

¿Puede protegerse un eslogan en España?

Ana Flores

Abogado. IP&IT, Industrias Culturales. Responsable German Desk- Maluquer Advocats SCP

1.- Planteamiento

Cada vez es más frecuente la utilización de eslóganes publicitarios, no sólo para promocionar un producto o servicio sino también como elemento identificador del origen empresarial de dicho producto o servicio. Las frases ingeniosas, los juegos de palabras, en general los elementos fonéticos, son más fáciles de recordar que un gráfico o logo del que el consumidor sólo conserva una imagen visual.

Para lograr la identificación de un eslogan publicitario con su producto o servicio, el empresario debe realizar una importante inversión en su creación y difusión, inversión que puede protegerse frente a imitadores tanto mediante la normativa sobre marcas (protección de un derecho subjetivo) como mediante la normativa sobre competencia desleal (protección del correcto funcionamiento del mercado en interés de todos).

2.- Protección de la normativa sobre marcas

El registro de un eslogan como marca denominativa es posible siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos en la normativa aplicable para todas las marcas en general y, en concreto, en la medida en que posea carácter distintivo respecto al producto o servicio en cuestión, sin que puedan exigirse requisitos distintos o adicionales. Así, la presencia de elementos de fantasía en el eslogan o que éste consista en un juego de palabras, no es requisito necesario para considerar que tiene carácter distintivo, sin perjuicio de que la presencia de tales elementos, fáciles de recordar por el consumidor, pueda, precisamente, conferirle carácter distintivo (sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas, de 21 de octubre de 2004, asunto OAMI /Erpo Möbelwerk). No es necesario que el consumidor identifique con precisión al fabricante o prestador, es suficiente que, a través de la marca, distinga el producto o servicio de los que tienen otro origen empresarial.

Su registro como marca no supone que el eslogan pierda su carácter descriptivo ni su función promocional, sino que adquiere una segunda función: distinguir su procedencia empresarial. Así se recoge en la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas, de 21 de enero de 2010 (Asunto Audi AG/OAMI), que cita otras sentencias anteriores en el mismo sentido: *"el mero hecho de que una marca sea percibida por el público interesado como una fórmula publicitaria y que, habida cuenta de su carácter elogioso, pudiera ser adoptada, en principio, por otras empresas no es suficiente per se para concluir que dicha marca carece de carácter distintivo (...)* Por simple que sea tal mensaje, no cabe calificarlo de corriente

hasta el punto de poder excluir desde un primer momento y sin ningún análisis ulterior que dicha marca puede indicar al consumidor el origen comercial de los productos o servicios de que se trata".

Precisamente, el hecho de que el eslogan-marca denominativa conserve su naturaleza inicial (promocional) conlleva una mayor dificultad en, primero, lograr en el mercado que adquiera carácter distintivo, y segundo, que dicho carácter distintivo sea apreciado por los organismos competentes en materia de registro y, en su caso, por los tribunales.

Sin embargo, no es suficiente con el registro del eslogan publicitario como marca denominativa para su efectiva protección frente a los competidores. Es necesario utilizar efectivamente el eslogan publicitario como signo distintivo del producto o servicio, de forma que el consumidor medio llegue a asociar el eslogan con el empresario, asociación que será tanto más indiscutible cuanto más independiente sea de otros signos distintivos del mismo empresario. Es decir, si bien la práctica más habitual es utilizar la marca-eslogan junto con la marca tradicional del empresario, de cara a un posible conflicto con un competidor es aconsejable, en la medida en que interese y sea posible, reforzar la marca-eslogan mediante su utilización independiente. De esta forma se evita que se considere como secundaria la función de identificación del origen empresarial respecto de su función promocional (como en el supuesto de la Sentencia núm. 569/2009, de 22 de julio, del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1º, *vid infra*). En cambio, el registro del eslogan como marca en multitud de clases, a pesar de que no se utilice para todos los productos o servicios incluidos en las mismas, no genera mayor protección.

3.- Protección de la normativa sobre competencia desleal

El registro de un eslogan publicitario como marca no excluye su protección por la normativa sobre competencia desleal. Esté o no registrado como marca, la utilización por un competidor del eslogan publicitario para promocionar y distinguir los propios productos o servicios puede constituir un acto de competencia desleal.

La Ley de Competencia Desleal reputa desleal todo comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe; en concreto, los comportamientos que resulten idóneos para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno (actos de confusión) y el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación adquirida por otro en el mercado (explotación de la reputación ajena). No obstante, también establece el principio general de libre imitación de prestaciones e iniciativas ajenas (no protegidas por derechos de exclusiva: marcas, modelos de utilidad, patentes) y excluye la deslealtad de la imitación si es inevitable que genere riesgo de asociación o aprovechamiento de la reputación o del esfuerzo ajeno. La libre imitación de prestaciones o iniciativas tiene dos límites: i) que la imitación se repute idónea para generar un riesgo evitable de asociación o comporte un aprovechamiento evitable e indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno; ii) cuando la imitación sistemática de prestaciones e iniciativas de un competidor esté directamente encaminada a obstaculizar su posicionamiento en el mercado siempre y cuando exceda de la respuesta natural del mercado (actos de imitación).

Siendo **los límites entre competencia leal y desleal siempre difusos y dependientes de las circunstancias concretas de cada caso** y de la apreciación de las mismas por el juez, en el supuesto de los eslóganes publicitarios es, por su propia naturaleza, todavía más débil la línea entre uso lícito e ilícito. Toda vez que los eslóganes publicitarios se refieren o expresan las cualidades de un producto o servicio con el fin de promover su adquisición por el consumidor, difícilmente puede prohibirse su utilización por los competidores, incluso en casos como el resuelto por la sentencia núm. 569/2009, de 22 de julio, del Tribunal Supremo ("el turrón más caro del mundo"/"el turrón más famoso del mundo"), en que siendo los eslóganes publicitarios iguales en su estructura (sólo cambia una palabra) y finalidad (destacar la cualidad característica de cada uno), estima el Tribunal que no existe riesgo de confusión porque la cualidad que destacan es la propia de cada una de las marcas de turrón en el **mercado** ("1880" el precio, "La Fama" el renombre).

Publicado originalmente en Legaltoday.com, 26 Enero 2011, disponible en:
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/prop_industrial/puede-protgerse-un-eslogan-en-espana