

CONSIDERACIONES EN TORNO A LOS LEMAS COMERCIALES EN EL DERECHO VENEZOLANO

Hildegard Rondón de Sansó
*Profesora de Derecho Administrativo
en la Universidad Central de Venezuela*

Ambito de la Protección del Lema en el Derecho Venezolano

El derecho venezolano, a diferencia de lo que sucede con la mayoría de los sistemas extranjeros le da una gran importancia a los "lemas comerciales". No se trata de que exista sobre los mismos una regulación muy extensa; sino del hecho de que las pocas normas que le destina están ubicadas en posiciones resaltantes al punto tal que no sólo los define (definición legal o auténtica), sino que el legislador los considera como una de las típicas del género "marca", conjuntamente con las marcas comerciales y las denominaciones comerciales, constitutivas de las restantes.

Al efecto, la primera mención a los lemas aparece en el párrafo segundo del artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial (de las "Disposiciones Generales") en el cual se indica: "Las denominaciones comerciales no podrán ser cedidas sino con el negocio que distinguen y los lemas comerciales con la marca a la cual correspondan".

Más tarde, al determinarse el alcance de cada uno de los tipos de "marcas", el artículo 27 en su último aparte dice de los mismos: "Lema comercial es la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada por un industrial, comerciante o agricultor, como complemento de una marca o denominación comercial".

Al establecer el legislador las disposiciones prohibitivas, señala en primer lugar las que son específicas de las "marcas comerciales", pasando en el artículo siguiente a establecer las que corresponden a las denominaciones comerciales y a los lemas. En lo que atañe a los mismos indica el artículo 34 en su ordinal 2º que: "Tampoco podrán registrarse: a) Los lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares, o expresiones que puedan redundar en perjuicio de esos productos o marcas".

El artículo 72 de la Ley al tratar del procedimiento de otorgamiento de las marcas señala lo siguiente: "La solicitud de registro de una denominación o de un lema comercial se hará en la misma forma prescrita en el Artículo 71, especificándose en lugar de los artículos o manufacturas, la índole del establecimiento o actividad mercantil a que se destina la denominación o la marca o denominación comercial registrada con la cual se usará el lema". Está así precisando mejor que ningún otro el carácter que tiene el signo que se analiza.

En el artículo relativo a las "cesiones" (artículo 89, letra "b") se indica que para obtener el registro de la cesión de una marca se deberá expresar en la solicitud si la cesión versa sobre un lema, el nombre y descripción de la "marca o denominación a la cual acompaña el lema".

De las disposiciones enunciadas que aluden a los lemas se puede delinear una noción conceptual de los mismos. Al efecto, este cúmulo de normas nos está diciendo:

A. Que el lema es una "marca", esto es que pertenece al campo de los signos distintivos, por lo cual le son aplicables todas las disposiciones que aluden en la ley a la misma, salvo que aparezca en forma expresa su sometimiento a un distinto régimen en atención a su particular naturaleza.

B. Que el lema es una marca ACCESORIA, SECUNDARIA, NO PRINCIPAL. Incluso la redacción de la ley cada vez que alude a ellas es de tal índole que podría pensarse que la marca comercial es al producto lo que el lema es a la marca comercial. El lema es el signo distintivo de un signo distintivo o para decirlo más sencillamente es la marca de una marca o de una denominación comercial.

C. Del carácter accesorio deriva su carencia de una autonomía total frente a la marca principal. Esto no significa que el lema no tenga su propio lapso de vigencia, sino que en la mayoría de los aspectos sigue la suerte del signo principal.

D. Consecuencia notoria de lo antes dicho es la circunstancia de que el lema no puede ser cedido libremente, sino que acompaña en su suerte a la marca cedida. La Ley dice que el lema no puede ser cedido sin la marca, esto es que lo accesorio no podrá ser cedido sin lo principal planteando la duda de si la marca puede o no ser cedida sin el lema. El argumento lógico nos dirá que esto último no es conceptualmente posible.

E. Finalmente, en lo que atañe a los elementos integrantes del lema los mismos por disposición legal (*artículo 27, último párrafo*) pueden consistir en una palabra, en una frase o en una leyenda.

Los lineamientos anteriores constituyen la conceptualización legal de los lemas comerciales en el sistema venezolano. Ahora bien, si se analiza bajo el ángulo global de las marcas y se le ubica dentro de algún tipo de los múltiples que conforman la clasificación de tales signos distintivos, se aprecia que el lema es una MARCA COMPUESTA, figura ésta que alude al signo integrado por varios elementos, algunos de los cuales AISLADAMENTE CONSIDERADOS no podrían ser apropiados como marcas por ser del dominio público. Las marcas compuestas, o están conformadas por varios elementos genéricos que han sido unidos en forma tal que adquieren un carácter distintivo, o bien están integrados por elementos genéricos y por elementos dotados de su propia fuerza distintiva. El signo al cual el lema sirve como marca, unido al mismo, configura la idea de la MARCA COMPUESTA y esta circunstancia aparentemente tan obvia es la que nos va a dar la clave o el alcance de la esfera del signo que se analiza.

De todo lo anteriormente expuesto emerge a mi entender una convicción y es la de que el lema como tal no es una marca autónoma, verdad esta indiscutida y no sometida a los mismos requisitos de NOVEDAD que se requieren en la marca. Su falta de autonomía, el hecho de estar "adscrita" a un signo (marca o denominación) dotado de todas las rígidas exigencias que la ley establece, le da la posibilidad de estar constituida por cualquier elemento, siempre que el mismo posea suficiente ORIGINALIDAD.

Al efecto, las marcas verdaderas y propias, esto es las que constituyen signos principales (marcas y denominaciones) requieren de una serie de requisitos para obtener la protección de exclusividad. Tales requisitos son: 1. LA NOVEDAD, constituida por la denominación genérica de los productos a los cuales se aplica o por la de sus cualidades esenciales; 2. ORIGINALIDAD, esto es su capacidad distintiva frente a otras marcas análogas y, finalmente, 3. LEGALIDAD, constituida por su no contradicción con una norma expresa que prohíba su registro.

A nuestro ver el lema, por formar parte de la noción antes aludida de las marcas compuestas, figura ésta que, consolidada en un todo con la marca principal no requiere el requisito de la NOVEDAD, bastándole con poseer los dos últimos. El lema simplemente no deberá confundirse con otra marca o con otro lema registrado (ORIGINALIDAD) y no podrá contener "alusiones a productos o marcas similares, o expresiones que puedan redundar en perjuicio de estos productos o marcas".

De todo lo anterior emerge que el lema como tal puede estar integrado por un término genérico, por una expresión genérica, por una frase o conjunto de elementos conocidos. Lo importante es que no se confunda ni induzca a confusión con otro signo (principal o accesorio registrado). Las reglas rígidas de la NOVEDAD DE LA

MARCA contenidas en varias de las disposiciones del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial no rigen en su esfera.

De allí que un lema pueda ser un proverbio; una frase popular; una palabra de cualquier naturaleza (verbo, sustantivo, adjetivo, adverbio, etc.); una fecha; una recomendación; un juego de palabras; una frase de doble sentido. Basta con que el lema cumpla con su función identificadora de la marca a la cual se adscribe y con que no induzca a confusión por el parecido o identidad con otra marca o signo registrados.

Naturaleza Jurídica del Lema

¿Es el lema una auténtica marca y en tal sentido constituye un signo distintivo, o bien es sólo un medio de publicidad de un producto o un servicio? Mascareñas al analizar lo que constituye efectivamente una marca excluye al efecto "a los signos que tienen otra finalidad que la de distinguir el producto mismo o el servicio mismo" e indica: "Y así, no pueden considerarse marcas..." d) Los diferentes medios frases, slogans, dibujos, signos musicales y sonoros, etc., destinados a la publicidad de un producto o de un servicio. Estos medios no tienen como función distinguir los productos y los servicios, sino una función publicitaria o de reclamo, es decir, de atraer la clientela. No son signos empleados como marca. Considerarlos como tales es hacer menos preciso el concepto de marca y debilitar la institución de la marca. Son, sin duda, signos de protección, pero esta protección hay que asegurarla en otra forma y no como marca. El Derecho mexicano, por ejemplo, considera a los anuncios —avisos— como una de las modalidades de la propiedad industrial y la ley establece una protección mediante el registro de tales anuncios o avisos comerciales, que confieren el derecho exclusivo de uso y el derecho de impedir a terceros el uso de anuncios idénticos o similares. Lógicamente, estos anuncios han de tener una originalidad que los haga diferentes de los otros. El legislador mexicano queriendo proteger los anuncios originales, no tuvo la idea de protegerlos como marcas, lo que sería un absurdo jurídico, sino que creó una nueva modalidad de propiedad industrial: "los anuncios comerciales". (*Las marcas en el Derecho Venezolano*. Ediciones de la U.L.A. 1964, pág. 35).

De allí que para el autor citado el contenido de lo que es el lema en el derecho venezolano, no es un objeto que merezca la protección de un signo distintivo, de una marca, sino que forma parte de los elementos que configuran la actividad publicitaria.

Ahora bien, en el derecho venezolano, no hay duda alguna de la protección que la ley le otorga a los lemas como marca, creando así una distinción tácita entre marcas principales que serían la de los productos y establecimientos (marcas de fábrica y denominaciones comerciales) y marcas complementarias o accesorias de las antes enunciadas, que serían los lemas.

Es difícil precisar el origen de la disposición de la ley vigente, ya que la ley anterior que la misma derogará, esto es la Ley de Marcas de Fábrica, de Comercio y de Agricultura del 23 de junio de 1930, nada contenía al respecto. Tampoco hacía alusión alguna a los lemas el Reglamento de dicha ley, del 10 de julio de 1930. La normativa inmediatamente anterior estaba constituida por la Ley de Marcas de Fábrica, de Comercio y de Agricultura del 9 de julio de 1927, y por su Reglamento de fecha 26 de noviembre de 1929 y nada aludía respecto a los lemas. Por su parte la primera Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio que es de fecha 24 de mayo de 1877, cuyo reglamento es del 7 de enero de 1978 nada contempla respecto a la materia, en razón de lo cual cabe afirmar que la norma del articulado vigente no tiene antecedente alguno en nuestra legislación anterior.

Cabe de todo lo anterior señalar que las notas que recogíramos de nuestro derecho positivo vigente son indubitables y absolutas y que pueden sintetizarse en la siguiente forma:

1. El lema es una marca, esto es un signo distintivo en el derecho venezolano y como tal su protección implica el otorgamiento a su titular del derecho de exclusividad.

2. El lema es un signo accesorio, secundario que más que distinguir un producto, refuerza el poder distintivo de la marca que al mismo se aplica. El carácter accesorio le hace seguir el mismo destino que al signo principal.

3. El lema es un signo complementario y con la marca principal constituye una compuesta por lo cual tiene un régimen que difiere del sistema de las marcas simples. Este carácter señalado implica que los elementos del lema no han de ser necesariamente "novedosos", esto es insólitos, desconocidos para el público al cual se destinan, pudiendo estar constituidos por alusiones genéricas; refranes; proverbios; frases o comentarios famosos, tal como se precisara precedentemente. Lo necesario en el signo no es la NOVEDAD, esto es su abstracta capacidad distintiva, sino su ORIGINALIDAD, lo cual alude a la posibilidad de que el signo se distinga de otras existentes con anterioridad en el mercado.

4. A pesar de su carácter enunciado en la ley el ser un signo distintivo, sin embargo su condición específica de signo accesorio destinado a reforzar a uno principal le atribuye la naturaleza de un medio de propaganda o "réclame" de éste que se ciñe a las reglas de tales actuaciones. La propaganda no tiene por qué ser novedosa; pero si ha de ser original, esto es diferente a las que existan en el mercado tanto en su mismo ámbito como en cualquier otra esfera de competencia mercantil.

Consecuencias de los caracteres del Lema como signo distintivo

Consecuencia de los caracteres enunciados es el hecho de que la protección y extensión del lema es DIFERENTE al de las restantes marcas:

1. Por ser un accesorio sigue la suerte del signo principal. De allí que:

a. No pueda ser cedida independientemente sino con la marca o con la denominación comercial a la cual se aplica.

b. Su vida esté condicionada a la del signo principal. Las vicisitudes que puedan afectar a la marca o a la denominación a la cual se destinan, incidirán sobre su vigencia. Así, la nulidad, revocación, caducidad del signo producirán consiguientemente sobre el mismo un efecto análogo.

2. Por constituir, conjuntamente con la marca o denominación a las cuales se aplica, un signo compuesto, podrá estar integrado por elementos genéricos, esto es por elementos que serían inidóneos para constituir un signo principal porque estarían afectados de falta de novedad. Por ejemplo: Un reloj no puede llevar como marca "El reloj"; pero no vemos inconveniente en que tal indicación constituya un lema. Por ejemplo: "Reloj ALFA" sería la marca; "EL RELOJ" sería su lema. Cabe indicar entonces, o mejor subrayar, insistir en lo antes dicho de que el requisito de la novedad es casi inexistente en el lema, pero que al mismo tiempo el requisito de la originalidad, es decir de su total diferenciación con otros signos existentes para análogos productos es a diferencia de lo anterior, más intenso que en las marcas principales. De allí que, si en las marcas se admite el parecido entre los signos en base al principio de ESPECIALIDAD que rige la materia, en virtud del cual el ámbito de las marcas queda restringido a la esfera de los productos a los cuales se aplica, en materia de lemas tal cosa es inadmisibile, ya que los lemas no son signos de productos, sino signos de signos. No se admitirá en consecuencia parecido alguno

con otro lema usado para distinguir otra marca, aún cuando ésta se destine a distinguir artículos de índole diferente. La anterior afirmación, sin embargo no puede ser entendida con excesiva rigidez ya que la total diferenciación de los campos de acción de los signos permitirá su coexistencia; pero sí se aplica a artículos que pertenecen a esferas comunes de actuación.