

SOLICITANTE : FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SIBARITA S.A.

OBSERVANTE : AJINOMOTO DEL PERÚ S.A.

Lima, veinticinco de abril de mil novecientos noventa y ocho

I. ANTECEDENTES

Con fecha 27 de setiembre de 1995, Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. (Perú) solicitó el registro del lema comercial *SABOR Y COLOR* para publicitar la marca constituida por la envoltura de fondo rojo y dos negritas, una de ellas encerrada en un círculo, conforme a modelo, registrada bajo certificado N° 88194.

Con fecha 17 de octubre de 1995, Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. modificó su solicitud de registro, señalando que la marca que pretende publicitar con el lema comercial solicitado es SIBARITA y logotipo, la misma que se encuentra inscrita bajo certificado N° 83979.

Con fecha 21 de diciembre de 1995, Ajinomoto del Perú S.A. (Perú) formuló observación a la solicitud de registro, manifestando que el lema comercial solicitado *DA SABOR Y COLOR* (*debió decir SABOR Y COLOR*) no es reivindicable, por cuanto consiste en una frase indicativa de las características y cualidades de los condimentos y de las especias, que son productos que precisamente distingue la marca registrada que se pretende publicitar. Señaló que el signo solicitado carece de distintividad, ya que no se estaría publicitando ninguna marca, sino se estaría indicando las características de los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Añadió que es usual que en el comercio al promocionar los condimentos y especias se mencione que sus principales características y/o condiciones consistan en dar un determinado sabor y color en las comidas, como ocurre con la marca AJINO SAZÓN, la misma que incluye en sus productos la frase *DA COLOR Y SABOR* (sic).

Con fecha 5 de febrero de 1996, Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. absolvió el traslado de la observación, manifestando que lo que busca con el lema comercial solicitado es precisamente crear una identificación con la marca que publicita, situación que es real, por cuanto los productos de la marca SIBARITA dan color y sabor a las comidas. Señaló que la jurisprudencia y la doctrina reconocen que se haga uso de palabras genéricas - en el presente caso *SABOR* - dentro de los lemas comerciales si es que van acompañadas de otros elementos que den originalidad al lema permitiendo su identificación, como en este caso sería la palabra *SABOR* (sic). Añadió que el lema comercial solicitado ha venido siendo utilizado intensivamente para publicitar la marca SIBARITA, lo cual ha creado en el consumidor una relación de

identificación con el producto, de lo cual pretende aprovecharse la observante intentando diluir el poder publicitario del lema comercial solicitado.

Con fecha 20 de febrero de 1996, Ajinomoto del Perú S.A. contestó la absolución al traslado de la observación, manifestando que el lema comercial tiene un fin publicitario y que como tal debe consistir en una creación ingeniosa y capaz de ser relacionada con el producto que promociona y que por ello no puede ser constituido sobre la base de dos términos genéricos (SABOR y COLOR), como sucede con el lema comercial solicitado.

Mediante Resolución N° 2102-96-INDECOPI/OSD de fecha 26 de febrero de 1996, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la observación formulada por Ajinomoto del Perú S.A. pero denegó el registro del lema comercial solicitado. Precisó que la naturaleza jurídica de un lema comercial es distinta al de una marca, en la medida que la norma establece que el lema comercial es un complemento de aquélla. Señaló que para su registro sólo se aplican supletoriamente los criterios establecidos para la registrabilidad de una marca, debiéndose tomar básicamente la originalidad del mismo y verificarse la existencia de un vínculo identificatorio entre la marca y el lema comercial. En ese orden de ideas, consideró que el lema *SABOR Y COLOR* es susceptible de ser utilizado como complemento de una marca, por cuanto cumple la función de hacer publicidad al producto sin identificarlo necesariamente. Por otro lado, constató la existencia del registro del lema comercial *SSASITA EL SAZONADOR QUE SI ... SAZONA ... DA SABOR Y COLOR*, respecto del cual, luego de efectuado el análisis comparativo, concluyó que el lema comercial solicitado es susceptible de producir confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de los productos a distinguir, por cuanto ambos comparten las palabras SABOR y COLOR - evocando la misma idea - y están destinados a distinguir principalmente los mismos productos (sazonadores).

Con fecha 22 de marzo de 1996, Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. interpuso recurso de reconsideración. Manifestó que los lemas comerciales en cuestión no son confundibles, ya que el público consumidor ha logrado identificar la expresión *SABOR Y COLOR* con la marca SIBARITA, debido a las campañas publicitarias realizadas por la empresa.

Con fecha 16 de abril de 1996, Ajinomoto del Perú S.A. manifestó que la solicitante al interponer su recurso de reconsideración no adjuntó nueva prueba instrumental, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 98 y 101 del Decreto Supremo N° 02-94-JUS.

Mediante Resolución N° 8179-97-INDECOPI/OSD de fecha 24 de junio de 1997, la Oficina de Signos Distintivos declaró inadmisibile el recurso de reconsideración interpuesto por la solicitante, por considerar que éste fue presentado sin adjuntar nueva prueba instrumental.

Con fecha 11 de julio de 1997, Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. interpuso recurso de apelación. Manifestó que con fecha 22 de marzo de 1996 había iniciado un procedimiento de cancelación por falta de uso de la marca SSASITA, inscrita bajo certificado N° 57421, la cual fue cancelada mediante Resolución N° 2282-97-INDECOPI/OSD de fecha 19 de febrero de 1997. En ese sentido, señaló que al haber sido cancelada la referida marca, queda cancelado de oficio el lema comercial *SSASITA EL SAZONADOR QUE SI ... SAZONA ... DA SABOR Y COLOR*, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la Decisión 344.

Con fecha 12 de diciembre de 1997 se realizó el informe oral solicitado por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

Habiéndose constatado que el registro del lema comercial constituido por la denominación *SSASITA EL SAZONADOR QUE SÍ ... SAZONA ... DA SABOR Y COLOR* ha sido cancelado, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar si el lema comercial *SABOR Y COLOR* reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

a) La Sala de Propiedad Intelectual ha verificado que Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. es titular de la marca de producto constituida por la denominación *SIBARITA* y logotipo para distinguir condimentos y demás productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 83979, vigente hasta el 23 de marzo del año 2005.

b) Se ha comprobado que Juan Flores Hernández fue titular de los siguientes signos:

- Marca de producto constituida por la etiqueta rectangular con las puntas redondeadas, en cuya parte central contiene la marca *SSASITA*, en moldes de fantasía, teniendo debajo la representación de un recipiente y en cuya parte interior se aprecia la figura estilizada de un cocinero degustando un preparado alimenticio, además lleva leyendas alusivas al producto, todo conforme a modelo, para distinguir canela, palillo, comino, orégano en polvo, pimienta y demás productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, cuya cancelación fue tramitada en el expediente N° 9606187 e inscrita con fecha 7 de abril de 1997.

- Lema comercial constituido por la denominación *SSASITA EL SAZONADOR QUE SÍ ... SAZONA ... DA SABOR Y COLOR* para distinguir propaganda en relación a

productos de especias, sazonadores y demás de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, cuya cancelación fue tramitada en el expediente N° 9606187 e inscrita con fecha 27 de junio de 1997.

- c) Se observa que en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial existen diversos lemas comerciales registrados a favor de diversos titulares que incluyen el término SABOR en su conformación, tales como SABOR QUE CONQUISTA, SABOR EFECTIVO, NICOLINI MÁS SABOR, entre otros.

2. Aplicación de la ley en el tiempo

La norma que a la fecha de la solicitud de registro regulaba en el Perú la Decisión 344 era el Decreto Ley N° 26017.

El Decreto Ley N° 26017 fue derogado con fecha 24 de mayo de 1996 por el Decreto Legislativo N° 823, norma actualmente vigente que regula lo relativo al lema comercial en el Perú.

De lo expuesto, debe destacarse que entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y el momento de resolver, las normas que regulan el lema comercial en el país han variado. Ello plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo. La Sala considera necesario esclarecer previamente este punto, porque ello puede ser relevante para determinar los requisitos exigidos para el registro de los lemas comerciales.

Así, el artículo 103 de nuestra Constitución de 1993 establece que: *"...Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo..."*

Como ya se ha dicho, el Decreto Legislativo N° 823 entró a regir el 24 de mayo de 1996.

El artículo 103 de la Constitución no fija el límite que existe entre aplicación retroactiva y aplicación inmediata. Será entonces necesario recurrir a las normas reglamentarias para determinar el punto de quiebre entre una y otra.

Para los casos de lemas comerciales, la fijación de este límite está - en alguna forma - establecido en la Primera Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 823:

"... Las solicitudes de patentes, marcas y de las otras modalidades de la propiedad industrial sujetas a esta Ley que se hubieren presentado con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, serán tramitadas conforme a las normas de ésta, en el estado en que se encuentren".

De lo anterior se desprende que la presente solicitud de registro se tramitará de acuerdo al Decreto Legislativo N° 823, aunque la solicitud de registro fue presentada durante la vigencia del Decreto Ley N° 26017, norma derogada por aquélla.

3. Del recurso de reconsideración presentado por la solicitante

De la revisión del expediente, se observa que mediante proveído de fecha 25 de marzo de 1996 (fs. 97 vuelta) la Oficina de Signos Distintivos admitió a trámite el recurso de reconsideración interpuesto por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. en contra de la Resolución N° 2102-96-INDECOPI/OSD de fecha 26 de febrero de 1996.

Mediante Resolución N° 8179-97-INDECOPI/OSD de fecha 24 de junio de 1997, la Oficina de Signos Distintivos resolvió declarar inadmisibles el recurso de reconsideración presentado - al no haberse adjuntado nueva prueba instrumental como establecen los artículos 98 y 101 del Decreto Supremo N° 02-94-JUS - y consecuentemente nulo el proveído de fecha 25 de marzo de 1996 por haber admitido a trámite el mencionado recurso de reconsideración.

Del tenor del recurso de reconsideración de fecha 22 de marzo de 1996 interpuesto por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. se deduce que el objeto del mismo fue cuestionar el fondo de la materia controvertida sancionada por la Resolución N° 2102-96-INDECOPI/OSD, por cuanto éste estuvo fundamentado exclusivamente en cuestiones de puro derecho relacionados con la aplicación de las normas pertinentes al caso concreto, a diferencia de la finalidad del recurso de reconsideración que consiste en posibilitar que el órgano que dictó la resolución que se impugna pueda nuevamente considerar el caso concreto en base al aporte de nuevas pruebas que no obraban en el expediente al momento de expedirse la resolución que se impugna, cuestión que es inherente a la naturaleza del recurso de reconsideración y que además se encuentra plasmado en los artículos 98 y 101 del Decreto Supremo N° 02-94-JUS.

En atención a lo expuesto, esta Sala considera que la intención de la solicitante fue la de impugnar la Resolución N° 2102-96-INDECOPI/OSD a través de un recurso de apelación, ya que, de lo establecido en el artículo 99 del Decreto Supremo N° 02-94-JUS, se desprende que éste no requiere necesariamente de recaudos, pues se fundamenta en interpretar de modo diverso las pruebas que obran en el expediente.

En ese sentido, conviene precisar que el artículo 103 del Decreto Supremo N° 02-94-JUS establece que: "El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter."

La norma es clara al establecer el deber de los órganos funcionales administrativos de corregir de oficio el error en que incurra el justiciable al tipificar un recurso, permitiendo

que tal equívoco u omisión carezca de trascendencia legal, siempre que sea posible deducir su verdadero carácter.

Desconocer lo anterior significaría afectar el derecho de defensa de las partes recogido en el artículo 139 inciso 14) de la Constitución Política del Perú de 1993, así como también el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el Artículo I del Código Procesal Civil, ya que de lo contrario éstas verían recortada su posibilidad de cuestionar el fallo expedido por la Primera Instancia, máxime si se tiene en cuenta que para la actuación en un procedimiento administrativo seguido ante INDECOPI no se exige la intervención de un abogado, conforme lo dispone el artículo 42 del Decreto Legislativo 807.

En tal sentido, la Oficina de Signos Distintivos debió calificar a través del proveído de fecha 25 de marzo de 1996 como uno de apelación al recurso de reconsideración presentado con fecha 22 de marzo de 1996 y consecuentemente disponer la elevación del expediente a la Sala de Propiedad Intelectual a efectos de proseguirse el trámite respecto al fondo de la cuestión en discusión.

En base a las consideraciones expuestas, el referido proveído se encuentra viciado de nulidad, así como todo lo actuado con posterioridad, encontrándose por tanto incurso en el supuesto contenido en el artículo 43 inciso c) del Decreto Supremo N° 02-94-JUS.

A pesar de lo anterior, obrando el expediente en la Sala de Propiedad Intelectual en mérito al proveído de fecha 14 de julio de 1997 (fs. 82) que dispuso elevar los actuados al superior jerárquico como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la solicitante en contra de la Resolución N° 8179-97-INDECOPI/OSD, y atendiendo a la facultad discrecional que consagra el artículo 109 del Decreto Supremo N° 02-94-JUS de anular las resoluciones cuando agraven el interés público, y a los principios de simplicidad, celeridad y eficacia que inspiran el procedimiento administrativo, esta Sala considera pertinente continuar con el análisis del fondo de la cuestión en discusión.

4. Lema Comercial. Formas de protección

El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto o en el servicio prestado por una empresa para inducirlo a la compra del producto o servicio. Los medios y métodos de la publicidad son muy diversos y, entre ellos, el lema comercial constituye un tradicional instrumento publicitario.

De las formas de proteger el lema comercial, las más amplias son las conferidas por las leyes especiales de propiedad intelectual, ya que otorgan derechos exclusivos, es

decir, derechos que deben ser respetados por cualquiera. Los derechos que principalmente resultan aplicables en este caso son el derecho de autor y el derecho como signo distintivo.

Adicionalmente, es posible conceder una protección al lema comercial a través de las normas de represión de la competencia desleal, siempre que se trate de una apropiación desleal de los resultados de una empresa ajena, para lo cual será necesario que el resultado materia de la apropiación tenga la capacidad de despertar imágenes concretas respecto al origen y calidad de la empresa y que existan otros elementos competitivos.

5. Protección del lema comercial por signos distintivos. Marco conceptual

5.1 Doctrina y jurisprudencia comparada

Como se muestra a continuación, no se observa en la doctrina y jurisprudencia comparada una postura definida en el tratamiento legal otorgado al lema comercial. Sin embargo, los requisitos para la protección de los lemas comerciales en la mayoría de los países son similares a los que se exigen para el registro de las marcas. En la generalidad de los casos se exige que el lema comercial no constituya una expresión banal, usual ni descriptiva, debiendo contar con la suficiente fuerza distintiva.

Así, cabe mencionar que en **Alemania** el lema comercial es protegido como una marca, no existiendo otra clase de registro para tales signos. La jurisprudencia ha mantenido dos tesis radicalmente distintas. En una primera etapa, la Oficina Alemana de Patentes registraba como marcas todo género de versos y frases publicitarias, incluso aquéllos que reproducían un refrán o unos versos populares que no aludían en modo alguno a los productos del titular del lema comercial. En una segunda etapa, la Oficina Alemana de Patentes adopta una actitud más severa en cuanto a la inscripción del lema comercial como marca. Ya no se acepta la inscripción indiscriminada de cualquier lema comercial. Por el contrario, la distintividad es lo que permite a un determinado lema comercial acceder al registro.

La jurisprudencia alemana más reciente¹ ha establecido que los lemas comerciales tendrán capacidad distintiva, ya sea porque tienen un elemento independiente que sirve para indicar su origen empresarial o porque la declaración o forma de expresión del mismo tiene tal grado de fantasía en el tráfico comercial que no sólo es percibido por el público consumidor como un instrumento de publicidad con cierta originalidad y fuerza diferenciadora, sino que puede ser asociado por sí mismo con un determinado origen empresarial.

Asimismo, en reiterados fallos se ha considerado que las expresiones descriptivas en relación a los productos o servicios a los cuales estará destinado el lema comercial no

¹ En Bundespatentgericht, Jahresbericht 1996, p. 52.

pueden ser admitidas a registro, como ocurre con el lema DIE QUALITÄT MACHT'S (LA CALIDAD LO HACE), ya que son expresiones que no son suficientemente distintivas.² Por otro lado, se ha constatado que la jurisprudencia alemana no es más proclive a registrar expresiones publicitarias imperativas, siendo muy exigente además para el registro de expresiones publicitarias en forma de verso, admitiéndolas a registro - al igual que las expresiones publicitarias largas - siempre y cuando sirvan para indicar un origen empresarial.

Por su parte, la actual doctrina alemana adopta por lo general una posición acorde a la jurisprudencia alemana, aunque formula algunos lineamientos críticos en torno a dicha postura. *Reimer - Truededt*³ acogen la regla general elaborada por la jurisprudencia: el lema comercial sólo puede registrarse como marca cuando contiene un elemento dotado de fuerza distintiva. La protección del lema comercial se contrae por ende al elemento correspondiente dotado de fuerza distintiva, de tal forma que si un tercero reproduce los elementos no distintivos del lema comercial no se estaría infringiendo el derecho del titular del lema comercial.

En la doctrina **española**, Fernández - Novoa expresa con claridad su opinión respecto a las diferencias existentes entre el lema comercial y la marca: *"El slogan publicitario y la marca son, a mi juicio, figuras diferentes tanto en el plano estructural como en el funcional. Aunque evidentemente el slogan es una figura de perfiles oscilantes, no hay inconveniente en concebir el slogan como una frase precisa empleada en la publicidad que llama la atención del consumidor, es fácil retenible en su memoria y trata de incitarle a realizar un determinado acto.... Y precisamente porque el slogan trata de incitar al consumidor a realizar un determinado acto (adquisición del producto o servicio a que se refiere) se comprende con facilidad que el slogan es un medio publicitario y, por lo mismo, cumple una función publicitaria: mediante la utilización del slogan la empresa quiere inducir a los consumidores a comprar determinados productos o contratar determinados servicios."*⁴

La jurisprudencia española ha establecido la prohibición de registrar una marca constituida por un slogan publicitario cuando el slogan, más que distinguir un producto o servicio, se limita a difundir o propagar los méritos o virtudes de estos⁵ o cuando se limita a proclamar cualidades comunes a otros productos de la misma naturaleza.⁶

² Cfr. Erdmann, Schutz von Werbeslogans, GRUR (agosto / sep. 1996), pp. 550 y ss.

³ Citado en Fernández - Novoa, Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Cuarta), de 22 de octubre de 1973, Actas de Derecho Industrial (1974), 330.

⁴ ob. cit., p. 333.

⁵ Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Español de 12 de abril de 1988, en Actas de Derecho Industrial, Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela, Tomo 13, año 1989-90, p. 341.

⁶ ob. cit., p. 373.

En los **Estados Unidos de América** se ha establecido que un lema comercial y en general toda combinación de palabras es susceptible de emplearse como marca, en la medida en que sean utilizados para distinguir los bienes y servicios de los demás competidores y no consistan simplemente en palabras comunes que expresen un mensaje corriente o usual en el giro al cual el lema esté orientado.

Bajo los principios que inspiran las normas comunes sobre competencia desleal, el uso indebido del lema comercial siempre ha sido objeto de prevención como una forma de evitar el riesgo de confusión en los consumidores. En ese sentido, se prohíbe que un competidor pretenda ostentar un derecho de exclusividad sobre una frase de uso común por no ser distintiva para los consumidores, como por ejemplo en el caso de SHOP AND COMPARE (*COMPRE Y COMPARE*) o TWO FOR THE PRICE OF ONE (*DOS POR EL PRECIO DE UNO*), criterio que ha formado parte de numerosas resoluciones, entre ellas la contenida en el U.S.P.Q. 278 (T.T.A.B. 1984).

La Junta de Apelación (*The Trademark Trial and Appeal Board*) de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) ha establecido en reiteradas ocasiones que para que el lema comercial acceda a registro debe cumplir con ser ingenioso, inteligente, atractivo y contar por lo menos con un mínimo de distintividad y cierto grado de ingeniosidad en su fraseología. De no ser así, se considera que el lema comercial no es apto para obrar como un elemento distintivo, ni será indicativo de la procedencia empresarial del producto o servicio. Es así que los lemas comerciales comunes y altamente descriptivos no son susceptibles de acceder a registro.

Otro factor que se toma en cuenta para el acceso de un lema comercial al registro es la distintividad en cuanto a su estructura. Si su empleo dentro de una determinada forma o presentación no destaca, el lema comercial no funcionará como signo distintivo ni podrá registrarse. Lo mismo ocurrirá si éste consiste en la forma necesaria para designar un determinado producto o servicio, ya que tal hecho implicaría interferir con la libertad de los competidores de usar designaciones descriptivas en el comercio.

En la doctrina **argentina**, los lemas comerciales (denominados frases publicitarias) son conceptualizados como marcas que están constituidas por palabras con contenido conceptual y dotadas de sentido en su conjunto. Como afirman Bertone/Cabanellas⁷, la ley argentina exige para la inscripción de un lema comercial que éste tenga originalidad, adicionalmente a los requisitos de distintividad y disponibilidad que dicha doctrina propugna.

Otro requisito que comentan los autores citados para la registrabilidad de un lema comercial es el de la capacidad publicitaria, entendiendo que el lema comercial debe tener aptitud para identificar publicitariamente un producto o servicio. Agregan que la

⁷ Bertone / Cabanellas, Derecho de Marcas, tomo I, Argentina, 1989, pp. 356 y 357.

jurisprudencia de ese país ha expresado criterios variables en cuanto a la registrabilidad en concreto de diversos lemas comerciales. Expresan que ello no puede ser de otro modo, por cuanto la apreciación de la originalidad que constituye el umbral de la registrabilidad es subjetiva.

En **Brasil**, los lemas comerciales eran objeto de un derecho de exclusividad bajo la vigencia de la antigua Ley de Propiedad Industrial. Bajo la normatividad vigente a partir del 15 de mayo de 1996⁸, los lemas comerciales sólo encuentran protección a través de las normas sobre competencia desleal y, excepcionalmente, por las normas de derecho de autor, siempre y cuando gocen de gran creatividad y originalidad.

En **México**, los lemas comerciales (conocidos como avisos comerciales) se protegen a través de un sistema de registro ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI). El artículo 99º de la Ley de Propiedad Industrial⁹ de ese país considera al lema comercial como toda frase u oración que tenga por objeto anunciar productos o servicios al público, establecimientos o negociaciones comerciales, para distinguirlos fácilmente de los de su especie. La regulación mexicana del lema comercial se complementa con las disposiciones sobre marcas en lo que sea aplicable.

5.2 Legislación nacional aplicable

La Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823 definen al lema comercial como toda palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca (artículo 118 segundo párrafo de la Decisión 344 y artículo 189 del Decreto Legislativo 823).

Tanto la norma comunitaria como nuestra legislación nacional otorgan al lema comercial una protección a través de las normas de propiedad industrial, específicamente a través de las normas vinculadas a los signos distintivos. Si bien se le ha otorgado cierta autonomía con respecto a la marca y al nombre comercial, el artículo 122 de la Decisión 344 concordado con el artículo 195 del Decreto Legislativo 823 establece que al lema comercial le son aplicables sustantivamente las disposiciones comunes concernientes al nombre comercial y especialmente las que atañen a la marca.

Dada la ambigüedad en la definición, que presentan tanto la norma comunitaria andina como nuestra legislación nacional, y la disparidad de criterios establecidos en los diferentes ordenamientos jurídicos que regulan el lema comercial, esta Sala considera pertinente esclarecer el concepto y aplicación del mismo, a la luz de los criterios establecidos por la normatividad aplicable en nuestro país, para lo cual se hará uso de los métodos de interpretación existentes y de la clasificación propuesta por Rubio Correa¹⁰.

⁸ Ley N° 9279/96 de fecha 14 de mayo de 1996. Ley de Propiedad Industrial de Brasil.

⁹ Ley de Propiedad Industrial de México del año 1991, reformada en el año 1994.

¹⁰ Rubio Correa, *El Sistema Jurídico*, Lima 1993, p. 288.

5.2.1 El método literal

Como la ley se expresa en palabras y éstas tienen determinado sentido, esta interpretación reside en examinar el texto normativo tal como está escrito: palabras empleadas, vocablos técnicos o comunes, etc. Es decir, examinar la palabra escrita para conocer el significado de la ley, lo que ella quiere decir al emplear determinados conceptos, realizando un examen del uso lingüístico de la norma.

En buena cuenta, lo que busca este método es dilucidar lo que una determinada norma jurídica denota, utilizando reglas lingüísticas propias del lenguaje en el cual ésta se encuentra escrita.

Aunque se reconoce la utilidad del método literal, en cuanto constituye generalmente el inicio de todo proceso de interpretación, dicho método resulta de por sí insuficiente para llegar al fondo del problema interpretativo.

En la Decisión 344 y en el Decreto Legislativo 823 se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

Así, si se interpretara literalmente lo establecido en tales normas, es decir proteger a **toda** palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca, no se lograría desentrañar el contenido de la definición del lema comercial, ya que ninguno de los términos que integran las normas mencionadas son susceptibles de indicar con claridad ni mucho menos informar al intérprete sobre el verdadero significado del lema comercial.

Lo único que se desprende de las normas arriba mencionadas es que el lema comercial está circunscrito al lenguaje hablado o escrito, a diferencia de lo que sucede con otros signos distintivos, en los cuales se da cabida a expresiones que no necesariamente posean un significado que deba ser expresado de acuerdo a las reglas del lenguaje hablado o escrito.

De otro lado, el término “complemento” (que significa cosa, cualidad o circunstancia que se añade a otra cosa para hacerla íntegra o perfecta¹¹) alude a la forma en que el lema comercial es utilizado en relación a una marca determinada, mas no al carácter que el lema comercial debe revestir.

Por lo expuesto, resulta necesario aplicar en forma integral y armónica los otros métodos de interpretación que estén al alcance, con el objeto de arribar a un resultado interpretativo coherente, acorde a un contexto determinado, para lo cual se utilizarán los demás métodos de interpretación que se detallan a continuación.

¹¹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigésima edición, tomo I, Madrid, 1984, p. 347.

5.2.2 El método lógico

El método lógico propone desentrañar el significado de la norma buscando su razón de ser intrínseca a partir de la precisión de su “ratio legis” o, lo que es lo mismo, comprender lo que quiere decir al regular un determinado hecho jurídico a partir de lo que él connota. La connotación implica un juicio valorativo más profundo, en la medida en que, a diferencia de lo que ocurre con el método literal que simplemente denota, éste pretende hallar la esencia y funcionalidad de determinado término en relación al propósito de la norma jurídica interpretada.

Utilizando el método lógico de interpretación, resulta razonable concluir que el ámbito de aplicación del lema comercial se circunscribe a realzar la distintividad de la marca que publicita, a diferencia de las funciones encomendadas a los demás signos distintivos: el nombre comercial distingue las actividades económicas de una persona de las de otras y la marca distingue un producto o servicio de los demás competidores que actúan en el mercado. Es por ello que el lema comercial ha sido objeto de una regulación especial, atendiendo a su naturaleza y función.

La noción del lema comercial como un elemento que caracteriza una marca en el ámbito publicitario se ve reforzada por el hecho de que, a diferencia del nombre comercial y la marca, al lema comercial se lo ha limitado al lenguaje hablado o escrito.

Al respecto, *Erdmann*¹² entiende al lema comercial como un instrumento publicitario *per se*, a diferencia de lo que ocurre con la marca, la cual recién al adquirir notoriedad asume dicho carácter.

Así, lo que las normas pertinentes connotan en relación al lema comercial es que éste tiene como objeto reforzar la función encomendada a la marca, - 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 (art. 81 de la Decisión 344) - a través del empleo de expresiones denominativas del lenguaje y utilizando mecanismos básicamente publicitarios.

En consecuencia, el lema comercial deberá gozar de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita, al mismo tiempo que refuerza en la mente del consumidor su vinculación con el signo al que se asocia.

5.2.3 El método sistemático

Este método parte de la premisa que el derecho constituye un sistema estructural. A este tipo de interpretación se recurre especialmente cuando la duda no recae sobre el sentido de una expresión o de una fórmula de la ley, sino que versa sobre la regulación

¹² Erdmann, Schutz von Werbeslogans, GRUR (agosto / sept. 1996), pp. 550 y ss.

jurídica del hecho o de la relación sobre lo que se debe juzgar. Para ello se emplean los principios generales del derecho y las reglas del derecho positivo.

Por ejemplo, cuando existe contradicción entre una norma especial y una de derecho en general, prevalece la ley especial y, si ambas fueran normas generales, se aplicará aquélla más vinculada a lo que es objeto de regulación.

La interpretación sistemática puede realizarse de dos maneras: por comparación con otras normas y por ubicación de la norma.

- a) Para el método sistemático por comparación con otras normas¹³ el procedimiento de interpretación consiste en esclarecer *qué quiere decir* la norma, atribuyéndole los principios o conceptos que quedan claros en otras normas y que no están claramente expresados en ella. Este sistema opera tomando un artículo bajo interpretación y comparándolo con otro que aclara su significado.

Tal como lo establecen tanto el artículo 122 de la Decisión 344 como el artículo 195 del Decreto Legislativo 823, las disposiciones sobre lemas comerciales deben ser concordadas con las normas pertinentes sobre marcas.

En consecuencia, la Sala entiende que, de una interpretación del artículo 81 de la Decisión 344 concordado con el artículo 128 del Decreto Legislativo 823 (aplicables en virtud del artículo 122 de la Decisión y 195 del Decreto Legislativo) se desprende que el lema deberá ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

La perceptibilidad a que aluden las normas mencionadas implica que el lema comercial debe ser apto para producir una impresión individual y para grabarse en la memoria de los consumidores.

El requisito de ser suficientemente distintivo está referido a la distintividad intrínseca que debe poseer todo signo para poder acceder a su registro. Por esta razón, un lema comercial de carácter general no puede ser registrado, pues carece de fuerza distintiva, así como aquéllos que estén constituidos sobre la base de términos genéricos o descriptivos. Tampoco es posible registrar como lema comercial una frase que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que desee publicitar. Estas frases carecen de carácter distintivo en el contexto publicitario actual.

En tal sentido, la distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. Ante la disyuntiva de aceptar

¹³ ob. cit., pp. 261 y ss.

que una persona se apropie de una expresión que debería ser libremente usada en el ámbito publicitario, o que lo único protegible sea una marca que ya está protegida, sólo cabe pensar que en realidad el lema comercial debe ser conceptualmente distintivo, es decir, debe ser apto para poder asociar a la marca un concepto que refuerce en la mente del consumidor la distintividad de la misma. Además, si la distintividad sólo recayera en la marca se estaría desnaturalizando el propósito encomendado por la ley al lema comercial: que actúe como **complemento** de una marca.

La distintividad de un lema comercial que incluye a la marca publicitada le dará a aquél una identidad diferente a ésta sólo en la medida en que logre desvirtuar la tendencia de los consumidores a grabar en su memoria tan solo el nombre de la marca publicitada.

El requisito de ser susceptible de representación gráfica tiene sentido en relación a la función del lema como elemento que sirve para reforzar el carácter diferenciador de una marca (especialmente en el ámbito publicitario), cuestión que se ve reforzada por el hecho de que - como ya se ha señalado - a diferencia del nombre comercial y de la marca, al lema se lo limita al lenguaje hablado o escrito.

La función básica de los tres requisitos antes mencionados es la de establecer o reforzar la diferenciación de los distintos signos que interactúan en el mercado, exigiéndose al lema comercial como una condición básica de registrabilidad la de ser capaz de aplicarse en la publicidad para reforzar la diferenciación de la marca a la cual se aplica, incrementando lo que en el argot de marketing moderno se conoce como “posicionamiento” de la marca.

En efecto, como afirma Ries,¹⁴ el posicionamiento no se refiere al producto sino a qué es lo que se debe hacer con la mente de los probables clientes o personas a las que se quiere abarcar con la publicidad de determinado producto, de manera tal que ésta sea lo primero que venga a su mente.

Cuando el lema cumple con estos requisitos, es posible conceder un derecho exclusivo a su uso, a menos que incurra en otra de las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 120, 82 y 83 de la Decisión 344 concordados con los artículos 193, 129 y 130 del Decreto Legislativo 823.

- b) El método sistemático por ubicación de la norma¹⁵ establece que la interpretación debe hacerse teniendo en cuenta el conjunto, sub-conjunto, grupo normativo, etc., en el cual se halla incorporada, a fin de que su *qué quiere decir* sea esclarecido por los elementos conceptuales propios de tal estructura normativa. La ubicación de una

¹⁴ Ries, Al Trout, Jack, Posicionamiento. *El concepto que ha revolucionado la comunicación publicitaria y el marketing*. McGraw Hill / Interamericana de España s.p., 1992.

¹⁵ ob. cit., pp. 263 y s.

norma en el sistema no es equivalente a decir “el cuerpo normativo donde se halla ubicada”. La razón de ser de este método está en darle un significado a la norma a partir del “medio ambiente” de su conjunto, sub-conjunto o grupo normativo. En otras palabras, del total de principios, elementos, conceptos y contenidos que forman y explican la estructura normativa en la que está situada la norma a interpretar.

En tal sentido, la Sala advierte que si bien el lema comercial ha sido definido tanto en la Decisión 344 como en el Decreto Legislativo 823 como un complemento de la marca y es regulado como una figura jurídica independiente a las marcas, es considerado tanto en la Decisión como en el Decreto Legislativo como un signo distintivo, y en general, como un elemento de la propiedad industrial (situación por lo demás prevista expresamente en el artículo 3 del Decreto Legislativo 823). Por lo anterior, son aplicables al lema los requisitos y consecuencias de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial, en general.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que el registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del signo puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los términos de carácter genérico y descriptivo.

En consecuencia, de acceder a registro aquellas frases o expresiones denominativas descriptivas de los productos o servicios que se quieran publicitar o que se limiten a alabar las características de los mismos o sean banales, se estaría concediendo un derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular, prohibiendo su utilización por parte de terceros, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. Por ello, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.

Adicionalmente, no resulta coherente asumir que la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823 han pretendido dejar abierta la posibilidad de que se registren (a través de su incorporación en lemas comerciales) denominaciones genéricas o descriptivas, ya que ello implicaría la transgresión de las disposiciones concernientes al derecho de marcas.

5.2.4 El método histórico

a) Interpretación auténtica.- Toda ley tiene antecedentes: exposición de motivos, actas de comisiones legislativas, trabajos preparatorios, etc. que señalan cuál ha sido el recorrido de la ley desde que fue pensada hasta convertirse en norma.

Examinando estos antecedentes, se descubre la intención del legislador, la finalidad que persigue la ley. En muchos casos existen artículos y escritos de los autores de la ley que nos descubren su pensamiento, lo que constituye un valioso antecedente.

Como apunta Rubio Correa¹⁶, la indagación del qué quiere decir la norma jurídica se hace recurriendo a los contenidos que brindan los antecedentes jurídicos directamente vinculados a ella, buscando descubrir cuál fue la intención que tuvo el legislador al momento de dictar la norma, es decir, por qué o para qué dio la norma. Las fuentes empleadas en este método son los proyectos legislativos hechos por los creadores de la norma, las fundamentaciones efectuadas por los proponentes de la norma, las normas anteriores derogadas, entre otros antecedentes. Se fundamenta este tipo de interpretación en que el legislador siempre tiene una intención determinada al dar la norma jurídica, llamada *intención del legislador*, que debe contribuir decisivamente a explicarnos su sentido, aunque debe quedar claramente establecido el hecho de que una vez que la norma jurídica es expedida por el legislador, la misma cobra autonomía en relación a su fuente creadora.

La regulación del lema comercial en el ámbito de la normatividad de la Comunidad Andina ha ido evolucionando en el tiempo a través de la expedición de las distintas Decisiones que han normado el régimen jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Así, bajo la vigencia de la Decisión 85 el lema comercial no era objeto de regulación expresa. Posteriormente, con las Decisiones 311 y 313 el lema comercial fue regulado como complemento de una marca, pero sin dejar de reconocerle su naturaleza de signo distintivo.¹⁷

Por su parte, en lo que respecta a la legislación de nuestro país, el lema comercial fue regulado en el Reglamento de la Ley General de Industrias, aprobado por Decreto Supremo N° 001-71-IC/DS, como uno de los elementos constitutivos de la propiedad industrial.¹⁸ Posteriormente, con la dación del Decreto Ley N° 26017 - Ley de Propiedad Industrial - el lema comercial fue regulado como un derecho de propiedad industrial.¹⁹

¹⁶ ob. cit., p. 298.

¹⁷ Las Decisiones 311 y 313 (artículos 108 y 107 respectivamente) señalaban que los Países Miembros podían registrar **como marca** los lemas comerciales de conformidad con sus legislaciones nacionales (idéntica disposición se encuentra contenida en el artículo 118 de la Decisión 344).

¹⁸ El Decreto Supremo 001-71-IC/DS precisaba en la parte cuarta correspondiente a Definiciones Operativas que los lemas son las frases **suficientemente distintivas** que se usan en relación con las marcas para la publicidad de los productos.

¹⁹ El Decreto Ley 26017 en su artículo 3° señalaba que estaban sujetos a las normas de la ley, entre otros derechos de propiedad industrial, los relativos a los lemas comerciales.

En el presente caso, no se cuenta con actas, exposición de motivos u otro tipo de precedentes referentes a las normas vigentes vinculadas al lema comercial en el ámbito andino ni nacional.

b) Interpretación jurisprudencial.- La Sala ha tenido en consideración la opinión del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en relación al Proceso N° 12-IP-95²⁰ en la parte que interpreta los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 contenida en los mismos términos por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 advirtiendo que ni en el enunciado genérico de posibilidad de registro ni en las citas específicas de irregistrabilidad se citan las frases de propaganda. Por lo tanto, señala que para determinar si una frase de propaganda es registrable o no deberá acudir al sentido general de la norma comunitaria a fin de establecer, con base en los elementos consignados en ella, si la frase reúne o no los requisitos de registrabilidad. Así, el Tribunal Andino considera que no existe impedimento alguno para que los lemas accedan al registro, pero a condición de que cumplan con las condiciones de distintividad y novedad adicionadas con el elemento de originalidad y la capacidad para identificar un producto o servicio. Señala que en el examen de registrabilidad se debe determinar si la frase publicitaria contiene un vicio de descriptividad del producto a que ella se refiere - lo cual inhabilitaría a la frase publicitaria para registrarse como marca - o si por el contrario, hay presencia de elementos de originalidad y de valor evocativo que hagan posible registrarla.

6. Sentido de la norma andina y nacional

De lo expuesto en los párrafos precedentes, se concluye que el lema comercial es la palabra, frase o leyenda que es utilizada en el mercado para reforzar la función encomendada a la marca, 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, constituyéndose en un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general.

En consecuencia, la categoría de signo distintivo otorgada al lema comercial implica que éste debe ser - al igual que la marca que publicita - perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

El lema comercial debe ser apto para identificar publicitariamente un producto o servicio, en tanto constituye un mecanismo para crear, consolidar o perpetuar la buena reputación de la marca que publicita. En tal sentido, no se podrá registrar como lema comercial una frase que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar.

²⁰ *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199* de fecha 26 de enero de 1996, pp. 14 y ss.

No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el mercado otra marca de producto o servicio.

Así, la vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona.²¹

La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Por tal razón, debe gozar en sí mismo de la distintividad requerida para cumplir dicha función.

7. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto

En el caso del lema comercial solicitado, éste constituye un signo descriptivo, analizado ya sea desde el punto de vista individual de los términos que lo conforman (SABOR y COLOR), o del concepto que como expresión pretende difundir a los consumidores al momento de promocionar la marca SIBARITA: dar sabor y color a los alimentos a través del empleo del producto marcado con esa denominación, hecho que por lo demás es una cualidad esperada de los condimentos.

En efecto, la palabra SABOR en el contexto de los condimentos constituye una alusión obvia a la cualidad fundamental que el consumidor busca al adquirirlos, es decir, que sea apto para dar sabor a los alimentos, como sucede con la sal, el comino, el sillao, el orégano, entre otros.

Del mismo modo, el término COLOR alude directamente a otra de las cualidades características de algunos condimentos, como es su aptitud para dar color a los alimentos, ya que es usual que en la elaboración de las comidas se pretenda dotar a determinada preparación de un color característico que por tradición suele tener, como sucede por ejemplo con la preparación del arroz con pollo, el ají de gallina o el

²¹ Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: “*En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular ...*” (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p. 12.

estofado, para cuya elaboración se acostumbra utilizar, respectivamente, el culantro (verde), el palillo (amarillo) y el ají colorado (rojo).

De otro lado, el lema comercial solicitado *SABOR Y COLOR* constituye una frase simple, utilizada comúnmente en la promoción y publicidad de los condimentos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial; hecho que constituye una consecuencia natural, si se tiene en cuenta que por definición éstos son destinados a sazonar la comida y darle buen sabor²².

Así, la Sala ha tenido en cuenta que las denominaciones *SABOR* y *COLOR* son comúnmente utilizadas en el mercado como complemento para publicitar marcas que distinguen condimentos, como ha quedado acreditado en el presente caso con la forma en que la observante utiliza la marca *AJINO SAZÓN* (fs. 37). Además, conforme se ha verificado del Informe de Antecedentes, el término *SABOR* forma parte de diversas marcas registradas para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Por lo expuesto, esta Sala considera que el lema comercial solicitado no es lo suficientemente distintivo para publicitar la marca *SIBARITA*, como para ser susceptible de ser registrado, además del hecho de constituir una expresión descriptiva en relación a la promoción de condimentos y sazonadores de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

En consecuencia, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 concordado con el artículo 129 inciso d) del Decreto Legislativo 823, careciendo asimismo del requisito de distintividad establecido - por remisión del artículo 122 de la Decisión 344 concordado con el artículo 195 del Decreto Legislativo 823 - en el artículo 81 de la Decisión 344 concordado con el artículo 128 del Decreto Legislativo 823, razón por la cual no procede acceder a registro.

8. Publicación de la resolución

El artículo 43 del Decreto Legislativo 807 señala que las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

²² *Condimento.* - (Del lat, *condimentum.*) *Lo que sirve para sazonar la comida y darle buen sabor.* Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigésima edición, tomo I, Madrid 1984, p. 355.

La Sala considera que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria **en cuanto a la interpretación del alcance del artículo 118 de la Decisión 344 concordado con el artículo 189 del Decreto Legislativo 823 en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial**, razón por la cual determina que se solicite al Directorio del INDECOPI su publicación en el Diario Oficial "El Peruano".

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero: Declarar NULA la Resolución N° 8179-97-INDECOPI/OSD de fecha 24 de junio de 1997 que declaró inadmisibile el recurso de reconsideración interpuesto por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A.

Segundo: Por las razones expuestas, CONFIRMAR la Resolución N° 2102-96-INDECOPI/OSD de fecha 26 de febrero de 1996 en el extremo en que denegó el registro del lema comercial solicitado, revocándola en la parte en que declaró infundada la observación formulada por Ajinomoto del Perú S.A.

Cuarto: Establecer que la presente Resolución constituye precedente de observancia obligatoria **en cuanto a la interpretación del alcance del artículo 118 de la Decisión 344 concordado con el artículo 189 del Decreto Legislativo 823 en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial**, en el sentido 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 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

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

RESOLUCIÓN N° 422-1998-TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 280074

convertirse en una vía para obtener protección legal de denominaciones que, por ser genéricas o descriptivas, no podrían ser registradas como marcas.

Cuarto: Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano".

Con la intervención de los vocales: Ana María Pacón Lung, Víctor Revilla Calvo, Isaías Flit Stern y Juan Pedro van Hasselt Dávila.

ANA MARÍA PACÓN LUNG
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual