
SENTENCIA N° 9/2006

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Montevideo, 6 de febrero de 2006.

VISTOS:

Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: «Batmark Limited con Estado (Ministerio de Industria, Energía y Minería) - Acción de nulidad» (N° 662/02).

RESULTANDO:

1) Que con fecha 31/10/2002 compareció la parte actora debidamente representada, entablando demanda de nulidad contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 26 de noviembre de 2001, por la cual se le concede el registro de la frase publicitaria «la

ALGUNAS CUESTIONES SOBRE EL REGISTRO DE ESLÓGANES COMO MARCA

I. CONCEPTO DE ESLOGAN

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.

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.

Desde el punto de vista lingüístico, una frase publicitaria o un eslogan es un enunciado, caracterizado por su finalidad persuasiva como instrumento de la publicidad comercial o propaganda política.

En cuanto a su origen etimológico es destacable el aporte de la connotación de eslogan como una expresión de fortaleza o desafío que lo caracteriza: proviene del gaélico y significa "grito de guerra de un clan"¹. 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

1 Proviene del gaélico, lengua hablada por los celtas, aludiendo a un grito o consigna aclamado como signo de identidad al ir a la guerra o en cada ataque por un clan o tribu que fue denominado "sluagh" – ejército o guerra - "ghairm" – grito –, por lo que la expresión conocida actualmente como slogan proviene de "sluagh ghairm" que en gaélico significa "grito de guerra" de un clan.

suavidad es azul», a favor de la firma Compañía Industrial de Tabacos Monte-Paz de Uruguay, solicitada bajo Acta N° 313875, para distinguir los artículos comprendidos en la/s clase/s Ints. 34 y 35 (fs. 21vta. y 22 en rojo A.A., legajo A).

Dicha volición fue publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial de fecha 31 de enero de 2002 (dichos del actor a fs. 6 de autos, no controvertidos por la demandada), interponiendo los recursos de revocación y jerárquico el 13/02/2002 (fs. 3v. a 5 en rojo A.A., legajo A). Se configuró la denegatoria ficta el 8/9/2002, y presentó la demanda anulatoria el 31/10/2002 (art. 5 de la Ley N° 15.869 en redacción dada por art. 41 de la Ley N° 17.292 y nota de cargo de fs. 11 de autos).

Sin perjuicio de lo expuesto, la DNPI con fecha 10/10/2002 se pronunció confirmando la resolución en proceso (fs. 8v. en rojo A.A., legajo A).

En síntesis, sostiene que el acto impugnado le causa agravio porque la frase «la suavidad es azul», ya sea en su unidad semántica y gráfica, como atendiendo a los términos que la componen, resulta irregistrable. Ello en cuanto denomina una cualidad del producto, una característica inherente a determinado tipo de cigarrillos, por lo que su registro está prohibido en virtud de lo dispuesto en el art. 4°, numerales 9, 10, 11 y 12 de la Ley N° 17.011.

Dice que la frase publicitaria cuyo registro se concedió, carece de fuerza distintiva en relación con los productos que se intenta identificar, en contravención con el art. 1 de la Ley N°

momento que no existe una definición ni un consenso en la lingüística de la propia noción de frase. De todos modos utilizamos la expresión “frase publicitaria” como sinónimo de eslogan publicitario, por ser la que adoptó la ley N° 17.011 y en virtud de su uso generalizado en el lenguaje coloquial.

Del punto de vista lingüístico, el eslogan es un enunciado. 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.

II. REGISTRO MARCARIO DEL ESLOGAN

El eslogan o frase publicitaria puede ser marca mientras cumpla los preceptos legales establecidos para cualquier otro signo. En la Ley de Marcas no hay exclusión que alcance a 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 consideraron que los eslóganes publicitarios no pueden registrarse como marcas, por sus características y función². Entre quienes se oponen a la protección marcaria del eslogan se destaca parte

2 En este sentido, entre otros autores destacamos: BONASI BENUCCI, Eduardo, “Tutela della forma nel diritto industriale”, Milano: Giuffré, 1963, pág. 14-15; FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, “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; También consideran que no es protegible por el derecho de marcas: MEINHARDT, Peter, HAVELOCK, Keith, “Concise Trade Mark Law and Practice”, Aldershot-Hants-England: Gower, 1983, pág. 19, quienes creen que no son registrables como marca, pero sí son protegibles por una acción de “passing off”.

17.011, ya que los cigarrillos suaves se identifican por el color azul en sus diferentes tonos, cualquiera sea su fabricante; y que por lo tanto no tiene originalidad, novedad y fantasía. En cuanto al carácter descriptivo del signo, dice que «suavidad» es una cualidad perteneciente a los productos derivados del tabaco, siendo común que se utilice por todos los empresarios del sector para calificar los cigarrillos suaves o «lights»; por lo que otorgarle la exclusividad del uso de la frase al solicitante sería un privilegio desmedido, y violentaría los principios de justicia, igualdad y equidad.

Agrega que la solicitud del signo para identificar además de la clase N° 34, los servicios de la clase internacional N° 35 correspondiente a «publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina», evidencia que se busca de modo indirecto obtener una protección mayor a un signo que vinculara su uso a los productos tabacaleros; por lo que aunque se refiera a la clase N° 35, el signo seguirá siendo descriptivo de los cigarrillos publicitarios y, en consecuencia, irregistrable.

Concluye que además, es contraria a la normativa marcaria la concesión con exclusividad de la frase «la suavidad es azul» en publicidad de cigarrillos, por idénticos fundamentos a los anteriormente expuestos, conforme a la ley N° 17.146.

Ofrece prueba, y solicita la anulación del acto impugnado.

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 desleal³. 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 distintivos⁴.

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 creación⁵.

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 unívoco⁶, 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 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. El

3 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.

4 VANZETTI, Adriano, DI CATALDO, Vincenzo, “Manuale di Diritto Industriale”, Milano: Giuffrè, 1993, pág. 257-258.

5 DE LA CUESTA RUTE, José María, “La protección jurídica de las creaciones publicitarias”, VI Ponencia en “Primeras Jornadas de Derecho de la Publicidad”, Madrid: Instituto Nacional de Publicidad, 1980, pág. 242.

6 Se define a un signo unívoco como aquellos que tienen un solo significado, sin posibles equívocos, ECO, Umberto, “Signo”, Barcelona: Labor, 2da ed, 1994, pág. 49.

II) Conferido traslado, la parte demandada lo evacua, expresando que ha actuado conforme a derecho, y que el signo registrado tiene las características de novedad y especialidad para la clase para la que se solicita.

Ofrece prueba, pide que se rechace la demanda promovida por ser el acto impugnado legítimo, y que se dé noticia del pleito al tercero denunciado.

III) Que compareció el representante del tercero, «Compañía Industrial de Tabacos Monte Paz S.A.», y expresa que, conforme al art. 3 de la Ley N° 17.011, las frases publicitarias son expresamente registrables, y que además reúne en su conjunto las características de novedad, especialidad y distintividad. Y que no refiere a una cualidad o atributo real del producto, sino a una apreciación de fantasía sobre el mismo.

Solicita el rechazo de la demanda anulatoria interpuesta por la actora.

IV) Abierto el juicio a prueba (fs. 24), se produjo la que obra certificada a fs. 38, y alegaron las partes por su orden a fs. 40-42, 45 y el tercerista a fs. 48-50vta.

V) Pasaron los autos al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien se expidió en Dictamen N° 475/04, de fecha 14/09/2004 (fs. 55vta. de autos), aconsejando la confirmación del acto administrativo cuestionado.

VI) Se citó para sentencia (fs. 57), pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en forma legal.

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.

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. 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 servicios⁷. 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 signo⁸. Algunos autores han considerado, incluso, que no hay procedimiento más eficaz ni más preciso para proteger un eslogan que registrarlo como marca⁹.

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 registro¹⁰. Areán Lalín¹¹ 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”.

7 LUNNEY, Glynn, “Trademark monopolies”, en Spring, 1999, 48 Emory L.J. 367

8 En este sentido, entre otros autores destacamos: BERAN, Martin, “An Introduction to Trademark Practice”, Maryland: Jefferson Law Book Company, 1970, pág. 1; BOETTCHER, “Comment protéger vos marques & modèles. Guide pratique.”, Paris: Entreprise Moderne d’Edition, 1971, pág. 34; CHAVANNE, Albert, BURST, Jean Jacques, “Droit de la propriété industrielle”, 5ta. ed., Paris: Dalloz, 1998, pág. 524; FOX, “The Canadian Law of Trademarks and Unfair Competition”, 3ª. ed., Toronto: The Carswell Company Limited, 1972, pág. 78; FRANCESCHELLI, “Trattato di diritto industriale”, Milano, 1960, vol.I, pág. 17-18; FRANÇON, André, “La protection des créations publicitaires par le droit d’auteur”, 103 RIDA 1980, pág. 6; GUGLIEMETTI, “Gli slogans e la loro tutela”, DA, 1964, particularmente, pág. 310-311; HAMBURG, Bruce, “Du caractère enregistrable”, RIPIA, 1981; 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; SCHMIDT-SZALEWSKI/PIERRE, pág. 183; SORDELLI, Luigi, “Ideaizioni ed atti”, pág. 2218 y “Problemi giuridici”, pág. 85.

9 GREFFE, Pierre, GREFFE, François, “La publicité et la loi”, 9na. ed., Paris: Litec, 2000, pág. 117.

10 Este último caso se ha dado en algunas legislaciones, como la ley venezolana anteriormente vigente, que condicionaban el registro marcario de un eslogan publicitario a la incorporación al mismo de la marca correspondiente del producto o servicio al que hacía referencia el eslogan.

11 AREÁN LALÍN, Manuel, “La protección...”, RPI (Uruguay) N° 3, pág. 12

CONSIDERANDO:

I. Que de acuerdo a lo expuesto en el Resultando I, en la especie se ha constatado el debido cumplimiento del aspecto formal (arts. 4° y 9° de la Ley 15.869), por lo que corresponde ingresar al estudio del aspecto sustancial planteado por las partes en el proceso.

II. Se procesa la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 26 de noviembre de 2001, por la cual se le concede el registro de la frase publicitaria «la suavidad es azul», a favor de la firma Compañía Industrial de Tabacos Monte-Paz de Uruguay, solicitada bajo Acta N° 313875, para distinguir los artículos comprendidos en las clases ints. 34 y 35. Contra dicha resolución se alza la parte actora, por los argumentos que se relacionan en el numeral I del capítulo de RESULTANDO de la presente.

III. El artículo 3 de la ley 17.011 reconoce expresamente la posibilidad de que se inscriba en el Registro Marcario, una frase publicitaria: «Podrán constituirse como marcas las frases publicitarias que reúnan las condiciones requeridas por la presente ley». Y en función de la normativa legal vigente, el Tribunal se ha pronunciado en casos similares al presente (cf. sent. N° 620/2003 de 12 de noviembre de 2003).

En la sub-causa, entiende la Sala que la frase publicitaria es registrable como marca, en cuanto la misma no alude a la naturaleza del producto, ni a sus características inherentes ni a

No obstante, también algunos partidarios de definir a la “marca eslogan” sobre la base de una expresión literaria que incluye 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 producto¹².

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 superada¹³.

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.

En el Uruguay el artículo 2° de la Ley N° 17.011 admite expresamente el registro marcario de la frase publicitaria, lo cual no implica necesariamente considerar que la ley anterior no lo admitiera. En el concepto de marca podía incluirse sin restricciones dicha posibilidad.

Corresponde destacar que, no obstante no existir prohibición, la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no lo admitió hasta - aproximadamente - el año 1997. Esta marginación del eslogan del registro marcario, en realidad, no era tan rotunda. Se inscribían expresiones denominativas que podían calificarse como eslogan desde el punto de vista publicitario, pero que formalmente – por no ser tan extensos – podían pasar por palabras complejas. En muchos de los casos en los cuales se negó el registro marcario se trataba, además, de frases con contenidos descriptivos que no merecían la consideración como marca, más allá del concepto que se manejara en torno al eslogan o frase publicitaria como signo registrable como marca.

Actualmente, la expresa referencia legal a que la frase publicitaria se puede registrar como marca nada le agrega, tampoco, a dicha posibilidad. Entendemos que solamente facilita la interpretación en un punto que se encontraba, antes, discutido.

12 BATLLE, Georgina, “Consideraciones sobre la marca de servicios”, 6 ADI 1979-80, pág. 68. La inclusión preceptiva o facultativa de marca preexistente en un registro marcario de eslogan se desarrolla más adelante.

13 ALCES, Peter, “The commercial law of intellectual property”, Boston: Little, Brown and Company, 1994, § 6.3.2.

sus cualidades o atributos sino que, por el contrario, es distintiva del producto que se quiere proteger.

Concretamente, la expresión «la suavidad es azul» reúne las notas de fantasía, novedad y especialidad, exigidas por la normativa aplicable para el registro de signos marcarios y no resulta comprendida en ninguna de las hipótesis de excepción previstas en los numerales 9, 10 y 11 del art. 4º de la ley 17.011, en cuanto no identifica directa ni indirectamente el producto a proteger y, en su conjunto reviste las notas de originalidad y fantasía.

IV. Es pues, en función de la normativa vigente, que el Tribunal comparte las argumentaciones de la Asesoría Letrada de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en cuanto sostiene:

«Se entiende que estamos en la especie, frente a una frase publicitaria, que si bien puede estar integrada por un término descriptivo, su combinación presenta la nota de distintividad, siendo en consecuencia registrable, en aplicación del art. 3º de la ley 17.011, que evidentemente no otorga exclusividad sobre los términos que la componen» (fs. 7v. y 8, en legajo A de los A.A.).

V. Resulta particularmente relevante destacar que los argumentos de la parte actora, para oponerse a la resolución de la D.N.P.I. que motiva el presente accionamiento, pierden contundencia convictiva, si se tiene presente que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial había concedido el registro de la frase publicitaria «Belmont, comparte su suavidad», sin derechos

III. ESLÓGANES DESCRIPTIVOS

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 Española¹⁴ 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 correspondiente¹⁵. Por lo tanto, no puede admitirse que sean monopolizadas por un operador: las necesitan todos aquéllos desarrollan igual actividad económica. 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 descriptivos¹⁶. Constituye un valor relevante para el mundo de la expresión publicitaria que informen rápidamente, de manera concreta, el contenido que el anunciante pretende que conozca su posible cliente o consumidor.

Un eslogan descriptivo es aquel que destaca o hace referencia directamente a características de los productos, no como se referiría a estos una marca arbitraria o sugestiva¹⁷. 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. Un eslogan descriptivo puede tener un gran efecto publicitario, por lo tanto ser muy importante para una campaña, pero no podrá registrarse como marca¹⁸.

14 www.rae.es, Diccionario 2001

15 AREAN LALIN, “La aptitud”, 5 ADI 1978, pág. 477.

16 “CALLMANN on Trademarks”, Capítulo 18, pág. 23. También GUGLIELMETTI, “Gli slogans”, cit., pág. 307, quien agrega que también es común que puedan ser genéricos.

17 “Mc CARTHY on Trademarks”, § 7:22 Rel #16, 12/2000

18 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. Cuando el eslogan es distintivo será registrado como marca en el “Registro Principal” de la Oficina de Patentes y marcas norteamericana. Mc CARTHY § 7.22, Rel. #16, 12/2000. BERAN, “An Introduction”, cit., pág. 73.

privativos sobre la expresión «comparte su suavidad», y que los argumentos utilizados por la accionante, entendiendo que la expresión debía otorgarse sin restricciones, son ahora utilizados para pedir la nulidad del registro de su competidora, el que también fuera otorgado sin derechos privativos. Obra pues, como razón desestimante de la pretensión de la actora, la aplicación del principio de igualdad, que fuera correctamente tenido en cuenta por la Autoridad administrativa actuante.

VI. Por sentencia N° 709/2003, de fecha 10 de diciembre de 2003, el Tribunal confirmó la resolución de la D.N.P.I. por la cual se concedió la marca «Belmont comparte su suavidad», sin derechos privativos sobre la expresión «comparte su suavidad», con lo cual la Sala encamina su senda jurisprudencial por igual línea conceptual, otorgando idéntica solución en el presente, como lo hizo antes en situaciones iguales o semejantes.

También, en reciente pronunciamiento, sostuvo el Colegiado:

«El Tribunal estima que son de recibo los agravios de la actora, por entender que la expresión «tecnología que rinde», ya sea como marca o frase publicitaria, reúne las notas de fantasía, novedad y especialidad exigidas por la normativa vigente. En definitiva, se concluye que no identifica directa ni indirectamente los productos a proteger y apreciada en su conjunto, revela originalidad y fantasía.» (cf. sent. N° 620/2003)

La imprompta originalmente descriptiva del eslogan no lo descalifica automáticamente del registro marcario¹⁹. En regímenes jurídicos que reconocen el valor del significado secundario o secondary meaning, resta todavía la posibilidad de recurrir a dicho mecanismo, tal como analizaremos con mayor detalle más adelante.

La jurisprudencia norteamericana enuncia una serie de pautas de valoración de descriptividad que pueden sintetizarse en la siguiente serie de preguntas²⁰.

“¿Es el eslogan usado en sentido de marca o 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 cierto grado de ingenuidad 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?”

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 distinguir²¹. 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.

IV. EL CASO DE LA SENTENCIA 9/06 DEL TCA

Surgen de la sentencia transcrita los siguientes hechos:

a. fue concedido el registro de la frase publicitaria “La suavidad es azul” a la Compañía Industrial de Tabaco Monte-Paz de Uruguay, para distinguir productos de clases internacionales 34 y 35;

19 GINSBURG, Jane, GOLDBERG, David, GREENBAUM, Arthur, “Trademark and unfair competition Law. Cases and Materials”, Charlottesville: The Michie Company, 1991, pág. 83.

20 Ver especialmente In re Wilderness Group, Inc., TTAB, 23 de diciembre de 1975, 189 USPQ 44.

21 BENTATA, Víctor, “Reconstrucción del derecho marcario”, Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 1994, pág. 166.

En igual línea conceptual, se pronunció antes el Tribunal, consignando que «...para que las frases publicitarias tengan la posibilidad de ser registradas como marcas, no pueden aludir a la naturaleza de un producto determinado, a sus características inherentes ni a las cualidades o atributos del mismo» (Cf. sentencia N° 791/2002).

VII. En suma, considera el Tribunal que en la especie se está ante una frase publicitaria que, si bien puede contener algún término descriptivo, su combinación reúne las notas que exige la legislación marcaría para poder ser registrada -arts. 3 y 4 de la ley 17.011- y que la resolución impugnada ha sido coherente con una tendencia administrativa que coincide con la línea jurisprudencial que viene trazando la Corporación. El principio de igualdad, como principio general de Derecho, justifica ampliamente el acierto de la resolución impugnada.

Por estos fundamentos, el Tribunal FALLA:

Confírmase el acto impugnado y, en su mérito, desestímase la demanda instaurada. Sin especial sanción procesal. A los efectos fiscales, fíjense los honorarios de los abogados de las partes actora y tercerista en las cantidades de \$ 12.000 (pesos uruguayos doce mil) cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.

*Rochón - Battistella - Lombardi - Preza red. - Harriague
Dra. Petraglia, Sec. Let.*

b. Batmark Limited, presentó demanda de nulidad contra tal registro ante el TCA, considerando que la frase publicitaria registrada como marca no tiene fuerza distintiva, dado que los cigarrillos suaves se identifican por el color azul en diferentes tonos, cualquiera sea el fabricante; destaca también que "suavidad" es un atributo de los cigarrillos "lights" en general.

El TCA consideró que las críticas al registro no eran válidas, por tratarse de un frase de "fantasía, novedad y especialidad", tal como exige la Ley de Marcas como condición de registro.

Compartimos la conclusión y fundamentos de la Sentencia transcripta.

La frase publicitaria que se cuestiona vincula dos elementos: suavidad y azul. El mensaje directo o literal atribuye un color a la suavidad, con el objetivo de condicionar al destinatario o aprovechar un condicionamiento que se asume como extendido, que implica asociar color azul (visual) con percepción de suavidad (táctil).

No se formula, en el caso, una atribución directa al producto. La referencia planteada no es necesaria respecto de cigarrillos y otros productos del tabaco incluidos en las clases 34 y 35. Dichos productos son, naturalmente, de otro color.

Es cierto que una de las posibles cualidades del tabaco es la suavidad, de manera que cualquier operador económico que comercialice cigarrillos debe poder destacar que sus productos son suaves.

En el caso, el texto de esta frase publicitaria no puede impedir tal referencia. Se está tomando la suavidad como el sustantivo al que se atribuye como adjetivo un color: azul. Además, como dijimos, para los productos solicitados "ser azul" o la asociación con el color azul resulta fantasiosa. Un competidor del titular de este eslogan podrá destacar la suavidad de sus productos, pero no asociar con finalidad distintiva la referencia a suavidad con el color azul.

La sentencia del TCA hace hincapié en que la afirmación del eslogan registrado no tiene relación directa con el producto a distinguir, que la referencia no se encuentra dirigida al objeto de uso marcarío. No se discute respecto de la otra afirmación de la accionante, respecto del uso generalizado del color con una finalidad informativa. Hemos de asumir, que no ha resultado probado, situación que de haber sido inversa debió determinar otro pronunciamiento jurisdiccional.

BEATRIZ BUGALLO MONTAÑO

Profesora de Derecho Comercial (Universidad de Montevideo)
Profesora de Derecho Privado IV-V, Facultad de Derecho (UdelaR)