

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2008
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Derecho de autor. Derecho marcario. Obra y lema comercial.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Brasil

ORGANISMO: Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo

FECHA: 15-8-2007

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: Texto del fallo a través del Portal del Tribunal de Justicia Estado de São Paulo, en <http://cjo.tj.sp.gov.br>

TRADUCCIÓN: Ricardo Antequera Parilli

OTROS DATOS: Apelación Civil 3766284900

SUMARIO:

“Fue probado por el actor que el slogan «Antártica: es del pingüino» fue elaborado por él en 1995, conjuntamente con otras ideas para el desarrollo de un comercial televisivo de la empresa demandada ...”.

“Hay que reconocer que el slogan en comento transcurre a través de un simple perfeccionamiento de una logomarca ostentada por la [demandada] Antártica en su producto. Se trata de una asociación banal de palabras, una combinación trivial de términos”.

“No hay creatividad ni originalidad en el slogan del autor. Y tanto es así, como alega con razón la demandada, que el Banco Cacique tiene en uso publicitario la misma oración, como el slogan «el del Cacique»”.

“José de Oliveira Ascensão, con su usual brillo, explica que «un slogan o un lema publicitario puede ser protegido. Pero es una rara ocurrencia. Eso sólo ocurrirá cuando el lema revista un carácter tal de creatividad que deba ser considerado por sí mismo obra literaria» («Direito Autoral», p. 252, 2ª edición, Renovar)”.

“No se trata del caso de autos. Cualquier publicitario imbuido en el propósito de elaborar una campaña publicitaria para Antártica, al hacer una asociación con la imagen de los pingüinos, marca figurativa perteneciente a la apelante «Cia. Brasileira de Bebidas», podría acometer la idea de usar el slogan «el del pingüino» en su trabajo. O sea, el requisito de la creatividad no está cumplido”.

COMENTARIO: Si bien el “*ámbito natural*” de tutela de los lemas comerciales y las frases publicitarias está en el campo del derecho marcario, en la medida en que tengan “*eficacia distintiva*” para identificar productos o servicios (como marca, en algunas legislaciones) o como lemas en sí mismos, asociados a una marca (en otras leyes nacionales), es posible que un “*slogan*” tenga aunque sea un mínimo de originalidad en la forma de expresión literaria, de manera que pueda calificar como obra protegida por

el derecho de autor. Pero como la originalidad es una cuestión de hecho, que debe resolverse de acuerdo a las características del lema en concreto, su apreciación corresponde a los tribunales en cada caso. Así, la Casación francesa (6-7-1999) resolvió que *“la originalidad o la falta de originalidad son apreciadas con soberanía por los jueces del fondo”*¹. En el caso de los lemas comerciales, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (17-3-1995), ha decidido que *“... podrán darse hipotéticamente circunstancias de concurrencia entre registro de marca y de derecho de autor, como sería por ejemplo, la calidad de aporte intelectual que tengan frases publicitarias con algún grado de nivel creativo”*². En nuestra obra *“Estudios de derecho de autor y derechos afines”*³ reseñamos varios casos donde los jueces han acogido o rechazado, de acuerdo a las características de cada frase en particular, la protección o no de un lema comercial por el derecho de autor. © **Ricardo Antequera Parilli, 2008.**

¹ Texto del fallo en *“Revue Internationale du Droit D’Auteur”* (RIDA). No. 182. París, 1999. p. 186..

² Proceso 10-IP-94, <http://www.comunidadandina.org/> (documentos).

³ ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: *“Estudios de derecho de autor y derechos afines”*. Ed. AISGE/REUS. Madrid, 2007, pp. 452-456.