se pretendía publicitar con el lema solicitado.

La autoridad de primera instancia declaró infundada la oposición señalando que la naturaleza jurídica del lema es distinta a la de la marca ya que el primero es complemento de la segunda.

Entendió que la frase “SABOR Y COLOR” sí era susceptible publicitar el producto distinguido sin referirse a éste necesariamente. Sin perjuicio de ello, denegó el signo solicitado por considerarlo confundible con el lema comercial “SSASITA EL SAZONADOR QUE SÍ... SAZONA... DA SABOR Y COLOR”. La confusión venía dada, a entender de la primera instancia, por la presencia del elemento “SABOR Y COLOR” en ambos signos.

Sin perjuicio de las cuestiones procedimentales que se produjeron en el expediente –indebida calificación como reconsideración de un recurso impugnativo en el que se aludía a cuestiones de puro derecho y emisión de una Resolución por parte de la propia autoridad de primera instancia a pesar de no haberse aportado nueva prueba– la controversia llegó a conocimiento de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, en segunda y última instancia administrativa.

Luego de hacer un breve examen del tratamiento de los lemas comerciales a nivel comparado, la autoridad procedió a desentrañar el concepto de lema comercial a partir de diversos criterios interpretativos aplicados a la normativa vigente en ese momento. Por ejemplo, una de las conclusiones arribadas fue que: “lo que las normas pertinentes connotan en relación al lema comercial es que éste tiene como objeto reforzar la función encomendada a la marca, la cual es la de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona (...) a través del empleo de expresiones denominativas del lenguaje y utilizando mecanismos básicamente publicitarios”<sup>10</sup>.

Realizada la tarea de definir los lemas comerciales, y sin perjuicio de lo resuelto en la controversia, la Sala de Propiedad Intelectual estableció con carácter de precedente de observancia obligatoria 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 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

<sup>10</sup> Resolución 422-1998-TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de 1998; recaída en el Expediente 280074. Precedente de Observancia Obligatoria.

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<sup>11</sup>.

De lo expuesto por la Sala de Propiedad Intelectual, la primera instancia ha extraído aquellos signos que no pueden ser registrados como lemas comerciales. En ese orden de ideas, no serán registrables: (i) **las frases simples** que sean comúnmente utilizadas en la publicidad para promocionar los productos o servicios distinguidos con la marca publicitada; (ii) **las frases que sin fantasía** alguna se limiten a alabar los productos o servicios que se desea publicitar; y, (iii) **los signos que tengan un mensaje genérico o descriptivo** con relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue<sup>12</sup>.

A continuación, exploraremos el alcance de estas prohibiciones según la autoridad a fin de verificar la extensión dada a estos impedimentos al ser aplicados en la resolución de casos concretos. Debe, en todo caso, considerarse que, además de los tres supuestos antes mencionados, es necesario que el signo solicitado como lema posea una capacidad distintiva propia e independiente de aquella que caracterice a la marca publicitada por el lema, según lo ha destacado el propio precedente de observancia obligatoria. De ello se sigue que no bastará que el signo incluya la marca registrada para que se considere la aptitud distintiva del mismo.

## A. Prohibición de registro de frases simples

Cuando se desarrolla qué se entiende por frase simple, se señala inmediatamente después “que sean comúnmente utilizadas en la publicidad para promocionar los productos o servicios distinguidos con la marca publicitada”. Al respecto, caben dos interpretaciones en torno al alcance de la prohibición deducida por la autoridad: (i) que las frases simples son aquellas usadas comúnmente en la publicidad de los productos o servicios distinguidos con la marca publicitada; (ii) que sólo estarán impedidos de acceder al registro de lemas comerciales, los signos que además de estar dados por frases simples, sean comúnmente utilizados en la publicidad ya indicada.

De una lectura literal podría entenderse que nos encontramos en el segundo supuesto. La mención “que sean” inmediatamente después a “las frases simples” da a entender que se trata de una precisión o limitación de la categoría general (las frases simples). De esta forma, no todas las frases simples estarían impedidas de registrarse como lemas sino, aquellas que además de ser simples sean usadas comúnmente para promocionar los productos o servicios distinguidos por la marca asociada.

A nuestro juicio, las frases simples son aquellas que carecen de fantasía al no tener una capacidad publicitaria o motivadora tal que las permita funcionar como lemas comerciales. En ese sentido, la categoría de frases simples está relacionada con otro de los impedimentos inferidos por la autoridad por lo que generar dos impedimentos a partir de uno es metodológicamente desacertado. Por el contrario, el impedimento que debió considerar la autoridad, debió ser que no podían ser registrados como lemas comerciales “aquellos signos que transmitan un mensaje simple y frecuentemente empleado con relación a la promoción de los productos o servicios distinguidos por la marca publicitada”.

Dos precisiones adicionales a partir de lo que hemos indicado. Primero, debe notarse que son dos condiciones las que deben presentarse, esto es, la condición de simpleza que se refiere al mensaje, esto es, no puede tratarse de una idea absolutamente evidente que no posea atributo publicitario

<sup>11</sup> Ibidem.

<sup>12</sup> Por ejemplo, en la Resolución 002775-2008/OSD-INDECOPI de fecha 29 de febrero de 2008; recaída en el Expediente 324726-2007.

alguno y, además, que el mensaje transmitido por el signo no sea uno que constituya una suerte de “lugar común” con respecto a la publicidad de determinados productos o servicios. Dos signos con estructura similar pero contenidos diferenciados podrán coexistir. No se trata de juzgar la estructura del signo –lo cual parece ocurrir cuando se alude a la simpleza *de la frase*– sino la simpleza y evidencia del contenido transmitido *en función* a la forma en la que se trasmite. Además, la necesaria relación con la marca publicitada se debe a la observancia del principio de especialidad. De ello se infiere también que podrá emplearse un signo con mensaje idéntico a un lema ya existente con relación a la promoción de otros productos o servicios (que no sean idénticos o que no tengan conexión competitiva).

La segunda precisión que se impone es que nuestra propuesta se aleja radicalmente de la exigencia de “mínimo de novedad” del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. De hecho, esa exigencia, entendida con el alcance precisado por el propio Tribunal, ni siquiera es seguida –afortunadamente– por la autoridad nacional. De esta forma, conviene precisar adecuadamente cuál es el real impedimento para el acceso al registro sin contaminarlo de nociones o referencias inapropiadas.

## B. Prohibición de registro de frases carentes de fantasía

Como ya adelantáramos, en este caso sí nos encontramos ante un verdadero impedimento para el acceso al registro como lema comercial. Esta exigencia se desprende de la necesaria e ineludible función promocional o publicitaria que el lema comercial debe desempeñar en el tráfico económico. Precisamente, las frases simples son los mejores ejemplos de supuestos en los que no existe fantasía alguna para funcionar como lemas comerciales.

Ahora bien, al interpretar cuánta fantasía es necesaria para registrar un lema comercial, consideramos que es necesario que se imponga una interpretación apropiadamente flexible. La autoridad marcaría no es una agencia de publicidad o marketing y, en consecuencia, no puede excederse en su juicio generar sobre la aptitud publicitaria del signo solicitado. Siempre se debe partir de la premisa de que los empresarios saben qué es lo mejor para sus negocios y, en consecuencia, es

esperable que éstos sepan qué signo servirá mejor a los propósitos publicitarios deseados.

Ello no quiere decir que la autoridad no pueda –de hecho, debe– analizar la aptitud publicitaria de un signo solicitado como lema debiendo apreciar la fantasía requerida ya sea en cuanto al contenido (mensaje) del signo o en cuanto a la estructura del mismo. En este punto, será especialmente importante que la autoridad considere la existencia o no de posibles interpretaciones diferenciadas del mensaje del signo solicitado o, en otras palabras, si éste se presta a la generación de ideas diferenciadas.

Este fue el criterio que la Sala de Propiedad Intelectual empleó –con todo acierto– al pronunciarse sobre la registrabilidad del signo “ALPHA EN EL INTERIOR DE TODA LUMINARIA”. La primera instancia había denegado la solicitud considerando que se trataba de una frase simple carente de fantasía. La segunda instancia revocó el pronunciamiento de la instancia inferior señalando, entre otras cosas, que:

“...por su configuración, el lema comercial solicitado (...) posee un mensaje determinado que resulta distintivo. En efecto, debe tenerse presente que, dada la configuración de la frase solicitada, ésta no informa ni hace referencia directa o indirectamente, respecto de característica alguna de los productos que se pretende publicitar.

(...) Cabe señalar que la especial connotación que posee la frase que se registra –por el variado juego de ideas que permite– constituye el elemento protegido en el lema comercial “ALPHA EN EL INTERIOR DE TODA LUMINARIA”. Además, debe tenerse presente que en estos signos se protege el mensaje publicitario que se transmite a la mente de los consumidores y no la literalidad de cada uno de los términos que los conforman”<sup>13</sup>.

Ahora bien, la Sala, con acierto, precisa que lo que es objeto de protección no es la literalidad del signo sino el mensaje publicitario que transmite. De ello, se sigue que lo que no podrá ser comúnmente utilizado es el mensaje que se desprende del signo solicitado. Asimismo, se desprende que otros signos –diferentes en su literalidad– no podrán ser registrados como lemas en tanto aludan al mismo significado o mensaje publicitario.

<sup>13</sup> Resolución 1030-2009/TPI-INDECOPI de fecha 29 de abril de 2009; recaída en el Expediente 344076-2008.

Dicha inferencia lógica no se sigue, a nuestro entender, en el razonamiento efectuado por la Sala de Propiedad Intelectual en la controversia con relación al registro del lema comercial "TODO EL PERÚ ES TERRITORIO CLARO". En dicha oportunidad, la Sala señaló expresamente que:

"...la Sala conviene en precisar que, de conformidad con lo señalado en la presente resolución, la protección otorgada al lema solicitado recae en la forma característica en la que ha sido formulada la frase publicitaria, mas no protege el concepto de cobertura en el territorio nacional de los aparatos para la reproducción del sonido o imágenes que evoca el lema solicitado, no existiendo prohibición alguna para que otras empresas que fabriquen y/o comercialicen dichos productos puedan utilizar lemas comerciales que contengan el concepto antes referido, siempre que dichos lemas posean una expresión creativa que les otorgue el carácter mínimo de distintividad para acceder a registro y, como expresa Otamendi, "de una forma que no provoque confusión"<sup>14</sup> (el subrayado es nuestro).

Veamos. Según lo indicado por la Sala, los competidores pueden emplear otros lemas que contengan el mismo concepto que el lema ya registrado siempre que posean una expresión creativa que les otorgue un mínimo de distintividad. El problema de este razonamiento es que confunde gravemente, a nuestro juicio, varias cuestiones. Primero, y como lo ha admitido expresamente la Sala, lo que se protege es el mensaje publicitario y no la simple estructura del signo. Así, aceptar que exactamente el mismo mensaje sea empleado por los competidores parece vaciar de contenido la protección que se le confiere al lema otorgado.

Segundo, es evidente que, sin perjuicio de cuál sea el objeto de tutela, el signo deberá gozar de aptitud distintiva lo cual impone, además, que los signos no deban ser similares al grado de confusión (esto sí atañe a la propia estructura del signo ya que implicará determinar la existencia de similitudes gráficas y fonéticas, además del aspecto conceptual que será de especial importancia en estos casos). Tercero, cuando la Sala alude a la expresión creativa, parece que está trayendo a colación –aunque no lo dice– el concepto de originalidad propio del Derecho de Autor. Así, tenemos la impresión que el razonamiento de la Sala es: se podrá registrar otro lema que transmi-

ta el mismo mensaje siempre que no sea gráfica y fonéticamente similar al grado de producir un riesgo de confusión, esto es, que se trate de una expresión creativa. Nótese que la Sala asocia el concepto de expresión creativa a la noción de distintividad, entendiendo que esta última se deriva de la primera.

Lo que la Sala está diciendo en este pronunciamiento es lo opuesto a lo expresado en el otro caso citado. Parece sostenerse que lo que se protege es la literalidad del signo (la forma característica del signo) y no el concepto subyacente que podrá ser aludido sin problema por parte de terceros. Además, bajo esta interpretación, sería la expresión creativa diferenciada *del signo* –es decir, su originalidad– lo que confiere una distintividad idónea para acceder al registro, sin perjuicio de que el mensaje pueda ser el mismo. A nuestro juicio, dicho razonamiento es desacertado, pierde de vista cuál es el verdadero objeto de protección y entra en confusiones por no delimitar adecuadamente cuál es la prohibición que corresponde plantear a la registrabilidad de lemas comerciales.

La expresión creativa –si se quiere– debe ser una característica del mensaje y no del signo. Se sigue, evidentemente, que para que el mensaje pueda diferenciarse, el signo debe gozar de aptitud distintiva lo cual, a su vez, implicará que no sea similar al grado de producir un riesgo de confusión. Y esto es evidente por cuanto un mismo signo –en cuanto a estructura– generará un mismo mensaje –en cuanto concepto–<sup>15</sup>. No era necesario dar "tantas vueltas" para llegar a una situación determinada cuando los impedimentos a la registrabilidad de lemas comerciales se desprenden esencialmente de la necesidad de que los mismos gocen de aptitud distintiva y de capacidad publicitaria.

### **C. Prohibición de registro de signos con mensaje genérico o descriptivo de los productos o servicios distinguidos por la marca publicitada**

Este impedimento es evidente y se desprende de la necesaria aptitud distintiva que debe tener el signo solicitado como lema comercial. Ya hemos expresado nuestra conformidad con la posición que entiende que, a pesar del rol complementario del lema con respecto a la marca, estos signos

<sup>14</sup> Resolución 1890-2007/TPI-INDECOPI de fecha 25 de septiembre de 2007; recaída en el Expediente 256909-2005.

<sup>15</sup> Evidentemente, dependiendo de si los lemas publicitan marcas referidas a los mismos productos o servicios o no ya que el juzgamiento del contenido conceptual del lema debe hacerse con referencia a tales productos o servicios.

deben gozar de una aptitud distintiva autónoma, esto es, sin depender de la que pueda caracterizar a la marca publicitada.

De esta función distintiva se desprende que los signos solicitados como lemas comerciales no pueden tener un mensaje exclusivamente genérico o descriptivo, en los términos de los literales e) y f) del artículo 135° de la Decisión 486. Y es importante destacar que la prohibición afecta únicamente a los signos que tengan exclusivamente dicho mensaje y no aquellos que posean un mensaje con varias acepciones dentro de las cuales se encuentra una que tiene una connotación genérica o descriptiva.

El mensaje genérico existirá cuando el signo solicitado como lema comercial haga referencia al propio producto o propio servicio distinguido por la marca publicitada sin adherir mayores elementos que puedan ser apreciados por la autoridad. El mensaje descriptivo existirá cuando el contenido del signo aluda a la cantidad, calidad, destino, procedencia u otras características o cualidades de los productos o servicios distinguidos por la marca asociada al lema solicitado.

Al determinar si el mensaje resulta descriptivo de los productos o servicios distinguidos por la marca publicitada, deberá considerarse el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establecido en el Proceso 70-IP-2007 en el sentido que: “la descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege (...). Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo...”<sup>16</sup> (los subrayados son nuestros).

De esta forma, si el mensaje del signo alude a una cualidad o característica secundaria o accidental de los productos o servicios distinguidos por la marca publicitada, deberá admitirse el registro como lema comercial. La prohibición debe limitarse a los supuestos en los que exista referencia a una cualidad o característica esencial o primordial ya que en tales casos la constitución de un derecho de exclusiva afectaría a los terceros que

válidamente quieran referirse a tales condiciones inherentes a los propios productos o servicios. Estos terceros deben estar en posibilidad de hacer las mismas referencias con respecto a sus productos o servicios, siempre de forma no exclusiva ni excluyente.

El análisis de los signos solicitados como lemas comerciales que se encuentren en otros idiomas deberá someterse a esta misma exigencia siempre que el mensaje transmitido por el signo sea comprensible por el público consumidor o usuario de los productos o servicios distinguidos por la marca publicitada. Si el signo no resulta comprensible y goza de los requisitos necesarios para acceder al registro como lema, deberá ser otorgado aunque le pueda resultar complicado a su titular dar un uso publicitario a un signo no comprendido. En todo caso, ese será un problema de ese titular y no de la autoridad competente.

## V. EXIGENCIA DEL TEST DE APTITUD DISTINTIVA EN LEMAS COMERCIALES

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronunció en la consulta que se le formulara en torno a la registrabilidad del signo “NADIE VENDE MÁS BARATO QUE ELEKTRA”, precisando que: “en tal sentido, y al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, la Alta Jurisdicción nacional consultante deberá analizar en el presente caso si el lema comercial “NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA” cumple con el requisito de distintividad que debe poseer todo signo distintivo para ser registrado, no con la exigencia que le es aplicada a las marcas, pero si determinando que posee un mínimo de distintividad”<sup>17</sup> (el subrayado es nuestro).

En ese orden de ideas, resulta importante establecer cuál ese nivel de exigencia que debe aplicarse en el examen de registrabilidad de lemas comerciales y en qué se diferencia de la exigencia propia del examen de marcas ya que, al parecer, no se trata de exámenes con idéntica exigencia.

Sobre el particular, la diferencia parecería desprender del carácter complementario del lema con relación a la marca. Ciertamente es que requiere de aptitud distintiva para acceder al registro pero dicha aptitud distintiva debe ser lo suficiente como para que pueda apoyar a otro derecho de pro-

<sup>16</sup> El Tribunal cita lo desarrollado en el Proceso 20-IP-96 publicado en la Gaceta Oficial 291, de 31 de septiembre de 1997.  
<sup>17</sup> Proceso 74-IP-2001 de fecha 30 de enero de 2002.

iedad industrial con capacidad distintiva propia e independiente. En otras palabras, su distintividad tendrá una finalidad de refuerzo.

¿En qué se diferencian los niveles de exigencia? En realidad, confesamos no conocer el sustento de esta diferencia. A nuestro juicio, la particularidad no reside en el nivel de exigencia del test de distintividad (porque ambos signos –lema y marca– deben gozar de aptitud distintiva suficiente). Lo que ocurre es que, en el caso del lema, la función distintiva se despliega en la medida que tenga la capacidad para operar como vínculo entre la marca y el público consumidor o usuario de los productos o servicios distinguidos por dicha marca. En el caso de la marca, ésta tiene por finalidad generar una asociación mental en el consumidor marca-producto o marca-servicio (lo que se ha entendido como un factor psicológico). En el caso del lema, éste tiene por finalidad generar una asociación marca-consumidor. La referencia al producto o servicio es indirecta.

De esta forma, el lema debe estar orientado a potenciar “la llegada” de la marca al consumidor. Una frase que esté dada por el elemento “...la mejor” o “...la número uno” o lo que fuese, no cumple esa finalidad porque no acerca la marca al consumidor. La finalidad distintiva y publicitaria deberá juzgarse atendiendo a esta capacidad general de potenciar el rol que cumple la marca asociada o publicitada en el tráfico económico. Al analizar eso, se podrá tener en cuenta si existen posibles interpretaciones diversas del mensaje del lema, si se presta a diversas asociaciones o a un juego de ideas y a la disposición especial del propio signo (su configuración) sin que se trate de un juzgamiento referido a su estructura.

En ese sentido, al evaluarse la registrabilidad del lema comercial “NOSOTRAS ES PARTE DE TI”, la Sala de Propiedad Intelectual consideró que: “...teniendo en cuenta los productos que distingue (toallas sanitarias, protectores diarios, tampones y otros artículos de protección menstrual), se considera que resulta distintivo, toda vez que se trata de una frase publicitaria creada en base a los diversos significados que puede tener la frase “ES PARTE DE TI” dentro de su mensaje, en la medida que suscita una doble asociación: i) la de un producto que se hace presente durante una etapa periódica en la vida de la mujer y ii) que brinda tal sensación de comodidad que no se siente como

un objeto extraño, sino como algo integrante de la mujer que lo usa”. A ello agregó que: “...por su configuración, el lema solicitado “NOSOTRAS ES PARTE DE TI” se presta a un variado juego de ideas, dejando así al consumidor la labor de interpretar el mensaje que se pretende enviar”<sup>18</sup>.

## VI. COMENTARIOS FINALES

Consideramos que el criterio que actualmente se emplea en el examen de registrabilidad de lemas comerciales es demasiado exigente. Dicha exigencia no se deriva lógicamente de las conclusiones recogidas en el precedente de observancia obligatoria sino que depende de la apreciación que la autoridad viene realizando en aplicación de dicho precedente. En otras palabras, el problema podría no ser el texto del precedente en sí sino la aplicación que se viene haciendo del precedente en la práctica. No es la norma la que debe ceder y no es el precedente el que debe hacerlo (aunque sería deseable que lo haga a fin de que contemple expresamente y con carácter vinculante un criterio más flexible y acorde a los fines aquí sugeridos).

Particularmente problemática es la distinción entre frases simples y frases sin fantasía que realiza la autoridad marcaría. Y es problemática porque, a nuestro juicio, la simpleza se infiere de la ausencia de fantasía. Dichas dos exigencias en realidad son una. Si las frases simples no pueden ser lemas comerciales –y se trata de una categoría diferenciada a la de las frases sin fantasía (que se refieren a la simple del contenido y de la estructura) porque de lo contrario no se entendería la división efectuada– la autoridad podría sentirse inclinada a juzgar sin parámetro alguno lo que, a su juicio, es simple o no. Ese juicio de simpleza –autónomo e independiente al criterio de la ausencia de fantasía– podría habilitar a la autoridad a calificar como simples a aquellos signos que le parece que no justifican un derecho de exclusividad o que sencillamente no son de su agrado.

Es más, avanzando con el impedimento referido a la ausencia de fantasía, dicha consideración debe ser general y partiendo de la premisa de que el solicitante sabe qué es lo que mejor conviene a los fines publicitarios que pretende lograr. En todo caso, la autoridad deberá ocuparse de tutelar el interés general y eso se producirá cuando se pretenda el registro de un signo que claramente

interferiría con el legítimo derecho de los concurrentes a referirse a un mismo mensaje por no ser patrimonio particular de alguien. Ya hemos señalado que la autoridad marcaría no es una agencia de publicidad o marketing. De esta forma, el análisis deberá centrarse en la capacidad publicitaria del signo y no en el valor publicitario actual del mismo. Dicho valor publicitario únicamente podrá ser verificando con la interacción efectiva del signo en el mercado.

Finalmente, se impone una reflexión general en torno a las posibilidades de protección mediante derechos de propiedad intelectual con respecto a los signos que en este trabajo nos han ocupado. Nuestra discrepancia con la exigencia de originalidad para el registro de lemas comerciales no implica que neguemos la posibilidad de que dichos signos se encuentren eventualmente protegidos por el derecho de autor. En ese orden de ideas, no encontramos problemas con que existan dos derechos de propiedad intelectual sobre el mismo bien.

Esta coincidencia –para no referirnos a superposiciones– de derechos, dependerá del caso en concreto. Así, existirán signos que teniendo la aptitud distintiva y capacidad publicitaria para ser registrados como lemas comerciales, no gozarán de la originalidad requerida para hacerlos merecedores de protección bajo el derecho de autor. Y esta observación lógica corrobora la debilidad de un supuesto requisito de originalidad en el derecho sobre signos distintivos. Ello no quiere decir, reiteramos, que un signo, además de cumplir los requisitos para ser tutelado por el derecho de signos distintivos, no pueda gozar de originalidad y hacerse acreedor a la tutela propia del derecho de autor.

En ese orden de ideas, podríamos identificar diversos escenarios: (i) si la persona X emplea un signo que tiene aptitud distintiva y capacidad para publicitar su marca, podrá registrarla como lema comercial ante la autoridad competente; (ii) si la persona X emplea un signo que no goza de la aptitud distintiva ni la capacidad publicitaria pero está dotada de originalidad, será protegida por el derecho de autor; (iii) si se verifican tanto los requisitos de registrabilidad en el derecho de signos

distintivos como la exigencia de originalidad, se podrá proteger simultáneamente por derechos de propiedad intelectual de diversa naturaleza; (iv) si una persona Y venía empleando libremente un signo sin estar dotado de originalidad y X pretende el registro de ese signo como lema comercial acreditando que cumple las exigencias de aptitud distintiva y capacidad publicitaria, el derecho será concedido a X e Y deberá cesar en el uso en tanto colisione con el derecho de propiedad industrial de X; y, (v) si Y venía usando el signo dotado de originalidad y X pretende el registro como lema comercial de ese mismo signo, se denegará la solicitud en aplicación del literal f) del artículo 136° de la Decisión 486, esto es, por estar incurso en una prohibición relativa de registro referida a la colisión con el derecho de autor de un tercero, salvo que medie su consentimiento.

La situación es similar a la que se produce con los títulos de obras que podrán estar protegidos por el derecho de autor –siempre que gocen de la originalidad correspondiente– y podrán estar protegidas como marcas. El título es parte integrante de la obra pero sólo cuando éste se encuentre dotado del rasgo de originalidad podrá ser apto para impedir el registro de ese signo como marca por parte de un tercero en aplicación del ya citado literal f) del artículo 136° de la norma comunitaria andina. De esta forma, también podría existir una coincidencia de derechos aunque los mismos responderán a razones legales diferenciadas (la aptitud distintiva y capacidad publicitaria, por un lado y la originalidad, por el otro)<sup>19</sup>.

En suma, abogamos por un re-estudio de la situación de los lemas comerciales a nivel jurisprudencial en el Perú sugiriendo una flexibilización de los criterios empleados para el examen de registrabilidad de estos signos distintivos. La autoridad debe ceder en la aplicación rigurosa que hace de los criterios sobre el particular. Confiamos en que dicha flexibilización permitirá dotar de mayor dinamismo al mercado para beneficio de los consumidores y de los propios competidores. De lo contrario, el registro de un lema comercial en el Perú seguirá siendo una tarea casi imposible y el mercado seguirá cediendo ante los rigorismos interpretativos de la autoridad competente.

<sup>19</sup> Sobre estas cuestiones, puede revisarse ANTEQUERA, Ricardo Enrique. “Zonas “de contacto” entre Derechos de Autor y Derechos Industriales”. En: *Derechos Intelectuales* 11. Buenos Aires. 2005. p. 15-40. Debemos admitir, no obstante, que existe cierto sector doctrinario que sostiene que los títulos de obra no pueden ser registrados como marca ya que los títulos aluden, precisamente, a obras, esto es, a creaciones intelectuales. Y las marcas distinguen productos o servicios y resultaría debatible, desde ese punto de vista, que las obras puedan ser calificadas como productos.