

INTRODUCCION

Toda sociedad continuamente se encuentra en busca de progreso y desarrollo, está en una constante dinámica, cambios de acciones, de estructuras etc. Dentro de esta temática, no se podía dejar de lado a un sector importante de toda sociedad, como es el de los comerciantes y empresarios, quienes a través de la publicidad venden y dan a conocer sus productos o servicios.

La historia presenta casos que demuestran que la herramienta comercial que denominamos "Publicidad" no es un invento reciente.

Los orígenes de la publicidad se remontan a la antigüedad, uno de los primeros métodos de publicidad consistía en pintar los anuncios en los muros, varios estudios arqueológicos han encontrado numerosas muestras de estas técnicas, en especial en la antigua Roma y en Pompeya, así un anuncio desenterrado en Roma habla de un terreno puesto a la venta y otro encontrado en una pared en Pompeya anuncia una taberna en una localidad cercana.

Los siglos han pasado y las técnicas se han perfeccionado pero, paralelamente, se debe reflexionar sobre el enfoque distorsionado o el uso, más o menos correcto, de las prácticas publicitarias encaminadas a conseguir determinados objetivos.

No existe en nuestro país una normativa que regule estos posibles abusos, es por eso que se hace evidente la necesidad de una normativa jurídica que regule este tema, sobre todo tomando en cuenta que la publicidad es una actividad que atraviesa fronteras, no solo en el aspecto geográfico sino también tomando en cuenta el aspecto ético.

Para comenzar, podemos hacer referencia a la llamada Publicidad Comparativa.

En los años 70, varios años después de la publicidad norteamericana de autos Avis, donde se comparaba con la otra, Hertz, diciendo: "Somos la número dos, por eso nos esforzamos más", se difundió en la Argentina una publicidad de relojes Orient, en donde se

publicitó al citado reloj como desconocido y se lo comparó con el reloj Rolex, enumerándose las cualidades del Rolex, agregándose, luego, que Orient también las tenía. Y al final del aviso se señalaba: Rolex tiene un año de garantía. Orient dos. Este Rolex cuesta 875 pesos. Este Orient cuesta 325 pesos.

Este caso llegó a la justicia, y junto con los casos Navarro Correas y Tango, podría concluirse que marcaron los caminos hacia el conocimiento de la Publicidad Comparativa y su virtual aceptación, siempre que la comparación sea objetiva, que las afirmaciones que se realicen puedan ser comprobadas y que la comparación no induzca a error entre el público consumidor.

Han existido diversos casos, como la publicidad "Desafío Pepsi", que motivó una medida previa judicial que ordenó levantar la citada publicidad comparativa, con los recordados avisos posteriores de Pepsi aseverando que los habían "censurado", y cuya resolución judicial de fondo está por conocerse en estos días. O la eterna batalla de los jabones Ariel vs. Ala protagonizada por Procter & Gamble vs. Unilever, incluido aquel litigio cuando los jabones Ariel estaban por arribar al mercado argentino, y la Ciudad de Buenos Aires amaneció empapelada con afiches publicitarios referidos a tapas de inodoros marca Ariel (que era una marca existente de tapas de inodoros), y que fue interpretada como publicidad denigratoria por Ariel jabones (que, obviamente, nada tenía que ver con la fábrica de inodoros). O la guerra de las hamburguesas – hoy amenizada, quizá por el problema bromatológico que padeció una de las dos cadenas más famosas.

En los carteles de Carlos Pellegrini al 400, con las recordadas flechas hacia los locales de Mc. Donald's, aludiendo a una hamburguesa pequeña, y la flecha que señalaba hacia abajo, donde había un Burger King, aludiendo a una hamburguesa gigante y apetitosa. O la publicidad con parte de la silueta de un payaso de espaldas – similar al de Mc. Donald's- diciendo "Por suerte tengo un Burger cerca del laburo". O, más recientemente, y luego del "Nos censuraron" donde no quedó claro si fue censura o autocensura, el afiche "Mac, ahora que somos amigos anotá mi número de teléfono...", cambiado por el más actual "Guarda con el obelisco" (acompañado por una foto de una gigante hamburguesa completa).

También tenemos la llamada Competencia Desleal en Publicidad, tratándose de un acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, y que se configura cuando se intenta captar clientela ajena por medio de maquinaciones fraudulentas.

Existió un reciente caso que podría encuadrarse en competencia desleal: el caso de las "parecidas" campañas televisivas "Padres" y "Amigas" de Isembeck y Quilmes, con sus posteriores solicitadas " Con el consumidor no se juega ESDE Boca- ESDE River (parodiando a ESDE- el sabor del encuentro-), y que terminó con una medida previa judicial que ordenó levantar las citadas campañas, aunque en este caso también se trató de un eventual tema de plagio, cuya competencia es de la Ley de Propiedad Intelectual. Asimismo, el caso de la Publicidad Gráfica de la modelo Raquel Mancini, que había realizado una extensa campaña para lencería de Caro Cuore, y, posteriormente, se exhibió en una publicidad de la competencia, en donde aseveraba "Ahora uso Deville...Deville es mi nueva debilidad...", en alusión a la competencia de Caro Cuore, este caso también tuvo resolución judicial.

Por último, y quizá la más peligrosa para el consumidor desprevenido, es la publicidad engañosa.

Surge la pregunta ¿De que manera se pueden fijar los límites de la publicidad?

Desde mi personal punto de vista se podrían fijar entre otros los siguientes parámetros:

- Publicidad que atente contra la dignidad de terceros, o vulnere valores y derechos reconocidos por la ley vigente;
- La publicidad engañosa;
- La publicidad desleal;
- La publicidad subliminal;

- La que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determinados productos o servicios.

Podemos afirmar a manera de conclusión que lo que se pretende con todo esto además de dar cumplimiento a las normas establecidas es evitar la confusión y engaño al público consumidor.

El Autor.

CAPITULO I

LA PUBLICIDAD COMO MEDIO IDÓNEO EN EL DERECHO MARCARIO

1.1 **COMPETENCIA EN EL MERCADO**

Dentro del proclamado "deber de información" que los anunciantes deben brindar a los consumidores, especial importancia reviste el campo de la publicidad, como medio de difusión de los productos o servicios que las empresas promocionan.

La publicidad engañosa es toda publicidad, anuncio o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error o engaño al consumidor respecto de las cualidades o precio del producto o servicio ofrecido. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, con las publicidades de los adelgazantes que aseguran ser naturales y no lo son (Sprayette tuvo que modificar una publicidad de su "Eric Estrada reduce fast fast") , o aseveran "pierda 10 kilos en diez días ", y resulta que los diez días son diez sesiones mensuales, por ejemplo. O cuando sugieren que se entra de una manera y se sale de otra (obviamente 90-60-90), y aquí entramos también en la llamada publicidad denigratoria (hacia los excedidos en peso, obviamente), y ahí interviene el COMFER, quien, por ejemplo, respecto de las conocidas publicidades de SLIM, ya impuso varias sanciones. O el reciente caso de una Cerveza en latas verdes promocionada por un conocido hipermercado, al lado de una prestigiosa cerveza de renombre internacional, y cuyo diseño y color era similar al de la cerveza "marca hipermercado", motivando la aplicación de una severa multa por publicidad engañosa al hipermercado en cuestión. O el caso de la conocida cadena de hamburguesas, que promocionaba un "Mc. Lomo" que era de cuadril, ordenándosele desde Lealtad Comercial el cese de la publicidad en cuestión por "confusión" en los consumidores.

Lo importante que hay que destacar es que estamos en el siglo de la información. Y que el público consumidor debe ser debidamente informado, en forma clara y veraz, respecto a las modalidades y características de los productos o servicios que se le ofrecen por medio de las publicidades. Por ejemplo, si una publicidad realizada por un hipermercado ofrece televisores en oferta de tal modelo a tal precio, no basta con que diga "oferta válida hasta

agotar stock", debe cuantificar la oferta (decir, por ejemplo, 500 televisores) y, en realidad, debería cuantificar por sucursal, ya que seguramente en las sucursales más remotas "nunca" va a encontrarse el producto promocionado.

1.2 QUE ES LA PUBLICIDAD. CONCEPTO DE PUBLICIDAD

Tomaremos como definición de Publicidad, la que indica el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, según el cual “publicidad es el conjunto de medios-lo cual da a entender que se pueden utilizar una variedad de instrumentos de comunicación, como prensa, cine, radio, televisión, etc. “que se emplean para divulgar o extender noticias de las cosas o de los hechos””.

Un concepto ya aplicado al Derecho es la definición que hace la Ley General de Publicidad Europea (LGP), que define a la publicidad como “toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial o artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones.

El tratadista ANXO TATO PLAZA, concuerda con esta definición, que es la que da el Art. 2 de la Ley General de Publicidad de España (LGP), que a criterio de este autor, es el primer peldaño para realizar una aproximación al concepto de publicidad comparativa, ya que en efecto, la comparación entre productos o servicios, en el marco de una actividad publicitaria, sólo tiene sentido cuando el efecto producido por la misma es el de presentar las ventajas de los productos o servicios propios frente a los ajenos, y , esto, evidentemente, con el fin de promover la contratación de los productos o servicios de la empresa anunciante.

De este modo, el concepto de publicidad antes citado, nos ofrece el primer punto de partida para la conceptualización de la publicidad comparativa. Ésta deberá ser también una comunicación realizada en el marco de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover, de forma directa o indirecta, la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derecho u obligaciones.

BAYLOS CORROZA, analiza este concepto, aplicando al Derecho de Propiedad Industrial y tomando en cuenta la Ley General de Publicidad de España quien manifiesta como lo mencionamos en párrafos anteriores:

“Para la Ley, publicidad es toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones”.

El autor hace la siguiente crítica; “esta definición no especifica el verdadero sentido de lo que es la contratación, ni señala en que concepto tendrá lugar, ni que tipo de contratación se persigue, ni tampoco otros aspectos necesarios para el establecimiento de un negocio jurídico a que esta contratación diera lugar, para este autor al concepto le falta indicar cual es el objetivo de la contratación, es decir el adquirir los bienes o servicios que son ofrecidos en el mercado, por parte de personas interesadas que han sido informadas acerca de esos bienes o servicios a través de un mensaje publicitario, haciendo constar en este mensaje cuales son las características esenciales que concurren en dichos bienes, así lo ratifica el autor al señalar:

“La nota esencial de la publicidad es la comunicación a esa masa anónima eventualmente interesada en estas operaciones, del hecho concreto del ofrecimiento de esos bienes en el mercado y de las circunstancias de toda clase, calidad, precios y notas caracterizadoras que los bienes y servicios reúnen en un mensaje que contiene la invitación a aceptar las ofertas del que realiza la publicidad”.

“De ahí que el “mensaje publicitario” incluya como condición esencial la información sobre los bienes y servicios a que se refiere y sobre todo el conjunto de las circunstancias que en ellos concurren; la noticia de encontrarse ofrecidos en el mercado y la mención de las ventajas, bondades o hechos que recomiendan su adquisición o compra”¹.

¹ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, 2da. Edición, Editorial Civitas, S.A., Madrid, España, 1993, pag.336

Cuando dos personas convienen, una en ofrecer sus productos y/o servicios a través de una marca, en un medio de comunicación, con el fin de darlos a conocer al público en general y la otra, se compromete a publicitar dichas marcas, estamos hablando de la existencia de un “contrato de publicidad”.

Según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, de Manuel Osorio: “Aún cuando algunos ordenamientos positivos, como el argentino, no legislan acerca de este contrato, en la doctrina se define como el que se celebra ente una persona, el empresario de publicidad (generalmente el propietario de una publicación periódica o el dueño de una agencia o un agente de publicidad) y otra persona, el anunciador o anunciante, para que se inserte un anuncio o aviso, por lo común de propaganda comercial (aún cuando tienda a intensificarse la de índole política o ideológica en general), de características determinadas en cuanto a dimensiones o medidas, espacio, texto, lugar y tiempo o número de las publicaciones, mediante un precio que paga el anunciador o anunciante...”

Más adelante el mismo autor señala: “El contrato puede referirse también a la publicidad efectuada mediante la radiodifusión y la televisión, en que la duración de la propaganda, las horas en que se concrete y los programas en que se intercale adquieren matices diversos en la presunta eficacia y en la tarifa que rige. Asimismo el contrato reviste la modalidad más modesta, de lo ambulante, recurriendo a peatones o vehículos, en la vía pública o en lugares de reuniones colectivas”.²

Para determinar la naturaleza jurídica del contrato de publicidad y tomando como fundamento el mismo diccionario jurídico, podemos colegir que se trata de un contrato de locación de obra, que hoy se lo conoce como “prestación de servicios” en que el empresario de publicidad vendría a ser el locador y el anunciador o anunciante, el locatario. Estas figuras jurídicas son similares a las de los contratos de arrendamiento regulados por nuestro Código Civil.

Para determinar lo que es un contrato de locación utilizaremos el concepto que da el Diccionario Jurídico Elemental de Cabanellas: “habrá locación cuando dos partes se obliguen

² OSORIO MANUEL, Diccionario, Bueno Aires, página 170

recíprocamente, la una a conceder el uso o goce de una cosa, o a ejecutar una obra, o prestar un servicio; y la otra, a pagar por este uso, goce o servicio, un precio determinado en dinero”. Por lo que, el contrato de locación de obra, “Es aquel en virtud del cual una persona se obliga, mediante retribución, a realizar una obra”³

Por lo expuesto, podemos concluir que el iniciar o incrementar la publicidad de una marca, implica ante todo, un convenio con una agencia publicitaria a fin de que limitándose a lo acordado entre el anunciante y el empresario de publicidad, se lleve a cabo la campaña correspondiente, cuyo objeto primordial será el de dar a conocer en el mercado al producto amparado con la marca con las características y cualidades que a éste le corresponden y por tanto, también a la marca, la cual se entiende deberá distinguirse de otras marcas ya existentes para lograr evidentemente una competencia leal.

Hay quienes consideran a la publicidad como un mecanismo de poder, que impulsa la actividad comercial, difundir lo que es más conveniente, para las necesidades de los consumidores.

El tratadista CRAWFORD, cita a la publicidad como:

“La publicidad está constituida por personas que se comunican con otras personas en relación con productos o servicios que un grupo suministra con el fin de satisfacer las necesidades o deseos de un grupo mayor. La publicidad es el arte de persuadir a las personas para que realicen, con frecuencia y en gran número, algo que se quiere que hagan”⁴

Este autor considera que la publicidad es un canal de comunicación entre vendedores y compradores, entre fabricantes y consumidores, entre quien tiene una idea y aquel que puede ser influido para que acepte la idea, la publicidad es un instrumento de negocios para crear aceptación por parte del público, de sus productos y marcas y crear asimismo, un clima en que los negocios puedan operar no solo en beneficio de su titular sino también en beneficio de la sociedad y el sistema económico en que vivimos.

³ Diccionario Jurídico Elemental de Cabanellas, página 72.

⁴ VALLS, Joseph-Francesc, LA IMAGEN DE MARCA EN LOS PAISES, serie Mc Graw-Hill de Management, Madrid, España, 1992, pág. 127

El poder de la publicidad puede ser tal que influenciaría en el pensamiento y la conducta de los consumidores ante un producto y/o servicio, por ello, se ha dicho que no basta con la información que nos da un mensaje o anuncio publicitario sino que es importante analizar la persuasión del mismo que induce a escoger un determinado producto.

Según COLIN, en su obra “Marketing Communications”, la publicidad abarca un campo muy amplio: “Los objetivos de la publicidad podrían ser concienciar, crear preferencias, diferenciar, iniciar a la compra ahora mejor que más adelante, consolidar una reputación existente, fomentar una respuesta o la solicitud de mayor información, corregir afirmaciones de otros que induzcan a error, conseguir que suba la moral en la empresa, transmitir información o fomentar la comprensión”⁵

La publicidad surge básicamente de la importancia y crecimiento en materia comercial, en principio se puede hablar de una publicidad pre-industrial, existían informaciones básicas de productos, en rótulos de las tiendas, en periódicos, en tarjetas, etc., es decir no se le daba aún el interés real que después tuvo la publicidad. Con la revolución industrial, la publicidad tiene un mayor acogimiento ya que se implanta la distribución a escala, creciente de productos y la configuración de los medios de comunicación que convierten a la publicidad en el “instrumento comunicativo contemporáneo por excelencia”.

Las agencias de publicidad, surgen posteriormente a los orígenes formales de la revolución industrial, con ello se daba por una parte, una garantía al anunciante para vender sus productos y la posibilidad de difundirlos en el público consumidor conjuntamente con la marca bajo la cual se identifican sus productos.

Para difundir un producto a través de la publicidad, se pueden utilizar distintas técnicas de persuasión. Según VALLS, estas técnicas pueden resumirse de la siguiente manera:

⁵ VALLS, Joseph-Francesc, LA IMAGEN DE MARCA EN LOS PAISES, serie Mc Graw-Hill de Management, Madrid, España, 1992, pág. 128-129.

“Una primera fase consiste en usar técnicas que atraen la inteligencia y la razón de los clientes ofreciéndoles una publicidad informativa. En una segunda fase se hace intervenir determinados mecanismos mentales buscando golpear la imaginación a base de slogans y de sistemas repetitivos, como forma de destruir la indiferencia de los consumidores ante los productos que se presentan. Estamos hablando de la publicidad mecánica. Y, finalmente, la tercera fase es la que intenta dirigirse al inconsciente del consumidor, a base de la publicidad sugestiva. Una mezcla de estas tres fases es la que se usa de manera más brillante o de manera más vulgar en la publicidad actual.”⁶

Se puede decir que la publicidad es además un “producto socio-cultural”, debido a la derivación de un estilo determinado de vida del consumidor, a través de un interpuesto imaginario que surge con la adquisición de un producto o servicio que hace a su vez adquirir cierta imagen de ese producto y/o servicio que dándole al consumidor el estilo de vida deseado.

Según BRETON, la publicidad “viene proponiendo auténticos estilos de vida a los individuos, estilos de vida que tienen en común la adhesión necesaria a lo que Henry Lefebvre llamaba la ideología de consumo. La publicidad fomentará los valores, normas y temas fundamentales que van a tender a “encarnarse en la vida vivida...”⁷

Según algunos tratadistas como Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, una de las pautas o criterios que pueden establecer la similitud competitiva entre productos es la publicidad, como la Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia la ha denominado “los medios de publicidad”, señalando lo siguiente:

“Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la “publicidad” general

⁶ VALLS, Joseph-Francesc, LA IMAGEN DE MARCA EN LOS PAISES, serie Mc Graw-Hill de Management, Madrid, España, 1992, pág. 132

⁷ TINOCO, José Carlos “La Competencia Desleal en América Latina y en otros países”, DERECHOS INTELECTUALES, tomo 4 ASIPI, ED. Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1989 pág. 142-143

(radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor”⁸

Podemos concluir que la publicidad adquiere una gran importancia, precisamente para determinar si existe un riesgo de confusión, una confusión entre productos y/o servicios identificados con una marca.

1.3 QUE ES LA PUBLICIDAD COMPARATIVA

Como su nombre mismo lo explica, la publicidad comparativa hace referencia a la marca de otro, según el tratadista Jorge Otamendi, “comprende este supuesto la mención de una marca ajena en la publicidad de la marca propia para comparar sus características o para indicar que es similar al producto o servicio distinguido con la marca ajena”. Más adelante el mismo autor señala: “...en toda publicidad comparativa en la que se mencione la marca ajena, se está haciendo uso de la misma”.

Para varios autores, la publicidad comparativa hace referencia o compara un producto o servicio nuevo en el mercado, con un producto o servicio conocido, y que en la mayoría de los casos estos productos o servicios se comercializan y se distinguen en el mercado con una marca.

Según el autor Anxo Tato Plaza la publicidad comparativa, “no es más que una especie del género más amplio de la publicidad”, “En efecto, la comparación entre productos o servicios, en el marco de una actividad publicitaria, sólo tiene sentido cuando el efecto producido por la misma es el de presentar las ventajas de los productos o servicios propios frente a los ajenos, y esto, evidentemente, con el fin de promover la contratación de los productos o servicios de la empresa anunciante”.

⁸ Proceso No. 08-IP-95, R.O. No. 111, 17-01-1997

De este modo, el concepto dado por la LGP, nos ofrece el primer punto de partida para la conceptualización de la publicidad comparativa. Esta deberá ser también una comunicación realizada en el marco de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover, de forma directa o indirecta, la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos u obligaciones. Pero, llegados a este punto, debemos preocuparnos ahora de averiguar cuales son los elementos constitutivos de la publicidad comparativa, elementos que permiten la configuración de aquella como una categoría propia dentro de las comunicaciones publicitarias dirigidas a la promoción de la contratación de bienes y servicios.

Jose Carlos Tinoco señala:

“La publicidad comparativa” se nos aproxima como la presentación de dos o más productos para que, por intermedio de la exhibición puedan ser delimitadas y/o realizadas las respectivas semejanzas o diferencias. Es la colocación de un producto al lado de otro... (producto éste que, normalmente, obtuvo éxito), para que, no obstante, puedan ser reveladas sus cualidades, aprovecharse de éstas para la divulgación de otro producto que está surgiendo, o que a pesar de que ya existe en el mercado, todavía no conquistó la preferencia”.⁹

Si nos remontamos a otras épocas, la publicidad comparativa, podríamos indicar lo siguiente:

“...En los Estados Unidos de Norteamérica, la publicidad comparativa comenzó hace muchos años, pero tuvo una cierta popularidad en la década del 60, gracias a la campaña organizada por la empresa “Avis Rent a Car” mediante la siguiente expresión: “We try harder”, o sea, “nosotros luchamos con más ahínco”.

En esta campaña publicitaria, los usuarios eran informados que “Avis” es la segunda en cuanto al alquiler de autos, sin embargo el mensaje que quería dar a los usuarios es que

⁹ TINOCO, José Carlos, “La Competencia Desleal en América Latina y en otros países” DERECHOS INTELECTUALES, Tomo 4, ASIPI, Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1989, pág. |143

elijan a esta empresa. “Avis” no hacía referencia a la otra empresa competidora “Hertz”, pero todos la conocían como la empresa número uno.

Esta publicidad comparativa tuvo sus efectos y “Hertz” resolvió iniciar una campaña con el fin de contrarrestar la publicidad de la competencia, y lo hizo en los siguientes términos:

“For years, ‘Avis’ has been telling you ‘Hertz’ is No. 1. Now we’re going to tell you why” (Durante años “Avis” les estuvo diciendo que “Hertz” es la número 1. Ahora vamos a decirles por qué).

Este ejemplo demuestra como la publicidad comparativa es un acto de competencia, a través del cual, se abre el mercado para nuevos productos y se proporciona una amplia información a los consumidores.

Ahora bien, podemos en este punto preguntarnos, que motiva el surgimiento de la publicidad comparativa?

1. La publicidad comparativa permite orientar en cierta forma a los consumidores que se hallan a una variedad de productos y servicios ofrecidos en el mercado por parte de los comerciantes. Esta justificación tiene su razón de ser por la importancia que se le da al interés del consumidor en sí mismo frente al interés del titular de la marca comparada;
2. Apoya además a que los productores se vean forzados a cuidar mejor sus producciones y a mejorar la calidad de los productos o servicios que ofrecen en el mercado, a fin de obtener mayor demanda por parte de los consumidores;
3. Con la publicidad comparativa se activaría la competencia y se facilitaría el acceso al mercado a los pequeños fabricantes y a los que lanzan productos nuevos o sucedáneos;
4. Otra razón por la que se utiliza publicidad comparativa, es precisamente porque las constituciones de la mayoría de países garantizan la libertad de opinión y de expresión;

5. La publicidad comparativa se justifica si se toma en cuenta a los consumidores quienes tienen derecho a ser informados y a elegir lo que más les conviene.

Hay autores que critican a la publicidad comparativa principalmente por lo siguiente:

- No hay un verdadero derecho a la información en las constituciones;
- El autor de la publicidad es juez en causa propia;
- Por ser “parcial”, esa publicidad no debería utilizarse para informar al público cuya protección normalmente puede asegurarse por otros medios. Se corre incluso el riesgo de desinformar;
- En la publicidad comparativa siempre habrá carencia de “objetividad”, por cuanto las informaciones son incompletas y presentan verdades a medias;
- No podría alcanzarse la transparencia en el mercado convirtiéndose ésta en una lejana utopía;
- Con la publicidad comparativa se recargarían los costos;
- Con la diversidad de comparaciones que podrían darse, se desorientaría al consumidor;
- A través de la publicidad comparativa se podría desviar artificialmente la masa global del consumo “en direcciones no conformes al interés general”.

Muchos sistemas como el norteamericano, señalan dos políticas fundamentales por las cuales se justifica el uso de la publicidad comparativa.

La primera política es la de “beneficiar a los consumidores” con la comparación, consiguiendo que los consumidores conozcan mejor sobre los beneficios y desventajas de los diversos productos existentes en el mercado. Esto implicaría obviamente una competencia abierta, que motiva a los productores por un lado, a mejorar sus productos y por otro, a entrar al mercado con sus mejores productos.

La segunda política es la de considerar a los “competidores en el mercado con facultades para elaborar un discurso publicitario sobre la verdad acerca de sus productos” con fundamento en el derecho constitucional a la libertad de expresión o libre discurso. Los Estados Unidos protegen lo que denominan el “discurso comercial”, como un derecho inalienable de expresión. Sin embargo, estas políticas no servirían si los comerciantes o empresarios pretendieran hacer un discurso falso o engañoso acerca de sus productos o de los productos de sus competidores. Esta conducta no es permitida, por cuanto no otorga una iniciativa para mejorar sus productos. La Constitución de los Estados Unidos no ampara el libre discurso para desprestigiar a otros productores o engañar al público consumidor.

La publicidad comparativa implica prácticamente una promoción de ventas en la que se compara los productos o servicios que ofrece una persona con los productos o servicios que ofrece otra.

Existen diferentes puntos de vista respecto a que si la publicidad comparativa debe ser siempre aceptada y en ese caso, si ésta responde a principios éticos. Para quienes desean realizar sus transacciones dentro del mercado líder, la publicidad comparativa es muy útil por cuanto “informa al público” cuáles son los mejores o más baratos productos y/o servicios en el mercado con referencia a otros que ofrecen sus competidores. Para quienes están en el otro supuesto en el mercado, la publicidad comparativa es un mecanismo antiético para incrementar las transferencias en el mercado de unos con referencia a las marcas líderes en el mercado que han adquirido su prestigio anterior.

Según WILKIE y FARRIS, el motivo principal del interés de los comerciantes en este fenómeno industrial es su potencial para incrementar ganancias en el mercado.

Tomando en cuenta que la publicidad es un mensaje comercial designado para influenciar al consumidor; encierra tanto “información” como “promoción” siempre con el afán de enviar un mensaje para el consumidor, a fin de influenciarlo a favor de un producto y/o servicio determinado.

Por lo expuesto, se ha llegado a afirmar que la Publicidad Comparativa educaría al consumidor y le permitiría tomar una decisión para comprar un producto o servicio teniendo una previa información de todas sus características, cualidades, usos, cantidad, precio, entre otros, esto deriva en que la publicidad comparativa se usa comúnmente porque permite que los consumidores puedan comprar productos y/o servicios que son competitivos en el mercado y escoger el más conveniente.

Cabe anotar, que en el mundo de la publicidad, la presentación de “información objetiva” no es el aspecto primordial, puesto que se considera que ésta no es la esencia misma de la publicidad. Lo que al consumidor debe ser permitido es acceder a información independientemente de sus propias preferencias y necesidades particulares.

En consecuencia, cualquier motivación debe llevar a los competidores en el mercado a mejorar cada vez más las cualidades de sus productos y/o servicios, incrementar la tecnología utilizada y necesariamente a buscar una marca diferente a las existentes.

El único interrogante que surge es saber con exactitud si la publicidad comparativa cumple su funcionalidad o no. Hasta el momento no podemos asegurar que la publicidad comparativa es el mejor mecanismo para atraer clientela, como se lo hace a través de otras formas que no implican esencialmente una comparación publicitaria o si al contrario, es un acto de competencia desleal, que debe tratar de ser evitado.

1.4 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PUBLICIDAD COMPARATIVA

La publicidad comparativa se caracteriza por dos elementos: El primero de ellos es el que hace referencia no sólo a los productos o servicios propios de una empresa anunciante, sino también a los productos y servicios ajenos. El segundo de estos elementos, la referencia conjunta, en la comunicación publicitaria, a los productos o servicios propios y ajenos tiene como finalidad primordial la de entablar una comparación entre éstos, comparación que produzca el efecto, directo o indirecto, de presentar las ventajas de los productos o servicios propios de la empresa anunciante frente a las desventajas de los de la empresa competidora.

Según el autor ANXO TATO PLAZA, la publicidad comparativa aparece caracterizada fundamentalmente por dos elementos: En primer lugar se hace referencia no sólo a los productos o servicios propios de la empresa anunciante, sino también a los productos o servicios ajenos. En segundo lugar, la referencia conjunta, en la comunicación publicitaria, a los productos o servicios propios y ajenos tiene como finalidad primordial la de entablar una comparación entre éstos, comparación que produzca el efecto, directo o indirecto, de presentar las ventajas de los productos o servicios propios de la empresa anunciante frente a las desventajas de los de la empresa competidora.

1.4.1 La referencia a los productos o servicios competidores

Si la función de la actividad publicitaria estriba justamente en abrir las puertas del mercado a los productos y servicios de la empresa, es lógico y natural que el anuncio y las demás expresiones publicitarias se refieran, de ordinario, a los productos y servicios elaborados o distribuidos por el empresario anunciante.

Las mercancías o servicios de la propia empresa serán, por lo general, el objeto inmediato de la publicidad realizada por el empresario anunciante. Por lo tanto, en las hipótesis más frecuentes, serán las cualidades o el precio de los productos o servicios propios los que sean objeto de ensalzamiento en la comunicación publicitaria. Pero no es ésta la única

solución que le cabe al empresario anunciante. Este puede también hacer referencia a los productos o servicios competidores en la propia publicidad. La existencia de esta referencia a los productores o servicios competidores es el primer elemento constitutivo de la publicidad comparativa.

La referencia a los productos o servicios competidores, por lo demás, puede ser explicativa o implícita. El anunciante, en efecto, puede hacer referencia en su publicidad a la marca de los productos o servicios competidores, al nombre del competidor, etc., puede también emplear imágenes de los productos o servicios competidores y, en consecuencia, concurrirá ya el primer elemento constitutivo de la publicidad comparativa.

El competidor o competidores afectados por la comparación deberán resultar identificados o identificables para el público destinatario del mensaje o para un sector significativo de éste.

1.4.2 Referencia a los productos o servicios de la empresa anunciante

Como lo hemos mencionado, en la publicidad comparativa, deberá hacerse referencia a los productos o servicios competidores. Sin embargo, la existencia de esta referencia no basta, por sí sola, para calificar un determinado mensaje como publicidad comparativa. Muy al contrario, en la publicidad también se deberá hacer referencia a los propios productos o servicios. Aquellos supuestos en los que simplemente se emitan juicios críticos sobre el competidor o su oferta no constituyen publicidad comparativa, sino que deberán ser calificados como publicidad denigratoria.

1.4.3 La comparación como finalidad de la referencia conjunta a los productos o servicios propios y competidores. Su efecto.

El primer elemento constitutivo de la publicidad comparativa que hemos analizado es, como ya hemos dicho, la referencia conjunta, en la propia publicidad, a los propios

productos o servicios y a los productos o servicios competidores. Ahora bien, la sola presencia de esta referencia conjunta no es suficiente para calificar un determinado mensaje como publicidad comparativa. Muy al contrario, para que exista un supuesto de publicidad comparativa, es necesario que concurra un segundo elemento.

En la publicidad comparativa, en efecto, el anunciante hace una referencia conjunta a la oferta propia y a la oferta competidora para así poder entablar una comparación entre ambas. Esta comparación entre la oferta del empresario anunciante y la oferta competidora será el segundo elemento constitutivo de la publicidad comparativa.

Sin embargo, conviene precisar que no toda comparación entre la oferta del anunciante y la oferta competidora dará lugar a un supuesto de publicidad comparativa. Para que exista publicidad comparativa, resulta necesario que la comparación tenga como efecto el de resaltar, de algún modo, las ventajas de la oferta del anunciante frente a las ofertas competidoras a las que se hace referencia. Si, por el contrario, el efecto de la comparación es el de resaltar la equivalencia entre las dos ofertas, ya no nos encontraremos ante un supuesto de publicidad comparativa, sino, como luego veremos, ante un supuesto de publicidad adhesiva.

1.4.4 El problema de la veracidad de las afirmaciones publicitarias. ¿Elemento constitutivo de la publicidad comparativa o requisito de su licitud?

Junto con la referencia conjunta a productos o servicios propios y ajenos, con el fin de establecer una relación comparativa entre éstos que presente las ventajas de los ofrecidos por la empresa anunciante frente a los de la empresa competidora, algunos autores sitúan la veracidad de las afirmaciones contenidas en la comunicación publicitaria como elemento constitutivo o caracterizador de la publicidad comparativa.

La veracidad de las afirmaciones contenidas en el mensaje publicitario debe ser calificada como requisito de licitud de la publicidad comparativa, y no como elemento constitutivo de ésta. Aquella publicidad comparativa que esté apoyada sobre datos contrarios a la verdad, seguirá siendo publicidad comparativa, pero ilícita por su carácter engañoso.

De otro lado, cabe señalar quienes intervienen en un contrato publicitario, en este sentido, el tratadista BAYLOS CORROZA analiza a los sujetos que intervienen en este tipo de contratos.

Las partes que intervienen en este tipo de contratos son: el anunciador y el propietario de una agencia de publicidad, el propósito de estos contratos es el de comparar a través de un medio de publicidad una marca con otra, un producto y/o servicio con otros.

- **ANUNCIADOR.**- Es la persona natural o jurídica en cuyo interés se realiza la publicidad, es quien paga un precio determinado a fin de que la agencia o empresario de publicidad inserte un anuncio por un medio de publicidad que en muchos casos, él mismo escoge, lo que comúnmente conocemos como propagandas.

- **AGENCIAS DE PUBLICIDAD.**- Son las personas naturales o jurídicas que se dedican profesionalmente a crear, programar o efectuar publicidad por cuenta de un anunciante. Es quien se encarga de insertar la propaganda comercial con las características determinadas por el anunciante en cuanto a la duración, espacio de tiempo, el texto, al lugar, o al número de publicitaciones que fueren necesarias para el anunciante.

Las agencias publicitarias, generalmente son quienes elaboran la propaganda y dan a conocer al anunciante, para que éste la apruebe.

- **MEDIOS DE PUBLICIDAD.**- Pueden ser personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que de manera habitual se dedican a la difusión de la publicidad a través de los medios de comunicación social.

Según el Artículo 16 de la antigua Ley de Defensa del Consumidor (hoy LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR), el control de la publicidad estaría a cargo de un Comité Especial, conformado por una delegación propuesta por la Secretaria Nacional de Comunicación del Estado, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización

y Pesca; e Instituto Nacional de Normalización; un delegado de las Asociaciones de Anunciantes y de Agencias de Publicidad, finalmente, un delegado nombrado conjuntamente, por la Asociación de Radiodifusores, Editores de Periódicos y Canales de Televisión.

1.5 SIMILITUD CONCEPTUAL DE PALABRAS Y DISTINCION CON FIGURAS AFINES

a) Publicidad Comparativa y Publicidad de Tono Personal:

Se define a la publicidad de tono personal a “toda aquella publicidad en la que el empresario anunciante hace referencia a las relaciones o características personales de un comprador, tales como, la nacionalidad, el credo, la ideología política, la existencia de condenas penales, la situación de quiebra de su empresa, etc.”.

Varios autores tienen su criterio, respecto de este tema:

- El tratadista FERNÁNDEZ NOVOA, afirma “Cuando en los anuncios de un empresario se alude a la conducta o las características personales del competidor, la publicidad adquiere evidentemente un tono personal...”
- KOHLER en un trabajo publicado en el año 1917, afirma que “publicidad de tono personal, son todos aquellos mensajes publicitarios en los que el anunciante hacía referencia, bien a la persona, bien a los productos o servicios de los competidores”. Este concepto fue objeto de varias críticas por parte de otros tratadistas de la época, la primera y la más relevante es la dada por NOLTING-HAUFF, en opinión de éste autor la expresión “publicidad de tono personal” es poco afortunada; éste autor afirma que “no se puede hablar de publicidad de tono personal en sentido literal, ya que esta última tiene por objeto las características o relaciones estrictamente personales de los competidores”. Las críticas de este autor serán más tarde acogidas por otro conocido tratadista, como lo es;

- NERRETER, quien propone designar a la publicidad de tono personal “únicamente aquellos mensajes publicitarios en los que se haga referencia a circunstancias personales del competidor”

Podemos concluir entonces que tanto la publicidad comparativa, como la publicidad de tono personal, tiene la misma finalidad y utilizan los mismos medios, es decir buscan el descrédito del competidor y por otro lado realzan sus propios productos o servicios, sin embargo difieren en cuanto al objeto mismo del ataque, ya que en la publicidad de tono personal el objeto del ataque lo constituyen las características y relaciones personales del competidor y en la publicidad comparativa sus productos o servicios.

Sin embargo, ambos se diferencian en el objeto del ataque: en la publicidad de tono personal el objeto del ataque lo constituyen las características y relaciones personales del competidor y en la publicidad comparativa sus productos o servicios. En definitiva, mientras en la publicidad de tono personal el objeto de la crítica es la propia persona del competidor, en la publicidad comparativa el anunciante no se refiere a las características personales de éste, sino a sus productos o servicios, para, de este modo, poder resaltar mejor las ventajas de la propia oferta.

b) Publicidad comparativa y Publicidad Adhesiva

Podemos definir a la publicidad adhesiva, como “aquella publicidad en la que el anunciante equipara su oferta con la oferta de uno o varios competidores, para así poderse aprovechar de la reputación de éstos en el mercado”. Como indica el profesor FERNÁNDEZ-NOVOA, en la publicidad adhesiva, el anunciante equipara los productos o servicios propios a los productos o servicios del competidor, con el fin de aprovecharse del *goodwill* y renombre de que gozan las mercancías del competidor, el anunciante resalta, por diferentes medios, las características comunes a sus mercancías y a las mercancías del competidor.

El primer autor que diferenció entre publicidad adhesiva y publicidad comparativa fue NERRETER, en opinión de este autor, todos los casos que se englobaban bajo la denominación “publicidad comparativa” podían ser divididos en dos grupos diferenciados.

En un primer grupo de supuestos, el anunciante entabla una comparación entre la propia oferta y la ajena, para así poder mostrar las especiales características de una y otra, invitando de este modo al público a reflexionar sobre las ventajas y desventajas de las dos ofertas presentadas. Estos casos según NERRETER, podían ser agrupados bajo la denominación “publicidad comparativa crítica”, frente a estos supuestos, existe otro grupo de casos en los cuales el anunciante no resalta las diferencias entre la mercancía propia y la ajena, sino sus similitudes, este segundo grupo de casos podían ser agrupados según este autor, bajo la denominación “publicidad comparativa adhesiva”.

La distinción trazada por NERRETER entre publicidad comparativa y publicidad adhesiva es clara. Tanto en una como en otra se establece una relación entre la mercancía propia y la del competidor. Sin embargo, la finalidad que persigue el anunciante al entablar esta comparación es distinta. Con la publicidad comparativa, el anunciante desea resaltar las diferencias que existen entre las diversas mercancías; lleva a cabo la comparación para así poder resaltar mejor el mayor valor de la propia oferta. Por el contrario, en la publicidad adhesiva, se intenta equiparar en calidad la mercancía ajena y la propia; el anunciante se refiere a las ventajas de las dos mercancías para, de este modo, aprovechar para sí el prestigio de la mercancía ajena. En otras palabras, mientras en la publicidad comparativa se menciona las diferencias entre las dos mercancías, en la publicidad adhesiva se resaltan las características del propio producto que hacen que éste resulte equiparable al del competidor.

La doctrina alemana, señala que el anunciante afirma que su producto es tan bueno como el de un competidor, pero más barato, MEYER propone averiguar donde se pone el acento en el mensaje publicitario, resulta evidente que el efecto de conjunto de los anuncios en cuestión es el de resaltar la superioridad de la oferta del anunciante.

c) Publicidad comparativa y Publicidad Alusiva

Como hemos visto, la publicidad comparativa, la publicidad adhesiva y la publicidad de tono personal, tienen una característica común; en los tres tipos de publicidad el anunciante hace una referencia inequívoca a uno o varios competidores determinados (sean productos o características personales).

En virtud de estas tres modalidades de publicidad, un sector de la doctrina alemana propuso la introducción del término “*Publicidad Alusiva*”, de manera que con este término se abarquen los tres conceptos. De este modo la publicidad alusiva sería “toda aquella publicidad en la que se hiciera referencia a uno o varios competidores”.

Para los tratadistas alemanes la publicidad comparativa y la publicidad alusiva se encontrarían en una relación de especie a género. En otras palabras, la publicidad comparativa constituiría (junto con la publicidad adhesiva y la publicidad de tono personal) una especie del género de la publicidad alusiva.

d) Publicidad comparativa y Publicidad de Tono Excluyente

Según a LEMA DEVESA, podemos definir la publicidad como “toda alegación con un contenido informativo y comprobable que es tomada en serio por el público al que se dirige o alcanza, y a través de la cual se manifiesta que la empresa, producto o servicio anunciados ocupan la posición preeminente en el mercado, posición que no es alcanzada por ningún competidor o, en su caso, por un círculo limitado de competidores”.

La diferencia entre publicidad comparativa y publicidad de tono excluyente radica en que mientras en la publicidad comparativa, el anunciante compara su oferta con la de uno o varios competidores, resaltando las ventajas que posee la primera frente a la segunda. Por el contrario, en la publicidad de tono excluyente, el anunciante se limita a resaltar su posición de preeminencia, sin hacer ninguna referencia directa a sus competidores. Es decir el efecto

principal no lo constituirá la comparación, sino la afirmación de la posición de preeminencia, posición que aún no fue alcanzada por los restantes competidores.

e) Publicidad comparativa y Autocomparación

Podemos definir a la autocomparación publicitaria como “la expresión que pone de relieve la superioridad de un producto o servicio recientes frente al mismo producto o servicio que con anterioridad fabricaba o distribuía la misma empresa anunciante y que distinguía con la misma marca; o bien la locución por medio de la cual el anunciante califica su prestación como “prestación cumbre” con respecto a sus restantes prestaciones que son de un nivel medio”.

Mientras en la publicidad comparativa el anunciante compara sus productos con los de uno o varios competidores, resaltando la superioridad de los primeros sobre los segundos, en la autocomparación publicitaria el anunciante compara sus propios productos entre sí, sin hacer, por tanto referencia ninguna a los productos o servicios de competidores.

Sin embargo, de lo anotado no excluye que bajo determinadas circunstancias, una autocomparación publicitaria pueda ser calificada como un “supuesto de publicidad comparativa”, es así que nos encontraremos ante un supuesto de publicidad comparativa cuando el anunciante compare su antiguo producto con su producto actual, y el público identifique el antiguo producto del anunciante con el producto que, en el momento de difundirse la publicidad, comercializan uno o varios competidores determinados.

f) Publicidad comparativa e Imperativo Publicitario

Se considera imperativo publicitario “toda aquella expresión concisa, de carácter genérico y carente de contenido informativo, que tiene por finalidad incitar o exhortar a los consumidores a que compren el producto o contraten el servicio anunciado”.

En el imperativo publicitario el empresario se limita a exaltar de una forma impactante su propio producto, incitando al público a su adquisición; el anunciante, por lo tanto, no compara su oferta con la de uno o varios competidores determinados, ni hace referencia de ninguna clase a éstos, en consecuencia en el imperativo publicitario no concurre ninguno de los dos elementos constitutivos de la publicidad comparativa.

g) Publicidad comparativa e invitación a comparar

En muchas ocasiones, el anunciante, en lugar de comparar él mismo sus productos con los de los competidores, invita al público a que haga él mismo la comparación. Aquellas expresiones publicitarias por las que el anunciante incita al público a que compare a sus productos con los de los competidores son conocidas en la doctrina con el nombre de invitación publicitaria a comparar.

En este sentido es claro que la invitación a comparar no puede ser calificada normalmente como publicidad comparativa, en la invitación a comparar, el anunciante se limita a incitar al público a que compare sus productos con los competidores, por lo tanto no hace el mismo la comparación, sino que deja ésta en manos del público; el anunciante se limita a solicitar a los consumidores que confronten las distintas ofertas, en este punto conviene recordar que para que exista publicidad comparativa, es necesario que el anunciante compare (el mismo) los propios productos con los productos competidores, cuando esto no sucede (invitación a comparar) no nos encontramos ante un supuesto de publicidad comparativa.

h) Publicidad comparativa y Comparación publicitaria de sistemas económicos

Se entiende por comparación publicitaria de sistemas económicos “todos aquellos mensajes publicitarios en los que el anunciante resalta las ventajas del sistema económico por él practicado, comparando tales ventajas con los inconvenientes que presentan otros sistemas económicos practicados por los competidores”.

Según el tratadista FERNÁNDEZ-NOVOA, podemos afirmar que esta modalidad publicitaria presenta un rasgo positivo y un rasgo negativo; positivamente, esta figura se caracteriza porque en un anuncio se contraponen mediante formulaciones generales diversos sistemas, es decir diferentes posibilidades de índole económica o técnica, mostrándose las ventajas e inconvenientes de los sistemas confrontados, negativamente, la comparación publicitaria de sistemas se caracteriza porque en la misma no se hace alusión ninguna ni a un competidor o grupo de competidores, ni a las mercancías o servicios de los mismos.

Mientras en la publicidad comparativa el anunciante hace una referencia inequívoca a uno o varios competidores, en la comparación publicitaria de sistemas económicos no se hace referencia ninguna a competidores determinados o determinables, es decir, en la comparación publicitaria de sistemas económicos se produce una comparación impersonal entre diferentes posibilidades de índole técnica o económica.

i) Publicidad comparativa y Comparación de géneros de mercaderías

Constituyen una comparación de géneros de mercaderías “todos aquellos mensajes publicitarios en los que se contraponen dos tipos o clases de mercaderías, tales como el café natural en grano y el café en grano descafeinado”. La comparación de géneros de mercaderías, guarda cierta relación con la comparación publicitaria de sistemas económicos tratada en el literal anterior, sin embargo, entre estas dos figuras existe una diferencia fundamental, mientras en la comparación publicitaria de sistemas económicos el anunciante contrapone diversas posibilidades de tipo económico o técnico, en la comparación de géneros de mercaderías, el anunciante contrapone dos o más clases de mercancías.

Al igual que en la comparación publicitaria de sistemas económicos, la comparación de géneros de mercaderías presenta un aspecto positivo y otro negativo, positivamente, esta modalidad se caracteriza porque en ella se contraponen, de un modo abstracto, dos o más clases de mercaderías, negativamente, la comparación de géneros de mercaderías se caracteriza porque en ella no se hace referencia de ninguna clase a uno o varios competidores

determinados. Es precisamente este rasgo negativo el que permite establecer la diferencia fundamental entre ésta modalidad y la publicidad comparativa, ya que mientras en la publicidad comparativa el anunciante hace una referencia inequívoca a uno o varios competidores determinados, en la comparación de géneros de mercaderías no existe este tipo de referencia.

j) Publicidad comparativa y Publicidad con precios recomendados o de catálogo

En la práctica publicitaria resulta usual que los comerciantes (minoristas) anuncien, en su publicidad, que precio por ellos practicado supone una determinada rebaja con respecto al precio que figuraba para el mismo producto en el catálogo del comerciante mayorista.

Si bien existen criterios divididos por parte de los tratadistas, en cuanto a que esta modalidad constituye un supuesto de publicidad comparativa, la mayor tendencia se inclina a que en este caso no se puede hablar de publicidad comparativa, pues no existe referencia de ningún tipo a uno o varios competidores.

CAPITULO II

LA PUBLICIDAD COMPARATIVA DESDE EL PUNTO DE VISTA COMPETITIVO EN EL COMERCIO

2.1 DEFINICION DE PUBLICIDAD COMPARATIVA EN EL MERCADO

Al referirnos a la publicidad comparativa en general, y la publicidad comparativa en particular, sin duda entramos dentro del ámbito comercial o mercado. En efecto, la esencia de una marca es precisamente anunciar la existencia de un producto, destacando sus diferencias con otros productos identificados con otras marcas.

Dentro de este punto, es necesario aclarar que al tratarse de publicidad comercial, es difícil que ésta no sea directa o indirectamente comparativa. La comparación puede tener diversas modalidades y efectos, por ello resulta indispensable fijar sus límites.

La marca es esencialmente un signo, un signo distintivo, que como lo veremos más adelante es también un símbolo. Como signo distintivo, la marca tiene una finalidad: identificar productos y servicios y distinguirlos, diferenciarlos de los demás en competencia económica. Al hacerlo permite al comprador elegir con seguridad aquellos que desea, aquellos hacia los cuales lo dirigen su gusto y su confianza.

Surge la pregunta entonces, ¿cómo lo logra la marca?, a través de lo que se denomina sus “funciones”, esto es para lo que esta está destinada.

A partir de Ysay, la doctrina reconoce en forma unánime que la marca desempeña, por lo menos tres funciones:

- La de indicación de origen;
- La de garantía de calidad;
- La de atracción

1. **Indicación de origen.**- Tiene por finalidad identificar la fuente de los productos o servicios que la llevan, hace suponer que todos ellos tienen la misma procedencia aunque sea desconocida.
2. **Garantía de Calidad.**- Da a entender que los productos mantienen a lo largo del tiempo determinada calidad, como acertadamente lo dice Fourgoux, significa una “regularidad de calidad”, aunque ésta sea estándar y no superior. Sea la que fuere la calidad constante.
3. **De atracción.**- Es conocida bajo la denominación de “función publicitaria” pues sin marcas no podría efectuarse publicidad sobre productos o servicios. Como enseña Mathély ello no constituirá una función sino una utilidad. La función, en cambio, consiste en que la marca tiene el efecto de atraer, formar y conservar una clientela. Es la función de atracción.

Estas tres funciones son afectadas por la publicidad comparativa, hemos señalado que en este tipo de publicidad el nuevo producto es comparado con el producto ya conocido y que lleva una marca líder y bien conocida por el público. La finalidad de esa comparación es asociar al producto nuevo con el producto ya existente y, sin duda, de prestigio. Su impacto psicológico sobre el consumidor puede llevar a éste a error.

Según Robin y Barnaby Jr. “esto puede ocurrir de diversas maneras. El público puede recordar el aviso pero olvidar quien lo efectuó y cual fue el producto comparado. El público puede asociar las manifestaciones efectuadas respecto de un producto con otro producto. En algunos casos el público puede creer que existe una relación entre los orígenes de los dos”.

En otras palabras el público es inducido a creer que ambos productos tienen el mismo origen o que cualquiera de ellos es patrocinado por el otro. Se dan así por lo menos dos de las tres posibilidades de confusión que reprimen las leyes de marcas: la confusión indirecta por confusión en cuanto al origen y confusión en cuanto al auspicio o patrocinio.

Como en la publicidad comparativa el producto conocido es siempre tenido en menos por el recién venido, resulta aplicable el ingenio de Chaput; “el menosprecio hacia el signo distintivo conocido y la confusión con él, no en lugar de la venta, sino al inicio del proceso de compra del producto. Se trata de crear un *share of mind* (.....) entre el producto conocido y el nuevo a través de una asociación inconsciente de sus signos distintivos. Es lo que los tribunales americanos denominan “confusión subliminal” y a través de la cual el consumidor es llevado a identificar las propiedades y la reputación de un producto con los de otro aún cuando pueda identificar al fabricante particular de cada uno. En este caso la marca o el signo distintivo funciona como símbolo de la deseabilidad del producto o de la satisfacción del consumidor.”¹⁰

2.2 CLASES DE PUBLICIDAD COMPARATIVA

Todos los sectores involucrados en el comercio coinciden en señalar que existen tres grandes grupos o categorías, estas son la publicidad comparativa simple, la publicidad comparativa directa y la publicidad comparativa indirecta.

2.2.1 Publicidad Comparativa Simple.

Los publicistas hacen referencia únicamente a una marca de productos o servicio pero no a la de los productos o servicios competidores, ni directa ni indirectamente. Se habla más acerca de las características de la marca publicitaria analizándola dentro de una genericidad de productos, uno de los cuales ella ampara, por lo que podríamos mencionar que se trata de una comparación genérica.

¹⁰ Ernesto Aracama Zorraquin, MEDIOS DISTINTIVOS Y PUBLICIDAD COMPARATIVA, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989.

2.2.2 Publicidad Comparativa Indirecta.

En este tipo de publicidad, se hace referencia a las cualidades de una marca de producto o servicio pero es una referencia en forma indirecta a las cualidades de los productos o servicios de los competidores.

2.2.3 Publicidad Comparativa Directa.

En la publicidad comparativa directa, se hace referencia de manera directa a las cualidades de un producto o servicio en comparación con las cualidades o defectos de una marca competitiva, que en la mayoría de los casos goza de un reconocimiento en el mercado. Dentro de este tipo de publicidad el uso de la marca ajena se lo hace utilizando las palabras “como”, “igual”, o “similar”.

2.2.3.1 Publicidad Comparativa Asociativa.

En este tipo de publicidad se pretende asociar a dos marcas, estableciendo sus semejanzas.

2.2.3.2 Publicidad Comparativa Diferenciadora.

Se pretende establecer las diferencias en cuanto a las cualidades y desventajas que puedan existir entre dos marcas.

2.3 EFECTOS DE LA PUBLICIDAD COMPARATIVA

Analizaremos esta temática, desde distintos puntos de vista, como son, el punto de vista del productor, de los consumidores, etc.

2.3.1 En relación a los productos y/o servicios.

Los efectos que se generan dentro de este contexto, deben ser analizados desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del nuevo producto y/o servicio así como del producto ya existente en el mercado.

Para entender con más precisión este punto voy a hacer mención al caso Unilever Vs. Procter & Gamble (P&G), quien intentó a través de publicidad comparativa directa diferenciadora ganar mercado, pero la publicidad no fue tomada en cuenta por los consumidores.

Desde el punto de vista del nuevo producto.- Al iniciarse el proceso legal, únicamente el 12 % de amas de casa creyeron en la demanda de P&G y el 16 % creyeron que ésta publicidad era denigratoria para Unilever, un 42% no creía en ninguna de las dos compañías. De ahí que surge la pregunta ¿constituye la publicidad comparativa un gasto de tiempo y dinero?

P&G se fundamentó en que lo único que ellos querían era informar al público consumidor de cual producto tenía un ingrediente nocivo y cual no, sin embargo no pudo, pudo verificarse luego que el producto Ariel Ultra, de propiedad de P&G, existente en el mercado antes que el producto Persil Power (objeto de la comparación) también tenía ese ingrediente nocivo, particular que fue ocultado por P&G, ello significa que:

1. Los dos productos (detergentes) estaban compuesto por un ingrediente que podía dañar la ropa.
2. Que la compañía Procter & Gamble, al utilizar la publicidad comparativa dio una información a los consumidores que en principio fue verdadera en lo referente al efecto dañino del ingrediente en el producto Persil Power de propiedad de Unilever, pero no omitió esa misma verdad, respecto a su producto Ariel Ultra que tenía el mismo ingrediente nocivo.

3. Que el propósito de P&G no fue el de informar al público consumidor de las ventajas de su producto sino más bien, el de sacar del mercado el producto de propiedad de Unilever, omitiendo una verdad y provocando el desprestigio de un producto ya existente.

Podemos concluir entonces que los efectos de la publicidad comparativa respecto de los productos y/o servicios son entre otros los siguientes:

- Si la publicidad comparativa es verdadera, respecto de las características del producto o servicio objeto de comparación, los resultados para el producto /servicio ofertado pueden ser óptimos, pudiendo llamar la atención y obtener la aceptación por parte del público en general.
- Si la publicidad comparativa no oculta nada respecto de las características del producto o servicio ofertado, puede traer como consecuencias que los consumidores empiecen a adquirir este producto y/o servicio y que los niveles de venta de estos aumenten.
- Si la publicidad comparativa es reiterativa, siempre y cuando no sea ni engañosa ni oculte características importantes respecto al producto y/o servicio ofertado, puede ocurrir que la marca de dicho producto/servicio empiece a difundirse en el mercado a tal punto que en el futuro pueda adquirir el carácter de notoria o hasta de alto renombre.
- Si la publicidad comparativa utilizada no desprestigia al producto/servicio objeto de comparación, ésta puede ser el mejor mecanismo para atraer clientela hacia el producto/servicio ofertado, estando dentro de los márgenes de la lealtad comercial.

Desde el punto de vista del producto conocido en el mercado.- Refiriéndonos al caso P&G vs. Unilever, el lanzamiento de la nueva marca de producto de Unilever “Persil Power” estuvo acompañado de un presupuesto de 12.5 millones de destinatarios para su promoción en el Reino Unido en mayo de 1994. Después de éste lanzamiento P&G inició su publicidad (de la manera que se indicó anteriormente), es decir atacando al nuevo ingrediente “acelerador de manganeso” ya que éste era dañino para los consumidores.

Al momento del lanzamiento “Persil” tenía un nivel de ganancias en el mercado de 27.9 % a diferencia del 28.6 % de “Ariel”, por Junio de ese mismo año, éstas cifras cambiaron precisamente con la publicidad comparativa, “Persil” 28.2 % y “Ariel” 26.4 %. Vemos así que pese a la publicidad negativa de P&G las ganancias para Unilever fueron muy positivas.

Los efectos respecto del producto, pueden ser variables y temporales, por cuanto todo depende de la aceptación que el consumidor le otorgue a un producto. Generalmente, los efectos que produce la publicidad comparativa en relación al producto y/o servicio objeto de comparación, pueden ser lo siguientes:

- Que los niveles de comercialización del producto y/o servicio objeto de comparación disminuyan y al contrario, aumenten considerablemente, por cuanto gracias a la publicidad del otro producto ofertado, el público consumidor no deja de adquirir el producto y/o servicio conocido por ellos. Por el contrario, puede darse el caso que por causa de la publicidad comparativa utilizada se muestre al consumidor un producto novedoso, original, con una marca diferente a la anterior y con nuevas características y mayores ventajas.
- Que la publicidad comparativa sea el mejor mecanismo de difusión de una marca ya existente de producto y/o servicio que es objeto de comparación para poder en lo futuro adquirir el carácter de notoria o incluso de alto renombre, ya que cuando era desconocida gracias a la publicidad comparativa realizada a través de un medio de comunicación puede ser más conocida por la publicidad que se la realice a través de otro medio de comunicación, más persuasivo como sin duda es la televisión. Por el contrario, puede darse el caso que sea conocida en el estricto sentido de poseer desventajas y no atributos, incluso si la publicidad comparativa utilizada no fuere falsa.
- Que el producto y/o servicio objeto de comparación, pierda la clientela que tenía antes de la repercusión en el público consumidor de la publicidad comparativa, por el desprestigio que ésta le cause, a través de medios falsos, o puede suceder lo contrario;

que gane más clientela de la tenía antes de que se lleve a cabo la publicidad comparativa sea esta falsa o no.

- Al tratarse de productos y/o servicios idénticos o similares y con las mismas características, se consiga un prestigio igual para los dos productos y por ende una clientela igual que beneficiaría a los dos productos.

2.3.2 En relación a las marcas.

La comparación en la publicidad comparativa puede ser positiva o negativa, en el sentido de que puede asociar las marcas comparadas o diferenciarlas. Los efectos al hablar de marcas, en su sentido general e independientemente de amparar el producto y/o servicio ofertado o el producto y/o servicio objeto de comparación son los siguientes:

- Si se tratara de marcas que amparan productos y/o servicios de una misma especie o clase y además sus características gramaticales (parte denominativa) son muy similares, podría producir una confusión en los consumidores quienes llegarían a pensar que se trata de una misma marca con nuevas características y que pertenecen al mismo propietario.
- Que aunque en su parte gramatical las marca comparadas no se asemejen pero que los productos y/o servicios sean los mismos o guarden relación, podría existir riesgo de confusión para los consumidores, ya que creerían que se trata de dos marcas diferentes pero pertenecientes al mismo propietario que está ofertando sus productos a través de una nueva marca.
- Que aunque ni gramaticalmente ni en su especialidad, sean marcas idénticas o similares, se piense todavía que pertenecen al mismo propietario quien ha lanzado una nueva marca al mercado para proteger productos y/o servicios diferentes, a fin de adquirir mayor clientela y posteriormente un mayor prestigio.

- Que se trate de una nueva marca que desplace en clientela y fama a la otra marca anteriormente existente por tener mejores cualidades y mayores atributos.
- Que la nueva marca no logre desplazar en clientela y fama a la marca anteriormente existente por no tener mejores cualidades y mayores atributos.
- Que una de las dos marcas, ya sea la marca nueva en un determinado mercado o la anteriormente existente, logre posicionarse del mercado nacional al ser notoriamente conocida o renombrada en otros mercados internacionales.
- Que la nueva marca no logre posicionarse del mercado nacional, al ser la marca anteriormente existente notoriamente conocida o renombrada en el mismo mercado nacional.
- Que las dos marcas que compiten sean notoriamente conocidas e incluso renombradas, por lo que el público no podría confundirse al conocer perfectamente el origen empresarial de cada una y al saber además que existe una guerra publicitaria declarada, por ejemplo COCA-COLA vs. PEPSI.

Los efectos de la publicidad comparativa en relación a las marcas, se la debe hacer, tomando en cuenta las marcas registradas, no registradas, solicitadas y marcas en uso.

1. Marcas Registradas.- De acuerdo a la legislación internacional, una marca puede ser registrada ante la oficina competente, siguiendo el trámite respectivo, hasta obtener el título de registro correspondiente.

Para poder registrar una marca no sólo es necesario reunir ciertas formalidades, sino que el signo o denominación que se pretende registrar posea características que vendrían a ser requisitos de fondo, a fin de que no vulnere derechos ya adquiridos por otro titular.

Estos requisitos se hallan contemplados en el Art. 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, y al decir del conocido tratadista Jorge Otamendi, quien señala:

“...lo cierto, es que la marca para poder ser tal:

- a) debe permitir al consumidor que la diferencie del producto o de sus características, esto se da cuando la marca no coincide con el nombre del producto o el de sus características;
- b) debe permitir la diferenciación de esa marca en otras anteriores;
- c) no debe estar prohibido su registro.

Esto puede resumirse en NOVEDAD o DISTINTIVIDAD, DISPONIBILIDAD o ESPECIALIDAD, ORIGINALIDAD y LICITUD, tomando en cuenta lo siguiente:

1. Todo signo debe tener capacidad distintiva.- “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aun ser, aunque en menor grado, distintiva....Hay quienes han afirmado que el carácter distintivo es el requisito esencial y que engloba tanto a la novedad como a la especialidad... Parece más razonable asimilar el carácter distintivo a la novedad. Novedad en cuanto a la aplicación, y no necesariamente en cuanto al nivel creativo del signo.”¹¹

2. Todo signo debe tener disponibilidad.- “La segunda condición esencial para la registrabilidad de un signo es que éste sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad”.

3. Todo signo debe ser original.- El signo debe nacer del pensamiento original de quien lo crea.

¹¹ OTAMENDI, Jorge DERECHO DE MARCAS, Cuarta edición, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, (AÑO), pag. 84

4. Licitud.- El signo a registrarse no debe estar prohibido por ninguna norma, a fin de proteger derechos ya adquiridos por terceros y precautelar los intereses de los consumidores.

Al cumplirse con los requisitos de fondo, una marca puede ser aplicada y posteriormente al cumplir las formalidades del caso, puede ser debidamente registrada. Siempre se respetará la fecha de solicitud de registro de una marca, a fin de precautelar el derecho de prioridad de quien lo solicitó primero, cabe anotar que una solicitud, constituye una mera expectativa.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, al referirse al derecho que otorga el título de registro aplica el sistema atributivo, es decir le otorga derecho a quien obtiene el registro de la marca, así:

“Art. 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”

Una vez tomados en cuenta todos los aspectos anteriormente mencionados es preciso saber cual es la importancia del registro de un signo marcario, puesto que éste otorga a su titular derechos exclusivos que no son otorgados con una simple aplicación o solicitud, ya que como lo mencionamos ésta constituye una mera expectativa y no un derecho en si mismo.

Por lo expuesto, los efectos que produciría la publicidad comparativa respecto a las marcas registradas, podrían ser básicamente los siguientes:

- Si la marca registrada es aquella objeto de comparación y es notoriamente conocida, tendrá más posibilidades de quedarse en el mercado con la misma aceptación o con mayor aceptación entre los consumidores, a pesar de la publicidad comparativa utilizada por la nueva marca ofertada, que no ha sido todavía registrada, pero que pretende ser usada.

- Si en tanto la marca objeto de comparación, como la otra marca ofertada son marcas registradas, las dos tendrán iguales posibilidades de aceptación, siempre y cuando, la publicidad comparativa no sea engañosa, y sus productos sean de igual calidad.
- Si la marca registrada es una nueva marca ofertada, tendrá más posibilidades de aceptación entre los consumidores, que la marca de comparación, que aún no ha sido registrada y poco usada.

- **Marcas No registradas.**- En algunos casos, se ha reconocido valor a la marca usada frente a una que es registrada con posterioridad al uso de la marca no registrada. “Se ha sostenido reiteradamente que este criterio de excepción funciona cuando un tercero sin escrúpulos pretende inscribir una marca que es usada intensamente por quien no la ha registrado y tiende a evitar que se consume un despojo contrario a la moral”. Y “obedece, no sólo al propósito de evitar maniobras de mala fe de su contrario...” “sino también a los efectos de defender una clientela formada mediante esa utilización¹²

Según el Tratadista Jorge Otamendi, el uso de una marca tiene importancia cuando:

“El uso sin registro ha sido un motivo suficiente para oponerse con éxito al registro de una marca solicitada con posterioridad al mismo, para servir de base para anular una marca registrada, también posterior, y también para rechazar con éxito una oposición a la solicitud de su registro.

Desde luego, el uso mediando la oposición al mismo, no tiene ninguna validez y no genera ningún derecho en favor de quien lo ha realizado. Tampoco puede tener valor alguno el uso de una marca confundible con otra anterior registrada, ya que ello implicaría desconocer el derecho exclusivo de una marca legalmente registrada.

El uso para tener valor además, debe haber sido de una intensidad tal que haya generado una clientela. Este uso no puede haber sido aprovechando el prestigio ajeno o

¹² OTAMENDI, Jorge Ob. Cit, página 112

induciendo a error al público por su confusión con otras marcas registradas con anterioridad. Debe ser un uso efectuando mala fe”.¹³

Para que el uso de la marca tenga valor deberá haber continuidad entre la publicidad y la aparición del producto que se identifica con esa marca en el mercado.

Los efectos, respecto de una marca no registrada son los siguientes:

- Si la marca no registrada es aquella objeto de comparación pero su uso tiene cierto prestigio en el mercado, tendrá más posibilidades de quedarse en el mercado con la misma aceptación entre los consumidores, independientemente de la publicidad comparativa utilizada.
- Si tanto la marca objeto de comparación, como la otra marca ofertada son marcas no registradas, tendrá mayor posibilidad de aceptación y éxito, aquella que use más su marca y siempre y cuando la publicidad comparativa utilizada no sea engañosa.
- Si la marca no registrada es una nueva marca ofertada, podría tener más posibilidades de aceptación entre los consumidores, que la marca objeto de comparación, que ya ha sido registrada pero poco usada o difundida, siempre y cuando el uso de la marca no registrada tenga un valor considerable.

La Ley de Propiedad Intelectual pretende dar una mayor importancia al uso cuando se trata de marcas notorias, incluso diferencia entre marca notoria y marca de alto renombre.

“Art. 197.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales se utiliza;

¹³ Ibid, página 14 y 15

- b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y,
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que distinguen la marca.

“Art. 198.- Para determinar si una marca es de alto renombre se tendrán en cuenta, entre otros, los mismos criterios del artículo anterior, pero deberá ser conocida por el público en general.

Por lo manifestado , puede decirse que el uso sí confiere derechos a una marca, pero que lo más aconsejable es registrarla posteriormente, por cuanto bajo determinadas legislaciones el sistema atributivo es bastante riguroso y solo se concederá el derecho exclusivo cuando se obtenga el título de registro, no a través de un mera declaración de uso de la marca.

2.3.3 En relación a los productores.

Los argumentos de los productores en la comparación, en este caso a aquellos que a más de ser fabricantes de los productos y/o servicios que se comercializan, son los titulares o propietarios de las marcas, tienen que ser verdaderos y referirse a características que llamen la atención al consumidor para mantener su credibilidad.

Además, tienen que analizar los requerimientos y financiamiento de los consumidores, a fin de que la publicidad comparativa que utilicen como mecanismo para difundir su marca sea además de leal, acorde con los intereses del consumidor.

Los efectos de la publicidad comparativa respecto a los productores pueden ser variados, siempre y cuando ésta se la utilice para competir en el mercado en forma honesta y no se intente desprestigiar a otros productores. Estos efectos pueden ir desde conseguir un

gran beneficio o ganancia, que compensa el gasto efectuado en la publicidad; hasta obtener beneficio alguno y no poder posicionar su marca de producto y/o servicio en el mercado.

2.3.4 En relación a los consumidores.

A los consumidores les interesa ciertas características del producto, del servicio y de la marca en sí misma, por lo que la publicidad comparativa para que sea aceptada, debe llamarles la atención, a tal punto de decidirse por un nuevo producto ofertado o quedarse con el producto ya existente y conocido en el mercado, decidirse por uno de los tantos productos que se comercialicen en el comercio.

A los consumidores, les interesa observar en la comparación ciertas características que sean esenciales en un producto o servicio determinado. En el caso Procter & Gamble P&G vs. Unilever, al darse cuenta de la absurda comparación de la compañía P&G, la publicidad comparativa no causó los efectos deseados por ella, respecto a los consumidores, por cuanto ellos miran más al precio cuando consideran que el producto comparado es más barato, está si es una característica esencial común para el consumidor común.

Como puede observarse, los efectos que puede causar la Publicidad Comparativa respecto a los productos y/o servicios, a la marca en sí misma, y a los productores y consumidores de dichos productos y/o servicios pueden variar según el caso y según la clase de publicidad comparativa. Ahora surge un nuevo interrogante: ¿qué tipo de publicidad comparativa puede convertirse en un acto de competencia desleal?

2.4 ANÁLISIS COMPARATIVO EN LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN).

Luego de una exhaustiva investigación y búsqueda de jurisprudencia referente al tema específico de “*Publicidad Comparativa y Competencia Desleal*” en los países miembros del Pacto Andino, encontré únicamente un caso y una resolución emitida por el INSTITUTO

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
INDECOPI, en la que se analiza con profundidad el tema.

Para esclarecer con más precisión lo mencionado en el párrafo anterior, cito a continuación textualmente la resolución emitida por el INDECOPI:

**INDECOPI: PUBLICIDAD COMPARATIVA ES ILÍCITA CUANDO
AFIRMACIONES NO SON DEBIDAMENTE COMPROBADAS**

La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI precisó en una resolución reciente que la publicidad comparativa es ilegal cuando el anunciante utiliza opiniones o afirmaciones que no puede comprobar y que no permiten al consumidor saber si las ventajas anunciadas existen en la realidad.

Una resolución reciente de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, le dio la razón a The Coca Cola Company empresa que denunció a embotelladora Don Jorge S.A.C. y a Panorama Internacional por infracción a las Normas de Publicidad en la campaña publicitaria del producto "Perú Cola".

Luego del proceso de investigación, el Tribunal del Indecopi comprobó que en la campaña del producto "Perú Cola" se utilizó la publicidad comparativa de manera ilícita al incluir afirmaciones y opiniones que pretendían equiparar el sabor de ambas bebidas, Perú Cola y Coca Cola, sin presentar ninguna información a los consumidores que sustentara esta afirmación. Este hecho es considerado un acto de competencia desleal porque se explotó la reputación del competidor sin el debido sustento.

Las Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor permiten que los competidores utilicen como instrumento de sus campañas la publicidad comparativa, cuando los anunciantes incluyan afirmaciones y opiniones con el debido sustento de la información de modo que permita a los consumidores comprobar las ventajas de ambos productos comparados en un anuncio publicitario.

Con esta precisión, la Sala del Tribunal del INDECOPI dejó claro que la publicidad comparativa será ilícita cuando los anunciantes incluyan opiniones o afirmaciones de carácter subjetivo sin información suficiente que le permita a los consumidores comprobar las ventajas anunciadas, lo cual constituye un acto de competencia desleal.

INDECOPI con este nuevo precedente pretende contribuir a brindar un escenario de reglas claras y respeto a la legalidad, necesario para atraer la inversión, bajo la premisa de que en el Perú si se respeta el libre y leal juego de la competencia y se garantiza la intangibilidad de las marcas.

15 de enero del 2004

Cuestión 140

Competencia desleal - publicidad comparativa

Congreso de Rio de Janeiro, 24 - 29 de mayo 1998 Q140

Cuestión Q140

Competencia desleal - publicidad comparativa

Resolución

La AIPPI ha tomado en consideración:

En el contexto de la Cuestión Q 115, la AIPPI trató la competencia desleal en general y adoptó dos resoluciones; una en junio de 1994, en el Comité Ejecutivo de Copenhague otra en junio de 1995, en el Congreso de Montreal. En febrero de 1996, OMPI publicó las disposiciones Tipo para la Protección contra la Competencia Desleal. El estudio de la AIPPI excluyó expresamente a la publicidad comparativa, que es el tema de la presente resolución, y que no está previsto en las Disposiciones Tipo de OMPI.

1. Delimitación de la publicidad comparativa

A los efectos de la presente resolución, por publicidad comparativa se entenderá cualquier publicidad en la que el anunciante implícita o explícitamente se compara con sus competidores o compara productos o servicios de terceros. Esta definición no comprende pruebas comparativas realizadas por terceros, tales como asociaciones de consumidores que no

comercializan con los productos o servicios respectivos. Sin embargo, la publicidad comparativa que se refiere a esas pruebas comparativas o sus resultados estará sujeta a las mismas reglas consignadas más abajo.

2. Situación jurídica de base La AIPPI observa que: En varios países, las reglas sobre publicidad comparativa, están basadas en legislación específica, mientras que en muchos países, los tribunales aplican la legislación general en materia de propiedad industrial y competencia desleal. En algunos casos, ambos aspectos se combinan, y en ciertos países las reglas se han desarrollado solamente a través de la jurisprudencia.

2 En una minoría importante de países, la publicidad comparativa, en principio, está prohibida, aunque se confieran algunas excepciones generales. En la mayoría de países, la publicidad comparativa está generalmente permitida, o permitida bajo ciertas circunstancias. La Directiva de la Unión Europea (Directiva del Parlamento y del Consejo Europeo 97/55/EC) de fecha 6 de octubre de 1997 también prevé que la publicidad comparativa, en lo que a la comparación se refiere, será permitida cuando cumpla con ciertas condiciones. La AIPPI considera que: La publicidad comparativa verídica proporciona a los consumidores información útil para tomar la decisión de compra y es una herramienta eficaz para promover la competencia. En consecuencia, debe ser permitida, aunque deberá cumplirse con algunas condiciones en aras de una competencia leal.

3. Principios generales de la legislación sobre competencia desleal La AIPPI observa que: ***En todos los países, la publicidad comparativa, como cualquier otro acto de competencia, debe cumplir con los principios generales del Artículo 10bis del Convenio de París. Por lo que se refiere al "Descrédito", en algunos casos está previsto que solamente se prohibirá este acto si se refiere a una marca registrada o si la comparación excede el límite de descrédito, que es necesario para realizarla. Sin embargo, el descrédito está generalmente prohibido si el anunciante compara los atributos de un competidor que no guardan relación con su actividad comercial (tales como referencias a su nacionalidad o raza).*** La mayoría de los países también prohíbe la publicidad comparativa, si ésta daña el fondo de comercio o reputación del competidor o el fondo de comercio o reputación de su negocio, su marca o nombre comercial. Algunos países prohíben generalmente cualquier acto tendente a diluir la marca o nombre comercial del competidor o la presentación de sus productos o servicios. En otros, el término dilución está considerado como impreciso, tomando en cuenta que el término dilución es inherente en cierta forma a la publicidad comparativa. La AIPPI confirma la Resolución adoptada en Copenhague y considera que: La publicidad comparativa es un acto de competencia desleal, si es engañosa, desacredita

injustificadamente la marca o nombre comercial del competidor, o provoca confusión entre el anunciante y el competidor o entre los respectivos bienes o servicios. La comparación que se refiera a los atributos de un competidor que no guarde relación con sus actividades comerciales, deben siempre prohibirse como una práctica desleal de negocios. Se considerará como competencia desleal la publicidad comparativa que tenga por consecuencia la dilución injustificada del fondo de comercio o reputación (ver Resolución de Copenhague 9.3). Dilución del fondo de comercio o reputación puede describirse para estos fines como disminución del carácter distintivo o del valor comercial de "la marca o nombre comercial, la apariencia del producto o la presentación del producto o servicio" (ver Disposiciones Modelo Tipo de OMPI para la protección contra la competencia desleal, Artículo 3(2) (b)).

3 4. Condiciones específicas La AIPPI observa que: En varios países la legislación o los precedentes judiciales, prevén condiciones específicas para que la publicidad comparativa sea aceptada. Algunos países prevén que el anunciante debe tener causas suficientes para comparar sus productos y/o servicios con los de su(s) competidor(es). En varios países, los productos o servicios comparados deben ser de la misma especie, y/o calidad y/o destinados para el mismo fin. Generalmente, la comparación debe ser objetiva y comparar características relevantes y verificables. En la mayoría de los países, la comparación no tiene que estar relacionada con todos los aspectos esenciales de los productos o servicios y se permite la comparación parcial. Mientras exista consenso, en el sentido de que no debe haber restricción en la comparación de precios, la mayoría de los países acepta la posibilidad de que la comparación solamente se refiera a precios. Un país no permite la comparación con productos o servicios que tengan una presencia limitada en el mercado. La AIPPI considera que: La publicidad comparativa debe cumplir con ciertas condiciones, para asegurar que proporciona información verídica al consumidor. Los productos y/o servicios comparados, deben ser del mismo tipo o estándar, cubrir las mismas necesidades o servir para el mismo propósito. La comparación debe ser objetiva y **comparar** características relevantes y verificables, en aspectos entre los que puede incluirse el *precio* de los productos o servicios comparados. De acuerdo con el apartado 3, la comparación puede consistir exclusivamente en el **precio** de los productos y los servicios comparados.

5. Referencia a la marca o nombre comercial de un competidor La AIPPI observa que: En una minoría de países, la referencia a la marca o nombre comercial de un competidor está prohibida o solamente se permite con su consentimiento. Sin embargo, en la mayoría de los países esta referencia es generalmente

permitida, o se permite si es necesaria para la comparación de los productos o servicios. En algunas ocasiones, no está permitido utilizar la representación gráfica específica, en particular el logo o diseño de la marca o nombre comercial del competidor para referirse a sus productos y servicios. Generalmente se prohíbe la referencia a la marca o nombre comercial de un competidor si ello, de manera desleal, constituye un aprovechamiento de la reputación de dicho competidor, o si se obtiene una ventaja indebida o que deteriore la función distintiva. La AIPPI considera que: Deben permitirse las referencias a la marca denominativa o nombre comercial del competidor, para identificar los productos o servicios que son objeto de comparación. Sin embargo, debe prohibirse la referencia a la marca o nombre comercial del competidor que constituya un aprovechamiento indebido de su reputación. El uso aparentemente innecesario de un logo o diseño (marca figurativa) de un competidor, en la publicidad comparativa, configura un riesgo mayor de aprovechamiento indebido, que cuando la referencia se hace solamente a la marca denominativa. En consecuencia, si bien no es menester prohibir per se el uso de un diseño o logo (marca figurativa) del competidor, debe procederse a un examen más estricto para asegurar que ese uso es necesario para ese fin, y no constituya un aprovechamiento indebido del fondo de comercio del competidor.

6. Otras condiciones La AIPPI observa que: En cierto número de países, otras condiciones deben cumplirse para que la publicidad comparativa sea permisible. Sin embargo, no existe una tendencia general derivada de esas condiciones y la mayoría de los países no señalan otras condiciones específicas. ***La AIPPI considera que: La publicidad comparativa verídica es una técnica publicitaria que debe ser permitida como una información útil al consumidor y una herramienta eficaz para fomentar la competencia (ver 2). En consecuencia, solamente debería sujetarse a un mínimo de condiciones específicas, tomando en cuenta que ésta compara negocios o sus productos o servicios y que en ese contexto hace referencia a las marcas o nombres comerciales de los competidores. No deben imponerse otras condiciones de las enumeradas en los apartados 4 y 5.***

Claramente queda establecido como ya se ha mencionado en párrafos anteriores que la publicidad comparativa es permitida siempre y cuando esta no denigre la imagen de un determinado producto perteneciente a la competencia, lo que se quiere lograr es por el contrario fomentar la competencia, en términos de reciprocidad, de respeto y lograr que los mayores beneficiarios sean los consumidores en general.

CAPITULO III

DE LA COMPETENCIA DESLEAL

3.1 Definición de Competencia Desleal

Como se desprende de la definición del Dr. Guillermo Cabanellas, la competencia desleal es:

“Abusiva práctica del comercio por quien trata de desviar, en provecho propio, la clientela de otra persona, establecimiento comercial o industrial, empleando para conseguirlo equívocos, fortuitas coincidencias de nombre, falsas alarmas o cualquier medio de propaganda deshonesta”.

Al decir del tratadista BAYLOS CORROZA,

“...en la competencia desleal lo ilícito no es el daño concurrencial, sino la utilización de un medio torticero para causarlo...”

“La necesidad de reprimir y condenar la competencia desleal surge como consecuencia de los abusos que da lugar la total libertad de concurrencia que se manifiesta en los mercados cuando desaparecen con la Revolución Francesa las trabas y limitaciones heredadas del régimen gremial.....Todo competidor se propone literalmente arrebatarse la clientela de los demás, apropiarse la de sus competidores sin ajustar su conducta a norma alguna y utilizando toda clase de medios para triunfar en esa lucha agudizada”.

3.2 Competencia Desleal en Materia Marcaria

La regulación contra la competencia desleal surge en el siglo XIX de la mano del liberalismo económico. Ello es así porque una de las conquistas de la Revolución Francesa

consiste en la denominada libertad de industria y de comercio, dicho en otros términos, en la libertad de competir. Libertad que en etapas históricas anteriores no existía, debido principalmente a la rígida implantación de los gremios.

Pues bien, la posibilidad de dedicarse libre libremente al ejercicio de actividades económicas puso de manifiesto, al cabo de cierto tiempo, que era necesario evitar que participantes en el mercado poco escrupulosos perjudicaran a sus competidores mediante actuaciones incorrectas, mediante actuaciones desleales.¹⁴

Ramiro Moreno Valdivieso, en su obra “Temas de propiedad Industrial” señala:

“El tema de la competencia desleal es su concepción amplia, no ha sido todavía estudiada ni analizada en su dimensión propia en Latinoamérica. Por lo novedoso e inequívoco que representa la competencia desleal, hace que no tenga difusión amplia por diversas causas; puede decirse que no tenga difusión amplia por diversas causas; puede decirse que una de sus principales, es el inadecuado tratamiento legislativo y en el ordenamiento jurídico de cada país Latinoamericano. En Europa, por el contrario, ha merecido amplia difusión, principalmente en Alemania e Italia, donde se dieron pasos importantes basados en el desarrollo doctrinario. En Francia se desarrolló desde principios del siglo pasado, como consecuencia de la importancia y la afirmación de la libertad de comercio, de empresa, y del desarrollo de la producción industrial, y que culminó en la Convención de París de 1883.”¹⁵

“Al estar toda la convivencia humana sometida al Derecho, todas las relaciones, sean éticas, sociales o económicas, están bajo su égida, pues la competencia es un fenómeno jurídico, aunque sus móviles sean económicos. Por eso se puede decir, de acuerdo con Joaquín Garríguez, que la competencia económica es aquella actuación independientemente de múltiples empresarios para conseguir cada uno el mayor número de contratos con una misma clientela, ofreciendo las condiciones más favorables o atractivas.

¹⁴ ALBERTO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Apuntes de Derecho Mercantil, Editorial ARANZADI, 2da., edición

¹⁵ RAMIRO MORENO BALDIVIESO, Temas de Propiedad Industrial, Bolivia, pág. 189.

El marco jurídico de la competencia desleal está algunas veces enfocado desde el punto de vista civil y otros desde el punto de vista penal. Se podría decir que es de incumbencia de ambas disciplinas, pero con un contenido económico.

El rol que juega el Derecho dentro del campo de la competencia desleal se puede decir que es doble; por una parte, como factor de moderación tendiente a impedir las desigualdades entre los concurrentes, y por otra cuando en los hechos se sustituye el principio de la igualdad por el de la desigualdad, es decir, que roto el principio de la igualdad deja Aipso facto de haber libre competencia.

También deja de haber libre competencia, según Joaquín Garriguez, por obra de los competidores cuando estos, utilizando instrumentos que el Derecho les concede, o bien se ponen de acuerdo para eliminar entre ellos la competencia, o bien someten los contratos con los consumidores a condiciones de otros contratos a los que los consumidores son ajenos, a bien abusan de una posición dominante de hecho o de derecho para imponer su voluntad. En todos estos casos hay abuso o desviación de instrumentos jurídicos.

De la libertad de industria y del comercio surge la competencia económica que fuera proclamada por la Revolución Francesa y por las leyes fundamentales de los diferentes países; esta libertad de industria y del comercio en los tiempos actuales proporciona a las personas la utilización integral de las fuerzas de trabajo para la consecución de los resultados económicos, para el aumento de la producción y el acercamiento de la clientela.

La posición del Derecho ante la competencia (en adelante, y dentro de los alcances de este estudio entiéndase “competencia” y “conurrencia” como términos sinónimos) ha tenido en la historia diversas formas. En un principio por efecto de una concentración de todos los poderes en el monarca, la competencia estaba anulada; no existía el principio de la igualdad. Con posterioridad, y con la proclamación de las libertades individuales y del principio de igualdad se dio paso a la libertad de industria y del comercio. Finalmente, se da un abuso del Derecho dando lugar a la intervención del Estado, quien es el que dicta nuevas normas no sólo de represión de la competencia, sino de aquellas prácticas restrictivas de la

competencia, y que al decir de Garriguez Ase utiliza la restricción legal para impedir las restricciones contractuales. Se defiende la libertad limitando la libertad”.¹⁶

Históricamente es interesante la evolución de la competencia, principalmente en Europa. Hasta el siglo XVII se caracteriza por una organización dirigista y monopolística. El acceso al mercado no era libre; se requerían de formalismos que constituían verdaderas trabas, pues se requería la matrícula de las Corporaciones de Artes y Oficios, quienes obtenían a su vez los privilegios del Estado o del Municipio que regulaban también la competencia. En 1971 se declara en Francia la libre competencia, pudiendo realizarse cualquier negocio o ejercer cualquier profesión u oficio en forma libre. Más tarde, con la Ley le Chapellier se suprimen todas las formas de corporaciones. En España las normas de la competencia se desarrollan entre dos sistemas, el sistema absolutista y el liberal en política. Por decreto de 1813 se declara la libertad para ejercer “cualquier industria u oficio”, pero, en 1815 se restablecen las Ordenanzas Gremiales sujetándolas a un examen. Nace pues en el siglo XIX la amplia libertad de comercio y la supresión de toda barrera gremial y administrativa.¹⁷

La Revolución Industrial marcó también una época importante donde la libertad de comercio introdujo cambios en la que ya se toman en cuenta a un destinatario de esa relación por la secuela de la producción en masa, el desarrollo de los mercados y de los transportes: el consumidor. Los competidores suprimen la lucha entre ellos y la dirigen contra el consumidor por medio de concesiones, pero no por medio de la competencia, sino por su eliminación o por prácticas restrictivas que aminorasen o eliminaban completamente la competencia.

Los juristas europeos prestaron atención a la competencia desleal, pero se descuidaron de la defensa de los consumidores. De la lucha por el cliente se pasó a la lucha contra el cliente. Se habían suprimido los gremios, las corporaciones y los contratos administrativos, pero se dio paso a los monopolios privados a las políticas restrictivas y los acuerdos para eliminar la competencia.

En Norteamérica, desprovista de las corporaciones medievales porque no hubo medioevo en América, las cosas tomaron otro rumbo. Se tenía que luchar contra otros

¹⁶ RAMIRO MORENO BALDIVIESO, Temas de Propiedad Industrial, Bolivia, pág 190

¹⁷ RAMIRO MORENO BALDIVIESO, Temas de Propiedad Industrial, Bolivia, pág 191.

enemigos de la libre competencia que no eran privilegios reales ni corporativos, sino grandes formaciones monopolísticas. Nace así la llamada legislación “Anti Trust”, pues las alianzas empresariales amenazaban con suprimir la competencia en la industria o en el comercio, haciendo reo de delito a las personas que participaren de esos contratos o combinaciones, declarando además reo a todo el que monopolice o intente monopolizar una rama cualquiera de la industria o del comercio.

En Latinoamérica, hacia mediados y finales del siglo pasado y con el influjo de las leyes francesas y españolas se desarrolla tímidamente la teoría de la competencia desleal, quedando reglada en normas de los Códigos Civiles y leyes especiales, pero que no tienen la trascendencia ni la importancia del caso.

De la libertad de industria y del comercio surge la competencia económica que fuera proclamada por la Revolución Francesa y por leyes fundamentales de los diferentes países. Esta libertad de industria y del comercio en los tiempos actuales, proporciona a todas las personas una utilización integral de las fuerzas de trabajo para la consecución de los resultados económicos, para el aumento de la producción y el acrecimiento de la clientela.

La libertad económica puede ser tomada como equivalente de la libre iniciativa, principio que se encuentra legislado en todos los países, la libre iniciativa sirve de punto de partida para la competencia, porque donde exista en el mismo género de industria, comercio, producción agrícola o actividad profesional habrá la posibilidad de competencia desleal, pudiendo decirse que la competencia es el presupuesto básico para la competencia desleal.

El punto opuesto de la libre iniciativa es el monopolio, prerrogativa de exclusión de cualquier competencia. La libre iniciativa desde el punto de vista de la economía política, es un concepto al decir de los economistas A. W. Stoiner y D.C. Hague, citados por el tratadista Hermano Duval, que envuelve tres requisitos básicos. 1) gran número de empresas; 2) productos homogéneos; 3) libre ingreso al mercado.¹⁸

¹⁸

RAMIRO MORENO BALDIVIESO, Temas de Propiedad Industrial, Bolivia, 192, 193.

➤ FUNDAMENTO DOCTRINARIO DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Pero, ¿qué significa “Competencia”? La primera idea que se nos ocurre es la de lucha por la existencia y la selección natural de los que triunfan en esa lucha; el competidor se propone apartar a los demás para ser el primero. Indica una convergencia de actividad hacia un mismo fin, dirigiendo sus esfuerzos para obtener lograr una misma meta.

El tratadista Joaquín Garriguez nos enseña que los juristas presuponen el concepto económico de la competencia. Pero, la competencia, dice, es un concepto que excede de la economía. Continúa diciendo, hay competencia en el deporte, en la ciencia, en el amor. Y esta última es quizá la más dramática y aguda de todas las competencias, pues se trata de la lucha por una sola mujer, que no es fungible o sustituible por otra como ocurre con los clientes en la lucha entre los competidores mercantiles. El fenómeno de la competencia se estudió a fondo por los fisiócratas, y del campo de la economía pasó a la biología. La idea de la lucha, es una traducción o transportación de un concepto que atraviesa de punta a punta toda la historia de la economía: desde la lucha entre los cazadores en la selva por conseguir la mejor pieza hasta la batalla moderna entre las empresas que se disputan el mercado. En economía esta lucha es por la conquista del cliente. El competidor se propone apartar a los demás para ser el primero.¹⁹

Por su parte, Di Franco (citado por Julio C. Ledesma) manifiesta que el concepto jurídico de la concurrencia desleal tiene por presupuesto, el hecho económico de la concurrencia y más precisamente la libre concurrencia. Esta constituye una desviación perturbadora del sentido moral que debe presidir las relaciones de la industria y del comercio y cuya inobservancia es fuente de ilícitos que destruyen no sólo la estabilidad de la clientela, sino que llegan también a anular el valor de las empresas. Para Bert (también citado por Ledesma) la libertad de comercio y de industria es un principio esencial de nuestro Derecho moderno. La lealtad debe ser guía así de todos los actos de la vida y dominar las relaciones de los hombres entre ellos. Pero, en materia comercial aquella debe ser observada de manera estricta y más imperiosa que en toda otra circunstancia.

¹⁹

RAMIRO MORENO BALDIVIESO, Temas de Propiedad Industrial, Bolivia, pág 192, 194

La expresión de competencia desleal de acuerdo con Joao Da Gama Cerqueira, es ambigua, pues si bien en primer término “competencia” posee un sentido exacto y conocido, no es lo mismo con el segundo, cuya significación es oscura, dependiendo del concepto vago de la deslealtad, que puede variar conforme la conciencia de cada uno, sobre todo cuando se aplica a la competición comercial. Por eso se puede afirmar que desde un punto de vista general, los actos de competencia desleal resultarían ser actos contra la actividad comercial de un concurrente, en el ejercicio de toda actividad comercial tendiendo una importancia fundamental sobre todo en el campo de la circulación de los bienes y en el cambio que se exterioriza al desempeñar un papel decisivo hasta el punto que suele decirse que la concurrencia constituye el alma del comercio.

Es coincidente entre todos los actores y la doctrina que las legislaciones de los países no dan por lo general una definición, una regla general sobre la competencia desleal; sólo se limitan a disciplinar y darle un tratamiento adecuado a alguna de sus formas, y asimismo, ser coincidentes con los diferentes tratados internacionales que sobre la materia existen. Una de las dificultades para el establecimiento de una definición uniforme es precisamente la dificultad que existe en dar en una sola fórmula legal, todas las circunstancias de hecho que existen, y que contribuyen a constituir la competencia desleal, y que de conformidad con el tratadista Agustín Ramella, se debe a la multiplicidad de relaciones que con ella se congregan y por los innumerables aspectos por la misma asumidos.

Múltiples definiciones se han propuesto sobre la competencia desleal:

- Así Mayer, citado por Ramella, considera como criterio decisivo los medios usados, no solamente siendo reprobables, sino aún cuando la ley no los prohíba, pero que no provengan de las propias fuerzas económicas del concurrente.
- Para Weiss, son requisitos característicos: 1ro) la violación de otro derecho individual; 2do) actos contrarios a la moral y a la buena fe comercial; 3ro) la intención de apropiarse la clientela ajena.

- Para Poullet, la competencia desleal está constituida por los medios con los cuales un industrial o comerciante trata de atraerse fraudulentamente la clientela ajena.
- Ramella, indica que de hecho, la competencia desleal, a través de la multiplicidad de sus aplicaciones y de la variedad de sus métodos para asegurarse el éxito, tiene un carácter propio de ella y constante, es decir, la tendencia a usurpar la clientela ajena y a establecer o acrecer una clientela en perjuicio de los concurrentes. Sólo que la separación de la clientela per se, es un criterio insuficiente porque es su efecto, tanto de la competencia lícita y honesta, como de la abusiva, porque la libertad de la competencia se explica precisamente por la dificultad de acrecentar la propia clientela, aún cuando sea en perjuicio de los industriales concurrentes, sin que pueda ostentarse un derecho a la misma que de acción al resarcimiento de los daños por usurpación.
- La mayoría de los tratadistas, y entre ellos los franceses, se inclinan por considerar a la competencia desleal como actos que tienden a un desvío de la clientela, siendo su principal sostenedor el tratadista Roubiere, quien afirma que la lucha por la competencia económica en el comercio y la industria como en otras profesiones, se desarrolla en torno a la clientela, no se puede considerar a la clientela como objeto de propiedad de la misma manera que un bien corporal que sea susceptible de apropiación, es por el contrario un bien incorporeal que representa un valor en el fondo de comercio, que es un valor incorporeal.
- Para George Bry, todos los actos de la competencia desleal tienden a un desvío de la clientela, a una violación de un derecho de propiedad de naturaleza inmaterial, manifestado por las señales que reúne la clientela en torno a un establecimiento, apareciendo la acción de competencia desleal como una acción real que sanciona este derecho de propiedad.

- Joao Da Gama Cerqueira, nos ofrece una noción de la competencia desleal indicando que bajo la denominación genérica de concurrencia desleal acostumbran los autores a reunir una gran variedad de actos contrarios a las buenas normas de competencia comercial, practicados, generalmente como un intento de desviar de modo directo o indirecto en provecho del agente, la clientela de uno o más concurrentes y susceptibles de causarles perjuicios.”²⁰

En general, han sido varias las tratativas de los autores como también así de las legislaciones nacionales, para establecer en forma general un principio que tienda a la represión de la competencia desleal y que se la pueda definir en una forma sintética. Todos los conceptos giraron siempre con relación a las nociones de lealtad, honestidad, buenas costumbres, buena fe y otras semejantes que son bastante vagas e imprecisas, variando conforme a su grado de modalidad y de sensibilidad en cada persona.

Otras fórmulas, por otro lado, parecen más precisas por el carácter hacia donde están dirigidas, por su carácter teleológico, y que caracterizan a los actos de competencia desleal por los fines que persiguen. La propia Convención de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial de La Haya de 1925 considera como actos de competencia desleal “todo acto de concurrencia contraria a las prácticas honestas en materia industrial o comercial”, prohíbe específicamente los actos siguientes:

- 1) Todos y cualquiera de los actos susceptibles de crear confusión, cualquiera que sea el medio empleado, con los productos de un concurrente.
- 2) Las falsas denominaciones, en el ejercicio del comercio, susceptibles de desacreditar el establecimiento, los productos, o la actividad industrial o comercial de un concurrente.

²⁰ RAMIRO MORENO BALDIVIESO, Temas de Propiedad Industrial, Bolivia, pág 192, 195,196.

- 3) Las indicaciones o denominaciones cuya utilización en el comercio sea susceptible de inducir al público en error sobre la naturaleza, modo de fabricación, características, posibilidades de utilización o cantidad de las mercaderías.

El tratadista italiano Tulio Azcarelli luego de analizar la evolución de de la concurrencia desleal en Francia donde a falta de una disciplina especial la jurisprudencia francesa se basó en el principio general de la responsabilidad extracontractual (art. 1382 del Código Francés). Esta norma presupone, sin embargo, la ilicitud del acto disciplinando la responsabilidad por los daños consiguientes. Gira alrededor del concepto de la ilicitud por cuanto es presupuesto para la responsabilidad por los daños, culposa o dolosamente ocasionados. La jurisprudencia francesa se basa substancialmente en la identificación de actos de concurrencia que frente a las normas de las buenas costumbres y, substancialmente en las relaciones entre empresarios puedan considerarse desleales....”²¹

En Italia, según la opinión de Tulio Azcarelli, a través del Código de 1942, existía analogía en la orientación para apoyarse en normas del Código Penal a los fines de encontrar a través de estas la ilicitud de los actos de la concurrencia desleal. Pero es a través de sus artículos 1598-1601 donde sí existe una disciplina especial que se distingue de la disciplina general del art. 2043 teniendo por un lado la identificación del acto de la concurrencia desleal y por el otro la disciplina de las sanciones, es decir que existe sanción. Por lo que la disciplina de la concurrencia desleal de acuerdo con dicho autor se plantea como un disciplina especial en el ámbito de responsabilidad civil.

La disciplina de la concurrencia desleal se refiere precisamente a “Actos Desleales” y la ilicitud deriva de la naturaleza misma de dichos actos, esto es, de los medios usados en la concurrencia y no de otros de existencia previa, o de oferta a precios más bajos y convenientes, o de la proximidad de un establecimiento a otro, o de la intención de causar perjuicio al concurrente. Según Azcarelli, la disciplina de la concurrencia desleal tutela interese de quienes explotan empresas, quienes realizan actos frente a terceros que determinan la prohibición del cumplimiento de determinados actos. Estos actos típicamente considerados

²¹ RAMIRO MORENO BALDIVIESO, Temas de Propiedad Industrial, Bolivia, pág 197.

como de concurrencia desleal van dirigidos a atraer directa o indirectamente clientes ajenos o, impedir directa o indirectamente el aflujo de clientes a otros, pero no se exige por ello que el acto está caracterizado por la finalidad de atraer clientes actualmente ajenos. El acto de la concurrencia es considerado como acto material independientemente de la circunstancia de que este después se realice a través de un negocio jurídico, independientemente de la nulidad o validez del negocio jurídico a través del que sea realizado pudiendo a su vez constituir de por si acto de concurrencia desleal.²²

Para Messíneo, también coincidente con Azcarelli, la competencia desleal está basada en la responsabilidad extracontractual o ilícita. La competencia es desleal, solamente cuando se valga de medios que por su cualidad y eficiencia, vayan más allá de la finalidad de “batir” a la empresa, o a las empresas, en competición con las armas de la superioridad técnica, o con el más bajo costo de producción y lesionen el derecho del competidor, afectándolo con tal competencia. Pero todo acto de competencia está prohibido, aún cuando resulte dañoso para el competidor, pues no está prohibido el acto de competencia que se manifieste en el ejercicio lícito de un derecho subjetivo. Lo que si esta reprimido es la competencia ilícita donde el elemento subjetivo, dolo o culpa, están dentro de ese marco.²³

3.3 ANÁLISIS COMPARATIVO EN LA COMUNIDAD ANDINA (CAN)

La libertad de comercio y de industria, el libre albedrío y la libertad de expresión consagrada en todos los ordenamientos legales, hacen que surja la competencia. De esta deviene la publicidad. En países donde la libertad de expresión está controlada, o el comercio (interior o exterior) y la industria están en manos del Estado no existe competencia y por tanto tampoco existe publicidad.

Hasta el siglo XVII no se conocía la publicidad por la ausencia de competencia. Esta estaba anulada por la fuerte organización dirigista y monopolista de la economía. Las corporaciones abarcan todo: regían el trabajo, la producción y las rentas, no se permitía la alabanza exagerada de los productos ni la disputa por la clientela. La producción era escasa,

²² RAMIRO MORENO BALDIVIESO, Temas de Propiedad Industrial, Bolivia pág 198

²³ RAMIRO MORENO BALDIVIESO, Temas de Propiedad Industrial, Bolivia, pág 198

los modelos y las calidades eran uniformes. Es la Revolución Francesa la que deja sin efecto los gremios y las corporaciones y proclama la libertad de comercio y la libertad de profesión u oficio. Posteriormente, la Revolución Industrial pone a disposición del hombre un gran agregado de productos y se estimula su poder de compra. Con esto la competencia se agudiza y surge, según Joaquín Garriguez, el instrumento favorito de la competencia: la publicidad.

En un principio, el ejercicio de la actividad publicitaria debe observar los principios de legalidad, veracidad, autenticidad y libre competencia, también al decir de Garriguez. Cuando la competencia es lícita, la publicidad es también lícita; cuando la competencia es ilícita o desleal también lo es la publicidad.

La publicidad como servicio dirigido a los consumidores constituye un elemento ordenado para orientar su libertad de elección y favorecer la lícita concurrencia en el mercado, quedando sujeta a las leyes y principios que regulan la competencia desleal.

Se considera desleal la actividad publicitaria dirigida a provocar confusión entre bienes o servicios, la que tienda a producir el descrédito de los competidores o de los productos y genéricamente, la que sea contraria a las normas de corrección y buenos usos mercantiles. Esta confusión es la provocada por la semejanza en la publicidad, es decir, por la forma gráfica de los anuncios, por la semejanza de los slogans, pero no por la semejanza de los productos en sí, la publicidad desleal conduce a confusión de los productos pero no porque un producto sea imitación del otro, sino porque la publicidad de un producto es la imitación de la del otro (Garriguez). La publicidad que causa confusión tiene su campo de acción en los signos distintivos de la empresa del competidor o de los productos del competidor; marcas de fábrica y/o servicios, rótulos comerciales.

La publicidad desleal se presenta también bajo la forma de descrédito del competidor o de sus productos, es lo que se viene a denominar “denigración”, que tiende a publicar anuncios, reclamos que tiendan a denigrar la calidad de los productos de un competidor, pero sólo afectando a los productos, porque si la denigración alcanza a los aspectos personales del competidor, puede constituir una figura diferente de la denigración, alcanzando una tipicidad penal de injuria o de calumnia. La denigración no consiste, como se dijo antes, en

aprovecharse de la buena reputación de un comerciante, sino en atacar directamente esa reputación.

Garriguez, distingue dos clases de descrédito en el competidor. El descrédito directo, que es poco frecuente por llevar consigo la posibilidad de quebrantar una figura penal, y descrédito indirecto o lo que se ha denominado publicidad comparada.

El descrédito indirecto o publicidad comparada opera tomando en cuenta algunos de los componentes del producto o los signos del competidor, estos algunas veces tienen caracteres relevantes que pueden estar determinados en sus propias características externas o cualidades incitas del producto o servicio, de tal manera que por el reflejo a que se induce por medio de la comparación, se rebajan o se muestran ciertas características que le quitan valor o denotan un menoscabo que perjudica a sus productos. En general, toda comparación resulta desleal, pues siempre en el aspecto material, habrá un menoscabo para el competidor induciéndolo a no consumir tal o cual producto que no es fruto de la experiencia del consumidor, sino que es la sugerencia de la publicidad orientada y comparada a lo que lo lleva a consumir tal o cual producto. Tal es el caso de la industria automotriz cuando publicitan un vehículo que por el diseño del motor consume menos gasolina por kilómetros o los cigarrillos de bajo contenido de nicotina o alquitrán.

Otras formas de publicidad desleal son la publicidad engañosa y la publicidad exagerada, la primera atenta a la actividad publicitaria honesta y a la determinación exacta del producto, por ejemplo en la industria textil cuando se anuncia que un producto tiene 100 % de lana, cuando en realidad puede estar mezclado con productos sintéticos que pueden ser imperceptibles. La segunda, o sea la publicidad exagerada, también es desleal pues en algún momento puede tornarse peligrosa, ya que no refleja realmente las características propias del producto, sino que le da funciones que va más allá de dichas características, y por tanto resulta exagerada.²⁴

²⁴ RAMIRO MORENO BALDIVIESO, Temas de Propiedad Industrial, Bolivia, pág 211-212.

A continuación veremos brevemente la legislación aplicable en países de América Latina, referente al tema de la Competencia Desleal;

- **ARGENTINA:** La competencia desleal no se encuentra expresamente en textos legales una acción civil concreta. Existe una acción penal en el art. 159 del Código Penal referida a maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier media de propaganda desleal que tratare de desviar en su provecho la clientela de un establecimiento industrial o comercial. Este artículo está dirigido a reprimir la propaganda desleal, cuyo bien jurídico protegido es más el interés de la comunidad o del consumidor, que el del concurrente perjudicado.

Se puede afirmar que existen distintas leyes que hacen alusión directa a indirecta a la competencia, y dentro de las normas legislativas de que se trata se encuentra la Ley de Marcas y Designaciones, la Ley de Lealtad Comercial y la Ley de Defensa de la Competencia.

- **BOLIVIA:** El tema de la competencia desleal se encuentra legislado en el Código de Comercio en los arts. 66 al 71. El art. 66 teoriza que la actividad comercial que constituya competencia desleal, conforme a las disposiciones de este Código y leyes relativas, se sancionará de acuerdo con lo previsto en el Código Penal.

Sobre esta base, el propio Código establece las siguientes conductas como actos de competencia desleal:

- a) El art. 69 del Código de Comercio establece sin ser limitativo ciertas conductas que constituyen actos de competencia desleal.

- b) Entre las obligaciones de los comerciantes, enumeradas por el art. 25 del Código de Comercio tenemos la siguiente: “Inc. 7. Abstenerse de ejecutar actos que signifiquen competencia desleal.”
- c) En el art. 181 del Código de Comercio se encuentra contenida la prohibición a los socios de una sociedad de realizar actos de comercio que comprendan el objeto de la sociedad a la cual pertenecen, salvo la expresa autorización otorgada al efecto. En caso de contravención, la sanción es el pago de daños y perjuicio.
- d) Una prohibición semejante a la contemplada en el inciso anterior se legisla para los directores y gerentes de una sociedad en el art. 328.
- e) Durante los tres años siguientes a la transferencia de una empresa, el enajenante debe abstenerse de instalar otra que signifique competencia desleal. Art. 458 del Código de Comercio. Aunque es una prohibición legal, se puede realizar un pacto contrario.
- f) El Código de Comercio en su art. 473 sanciona con el pago de daños y perjuicios a quien usurpa el nombre comercial ajeno.
- g) Se franquean las acciones inhibitoria y resarcitoria para quienes usen indebidamente o imiten marca (art. 481), y use sin autorización patentes de invención o licencias de explotación (art. 489).

El capítulo de competencia desleal del Código de Comercio Boliviano también contiene disposiciones sobre indicaciones del lugar de origen (art. 67) usos prohibidos (art. 68) y actos que constituyen competencia desleal (art. 69).

Los perjudicados por actos de competencia desleal tiene franqueadas, por la vía sumaria, las acciones inhibitoria y resarcitoria, así como también pueden

demandar la rectificación pública y el otorgamiento de garantías por parte de quienes resultaran ser los infractores (art. 70).

En forma independiente de las sanciones que correspondan a las autoridades penales. Administrativamente, se aplican multas que alcanzan del dos por mil al diez por mil del capital del comerciante. (art. 71).

En forma supletoria a las anteriores disposiciones que tratan en forma especial el tema de la competencia desleal, el Código Civil contiene normas sobre responsabilidad extracontractual: enriquecimiento ilegítimo y hechos ilícitos como fuentes de obligaciones.

En el caso de violaciones de obligaciones de no hacer, se puede demandar la cesación de la violación, la destrucción de lo obrado o la indemnización por daños y perjuicios causados.

La Ley de Entidades Aseguradoras prohíbe en su art. 11, la realización de actos de competencia desleal, acuerdos, convenios, prácticas o procedimientos orientados directa o indirectamente a coaccionar o distorsionar el mercado de seguros.

Entre los delitos contra la industria y el comercio que el Código Penal tipifica se encuentran los siguientes: monopolio de importación, producción o distribución de mercaderías (art. 233), engaño en productos industriales (art. 236), desvío de clientela (art. 237), corrupción de dependientes, (art. 238) y el delito de violación de privilegio de invención (art. 363).

En forma particular, la ley de privilegios industriales de 12 de Diciembre de 1916, establece en su Cap. X como tipos penales, con sus propias sanciones, las siguientes conductas que pueden ser perseguidas por quienes poseen un privilegio industrial:

Quienes fabrican o ponen en venta, sin consentimiento del privilegiado, los productos o resultados industriales amparados por su patente, o emplean en todo o en parte procedimientos y métodos que constituyan su invento, con fines industriales o comerciales.

Quienes comenten delitos de falsificación de los privilegios protegidos por esta ley.

Los que aprovechan patentes caducadas o nulas, o impiden la explotación de inventos que son del dominio público.

También la Ley Reglamentaria de marcas de fábrica de 15 de Enero de 1918 contiene disposiciones similares para actos de falsificación o comercialización de marcas falsificadas.

Finalmente, el Código de Procedimiento Penal en su Art. 71 dispone que las siguientes conductas típicas; violación de privilegio de invención, desvío de clientela y corrupción de dependientes, son delitos de acción privada, y por lo tanto, perseguibles a instancia del perjudicado.

- **BRASIL:** La legislación brasileña sobre competencia desleal es relativamente reducida: en la esfera civil se tiene el art. 159 del Código Civil Brasileño que previene la responsabilidad genéricamente. Dicho artículo prescribe: “Aquel que, por acción y omisión voluntaria, negligencia, o por imprudencia, viola derechos o causa perjuicios a otros, queda obligado a reparar el daño”.

En la esfera penal, el art. 178 del Decreto ley No. 7903/45 como parte integrante del Código de Propiedad Industrial de 1971, define los crímenes de concurrencia desleal. Forma parte también de la legislación brasileña el art. 10 bis

de la Convención de la Unión de París, de acuerdo a la revisión de La Haya de Noviembre de 1925.

- **CHILE:** Las normas pertinentes sobre competencia desleal, vale decir, defensa de la libre competencia, están contenidas fundamentalmente en el D.L. No. 211 de 1973, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. El texto refundido, coordinado y sistematizado está fijado en el D.B. 511 de 1980, del mismo Ministerio. Además, cabría mencionar, entre otras cosas, la Ley No. 19525 sobre importación de mercaderías al país y que se transan en mercados internacionales.

- **ECUADOR:** La competencia desleal se basa en los siguientes elementos: La declaración general de responsabilidad por los derechos ilícitos contenidos principalmente en la Constitución Política de la República, el Código Civil, La Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Compañías, y de cierta manera también a través del Código Penal.

- **GUATEMALA:** La competencia desleal está regulada en el Código de Comercio. Decreto No. 270 del Congreso (arts. 361 al 367) y, también, en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, que es Ley Uniforme en Guatemala, Nicaragua y Costa Rica (arts. 61 al 71). Finalmente, Guatemala es parte de la Convención General Interamericana de la Protección Marcaria y Comercial, suscrita en Washington en 1920, Convención que en sus arts. 20 al 22, reprime la competencia desleal.

El código de comercio contempla la competencia desleal como un acto contrario a la buena fe comercial, tanto desde el punto de vista del engaño y confusión que provoca en el mercado, como la destinada a perjudicar a otro comerciante con el que el infractor puede o no estar ligado por un vínculo contractual

y, finalmente, cualquier acto que tienda a desviar la clientela de un comerciante. El uso indebido, imitación, falsificación, manipulación de marcas y otros medios de identificación (sin necesidad de registro) se definen como actos de competencia desleal.

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, enfoca la competencia desleal desde un punto de vista mucho más estrecho que el del Código de Comercio, ya que tiene por objeto impedir el uso de marcas, nombres comerciales o expresiones de propaganda (slogans) como objeto o medio para actos de competencia desleal.

Finalmente, la Convención General Interamericana para la Protección Marcaria y Comercial, contiene normas reguladoras de la competencia desleal para suplir la ausencia de ellas en las legislaciones nacionales de los países miembros y abre las puertas para que comerciantes domiciliados en alguno de, los Estados miembros pueda plantear acciones de competencia desleal contra personas que en otro Estado han infringido sus derechos.

- **MEXICO:** México prohíbe la competencia, desleal para salvaguardar un mínimo de ética en las transacciones mercantiles y un mínimo de igualdad en la competencia de los comerciantes, desgraciadamente, sus leyes federales por ser el comercio materia federal en los términos de la fracción X del art. 73 constitucional por lo común no definen lo que debe entenderse por competencia desleal y solamente proporcionan directrices muy amplias para su represión. La norma de alcance más general la encontramos en un tratado internacional, como lo es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de Marzo de 1883, en su última revisión adoptada en Estocolmo el 14 de Julio de 1967, aprobada por México el 11 de Septiembre de 1975, promulgada por el Ejecutivo Federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de Julio de 1976; y por lo tanto en los

términos del art. 1371 Constitucional es Ley Suprema de toda la República Mexicana.

México no ha cumplido a cabalidad el art. 10 bis del Convenio de París, por lo que la protección en contra de los actos de competencia desleal únicamente puede obtenerse mediante los principios siguientes: a) la declaración general de responsabilidad por hechos ilícitos, como lo establece el art. 1910 del Código Civil; b) la doctrina del abuso del derecho como la establece el art. 16 del Código Civil; c) la protección civil y penal contra ciertos actos de competencia desleal expresamente previstos por la Ley de Inveniones y Marcas (LIM); d) protección en contra de algunos casos de análoga naturaleza mediante normas del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común, y para toda la República en materia de Fuero Federal.

- **NICARAGUA:** Nicaragua también forma parte del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (arts. 65 al 71).

- **PANAMA:** La República de Panamá no cuenta con una legislación normal, que de manera específica reglamenta la competencia desleal en todas sus manifestaciones.

No obstante el Código Penal de 1982 dedica dos artículos para tipificar las acciones que, de acuerdo con nuestro legislador, constituyen actos de competencia desleal. Sin embargo, dicho Código al igual que otras, contiene disposiciones que tipifican otros actos que, para la doctrina y la legislación extranjeras, también constituyen actos de competencia desleal, como lo son el uso indebido de marcas de fábrica y de comercio; la falsificación o alteración de signos distintivos, la usurpación del derecho de propiedad sobre las marcas y la falsificación e imitación de patentes de invención.

Estas otras disposiciones son de exclusiva aplicación territorial, por lo que, para un extranjero, pueda adquirir la protección contra los actos anteriormente enunciados, es necesario que tenga registrada su marca o patente en Panamá. No obstante de ello, dicho criterio restrictivo encuentra una excepción con respecto a las marcas de fábrica y nombres comerciales frente a ciertos extranjeros quienes, aun cuando no tengan registradas sus marcas en Panamá, pueden exigir la protección de las autoridades panameñas contra los actos de competencia desleal tipificados como delitos por nuestra legislación.

➤ **PARAGUAY:** La competencia comercial está reglada:

- a) Por la Ley del Comerciante del 22 de noviembre de 1983, que contiene disposiciones sobre la libertad de comercio y sus restricciones, que por vía contractual aceptadas, también establece la obligación de los monopolios de proveer servicios o productos a los interesados en igualdad de condiciones y precio.
- b) Por la Ley No. 751 de Marcas Comerciales del año 1979. Su art. 69 define (a competencia desleal como “todo acto contrario a la buena práctica y el uso honrado en materia industrial o comercial”. A su vez, el art. 10 enumera sin ser taxativo actos que tienen el carácter de desleales en materia de competencia. El art. 71 franquea una acción judicial en contra de estos actos a favor del perjudicado.

- **PERU:** La competencia desleal está regulada en el Perú por un cuerpo legal el Decreto Supremo 00171C/DS, que está circunscrito al ámbito de la propiedad industrial y que tipifica expresamente los actos que se consideran como tales. Dicha norma establece también un procedimiento específico para la persecución y sanción de los actos de competencia desleal; el mismo que se realiza ante un órgano administrativo El Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y

de Normas Técnicas, ITINTEC, constituido por dos instancias, la última de las cuales es competente en los casos en que medie apelación y su fallo da por concluida la vía administrativa.

El Poder Judicial no tiene jurisdicción para resolver los casos de competencia desleal y por lo tanto su intervención sólo podría darse en la vía contencioso-administrativa. En la realidad, sin embargo ningún caso de competencia desleal se ha ventilado en juicio.

- **URUGUAY:** Es corriente expresar que no existe en el Uruguay legislación respecto a la competencia desleal, pero esto no es así.

En primer lugar, existe una disposición en la Ley de Marcas (ley No. 9956 del 4 de octubre de 1940, art. 2, inc. 13) que expresa que “No serán consideradas como marcas, las palabras, signos, o distintivos que hagan presumir el propósito de verificar una concurrencia desleal”. Esta norma, si bien esta limitada en su aplicación al registro de una marca, ha sido importante, como veremos, en el desarrollo de la competencia desleal en el Uruguay.

En segundo lugar la ley No. 8933, del 12/12/32, establece normas para proteger al consumidor contra algunos actos que constituyen una competencia desleal.

En tercer lugar, el Decreto del Poder Ejecutivo No. 265/82, del 28/06/82, establece normas para proteger al consumidor contra el engaño o fraude.

Por último al haber ratificado Uruguay el Convenio de París sobre la Protección de la Propiedad Industrial, (Ley No. 13.497 del 22/XI/66), y el Decreto 588/67 del 07/XI/67) ha incorporado las normas de dicho convenio sobre competencia desleal.

Se puede afirmar que esta normativa es insuficiente, pero existe.

- **VENEZUELA:** En la legislación de Venezuela y especialmente en la Ley de Propiedad Industrial, pareciera haber en el art. 101 una consagración no general, relativa a la competencia desleal. Dicho artículo establece: “Quien dolosamente se aproveche de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro que tenga su propiedad al amparo de esta ley será castigado con prisión de uno a doce meses”.

3.4 CONSECUENCIAS DE LA COMPETENCIA DESLEAL

La competencia desleal en estricto sentido, no es un límite a la libre competencia, sino una eventualidad que se da al sobrepasar el límite natural de la competencia “la lealtad”. Para comprender de mejor manera qué es la competencia desleal y cuáles son sus características, es necesario exponer un bosquejo de sus implicaciones socio-jurídicas y luego un análisis histórico sobre la evolución de su concepto y su regulación jurídica.

En primer lugar, cabe destacar la idea de que la competencia desleal implica un “desbordamiento anormal de algo que, ceñido a cauces estrictos, es perfectamente lícito y merecedor de la protección del derecho; y que por tanto la teoría que la explique deberá encuadrarla dentro de una de las modalidades que **asume la figura del abuso del derecho:** en efecto, si la libertad de competencia debe mirarse como deber-derecho, será abuso el que lleve al campo particular de la competencia desleal.”²⁵

Lo que verdaderamente le diferencia de la “competencia leal” es precisamente el uso de medios o instrumentos deshonestos con el objeto de atraer clientela ajena. Sin embargo, para la autora María Consuelo Gacharná, se hace muy difícil calificar dentro del derecho a un acto como “desleal” puesto que este término está inmerso en una concepción netamente moral

²⁵ GACHARNÁ, María Consuelo, LA COMPETENCIA DESLEAL, Editorial Temis, 1982, Bogotá, Colombia, pág. 33

que nada tiene que ver con el derecho. Por ello –afirma– según algunos estudiosos del tema, el término jurídico más acorde sería el de COMPETENCIA ILICITA, término que indica una conducta contraria a la ley y al derecho. A pesar de esto, el término comúnmente utilizado y aceptado por todos es el de “Competencia Desleal”; sin que ello signifique que nos adentremos únicamente a un tema ético o moral dejando de lado los aspectos jurídicos de importancia.

Se ha dicho que la COMPETENCIA ILICITA es la expresión más conveniente siempre que se disponga en una ley cuales son los actos, o hecho dañosos de forma específica. Sin embargo, la desventaja de ello es que el legislador no podría prever las nuevas situaciones o circunstancias en las que se susciten actos, conductas o hechos que surgen cada día y en cada época diferente dentro del mercado y del mundo comercial en general. Por esta justificada razón, hablar de Competencia Desleal, sería lo más aceptable.

Si no remontamos en la historia, encontramos como antecedentes remotos de formas indirectas de represión de la competencia desleal a los siguientes:

“Los privilegios que, especialmente en el campo de la industria editorial, concedían los monarcas para la impresión de obras clásicas, antes de la Revolución Francesa. Con la invención de la imprenta en el siglo XV, las monarquías entendieron el peligro que ella representaba para la difusión de ideas liberales, contrarias al orden político imperante.....Al ser abolidos los privilegios reales, por el decreto de 4 de agosto de 1779, el problema de la concurrencia en la industria tipográfica francesa se tradujo en una gran proliferación de ediciones clandestinas que llevó a la suscripción de una serie de tratados internacionales que culminaron con la Convención de Berna.”²⁶

En el año 1410: “cuando un grupo de profesores acudió a los jueces de Gloucester para reclamar por la actitud de un colega que cobraba precios ostensibles más bajos que los de los demás, razón por la cual atraía la mayor parte de la clientela. La decisión judicial fue favorable al grupo, aunque estuvo basada en principios de buena fe, pero sin que todavía llegara a hablarse de competencia desleal.”

²⁶ GACHARNÁ, María Consuelo, LA COMPETENCIA DESLEAL, Editorial Temis, 1982, Bogotá, Colombia, pág. 39

Una primera regulación encaminada a la represión de la competencia desleal se estableció en **Inglaterra**, en razón de la existencia de un “derecho de los perjuicios” (law of torts), que formaba parte del derecho civil dentro del sistema anglosajón.

Por otra parte, en **Francia**: “los jueces acudían, para proteger a la víctimas de las formas desleales de competencia, al Art. 1382 del Código Civil, que consagra el principio general de la responsabilidad extracontractual... Era, pues, manejada la institución que se estudia como una modalidad de la responsabilidad aquiliana, por la cual, para que tuviera lugar la indemnización de perjuicios debían concurrir los elementos propios de tal forma de responsabilidad conocidos por la doctrina: un daño, culpa del autor de dicho daño y relación causal entre el hecho culposo y el daño ocasionado.”²⁷

En **Alemania, Portugal, Austria** y otros países: “se expidió legislación especial sobre las prácticas competitivas reprimidas. En el primero de los países nombrados se enlistó taxativamente el conjunto de actos considerados ilegales, dándose así origen al llamado método formalista, pues para saber si un acto era o no considerado como de competencia desleal, bastaba cotejarlo con la enumeración legal”²⁸

“La disparidad de legislaciones europeas sobre la materia llevó a la Convención de París (20 de marzo de 1883) en la cual se creó la Unión de Estados para la Protección de la Propiedad Industrial. El tratado mediante el cual se constituyó dicha Unión, ha sido revisado en Bruselas (diciembre 14 de 1900), Washington (junio 2 de 1911), La Haya (6 de noviembre de 1925), Londres (julio 2 de 1934) y Lisboa (octubre 31 de 1958).²⁹

“En cuanto toca con la competencia desleal, la Convención de París no contenía en su texto sino dos disposiciones –arts. 8 y 9- alusivas a la protección del nombre comercial y al deber de indicar el origen de cada producto. Una disposición específicamente referente a la

²⁷ GACHARNÁ, María Consuelo, LA COMPETENCIA DESLEAL, Editorial Temis, 1982, Bogotá, Colombia, pág. 40

²⁸ GACHARNÁ, María Consuelo, LA COMPETENCIA DESLEAL, Editorial Temis, 1982, Bogotá, Colombia, pág. 40

²⁹ GACHARNÁ, María Consuelo, LA COMPETENCIA DESLEAL, Editorial Temis, 1982, Bogotá, Colombia, pág. 40

competencia desleal fue introducida al tratado en la revisión de Bruselas, mediante la adición de un artículo (el 10 bis) en el cual se impuso a los Estados miembros la obligación de asegurar a los nacionales de cualquiera de los países que integran la Unión el mismo tratamiento que reciban sus propios ciudadanos. En la revisión de Washington se precisó mejor el contenido de la obligación expresándose enfáticamente que cada miembro de la Unión debe asegurar a los demás una protección efectiva contra la competencia desleal. En la conferencia de La Haya la disposición fue completada con una norma de carácter general relativa a la competencia desleal.”³⁰

3.5 FALTA DE REGULACIÓN JURÍDICA

La protección de la propiedad industrial puede promover la competencia alentando a las empresas a competir a través del desarrollo de nuevas tecnologías, dando como resultado la posibilidad de que los consumidores puedan elegir nuevos y mejores productos y servicios y normalmente a precios más bajos. La invención y la creatividad se estimulan con la protección de los derechos sobre la propiedad intelectual que a la larga conducen a la generación de nuevas ideas y tecnología a favor del progreso de toda la colectividad.

Muchas veces en nuestra práctica profesional estamos vinculados con el Derecho de Propiedad Industrial y hemos visto con pesar cómo un cliente queda inerme ante las aproximaciones parasitarias de un competidor suyo bajo la forma de reproducir casi textualmente o imitar hábilmente la forma de presentación de su producto, ya sea en el formato o colorido del envase, o la disposición gráfica u ornamental de rótulos o publicidad en general.

A fin de prever y reprimir actos deshonestos que vulneren la sana competencia, debe existir obviamente un derecho positivo que regule este tema con el objeto de señalar un límite al desarrollo de prácticas competitivas que sobrepasen la lealtad comercial. Por esta razón, creo muy conveniente que se implante en el Ecuador y en todos aquellos países en donde la competencia desleal no ha sido reprimida en forma concreta, una legislación específica que

³⁰ GACHARNÁ, María Consuelo, LA COMPETENCIA DESLEAL, Editorial Temis, 1982, Bogotá, Colombia, pág. 40-41

regule aspectos relacionados con aquella y por qué no decirlo, un cuerpo legal uniforme que establezca las pautas para defensa frente a competidores que utilicen medios reprobables y deshonestos que vulneren las prácticas y usos comerciales en el mercado pero no solo dentro de un mercado nacional sino un cuerpo legal que tenga aplicabilidad respecto a mercados internacionales, lo cual impediría el ingreso al país de competidores y sus productos que intenten obtener una ventaja desleal respecto de los productos nacionales y sus respectivos propietarios.

“En efecto, consagrar el principio de que la lucha por un mejor lugar en el mercado deba ser limpia y que en ella solo deban usarse armas honestas, que estén acordes con principios éticos, no es suficiente para precaver excesos por parte de algunos competidores. La labor del derecho positivo no es solamente la de sentar pautas propias del deber ser, sino también, y como complemento indispensable, la de prever cuales han de ser las consecuencias que se sigan de la ejecución de actos contrarios a sus preceptos, es decir, la de señalar sanciones”³¹

El tema de la competencia desleal debe tener realmente una gran importancia dentro del Derecho de Propiedad Intelectual en nuestro país y en todos aquellos en que aún no está debidamente legislada. El Gobierno Ecuatoriano en nuestro caso, debería comenzar por analizar el texto de la Convención de París que consagra que los países contratantes están obligados a asegurar a todos los ciudadanos una protección efectiva contra la competencia desleal tomando en consideración que un acto de competencia desleal es todo aquel acto contrario a las prácticas honestas en materia industrial o comercial y posteriormente, regular a través de una normativa propia y ampliada de los convenios internacionales. En este sentido, nuestro país ha aceptado la aplicabilidad de los ADPIC (Acuerdos sobre derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio) que viene a ser parte del Acuerdo General de Aranceles y Comercio –GATT que en 1994, crea la Organización Mundial del Comercio OMC (entró en vigencia el 1 de enero de 1995).

Ya al inicio de 1998 se empezó a analizar el Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual, el cual ha entrado en vigencia a partir del 19 de mayo de 1998 (R.O. No. 320) lo

³¹ GACHARNÁ, María Consuelo, LA COMPETENCIA DESLEAL, pág. 97

que significaría para el Ecuador un avance legislativo, en el sentido de que pretende una unificación de normas existentes y una mejor regulación de aspectos relativos a derechos de autor, derecho de propiedad industrial y en cierta forma de la competencia desleal.

Legislado debidamente este tema, se podría en cierta forma prohibir todos los actos o hechos susceptibles de crear confusión, cualquiera que sea el medio empleado, con los productos de un competidor; las alegaciones falsas, en el ejercicio del comercio, con el fin de desacreditar los productos de un competidor, etc., actos éstos que el derecho debe evitar. De ello se colige que existirían sanciones a quienes incurran en el cometimiento de estos hechos o conductas contrarias a la ley y habría en lo futuro menos prácticas desleales o por lo menos los competidores tendrían claros los lineamientos establecidos dentro del mercado.

Una pauta a través de la cual se podría evitar que ciertos actos desleales ocurran en el comercio, podría ser la efectiva aplicación de una ley en todo lo que se dice relación al tema de la lealtad de la competencia comercial o industrial. Además sería conveniente una unificación legislativa que tienda a armonizar las normas pertinentes a la materia en estudio con lo que se adecuaría nuestro ordenamiento jurídico en áreas de gran significado para las actividades productivas nacionales.

La existencia de una ley especial efectiva es primordial en vista de las necesidades actuales de las sociedades modernas y analizando el hecho de que cada vez la lista de actos que se caracteriza como desleal y deshonesto es mayor. Estos actos obviamente deben ser reprimidos para evitar en el futuro su cometimiento y para lograr un ambiente y una conciencia de moralidad en las relaciones comerciales. En palabras de César Sepúlveda:

“La competencia desleal se persigue para salvaguardar un mínimo de moralidad en las transacciones mercantiles y un mínimo de igualdad en la competencia de los comerciantes. Las reglas de la concurrencia deshonestas se fundan precisamente en las normas derivadas de los usos honrados del comercio.”³²

³² SEPULVEDA, César, EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Segunda Edición, Editorial Porrúa S.A., México, 1981, pág. 233

Vale la pena mencionar la relación existente entre una disciplina jurídica general, la Propiedad Industrial y una institución específica, la Competencia Desleal. La apropiación indebida de cualquier objeto de protección de la propiedad industrial, como puede ser una marca de fábrica o de servicio, es propiamente una violación del derecho al uso exclusivo que la ley reconoce. Un acto de competencia desleal por su parte, es una violación del deber de observar una determinada conducta impuesta por la sociedad o por la Ley en una época determinada. Esta diferenciación no se la hace en casi ningún ordenamiento jurídico, lo que más bien se hace es otorgar a las normas que regulan la competencia comercial un carácter complementario de las reglas comunes que rigen la propiedad industrial.

“No se ha tomado en cuenta la experiencia en el desarrollo comercial, que enseña que las ventajas de un sistema económico de competencia se sirven mejor si se reconoce el derecho a la concurrencia leal y honesta y sus obligaciones correlativas, para controlar de esa manera las relaciones entre los competidores en pro de una mejor convivencia mercantil, y de ahí que este campo esté de confusiones entre los conceptos generales de propiedad industrial y los de la desleal concurrencia.”³³

Si bien es cierto, no puede haber entre las dos instituciones una separación radical. Debe intentarse si la aplicabilidad de normas legales específicas que regulen las prácticas desleales de la competencia comercial, diferenciándola de esta manera de normas ya existentes que se aplican exclusivamente en casos de conflictos por vulneración al derecho exclusivo.

Es indispensable como he manifestado, que se regule la competencia desleal, independientemente de la Propiedad Intelectual, puesto que a pesar de que existen normas en la legislación relativa a propiedad intelectual que tienen relación con actos de competencia desleal, que en la actualidad pueden ser aplicadas y que de hecho se las aplica a falta de otro ordenamiento especial, se encuentran dispersas en dicha legislación y no suelen ser efectivas. Por ello, considero conveniente que se cree un ordenamiento específico y se apliquen normas relativas exclusivamente a competencia desleal, evitando así las incongruencias y vacíos que hoy en día afectan a los comerciantes e incluso al público consumidor.

³³ SEPULVEDA, César, EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Segunda Edición, Editorial Porrúa S.A., México, 1981, p.p 234

CAPITULO IV

LEGISLACIÓN COMPARADA EN MATERIA DE PUBLICIDAD COMPARATIVA

MARCARIA

4.1 OMPI

Luego de una exhaustiva investigación he podido comprobar que no existe un criterio uniforme por parte de la OMPI como organismo internacional relacionado a este tema, como se verá más adelante, cada país tiene su propia normativa y criterios, y hay quienes están a favor de la publicidad comparativa y quienes consideran a ésta como un indiscutible acto de competencia desleal.

4.2 EE.UU.

La publicidad comparativa en principio no es considerada como una violación del derecho ajeno. Sin embargo, está prohibida cuando contiene una falsa afirmación que deforme la base normal de la comparación competitiva de los productos o servicios y confunda a los consumidores. Cuando esto ocurre, las sanciones pecuniarias son muy fuertes.

Las bases legales aplicables a estos casos son: el Título 15 del Unites Status Codee, secciones 1051 y siguientes (Lanzan Act. De 1946, reformado en 1989) y el 28 Code of Federal Regulations, capítulo I, parte 2 (Rules of Practice in Trademark case.)

En el año 1910, ya se usó en los Estados Unidos este tipo de publicidad y precisamente en ese caso, la Corte Suprema la rechazó (así consta del caso Saxlehener vs. Wagner, 216 U.S. 375, 380-81,1910). A pesar de ello, no era muy común en el mercado, pero en la actualidad, el 80 % de la publicidad en televisión contiene explícita o implícitamente una comparación.

El Lanham Act, en su última reforma señaló claramente que se prohíbe la publicidad engañosa acerca de los productos de un competidor y en ese sentido, podía entablarse una acción civil por parte de cualquier persona que se creyere afectada por aquel acto. Sin embargo, no especifica que en ese caso, la publicidad pueda considerarse como acto de competencia desleal.

Por otro lado, en todos los estados existen leyes de protección al consumidor, a través de las cuales se puede accionar civil o penalmente en nombre de los consumidores. Además, la industria publicitaria ha creado un organismo específico regulador de la publicidad, el National Advertising Division of the Council of Better Business Bureaus, usualmente denominado “NAD”. El Council of Better Business Bureaus es una asociación local que protege a grupos de consumidores. El NAD regula prácticamente la televisión nacional, la radio y la publicidad impresa para asegurar que las declaraciones hechas en esa publicidad, sean justificables o demostrables y basadas en la realidad.

El NAD provee de un mecanismo por medio del cual los comerciantes puedan objetar la publicidad de sus competidores, por ejemplo si es engañosa o no tiene soporte real, por lo que el NAD toma evidencia de las partes y pone las reglas dentro de la disputa, basándose en un análisis legal de acuerdo a los mismos principios desarrollados y aplicados en las cortes. Acogerse a las reglas del NAD es voluntario pero todos los comerciantes-anunciantes las cumplen porque éstas son convenientes a sus propios intereses, a fin de construir y mantener un sistema en el cual los consumidores puedan confiar en la publicidad que se les presenta.

Finalmente, existe también la Federal Trade Commission “FTC”, una agencia norteamericana gubernamental que tiene la autoridad de llevar a cabo procedimientos administrativos para compeler a los anunciantes a que modifiquen su publicidad engañosa o perjudicial.

En la práctica, un anuncio publicitario que sea literalmente o implícitamente falso y tienda a confundir a los consumidores, es perfectamente accionable bajo la sección 43 (a) del Lanham Act. El remedio usual en este caso, es una sanción en contra del uso de publicidad

ofensiva. Los daños económicos que pudieron causarse no son usualmente evaluados, a menos que la demanda pueda demostrar que los consumidores han sido confundidos o engañados. Además, las cortes impondrán al infractor, el pago por el daño causado corrigiendo por ende la publicidad realizada. Cabe anotar que la prueba es muy importante para poder determinar una sanción.

4.3 UNION EUROPEA

Ubicándonos en el continente europeo, podemos empezar diciendo que en **FRANCIA** la publicidad comparativa es prohibida puesto que se considera que siempre se estará denigrando o perjudicando al competidor por lo que, la pena aplicable será la establecida en la Ley de Competencia Desleal, bajo el título de “Le dénigrement”. Incluso la jurisprudencia francesa ha ratificado en innumerables ocasiones la prohibición impuesta por la ley.

En **ITALIA**, no existe una ley específica sobre la publicidad comparativa pero dada la importancia de la institución del derecho civil en este país se aplican las disposiciones de su Código Civil, que fundamentalmente señala que se incurrirá en un acto de competencia desleal cuando se “propalasen noticias o comentarios, sobre los productos y actividades de un competidor, que **pueden desacreditarlas, o trate como propias las virtudes** de un producto o de la empresa del competidor.” Este acto es perfectamente aplicable a la publicidad comparativa, por lo que ha sido considerada **ilegal**. Sin embargo, se han emitido resoluciones en esta materia por parte de las cortes italianas que no han sido precisamente unánimes en el sentido de que no todas han condenado este tipo de publicidad.

Cabe destacar dos sentencias contradictorias, una muy antigua, del año 1974, emitida por la Corte Superior de Milán, que señalaba en lo concerniente que “toda publicidad que compara productos es siempre contra la ley, **aunque no se difamatoria**” y otra mas reciente, que estipula que “una comparación verdadera de las calidades técnicas de diferentes productos **es admitida.**”

La jurisprudencia y la doctrina italiana se han referido incluso a diferentes categorías de publicidad comparativa, lo cual significa que se la ha dado a este tema un gran interés y un tratamiento mejorado respecto a otros países. Se ha hablado de publicidad comparativa directa, indirecta y superlativa, ésta última que se verifica cuando comparando los productos de una forma general, da a entender que los propios (agente) son los mejores.

Cualquier tipo de publicidad en principio, no es considerada desleal, pero si de la propaganda o la publicidad en general resulta una difamación al competidor, pues será sin lugar a dudas un acto de competencia desleal.

En resumen, se podría decir que cuando la comparación demuestra las verdaderas evidencias del producto, lo que los italianos denominan la *exceptio veritatis*, la publicidad comparativa será admitida. Pero, si esta publicidad tiene como objeto el **denigrar** el producto o servicio del competidor, es totalmente prohibida, y será por ende, condenada como acto de competencia desleal.

ALEMANIA, siempre partió de la idea de que la publicidad comparativa no es aceptable como una práctica leal de comercio. La ley alemana prácticamente ha sido la única que ha establecido como regla la prohibición de la publicidad comparativa como competencia desleal al denigrar y explotar la reputación ajena, sin considerar si la referencia sea positiva o negativa. Y admite en casos “excepcionales”, este tipo de publicidad siempre que la referencia que se haga a otra manera sea plenamente “justificable”. ¿De qué maneras cabría justificarse? Pues la misma les establece tres pautas de justificación: una, si hay una *muy buena razón* para hacerlo. Otra, si la referencia es completamente *necesaria*. Finalmente, si ésta es *verdadera y material*.

Sin embargo, cabe recalcar que bajo las disposiciones comunitarias europeas, que más adelante expondré, la regla general es que la publicidad comparativa es permitida y ésta será prohibida solo en casos excepcionales. Sin embargo, estas disposiciones siempre prohibieron la creación de una confusión, así como la denigración y explotación de la reputación ajena que en realidad eran tratadas como cuestionamientos más rígidos que los de las Cortes alemanas en particular.

En lo que concierne a “*referencias positivas*” en la publicidad comparativa, éstas son comúnmente inadmisibles por su potencial de crear confusión. Además, son generalmente prohibidas porque son consideradas necesarias. Por ejemplo, al decir “el producto X es el mismo sistema que el producto Y”.

La Ley de Marcas alemana, prohíbe la creación no solo de confusión directa sino también de confusión indirecta entre las marcas. De ahí, que es suficiente si el consumidor asume que existe un acuerdo de licencia de uso o cualquier otra relación legal o comercial entre las compañías competidoras pero en realidad no es así. En ese sentido, la Corte Federal encontró que existía un gran riesgo de confusión entre el título y la marca “PLAYMEN” de una revista porque el consumidor pudo asumir que los editores de la revista “PLAYBOY” publicaron un segundo producto exclusivo para los hombres de edad avanzada, precisamente por la “asociación mental” entre las marcas que viene a ser una confusión indirecta, fruto de la comparación realizada.

Las referencias positivas, solo serán admitidas bajo especiales circunstancias y obviamente cuando sean plenamente justificables. Las cortes alemanas han encontrado buenas razones para que la publicidad comparativa sea utilizada (en forma negativa) entre las que encontramos las siguientes:

- Cuando la comparación es hecha **en defensa o en contraposición**, por ejemplo cuando el otro competidor haya hecho una declaración engañosa acerca de su propio producto y cuando la comparación sirva para aclarar las cosas;
- Cuando lo que se compara son sistemas o principio **generales** (como oposición a productos individuales), por ejemplo si se comparan las ventajas de “cuatro ruedas de carro” sobre las de “dos ruedas”;
- Cuando la comparación es hecha sobre **requerimientos** específicos del consumidor o;

- Cuando el público no pueda ser **educado** acerca del progreso industrial o la novedad de productos sin una referencia al producto tradicional de un competidor.

Aún sin embargo, la publicidad comparativa siempre será prohibida si de ella resulta una denigración del competidor, por ejemplo si se compara la marca “MARS” que todos conocemos que protege productos de chocolatería y confitería, con una nueva marca MARS, pero que protegerá preservativos. En ese contexto la Corte Suprema Federal en febrero de 1994, declaró que la reputación y el “*good will*” de la primera se verían seriamente afectados.

En **SUIZA**, la jurisprudencia ha sido decisiva en asuntos relacionados con la publicidad comparativa. Y ésta ha sido considerada en principio, como un acto de competencia desleal, y por ende ilícita, tomando en cuenta que los objetos comparados impliquen un engaño o una confusión, por lo que también han existido decisiones en el sentido de que será aceptable este tipo de publicidad siempre y cuando lo que se compara sea realmente “comparable” y los hechos que se alegan sean objetivos y verdaderos. Lo que se deduce de esto es que sería un poco forzado demostrar que se trata de un objeto comparable, puesto que para algunos todo puede ser comparable mientras que para otros, no todo es comparable o quizá nada es comparable. Esto tal vez es una disposición un tanto oscura, susceptible de diferentes interpretaciones.

Al respecto, y a fin de aclarar en cierta manera lo anterior, también se llegó a manifestar que en caso de tratarse de una comparación de precios, ésta sólo es posible para las mercaderías de una calidad equiparable, puesto que en principios los productos o bienes en consideración a sus precios no lo son.

En el **REINO UNIDO**, existe una amplia regulación sobre el tema. En primer lugar encontramos el *Trade Mark Act* 1994, aplicable cuando en la comparación publicitaria es perfectamente distinguible la marca de propiedad del competidor, registrada bajo este estatuto legal. En segundo lugar, esta el *Copyright*

Design and Patents Act 1988, aplicable cuando se usa el diseño o logotipo de la marca o el derecho de autor existente sobre ella de propiedad del competidor. Finalmente, está el *Trade Descriptions Act* 1968, cuando la comparación contiene una descripción falsa acerca de los productos del competidor (se aplican sanciones penales). De esta forma se define el marco de aplicabilidad de la publicidad comparativa.

Además de ello, existen dos cuerpos reguladores de la publicidad que deben ser observados, el primero el *British Code of Advertising Practice*, referente a todos los medios de comunicación y el segundo, el *ITC Code of Advertising Clearance Centre Guidance Notes*, referente a publicidad en televisión. En ambos códigos se prohíbe el uso de marcas ajenas en la publicidad comparativa que implique un perjuicio para su dueño.

Las consecuencias por incumplimiento de las disposiciones son severas, suele imponerse una sanción al publicista atinente a cancelar todos los costos de la publicidad y en caso extremo, los daños causados tendrán que ser pagados al competidor si se ha instaurado una acción civil. Las sanciones penales serán impuestas en caso de que se viole una norma penal como en el caso que expone el *Trade Mark Act*, de infringimiento de uso de marca ajena, aún cuando pudiese haberse hecho una comparación publicitaria, más o menos honesta sobre los beneficios y méritos del producto competidor.

En resumen, bajo la reglamentación que sobre publicidad comparativa tiene el Reino Unido de la Gran Bretaña, en principio se permite el uso de una marca de propiedad de un competidor como si fuera su dueño o licenciataria, pero es totalmente prohibido este uso cuando pretende una **ventaja desleal**, es decir en detrimento del carácter distintivo o del prestigio de la marca.

Otro país europeo que si bien regula el tema de la publicidad comparativa, es **ESPAÑA**. Sobre la generalidad de la competencia desleal estuvo vigente primeramente la Ley de Marcas del 16 de mayo de 1992, que definía a la

competencia desleal como cualquier “*tentativa*” de apropiarse indebidamente de las ventajas de cualquier reputación comercial o industrial, adquiridas por el esfuerzo ajeno. Es este sentido, se asemejaba mucho a lo que dispone la caduca pero todavía vigente Ley de Propiedad Industrial venezolana que también hace referencia a la apropiación de una ventaja indebida “*de la reputación comercial o industrial*”, *adquiridas por el esfuerzo de otro*. Por otro lado al referirse la norma española a “*tentativa*” de apropiación de esa ventaja podría ello asimilarse a la expresión de la ley venezolana de que quien “*dolosamente*” se apropie de las ventajas pagará por ello.

Sin embargo, la norma española no fue suficiente para una real aplicación en casos que estaba inmersa la publicidad comparativa, siendo además aquella norma susceptible de diferentes interpretaciones además que fue considerada por la jurisprudencia como una norma penal que castigaba únicamente a aquellos actos desleales que violaban derechos adquiridos por el registro de marcas y otros signos de Propiedad Industrial, que para la legislación española no debía ser equiparado con prácticas de competencia desleal.

Por esta razón, fue publicada una nueva Ley de Competencia Desleal, en 1991, que pretendía cambiar el enfoque penalista que fue criticado en la Ley de Marcas y dar únicamente un enfoque civil, proponiendo solo acciones civiles en caso de infringimiento. Para algunos estas dos leyes coexisten, ya que la ley de marcas contiene preceptos referentes a la competencia desleal, sin embargo para otros, esta afirmación no es lo más acertada, ya que consideran que la ley de competencia desleal derogó estos preceptos, criterio que yo lo comparto.

Por otro lado, la Ley General de Publicidad, publicada en 1988, sanciona a la publicidad comparativa como acto de competencia desleal, pero a diferencia de la Ley de Competencia Desleal de 1991, le da a este acto no solo un enfoque civil sino también penal, incluso administrativo. Considero que al ser la Ley General de Publicidad una ley especial, es la aplicable en casos de comparación publicitaria.

Entre las acciones civiles, podemos mencionar entre otras, la declaración del acto como desleal; la cesación del acto; la remoción o rectificación de la información falsa o engañosa; la indemnización de daños y perjuicios que podrá ser solicitada por parte del perjudicado, siempre que se compruebe la existencia de dolo; y finalmente la acción de enriquecimiento ilícito, que puede solicitarla únicamente el propietario del derecho violado en contra del beneficiario del enriquecimiento.

Cabe mencionar que de acuerdo al Art. 6 de la Ley General de Publicidad, la “publicidad comparativa” es considerada como publicidad desleal cuando NO se apoye en características esenciales y objetivamente demostrables de los productos y/o servicios o cuando se contrapongan bienes o servicios con otros no similares o desconocidos o de limitada participación en el mercado. La parte final de esta disposición es importante rescatar puesto que se puede decir, añade algo novedoso que otras legislaciones no lo han hecho, esto es, el de considerar el caso de una comparación en la se hallen involucrados productos o servicios que no son conocidos o muy poco conocidos. Quizá la intención del legislador, fue la de otorgar una mayor protección a los menos favorecidos.

CAPITULO V

DOCTRINA SOBRE LA PUBLICIDAD COMPARATIVA Y COMPETENCIA DESLEAL

5.1 Diferentes posiciones doctrinales

Para varios tratadistas, la publicidad comparativa es ampliamente aceptada por lo que no cabe hablar del cometimiento de un acto de competencia desleal por la utilización de publicidad comparativa.

Para otros, la publicidad al ser comparativa se convierte en acto de competencia desleal y por ende, no puede ser aceptada. Muchos tratadistas, con el fin de dar mayor flexibilidad a las posiciones extremas existentes han planteado la tesis de que en principio, la publicidad comparativa no es un acto de competencia desleal, pero que al tener pretensiones o ciertos efectos nocivos, llegaría a convertirse en un acto de competencia desleal y que como tal, debería ser reprimido y penado por la ley.

Según nos manifiesta JOSE CARLOS TINOCO “La publicidad comparativa... es la **colocación de un producto al lado del otro, de manera ostensiva, parcialmente oscura o subliminal** (producto, éste que, normalmente, obtuvo éxito), para que, no obstante puedan ser reveladas sus calidades, aprovecharse de éstas para la divulgación de otro producto que está surgiendo, o que a pesar de que ya existe en el mercado, todavía no conquistó la preferencia.

Es, por otro lado, la forma obstinada, astuta y habilitante engendrada que tiene el producto y/o servicio para hacer su aparición en el mercado, reflejándose en otro ya consagrado, con la principal finalidad de sacar, inmediatamente, una parte de este mercado.”³⁴

³⁴ TINOCO, José Carlos, “La Competencia Desleal en América Latina y en otros países”, DERECHOS INTELECTUALES, Tomo 4, Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1989, pág. 143.

El autor demuestra así su profunda resistencia a la publicidad comparativa, por cuanto a su parecer, ésta busca únicamente aprovecharse del prestigio obtenido por un producto y/o servicio en el mercado y con ello, conquistar aquella parte del mercado que anteriormente fue conquistada por el producto y/o servicio comparado, logrando por ende, su desplazamiento.

Desde mi punto de vista considero de acuerdo a lo expuesto que la publicidad comparativa si constituye un acto de competencia desleal, esto es, por que requiere de medios calificados como desleales, pero todavía no está claro hasta que punto de estos medios pueden considerados ilícitos y por ende, hasta qué punto pueden ser sancionados.

Según la mayoría de autores norteamericanos, la publicidad comparativa excepcionalmente es considerada como desleal, partiendo del principio de que este tipo de publicidad implica un gran esfuerzo por parte de quien la utiliza y por ello, debe ser un trabajo reconocido dentro del comercio. Sin pretender ser absolutistas, estos autores reconocen que, cuando la publicidad comparativa posee una afirmación falsa, la cual a su vez deforma la base normal de la comparación competitiva de los productos y/o servicios se convierte sin lugar a dudas, en un acto de competencia desleal.

Por lo expuesto, cabe mencionar el hecho de que la publicidad comparativa como acto de competencia desleal, no sólo utiliza ciertos medios que la convierten en desleal sino que además, posee ciertas características singulares, como por ejemplo manifestar una afirmación falsa que distorsiona la realidad, lo cual le da mayor fuerza para que el acto de competencia desleal pueda ser juzgado como tal.

Al existir una falsa afirmación, habría por ende un detrimento del producto y/o servicio objeto de tal afirmación y consecuentemente, de su propietario. De ahí, que aquél pretende conseguir que este daño sea sancionado.

Un claro ejemplo de ello sucede cuando el competidor hace una comparación de un producto, basándose en la CALIDAD del mismo. El competidor tratará de resaltar la supuesta “superioridad” de su producto frente al ya existente en el mercado, incluso describirá

ingredientes o componentes que en realidad no los tiene o dirá que éste posee un “mejor” proceso de fabricación que efectivamente no ha sido ni siquiera comprobado.

Estos podrían ser mecanismos utilizados en una falsa afirmación.

En este sentido, habrá deslealtad en la publicidad comparativa, la cual perjudicará en gran medida a quien había ya conquistado el mercado con su producto y/o servicio, por cuanto su clientela empezará a fijarse en otro que supuestamente es superior e incluso, es posible que sea – y aquí agregaremos un factor preponderante en el mercado- accesible a un PRECIO INFERIOR. Esto implica que los consumidores estarán fatalmente expuestos al error, viéndose persuadidos a comprar.

Por lo anterior, puede decirse que la publicidad comparativa para ser considerada como acto de competencia desleal, podría llevar implícita una afirmación falsa, expuesta por cualquier medio desleal, en detrimento del competidor y de su producto y/o servicio que ha ocupado anteriormente un lugar reconocido en el mercado y por ende, el competidor desleal pretenderá obtener una ventaja indebida en el mercado.

La deslealtad básicamente está en el desvío de la clientela en provecho particular.

Se ha dicho que frente a estas implicaciones, debe existir también una sanción de naturaleza penal, con la que se lograría una condena justa para el infractor que generalmente es una sanción de carácter pecuniario e incluso prisión. Adicionalmente, existe un ámbito civil, en el que el perjudicado también podrá ser resarcido a través de una indemnización de daños y perjuicios, que bien pudieron ser causados por el mismo acto desleal de publicidad comparativa o de otros actos derivados de aquél, con miras a dañar la reputación ajena y crear confusión entre los establecimientos comerciales y el público consumidor.

Por lo expuesto, cabe preguntarse ¿quién responderá por estos daños y perjuicios?, ¿quién cumplirá la condena de prisión? Para algunos autores y teniendo como fundamento lo dispuesto en la normativa pertinente, incluso en códigos de ética publicitaria que existen en diversos países (aunque no tengan carácter vinculante), el agente de propaganda es quien debe

responder pecuniariamente al perjudicado, por cuanto existe la norma general de que los agentes de publicidad no pueden utilizar marcas de terceros en la publicidad que realicen sin previa autorización de su titular o propietario. Es lógico que el propietario de la marca comparada no le autorice a su utilización a fin de ser comparada con otra, por más que resalte la buena fama de ésta ya que el objetivo esencial de la publicidad comparativa es aprovecharse de esa buena fama, para lanzar una marca que podría aún no tenerla o tenerla en menos grado.

Al tratarse de una persona jurídica, como es una agencia de publicidad, no puede ser condenada penalmente debiendo responder por el acto la persona que elaboró la publicidad.

El famoso y reconocido tratadista ERNESTO ARACAMA ZORRAQUIN, al calificar a la publicidad comparativa como acto de competencia desleal, nos dice: “que la publicidad comparativa, aún la publicidad comparativa simple u objetiva, presenta todos los inconvenientes y ninguna de las ventajas que se le atribuyen... que constituye un **ejercicio desleal que ataca de manera ilegítima a los signos distintivos** –marcas y designaciones sociales, enseñanzas, estilos comerciales, designaciones geográficas, etc.- y especialmente a los que tienen alto prestigio o son notoriamente conocidos, y que no beneficia, como se pretende al consumidor.”³⁵

Según este autor, lo que convierte a la publicidad comparativa en un acto de competencia desleal, es “**la apropiación indebida**” que se traduce en el uso no autorizado de la marca, de los productos y/o servicios, de las ideas, del esfuerzo, de la fama adquirida por un comerciante, etc., realizados por un competidor con el único afán de obtener un lugar dentro del mercado desplazando al primero.

El mismo autor señala que se “origina una ventaja económica desleal bajo la forma de un inmerecido ganar pie en competencia con un producto de marca bien conocido”. Y, “Ello pone al desnudo **la ineticidad** substancial, la **inmoralidad** de base insta en la publicidad comparativa y de la que no parecen darse cuenta sus sostenedores”.³⁶

³⁵ ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto, MEDIOS DISTINTIVOS Y PUBLICIDAD COMPARATIVA, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, págs. 16 y 17

³⁶ ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto, MEDIOS DISTINTIVOS Y PUBLICIDAD COMPARATIVA, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, págs. 24 y 25

El autor en ningún momento duda que la publicidad comparativa es en sí un acto de competencia desleal, puesto que el comerciante que recurre a ella busca atribuir a su producto el beneficio que el producto comparado ya tenía en el mercado. Este acto desleal puede ser considerado como genérico al existir comportamientos juzgados como inadmisibles en relación con los de otros comerciantes, partiendo del supuesto de que la competencia desleal implica un conjunto de prácticas contrarias a las buenas costumbres, usos honestos o a la publicidad mercantil y a su vez, como acto desleal específico, al pretender el competidor desplazar la clientela de otro utilizando medios desleales para el efecto.

Lo inadmisibile de la publicidad comparativa, es que se hace uso de una marca ajena sin autorización de su propietario, lo cual implica una apropiación de lo que le pertenece a otro.

En cierta forma, el comerciante que pretende utilizar publicidad comparativa – entiéndase aquí como la publicidad comparativa directa – realiza previamente un análisis reflexivo de su futura conducta.

“Quizá a quien recurre a la publicidad comparativa le parece repudiable alzarse con una cosa material ajena. Si lo piensa mejor quizá le parecerá igualmente repudiable apropiarse de activos intangibles de otros. Finalmente, una reflexión más profunda lo llevará en buena conciencia, a no hacer publicidad comparativa.

Por vueltas tratará de acallar esa conciencia. Y se dirá que, como al usar de la marca de otro en su publicidad no cometería delito de falsificación de marca ni de uso de marca falsificada, puede hacerlo. Olvida sin embargo, que puede estar incurso en el delito de utilización de marca legítima ajena... Nótese que mientras en la falsificación se hacen pasar como ajenos los productos propios, en este caso, por el contrario, **se usan como propios los productos ajenos**”.³⁷

³⁷ ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto, MEDIOS DISTINTIVOS Y PUBLICIDAD COMPARATIVA, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, págs. 48 y 49

El autor se refiere a la **teoría de la “apropiación indebida”**, esto es, cuando se usa una marca sin autorización de su titular. **(Para el autor esta marca debe estar registrada)**. En primer lugar, hay un derecho de propiedad sobre la marca, en segundo lugar, el propietario o la persona autorizada por él están facultados para reproducir la marca o usarla. En caso contrario, habría el riesgo de que la garantía de origen asegurada por la marca ya no existiera y finalmente, la propiedad de la marca dejaría de ser privativa y no estaría ya en manos de su legítimo propietario.

“En más sucinto romance lo que se quiere decir es que, para evitar toda manipulación de la marca con sus posibilidades de desprestigio y de engaño al consumidor, nadie puede utilizarla sin autorización de su titular. Nada hay de extraordinario en esto. Es lo que sucede con todo bien – tangible o intangible- de propiedad de otros”.³⁸

La teoría de la “apropiación indebida”, lleva implícita el repudio al uso de la marca ajena en la publicidad comparativa. El uso ilícito puede revestir diversas modalidades y según muchos Tribunales, cualquier uso de la marca puede ser ilícito, cualquiera sea la forma de ejecución de ese uso incluso el uso de la marca por mera referencia, esto es, a través de la publicidad comparativa indirecta. Lo que está en juego aquí, es el derecho de propiedad garantizado por todas las Constituciones del mundo, derecho éste que no puede ser conculcado a pretexto defender otros derechos como el de libre discurso o de libertad de expresión (del anunciante) o el de ser debidamente informado (del consumidor).

Bajo diferentes puntos de vista, otros tratadistas han manifestado que la teoría más sobresaliente aplicable a la publicidad comparativa a fin de poder calificarla como acto de competencia desleal, es la **“teoría de la dilución”**. Partiendo de los principios establecidos por FRANK Y. SCHECHTER (en “Las bases racionales de la protección de las marcas”) de que la función esencial de una marca es la de identificar un producto y/o servicio como satisfactorio, y de esta forma estimular a los consumidores a adquirirlo cada vez más, de que mientras más distintiva sea la marca, más poder de persuasión tendrá, de que la marca per se posee un valor independiente y de que el titular de una marca debería impedir a toda costa, que otro aproveche de su distintividad y originalidad. Esta teoría ha sido sostenida por Millar y

³⁸ ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto, MEDIOS DISTINTIVOS Y PUBLICIDAD COMPARATIVA, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, págs. 53

Davis, Thomas McCarthy, Vincenzo Di Cataldo, Beverly Pattishall, y Nancy Greiwe, entre otros.

Por la gran importancia que le han dado a esta teoría, cabe destacar sus elementos más sobresalientes. Para DI CATALDO, en la **teoría de la dilución**, la marca viene a ser esencialmente una “cualidad” más del producto y/o servicio que persuade al consumidor para que lo llegue a adquirir y gozar de sus beneficios.

PATTISHAL, agrega que esta cualidad se vería oscurecida por la publicidad comparativa, por el mismo uso comparativo que hace que el consumidor desvíe su atención hacia los productos del competidor y porque la publicidad comparativa “diluye también el poder de venta de una marca al dañar la imagen que la marca había ganado previamente mediante la publicidad”, por lo que posteriormente “la respuesta del consumidor ya no será únicamente la deseada por el dueño de la marca”.

Finalmente, GREIWE, añade: “la publicidad comparativa **lesiona el poder de venta** de una marca al desviar las imágenes de la marca a otros productos y al hacer recaer sobre ella imágenes comparativas no deseadas. De acuerdo con los principios de la teoría de la antidilución la dilución ha ocurrido porque los consumidores no asocian más la imagen deseable exclusivamente con la marca ni perciben la marca como si se evocara la imagen deseable”.³⁹

En base a esta teoría, en la publicidad comparativa se lesiona al valor publicitario de la marca provocando la dilución de la marca comparada, siendo ésta susceptible de perder o ver disminuida su capacidad de atraer clientela. Por ende, la publicidad comparativa es un acto de competencia desleal contrario a derecho. Según ARACAMA ZORRAQUIN, esta teoría es ampliamente aceptada y aplicada en casi todos los casos cuando ocurre un daño de esta naturaleza.

³⁹ ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto, MEDIOS DISTINTIVOS Y PUBLICIDAD COMPARATIVA, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, págs. 69

Otra teoría fundamental que se pretende aplicar como justificación de la deslealtad de la publicidad comparativa, es la denominada **teoría del abuso del derecho**, que fue expuesta inicialmente por el profesor español AURELIO MENENDEZ, quien partió de la necesidad de proteger ya no solo los intereses de los empresarios en lucha, sino más bien los intereses de los consumidores y del público en general. Este abuso del que nos habla se refiere precisamente a la extralimitación de la libertad de competencia, al abuso en sí por parte del competidor desleal de su derecho a competir.

Esta teoría surge justamente para reemplazar a la **teoría de la buena fe**, la cual se fundamenta en la cláusula general establecida en casi todas las legislaciones del mundo incluso en convenios internacionales como el Convenio de la Unión de París, el cual define a la competencia desleal como todo acto contrario a los usos honestos, las buenas costumbres, la ética profesional, la buena fe mercantil, etc. De esta consideración general, se tiene en claro que el comerciante o empresario debe regir su conducta a la de sus competidores, conducta que implica una serie de “valores” como son: la honestidad, buenas costumbres, ética profesional, buena fe, entre otros.

Como ya se mencionó, la intención de implantar esta nueva teoría – la del abuso del derecho- era la de dar mayor importancia al interés del consumidor y del público en general y no precisamente al de los empresarios o comerciantes que competían en el mercado. Quizá ésta tesis, sea el origen del por qué un acto de competencia desleal es considerado como tal, surge la pregunta entonces ¿por qué se pretende reemplazar la doctrina de la “buena fe” con la teoría del “abuso del derecho”? Puede ser porque la doctrina de la buena fe es muy subjetivista y de difícil comprobación, tomando en cuenta que no se pretende juzgar meras intenciones, analizadas psicológicamente en el sujeto, sino partir de un modelo estándar de conducta, a través del cual el acto sea visto en forma objetiva. De cualquier modo, estas doctrinas son dignas de análisis y queda a criterio de cada quien, el concluir cuál de ellas será totalmente útil para poder calificar un acto a efectos de su lealtad o deslealtad.

BAYLOS CORROZA, en su tratado de Derecho Industrial analiza una y otra posición y llega a la siguiente conclusión:

“Se aprecia así la relación que existe entre la institución de la buena fe y la del abuso del derecho. Estrictamente la responsabilidad mediando mala fe y la originada por abuso del derecho vienen a ser equivalentes, como se desprende de la opinión del propio A. MENDEZ, el cual, considerando la antijuricidad del acto condenable afirma, con razón, que viene dada por el carácter abusivo o si se prefiere, desleal del acto concurrencial en cuestión. No vemos ventaja de usar el segundo y no el primer concepto, mucho más teniendo en cuenta que el abuso del derecho es un valor que puede ser aplicado también objetivamente, pero sin ofrecer al juzgador ese efecto de exculpación del acto, que inevitablemente surge cuando se alega buena fe para justificar una conducta, por la dificultad de distinguir es esta clase de calificaciones la buena fe como valor estándar jurídico, y la intención del sujeto”.⁴⁰

Por otro lado, este autor francés YVES SAINT GAL planteó la tesis “**De la competencia y maniobras parasitarias**”, mediante la cual se asimila al competidor desleal con un parásito social, puesto que este utiliza como maniobra de competencia, precisamente el vivir “como parásito” aprovechándose del esfuerzo y reconocimiento del otro. Este acto desleal constituye un acto parasitario y se origina según esta doctrina, en la notoriedad de quien ha adquirido fama y prestigio a través de su marca conocida y aceptada por el público consumidor con mucha anterioridad.

La misma tesis la encontramos con mayor claridad en la **doctrina norteamericana del “up-grading by association” o el “elevarse por asociación”**, mediante la cual se realiza un acercamiento por asociación de ideas, base de la publicidad comparativa, que puede causar efectos nocivos e incluso constituiría un enriquecimiento sin causa justa.

Cabe destacar en este punto, la relación existente entre la publicidad comparativa y las marcas notorias. En aplicación de las teorías mencionadas, se puede concluir que la competencia desleal está inmersa en la publicidad comparativa cuando hablamos generalmente de **MARCAS NOTORIAS** o incluso **DE ALTO RENOMBRE**, porque el descrédito, la

⁴⁰ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL, Segunda Edición, Editorial Civitas, Madrid, España, 1993

denigración y el desprestigio, lo sufren las marcas de gran reconocimiento que han alcanzado un alto nivel de aceptación y acogida en el mercado y generalmente, en la publicidad comparativa se utiliza una marca notoria o de alto renombre.

En este sentido, ARACAMA ZORRAQUIN afirma que “La utilización de la marca conocida ajena sin el consentimiento de su titular,...en la **publicidad comparativa**, puede ser aprehendida desde dos puntos de vista:

Desde el primero, tal utilización produce efectos diversos sobre la marca y su notoriedad. Puede inducir a **confusión al consumidor sobre el origen** de la mercadería que cubre... Puede también afectar la percepción del comprador de un producto mediante una **asociación inconsciente o subliminal de las marcas**...puede desprestigiarse la marca si se aplica a distinguir productos de mala o inferior calidad o destinados a empleos que puedan suscitar...simplemente desagrado.

Desde el segundo, otorga a quien utiliza una **ventaja indebida**: una entrada más fácil y económica al mercado cuando se lanza el producto por primera vez o un aumento de sus ventajas si ya estaba en él. Simplemente porque aprovecha sin costo alguno del prestigio de que goza la marca notoria.”⁴¹

5.2 Argumentos jurídicos en países de América Latina

Algunas legislaciones aceptan en principio a la publicidad comparativa, otras no, y la mayoría la toleran pero bajo ciertas condiciones.

Dentro de América Latina, en **ARGENTINA**, la publicidad comparativa es considerada un acto de competencia desleal cuando tenga como fin el de desviar la clientela ajena en beneficio propio y de esta forma, ha sido vista como un delito.

Puede ser que esta consideración sea para muchos muy rigurosa, puesto que se exigía que el acto de competencia desleal debía ser llevado a cabo exclusivamente en actividades

⁴¹ ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto, MEDIOS DISTINTIVOS Y PUBLICIDAD COMPARATIVA, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, págs. 74 y 75

comerciales o industriales, que el actor del delito debía haber realizado el acto en beneficio propio y no en beneficio de un tercero, que la clientela del competidor debió existir al momento de cometerse el delito y finalmente, que debía existir una intención dolosa. Por la rigurosidad de esta norma – según algunos tratadistas argentinos – o quizá por considerarla imperfecta – según otros – se le intentó dar al tema una cierta flexibilidad dentro de un enfoque civil, pudiendo conseguir así el afectado, una forma más ágil para conseguir el resarcimiento de los daños que le pueden haber ocasionado.

No existe una ley específica que trate el tema de la publicidad comparativa, pero se considera que en caso de que existiera en esta publicidad el uso no autorizado de la marca de un titular por parte de terceros, será considerado y tratado como una infracción.

Bajo la Ley 22.802 de la Lealtad Comercial, vista desde la óptica del derecho del consumidor, a estar correctamente informado, se puede sancionar a quienes cometieren actos desleales dentro de la realización de publicidad o propaganda, que puedan inducir a error o engaño en el consumidor. Por esta importante razón, puede decirse que el bien jurídico que se pretende proteger, al amparo de esta ley – que por cierto es la más aplicable en casos de publicidad comparativa – es el interés de la comunidad o el interés del consumidor, más que el propio interés del comerciante perjudicado.

Así mismo, se sanciona a quien divulgare por cualquier medio afirmaciones falsas, tendientes a desacreditar o denigrar el establecimiento, al propietario, directores, gerentes, los productos, mercancías, presentaciones o medios distintivos del industrial o comerciante para obtener una ventaja indebida.

Para concluir, sanciona por cualquier medio, a quien compare productos, mercaderías o marcas de un comerciante con las de un competidor determinado, o por lo menos individualizable, **y la comparación fuere desfavorable**”, sancionando con la cesación del acto, la publicación de la sentencia condenatoria y la indemnización del daño material o moral.

Respecto a **CHILE**, podemos decir que al igual que Argentina, no posee un cuerpo legal específico relativo a la publicidad comparativa. Esta materia ha sido tratada por la jurisprudencia de los tribunales administrativos de la defensa de la libre competencia que ha considerado que la publicidad comparativa constituye una forma de competencia desleal siempre y cuando ésta no sea veraz, objetiva o que sea engañosa y que tenga como objetivo desacreditar al competidor.⁴²

Existen también ciertas normas especiales, que se encuentran dispuestas en dos cuerpos normativos, el primero, La Ley de Propiedad Industrial que impone una sanción de 100 a 500 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) a quienes por cualquier medio de publicidad, usaren una marca registrada para la misma clase internacional, cometiendo defraudación. Como en la mayoría de países existe también un Código de Ética Publicitaria, que si bien posee más una fuerza moral que legal a él han querido someterse las Agencias de Publicidad y llega a tener fuerza obligatoria en tanto los medios de comunicación se incorporan al mismo.

Este Código de Ética Publicitaria, contiene dos disposiciones que desde mi punto de vista son los más importantes en esta temática. En primer lugar, dispone que los avisos publicitarios no deban contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas con relación a derechos de Propiedad Industrial. Y en segundo lugar, señala que los avisos publicitarios no deben usar en forma injustificada el nombre de otra compañía o de la marca de un producto o servicio, tomando en consideración que estos avisos no deben aprovecharse del “Goodwil” que tienen la marca o el producto de otra empresa comercial.

Este código es aplicado por el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria CONAR, el que en caso de violación de su normativa está facultado para tomar todas las

⁴² JURISPRUDENCIA FIRMADA EN LA COMISION PREVENTIVA CENTRAL DE LOS TRIBUNALES DE LA LIBRE COMPETENCIA SEGÚN DECRETO DE 1973, SANTIAGO DE CHILE

medidas que creyere conveniente, como por ejemplo, la disposición de la modificación o retiro del aviso, mensaje o campaña publicitaria.

En lo que respecta al **ECUADOR**, podemos mencionar lo siguiente:

1. Derecho Constitucional.- El artículo 23, del capítulo II de nuestra Constitución Política, en relación con los derechos civiles, “De los Derechos, Garantías y Deberes”, en su numeral 7, dispone:

“Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes:

7. El derecho a disponer de bienes y servicios, públicos y privados, de óptima calidad; a elegirlos con libertad, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características”.

Este derecho concuerda con la norma constitucional del Art. 92 sobre el control de calidad y defensa al consumidor, que en su parte pertinente declara:

“Art. 92.- La ley establecerá los mecanismos de control de calidad, los procedimientos de defensa del consumidor, la reparación e indemnización por deficiencias, daños y mala calidad de bienes y servicios...”

Esta norma, concuerda a su vez con lo que dispone la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, cuyo objetivo es precautelar los intereses del público.

Como se observa, la Constitución establece un derecho primordial del consumidor, que puede ser alegado en casos de competencia desleal.

2. Derecho Civil.- La competencia desleal, puede ser tratada con fundamento en el Código Civil, en base a la declaración general de responsabilidad por los actos ilícitos o culpables, en conformidad con el Título XXXIII “De los delitos y Cuasidelitos” (delito “si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar” o cuasidelito “si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar”).

Cabe destacar este punto de vista civilista por lo que expongo y analizo las disposiciones pertinentes de nuestro Código Civil.

“Art. 2241.- El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro está obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.”

“Art. 2242.- Puede pedir esta indemnización, no sólo el que es dueño o poseedor de la cosa que ha sufrido el daño, o su heredero, sino el usufructuario, el habitador o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo o de habitación o uso. Puede también pedirla, en otros casos, el que tiene la cosa con obligación de responder de ella; pero sólo es ausencia del dueño”.

Como se desprende de la lectura de este artículo, quien puede solicitar el resarcimiento de lucro cesante y el daño emergente, que es lo que comprende la indemnización, es el dueño o poseedor de la cosa que ha sufrido daño, su heredero, el usufructuario, el habitador o el usuario, o en último caso, quien tiene la cosa con obligación de responder a ella. Al referirnos a actos de competencia desleal, al parecer podría solicitar la indemnización el titular de un signo marcario, si fuere registrado o el que la hubiere usado, a tal punto de convertirse en un signo notorio o de alto renombre.

En este sentido y al amparo del Código Civil, se estaría protegiendo únicamente el derecho que otorga el registro o el uso de un signo distintivo (siempre que este uso sea tal que le convierta a una marca notoria o de alto renombre).”

“Art. 2243.- Están obligados a la indemnización el que hizo el daño y sus herederos.

El que recibe provecho del dolo ajeno, sin ser cómplice en él, sólo está obligado hasta lo que valga el provecho.”

“Art. 2244.- Si un delito o cuasidelito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito, salvo las excepciones de los Arts. 2250 y 2255.

Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso.”

Por lo anterior, se puede hablar de una responsabilidad extracontractual (responsabilidad “aquiliana”) originada por un hecho ilícito o culpable, por lo que quien se beneficia de ese hecho, debe indemnizar al perjudicado. De ello, se entendería que al existir un acto de competencia desleal por publicidad comparativa, todas las personas que intervienen en su elaboración serán responsables de tal hecho, cabe recalcar que no existe responsabilidad solidaria para responder de tal acto.

3. Derecho Penal.- El Art. 14 del Código Penal Ecuatoriano señala:

“La infracción es dolosa o culposa.

La infracción dolosa, que es aquella en que hay el designio de causar daño, es:

Intencional, cuando el acontecimiento dañoso o peligroso, que es el resultado de la acción o de la omisión de que la ley hace depender la existencia de la infracción, fue previsto y querido por el agente como consecuencia de su propia acción u omisión; y,

Preterintencional, cuando de la acción u omisión se deriva un acontecimiento dañoso o peligroso más grave que aquél que quiso el agente.

La infracción es culposa cuando el acontecimiento, pudiendo ser previsto pero no querido por el agente, se verifica por causa de negligencia, imprudencia, impericia, o inobservancia de ley, reglamentos u órdenes”.

Este es el punto de partida, por el cual se analizará la culpabilidad del agente a fin de constatar que tipo de infracción cometió, la misma que debe estar tipificada como tal. Como se mencionó, la Ley de Propiedad Intelectual tipifica como infracciones a ciertos actos constitutivos de competencia desleal.

4. Normativa Especial.- En primer lugar, el Ecuador posee un Código de Ética y Autorregulación Publicitaria, que al igual que el de Chile, tiende a autodisciplinar a los empresarios que hacen publicidad, o agencias de publicidad, se entiende, que formaren parte de una Asociación. De ahí que es discutible que las agencias de publicidad no asociadas puedan sujetarse a dicha normativa.

Por otro lado, y al igual que en muchos países latinoamericanos, no existe una ley específica acerca de la publicidad comparativa.

En segundo lugar, enmarcándonos dentro del campo técnico-legal, cabe destacar, que al tratarse de prácticas desleales en la publicidad, podrá invocarse a la Ley de Radiodifusión y Televisión, que hace referencia a que los concesionarios o representantes legales de las estaciones radiodifusoras y de la televisión son responsables por las expresiones, actos o programas que atentan contra “los intereses particulares”. De ahí se tiene, que en caso de conculcarse intereses particulares, es decir cuando se trate de actos en contra de titulares de derechos de propiedad industrial, el perjudicado se fundamentará en dicha ley, a fin de amparar su derecho vulnerado.

Al parecer con esta disposición tenemos otra alternativa para conocer la responsabilidad por la publicidad comparativa como acto de competencia desleal.

A pesar de lo expuesto, existen muchos vacíos, sobre todo a aspectos que se refieren exclusivamente a la publicidad comparativa como acto de competencia desleal. Sin embargo veremos como determinados aspectos relacionados con derechos de propiedad industrial no se hallan precisamente bien regulados en las legislaciones internas de muchos países, como por ejemplo Colombia y demás países del Pacto Andino.

La situación en **VENEZUELA**, es aún menos alentadora, sin embargo, en la actualidad se han proyectado una visión progresista en este sentido que pretendan mantenerse a la par con otras legislaciones desarrolladas. En la Ley de Propiedad Industrial, se trata el tema de la competencia desleal de una manera muy general, a través de la cual “Quien dolosamente se aproveche de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por un esfuerzo de otro que tenga su propiedad al amparo de esta ley, será castigado con prisión de uno a doce meses”.

Como podemos observar, es una norma demasiado general, que debido a su gran amplitud, permite su aplicación a casos de competencia desleal por elaboración de publicidad comparativa. La sanción es prisión, por lo que considero que lo importante en este caso será demostrar que realmente se incurrió en un acto de competencia desleal o deslealtad, ahora lo más complicado sería determinar la culpabilidad del o los responsables.

En **PARAGUAY**, existe una Ley de Marcas Comerciales, la cual da a entender que la publicidad comparativa puede ser un acto de competencia desleal, al pretender inducir al público a error, directa o indirectamente, sobre la legítima propiedad de los productos o servicios, o el nombre comercial de un productor, industrial o comercial; o al replicar falsas descripciones de los productos o servicios empleando palabras, símbolos y otros medios que tiendan a inducir a engaño al público con respecto a la naturaleza, calidad o utilidad de los mismos. Como puede verse, no se menciona en forma especial a un acto publicitario o a la publicidad propiamente dicha, como lo hacen las otras legislaciones. Sin embargo, al hablar de una pretensión de inducir al consumidor a error ya sea en forma directa o ya sea en forma indirecta o al hablar de afirmaciones falsas, puede decirse sin lugar a dudas que la publicidad comparativa puede llevar inmersas estas consideraciones y por ende, puede ser un acto de competencia desleal.

El perjudicado por este acto de competencia desleal, podría accionar “judicialmente” a fin de que cese la práctica del acto desleal y obtenga la compensación por daños y perjuicios. Tómese en cuenta que aquí hablamos únicamente de una acción por vía judicial.

Por lo que se ve, no existe una reglamentación específica sobre la publicidad comparativa y sería desde mi punto de vista muy forzada la aplicación de la ley mencionada en esta materia, sin embargo con toda seguridad, se podría decir que en este país tampoco sería permitida.

A continuación analizaremos las legislaciones de países como Perú y Brasil, quienes a mi parecer, son los que mejor regulan esta materia.

En el caso del **PERU** cuya práctica en el Área de la Propiedad Industrial y la Competencia Desleal es muy singular y muy desarrollada. Existe en esta materia, una Ley de Organización y Funcionamiento del **INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI)**, a través de la cual se crean diferentes comisiones, que tienen como objetivo el regular la competencia en el mercado. Entre ellas se destaca la de Represión de la Competencia Desleal, que se encarga de supervisar el cumplimiento de las normas de publicidad aprobadas por los Decretos Legislativos 691 y 807 y Decreto Supremo 20-94 ITINCI y vela además por el cumplimiento de las normas que reprimen la competencia desleal por lo que se debe decir que una de sus especialidades es convertirse en una comisión de Supervisión de la Publicidad.

La labor que ha cumplido esta institución desde hace mucho tiempo ha sido reconocida por el alto prestigio alcanzado en todos los países de América Latina, debido a su óptima organización y por su agilidad en la tramitación. Cabe destacar, que a través de su diseño organizacional se hace una distinción, como lo hace en forma preponderante en España entre el área de la Propiedad Industrial y el de la Competencia Desleal, aunque en el Perú esta distinción no pretende ser tan profunda como en España, puesto que si bien la disciplina de la Propiedad Industrial pretende la registrabilidad de signos distintivos, el área de represión a la Competencia Desleal pretende básicamente sancionar aquellos actos que perjudican a propietarios de esos derechos de propiedad industrial. Y ¿cómo los sanciona?, pues a través de un cese de actos, que creen confusión o engaño, que denigren o desacrediten la actividad, los productos o las marcas del competidor. Y en el caso específico de publicidad comparativa, a través del cese preventivo de la publicidad y la publicación de avisos rectificatorios de la

publicidad desleal. Por lo que se puede decir, que si bien hay una distinción, también hay una gran interdependencia.

Dentro de las disposiciones legales que aplica dicha comisión, existen normas específicas y especialísimas respecto a la publicidad, como aquella que conceptúa como acto desleal al que efectúe una comparación inapropiada. Este acto por ende, se lo considera ilícito y prohibido, contrario a la fe comercial.

Cabe destacar que las acciones que puede plantear el afectado por el acto desleal perpetrado, van desde la petición de la declaración del acto como competencia desleal, incluso cuando no subsista la perturbación que hay creado el mismo; el comiso y/o la destrucción del material publicitario y la rectificación de las afirmaciones engañosas, incorrectas o falsas; el cese de la publicidad infractora; hasta la publicación de la resolución condenatoria (lo cual a mi parecer es muy acertado, a fin de acreditar el conocimiento público de dicho acto y de su respectiva sanción). Además cabe el planteamiento de cualquier medida que busque restituir al perjudicado a la situación anterior a la realización del acto. Quizá se refieran a una nulidad cuyo efecto sería precisamente ese.

La legislación de **BRASIL**, que regula ampliamente el tema de la publicidad, en el que se hall inmersa la publicidad comparativa.

La primera normativa que se refiere a ella, es el Código de la Propiedad Industrial que sanciona penalmente a quien publica por la prensa o por otro medio, falsa afirmación, en detrimento del competidor, con el fin de obtener unan ventaja indebida. Se tiene así, que la publicidad bajo esos presupuestos, es considerada como un delito de competencia desleal.

Por otro lado, encontramos un Reglamento que se refiere al ejercicio de la profesión de publicitario y agente de propaganda. Al tocar el aspecto ético de esta materia, dicho reglamento prohíbe: **reproducir** temas publicitarios, axiomas, marcas, música, ilustraciones, enredos de radio, televisión o cine, **sin el consentimiento** previo de sus propietarios o autores; y, **atribuir defectos o fallas** a mercaderías, productos o servicios competidores. Se señala

además, que al incurrirse en estos actos se impondrá una pena de detención de tres meses a un año o una multa de un décimo del sueldo mínimo vigente en la región y diez veces su valor.

De esta normativa se tiene, que el reproducir marcas sin la autorización de su propietario es contrario a la ética del publicitario o del agente de propaganda, lo cual significa que la publicidad comparativa al contener la marca del producto comparado sin la previa autorización de su propietario, es prohibida. Por ende, el publicitario y el agente de propaganda no pueden realizar publicidad comparativa, incluyendo ostensivamente marcas de terceros, tomando en consideración que bajo la luz de este precepto legal mencionado, la práctica de publicidad comparativa en ese sentido, va contra principios éticos y por lo tanto, no es permitida.

La misma norma también hace referencia a la atribución de defectos o fallas de productos o servicios del competidor. Suena lógico que nadie utilizaría comúnmente este mecanismo para lograr imponer el nuevo producto o servicio en el mercado, ya que si habría en realidad fallas en un producto o servicio, el competidor no utilizaría éstos como medio para lanzarse al mercado, no habría entonces necesidad de comparación. De ahí, que la manera más común de alcanzar el producto o servicio del competidor es tratar de aproximarse haciendo notar sus ventajas, su notoriedad. Como lo dijo un gran expositor, será más conveniente “comparar lo mejor para alcanzarlo y superarlo que llegar a lo peor, llegando a ser igual o inferior al mismo.”

Como hemos visto, hasta el momento, la legislación brasileña le otorga a la publicidad comparativa en primer término, un enfoque eminentemente penal, calificándolo como delito o crimen de competencia desleal. Sin embargo, en un segundo enfoque, tenemos que, con fundamento en la Ley de Prensa que también reglamenta este tema, existe una responsabilidad civil. Esta Ley dispone, que quien viola el derecho o causa perjuicio a otro dentro de su ejercicio de la libertad de expresión y de información por medio de fraude o culpa, deberá reparar el daño.

Además de estos aspectos, que deben observarse en cuanto a la práctica de publicidad comparativa, esto es su naturaleza penal y su naturaleza civil, habrá que tomar en

consideración todavía, la ética profesional del publicitario y agente de propaganda que no permite esta práctica, estableciendo el pago de una multa en el caso de trasgresión.

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta, dentro de la práctica brasileña, es que existe en este país un órgano de control de la publicidad, el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria –CONAR- a fin de advertir, recomendar y divulgar su posición en relación al anunciante que contraría al código brasileño, el cual establece una serie de lineamientos muy importantes a los que debe ajustarse la publicidad comparativa y vale la pena ponerlos en consideración:

1. La publicidad comparativa debe tener como fin orientar y defender al consumidor;
2. La publicidad comparativa debe ser objetiva, puesto que los datos subjetivos no constituyen fundamento para una comparación;
3. La comparación debe ser susceptible de comprobación;
4. La comparación de productos de consumo humano debe ser completamente actualizada, por cuanto es condenable la comparación de productos de épocas diferentes;
5. Se debe evitar a toda costa la confundibilidad entre los productos o servicios y las marcas que compiten;
6. Se debe evitar además la denigración de la imagen del producto o servicio y de la marca del competidor;
7. El anuncio debe ser muy específico, de tal manera que tratándose de productos con un precio de diferente nivel, este hecho debe ser claramente indicado.

Por lo expuesto, podemos observar que ésta legislación es un tanto más rígida al considerar como delito de competencia desleal la publicidad comparativa cuando ésta implica una afirmación falsa, es en detrimento del competidor y pretende la obtención de una ventaja

indebida. Este acto que evidentemente es contrario a la consecución de una verdadera competencia leal dentro del mercado puede ser condenado con pena de detención, bajo el esquema penal o al pago de daños y perjuicios, bajo el esquema civil.

Este acto desleal, como hemos visto, no solo viola las normas legales preestablecidas sino que además viola principios éticos, a través de los cuales se pretende imponer una sanción de reparación de daños – dispuesta también en una norma legal – al amparo de la ética publicitaria. Finalmente, para completar este marco jurídico existente en el Brasil, podemos decir que a fin de contrarrestar la práctica de la publicidad comparativa como acto de competencia desleal, el CONAR conoce denuncias por parte de los perjudicados por el uso de sus marcas y/o servicios, en la comparación publicitaria, con el afán de suspender dicha publicidad o modificarla substancialmente.

Se puede afirmar, que la publicidad comparativa está muy bien regulada en el Brasil y en el Perú, principalmente por la gran importancia que se la ha dado (Chile, también se aproxima a tener una óptima regulación). Por un lado, en Brasil se halla legislada en todo aspecto y en todo sentido: desde un punto de vista penal, civil, ético y hasta administrativo. Por otro lado, en Perú el llevar a la práctica la defensa de derechos conculcados por la publicidad comparativa como actos de competencia desleal, está debidamente regulado dentro de un enfoque eminentemente administrativo y bajo un esquema perfectamente organizado. Las dos legislaciones son dignas de revisión y estudio, y pueden considerarse modelos para otros países.

Considero importante mencionar a los países de Centroamérica, en el caso de **GUATEMALA**, la competencia desleal está reglamentada al igual que en Colombia, por el Código de Comercio. Cabe señalar que Guatemala es miembro de la Convención General Interamericana de Protección Comercial y de Marcas, firmada en Washington en 1920, la cual reprime los actos de competencia desleal.

La publicidad comparativa en este país es uno de los casos específicos de competencia desleal, establecidos por el Art. 363 del Código de Comercio, siempre que ella se realice **directa y públicamente** y se refiera a la calidad y precios de las mercaderías del

comerciante infractor frente a los de otro comerciante que sean señalados nominativamente o en forma que haga notoria la identificación.

Para este país, también es más factible la aplicación de una legislación uniforme que es aplicada en todos los países centroamericanos, como El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

En el caso de **HONDURAS**, no existe realmente nada novedoso en su legislación interna, puesto que es más aplicable la legislación uniforme centroamericana. Lo único que podemos resaltar es que de acuerdo a la Ley de Honduras de 1993 se define lo que puede ser considerado como un acto de competencia desleal y quizá con ese fundamento, podríamos alegar que la publicidad comparativa dentro de esos parámetros vendría a ser una práctica desleal.

Dando un paso más avanzado, **PANAMA**, posee una legislación interna mucho más amplia y perfectamente aplicable a esta materia. En primer lugar, y según su Código Penal, existe el delito de competencia desleal, expuesto de manera similar al caso brasileño. Al considerar la práctica de la publicidad comparativa desleal bajo un enfoque penalista – sin necesidad de que se lo estipule en un Código Penal puesto que conocemos que existen otras normas penales dispersas en normativa diferente – también se asemeja a la legislación Argentina y a la Venezolana que poseen normas penales en sus Leyes de Lealtad Comercial y de Propiedad Industrial, respectivamente.

El Código Penal panameño, considera que quien divulgue con afán de lucro información falsa sobre el competidor, siempre que resulte de ello un perjuicio o pretenda desviar la clientela de otro en provecho propio, incurre en delito de competencia desleal, y por ende será sancionado con una pena de 6 meses de prisión o 20 a 200 días de multa. Al igual que las legislaciones brasileña y venezolana, la legislación panameña hace referencia a “afirmaciones o informaciones falsas”, por supuesto en detrimento del competidor, porque recaen sobre él. Por otro lado, al igual que la legislación venezolana, la panameña habla también sobre la “desviación de la clientela ajena en provecho propio”. Y finalmente, tanto la legislación venezolana como la brasileña hacen referencia a la obtención de “una ventaja

indebida”, que para la legislación venezolana debe ser adquirida “dolosamente”, esto es, que pueda demostrarse verídica mente que existió una mala intención para irrogar perjuicio. Puede asimilarse la obtención de ventaja indebida, con lo que se dice que la legislación panameña de que la divulgación de la afirmación falsa, debe ser “con afán de lucro” y siempre que “resulte perjuicio de ello”.

En segundo lugar, Panamá también posee una Ley de marcas y una Ley ratificatoria de la Convención de Washington, que en cierta forma regulan disposiciones sobre competencia desleal, que pueden referirse a casos de publicidad.

Finalmente, y a fin de conocer quienes serán los responsables por el acto de competencia desleal perpetrado, se ha dicho que puede alegarse el Código Administrativo Panameño, por cuanto éste se refiere básicamente a las sanciones “por uso indebido de marcas” aunque en principio la intención del legislador hay sido la de referir ese uso indebido al caso de imitación de marcas. Sin embargo de ello, en muchos casos se ha pretendido la aplicación de esta normativa al caso de publicidad comparativa. Siendo así, los responsables del acto perpetrado, el fabricante o la empresa competidora que utilizó la propaganda o publicidad como el medio desleal para lanzarse al mercado con su nuevo producto o servicio, el introductor de dicho medio en el mercado (podríamos asimilarlo a la agencia de publicidad o el empresario publicitario) y el expendedor de productos o servicios que lleven consigo dicha publicidad desleal. Este último, el expendedor, en muchas ocasiones ha sido descartado, puesto que se ha considerado que éste interviene exclusivamente en casos de imitación de marcas y no de publicidad.

De todos modos, de acuerdo a la legislación panameña, al igual que en otras legislaciones, incluso la nuestra, no solo uno es responsable en el caso de publicidad comparativa sino todos los que están inmersos en la elaboración de dicha publicidad.

En el caso de **MEXICO**, “La publicidad comparativa en México sorprendió a las autoridades con un marco legal contradictorio e insuficiente; las empresas publicistas y medios informativos están confundidos porque no existen reglas del juego claras y los consumidores participan como espectadores de una guerra comercial.”⁴³

Así inicia una publicación en la revista URANIA al referirse al caso mexicano, por una parte, en este país si existen normas específicas que regulan la publicidad comparativa, pero por otra parte, parece ser que estas disposiciones legales dan lugar a serias confusiones. En primer lugar, tenemos la Ley de Propiedad Industrial, que señala como infracciones administrativas el intentar o lograr desprestigiar los productos o servicios, la actividad comercial, o el establecimiento de otro, aclarando que no estará comprendida en esta disposición la “comparación” de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de “informar al público”, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada, en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Por su parte, la Ley Federal de Protección al Consumidor señala que la información o publicidad relativa a bienes o servicios que se difundan por cualquier medio o forma deben ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por su inexactitud.

Esta normativa ha puesto en contraposición a las diferentes instituciones y organismos que controlan el uso de publicidad comparativa. Las mismas empresas quieren hacer uso de esta práctica, que dicen es muy beneficiosa para los consumidores que conocerán a través de esa publicidad, las ventajas que tienen sus productos y servicios frente a los de sus competidores. Sin embargo, para los representantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, la publicidad comparativa posee una “interpretación subjetivista”, lo cual implica que detrás de todo el marco legal existente, el uso de este instrumento, podría poner en una “encrucijada” a los dueños de agencias y estaciones de radio y televisión porque ellos son los que transmiten este tipo de publicidad.

⁴³ OLGUIN, Claudia y otros, “Indefinición y Golpes Bajos en la Publicidad Comparativa, Batallas en el Desierto”, Revista URANIA, Editada por C. Margat S.A. de C.V., México, septiembre-octubre 1995, pág. 8

El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), ha manifestado que la violación de una disposición legal, traería como consecuencia que los dueños de los medios de comunicación tengan que responder directamente al que se creyere perjudicado por una declaración o manifestación figurativa publicitaria hasta por 20 mil días de salario mínimo, arrestos de 36 horas y clausura de establecimientos.

Por esta razón, la Procuraduría Federal del Consumidor propuso la creación de un Consejo Nacional de Autorregulación CONAR, muy similar al del Brasil, que sea en primer lugar autónomo y que tenga como fin, el intervenir en la cancelación de mensajes que violen las leyes. Sin embargo, quedaba la duda de que en la realidad las agencias publicitarias no podrían negarse a la transmisión de un anuncio, porque esa es en sí su labor. La respuesta que se le dio a ello, es que las agencias transmitirán anuncios siempre y cuando la publicidad no viole las leyes y no se hable mal del producto o servicio del competidor y por otro lado, ésta sea entendida como un simple esfuerzo comercial para posicionar los productos de cada empresa en el mercado.

Por otra parte, existe en México un organismo, el de Radio Televisión y Cinematografía RTC, que tiene a su cargo el sancionar cuando la publicidad ofende o denigra la integridad de terceros y viola las disposiciones previstas en su propia legislación. Sin embargo, no hace referencia al caso específico de la publicidad comparativa por lo que no podrá ejercer acción contra las empresas anunciantes. Sólo el IMPI puede regular las relaciones de los anunciantes siempre que existiere de por medio la denuncia de un tercero, ya que el RTC actúa de oficio bajo su propia legislación. Pero aún así, surge una nueva confrontación institucional: entre el IMPI y la Procuraduría General del Consumidor PROFECO en cuanto a la aplicación de la sanción en sí misma.

Finalmente, la publicidad comparativa no tiene en México una sola alternativa de solución fruto de diversas interpretaciones legales, lo cual necesita ser aclarado.

Hay que tener en cuenta que: “hasta el momento ninguna disposición ha desentrañado lo que en la ley se entiende por verás y comprobables, ni que menos de prueba deben utilizarse...puede darse el caso de que, siendo veraz, genere confusión.

...si Burger King exhibiere un anuncio en el que aparece su hamburguesa al lado de una que se identifica como Mc.Donald’s agregando el texto “la nuestra es 100 por ciento carne de res”, estaría manifestando una información veraz y comprobable, pero en su forma de exposición **implicaría demérito para el producto competidor.**

La verdad puede decirse fácilmente, pero la forma como se expone la información puede **lesionar la imagen o reputación de un producto competidor.”**⁴⁴

Como se mencionó anteriormente, para algunos países es forzada la aplicación de su legislación interna, o bien puede decirse que es poco o casi nada aplicable. Así sucede con Venezuela, Colombia y Perú que aplican una normativa andina común, como es la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

De la misma manera, un gran número de países se hallan obligados al cumplimiento del Convenio de París, que viene a ser una normativa común para contrarrestar la competencia desleal, sobre todo tratándose de “marcas notorias” que forman parte de las implicaciones jurídicas de la publicidad comparativa.

Conjuntamente a esta legislación internacional, existe otra legislación más precisa que el Convenio de París, precisamente a los Acuerdos sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio -ADPIC- o Trade Related Intellectual Property Rights -TRIP’S- .

⁴⁴ OLGUIN, Claudia y otros, “Indefinición y Golpes Bajos en la Publicidad Comparativa, Batallas en el Desierto”, Revista URANIA, Editada por C. Margat S.A. de C.V., México, septiembre-octubre 1995, pág. 14 y 15

En relación al Convenio de París, el Artículo 10 bis estipula lo siguiente:

1. Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal;
2. Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial;
3. En particular deberán prohibirse:
 - 3.1 cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
 - 3.2 las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
 - 3.3 las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”⁴⁵

Respecto a los recursos legales existentes y al derecho de proceder judicialmente, el Artículo 10 ter, señala:

1. Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10 bis.
 - a. Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los

⁴⁵ CONVENIO DE PARIS, 1967, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra 1996, Artículo 10 bis

actos previstos por los Artículos 9, 10 y 10 bis, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.”⁴⁶

Por su parte, el Acuerdo sobre los ADPIC señala en su Artículo 2 que: “En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967).” **Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994)**. Este Acuerdo constituye el **Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, que fue concertado el 15 de abril de 1994, y entró en vigor el 1 de enero de 1995. El Acuerdo sobre los ADPIC es obligatorio para todos los Miembros de la OMC (Artículo 11.2 del Acuerdo de la OMC), por lo que se entiende son aplicables en el mismo sentido las disposiciones anteriormente expresadas.**

5.3 Cuando se convierte la publicidad comparativa en un acto de competencia desleal.

La publicidad comparativa no siempre será un acto de competencia desleal, pero desde mi personal punto de vista, considero que en toda publicidad en la que se mencione una marca ajena, se está haciendo uso de la misma.

El conocido tratadista Jorge Otamendi a este respecto señala:

“...Muchas veces el uso de esa otra marca es lo que atrae la atención del público. Es verdad que en muchos casos la comparación es estrictamente veraz y que puede sostenerse que el público tiene derecho a ser informado. También lo es que esa verdad puede ser parcial y que el titular de la marca puede informar al público sobre las virtudes de su producto sin referirse a la marca de otro. Esta es básicamente la discusión, y cabe entonces decidir si un uso en esas condiciones es o no legítimo. Por supuesto, asumiendo que los datos en comparación son verdaderos. Si no lo fueran no habría discusión sobre su legalidad, al menos como acto de competencia desleal. Más allá de que sea desleal o no, hay un uso de marca ajena ¿es éste uso indebido?

⁴⁶ CONVENIO DE PARIS, 1967, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra 1996, Artículo 10 ter

Cuando la publicidad comparativa desleal es indirecta, estaríamos frente a un caso de competencia desleal, para esto cabe indicar que se entiende por el término “directa”:

El término “directa” puede ser analizado desde tres puntos de vista:

- Comparación Directa.- En la cual se hace uso de una marca ajena, nombrándola (campo auditivo) o mostrándola, es decir que solo se la vea y no se la nombre (campo visual) o también en los dos campos cuando aparezca la denominación de la marca y se la nombre.

Este uso, sin duda se lo hará para relacionar directamente la marca ajena, con otra marca, a fin de demostrar que ésta última es la mejor o más conveniente para el público consumidor.

- Comparación medianamente directa.- En la cual se hace uso de una marca ajena, pero sin necesidad de que la nombre o se pueda ver su denominación (propaganda televisiva o escrita), sino simplemente se da a entender de que se trata de la marca de otra persona (competidor), porque a esta ya se la conoce.
- Comparación cuasi-indirecta.- En este tipo de comparación no se hace uso de marca ajena “específica”, sino que se hace referencia a un género de productos de la misma clase internacional y se dice que la otra marca es “la mejor” de todas aquellas, incluso puede ser una sola marca competidora que protege productos idénticos o que guarden relación entre si. Al realizar esta afirmación, el competidor desleal, lo hace en forma completamente engañosa para el público, puesto que sus afirmaciones son falsas y se basa en ellas para llamar la atención dentro del mercado, que ya se identificaba con otra marca.

Los elementos que deben darse para que la publicidad comparativa sea considerada como un acto de competencia desleal son principalmente los siguientes:

1.- Uso de la publicidad comparativa sin la autorización de su titular.

El competidor desleal en la comparación publicitaria utiliza la marca de otro para compararla con la suya, este uso es sin lugar a duda indebido, ya que única y exclusivamente el dueño de la marca puede hacer uso de la misma y publicitarla, o bien puede autorizar su uso a favor de un tercero. En conclusión en este caso se estaría violando el derecho “exclusivo” a uso que tiene el titular de una marca.

2. Objetivos del competidor desleal:

2.1. Desplazamiento de la clientela adquirida.- lo que encierra el rechazo de los productos y/o servicios de un determinado competidor en el mercado.

2.2. Desprestigio del competidor.- Si el producto o servicio (de propiedad del competidor desleal) es de mala o inferior calidad, o si se realizaren afirmaciones denigrantes y ofensivas para el competidor

2.3 Obtención de una ventaja indebida.- El competidor desleal entrará al mercado de una manera fácil, que implique menos esfuerzos para que su marca sea conocida, y por ende menos costos para su empresa.

3. Consecución de fines a través de medios desleales, abuso de derecho de competencia:

Tanto la “buena fe” como el “abuso de derecho”, pueden ser plenamente aplicables en este caso, ya que la deslealtad de la publicidad comparativa será vista de un modo general frente a las actuaciones de otros competidores que si actúan dentro de las buenas costumbres; y el abuso de derecho, ya que la deslealtad de la publicidad comparativa será vista de un modo específico por la extralimitación del competidor.

4. Los medios que utiliza el competidor desleal:

Los medios que utiliza el competidor desleal, deben demostrar la malicia y falsedad en las afirmaciones publicitarias, que con habilidad acaparen la atención del público consumidor, llegando el objetivo que es desprestigiar los productos y/o servicios del competidor, y dando lugar a la posibilidad de confusión en cuanto a las marcas y al origen empresarial de los productos que se comercializan bajo estas marcas. Como se puede ver están inmersos en este caso tanto los intereses del comerciante perjudicado, como los intereses del público consumidor.

5. Uso de una marca conocida:

El competidor usará en el mayor de los casos una marca “ya conocida” en el mercado, que el público consumidor ya la reconozca o la haya adquirido, ya que sólo en el caso de ser una marca conocida se deduciría una apropiación indebida del reconocimiento y prestigio que aquella marca ha ganado en determinado mercado.

Si se tratara de una marca notoriamente conocida o de alto renombre, el perjuicio no solo económico sino moral, será mayor.

6. Dilución:

Al utilizar la publicidad comparativa, se “diluirá” el poder distintivo que tiene una marca en el mercado, ocasionando así un grave perjuicio en contra del titular de la marca. Sobre este punto juega un papel fundamental el factor económico, ya que en la mayoría de casos, el competidor desleal utiliza el factor del precio.

Para algunos consumidores, mientras menos gastan en compra de productos o servicios, mejor, sin pensar como de hecho sucede que ese producto o servicio es de menor calidad, y es ahí cuando el público consumidor se siente engañado.

Es muy pertinente, lo que afirma José Tinoco al respecto:⁴⁷

“El comprador y/o consumidor desatento a las calidades intrínsecas del producto, orientado por la aproximación de los elementos extrínsecos que se presentan casi siempre bien parecidos, unidos además a un precio inferior, no vacilará en adquirir el producto más barato, en vez del original.

Es una instigación preparada adrede, cuyo muestreo (publicidad), no obstante gratuito, tiene el don de permitir que el comprador compare los productos en el momento de su compra, a pesar de que sus deducciones y conclusiones sobre los elementos intrínsecos y cualitativos sólo puedan comprobarse posteriormente

7. Publicidad Comparativa y Enriquecimiento Ilícito:

Sin duda alguna la publicidad comparativa tiene como consecuencia el enriquecimiento ilícito sin una causa justa por parte del competidor desleal, ya que usó medios ilegales y por ende ilícitos.

Todos estos aspectos, deben ser considerados de manera conjunta, ya que todos ellos forman parte de la publicidad comparativa como acto de competencia desleal.

En resumen, la publicidad comparativa, para que sea considerada como un acto de competencia desleal, debe traer consigo un perjuicio en contra de un tercero, perjuicio ocasionado con mala fe y dolo, sin observancia de las normas legales que limitan el uso indiscriminado de publicidad, violentado así el derecho al uso exclusivo que tiene el titular de

⁴⁷ TINOCO, José Carlos, “DERECHOS INTELECTUALES” La competencia desleal en América Latina y en otros países”, Tomo 4, ASIPI, Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1989, página 163.

una marca, al igual que el perjuicio en contra del público consumidor que caen en la trampa y adquieren los productos en base a información falsa y engaños.

Cuando se dan estos supuestos nos encontramos sin duda frente a un acto de competencia desleal, desde todo punto de vista ilícito y antiético, ilícito porque es prohibido y contrario a la ley y a las buenas costumbre y antiético, porque va en contra de principios fundamentales comunes en materia marcaria y comercial.

5.4. Doctrina sobre publicidad comparativa marcaria.

Dentro del contexto que hemos analizado, queda claro que en la publicidad comparativa, el anunciante contrapone la oferta propia a la oferta de un competidor, con el fin de mostrar que los productos o servicios distribuidos bajo la marca del anunciante son superiores a los productos o servicios ajenos, “en la publicidad comparativa se mencionan las características –aparentemente inferiores- de los productos o servicios distribuidos bajo la marca de una empresa competidora.”⁴⁸

➤ Jorge Otamendi, respecto a la publicidad comparativa señala lo siguiente:

“Comprende este supuesto la mención de una marca ajena en la publicidad de la marca propia para comparar sus características o para indicar que es similar al producto o servicio distinguido con la marca ajena.

En el primer caso estamos frente a la conocida y polémica publicidad comparativa. ...Si diré que en toda publicidad comparativa en la que se menciona la marca ajena se está haciendo uso de la misma. Muchas veces el uso de esa otra marca es lo que atrae la atención del público. Es verdad que en muchos casos la comparación es estrictamente veraz y que puede sostenerse que el público tiene derecho a ser informado. También lo es que esa verdad puede ser parcial y que el titular puede informar al público sobre las virtudes de su producto sin referirse a la marca de otro. Ésta es básicamente la discusión, y cabe entonces decidir si un

⁴⁸ FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS, Editorial MONTECORVO, S.A., Doctor Esquevedo, 47-28028, Madrid, 1984.

uso en esas condiciones es o no legítimo. Por supuesto, asumiendo que los datos en comparación son verdaderos. Si no lo fueran no habría discusión sobre su legalidad, al menos como acto de competencia desleal. Más allá de que sea desleal o no, hay un uso de marca ajena ¿es éste uso indebido?...no sería de extrañar que se considere una violación marcaria.

Hoy opino que la publicidad comparativa, en la medida que sea veraz, no induzca a confusión, se refiera a características determinantes de los productos o servicios comparados, y compare lo que es comparable, debería ser considerada un medio lícito de competencia. Y agrego además, que no se trataría, en ningún caso, de una cuestión marcaria, sino de una competencia desleal.⁴⁹ Ya que la marca no es usada en función marcaria para distinguir un producto o servicio propios.

...Otra forma de usar la marca ajena haciendo referencia a la misma es publicitando la propia como si fuera “como”, “tipo”, “igual” o “similar” a la ajena. Nuestros tribunales han considerado esta práctica como constitutiva de delito. Así han castigado a quienes usaban sobre “los lápices `Soberbio No. 2`” carteles con la leyenda “tipo `Faber`” y lápices “t`Faber`”, para atraer al público y vender como “Faber” lápices que no eran tales; a quien exhibía en su vidriera un cartel con la expresión “tipo `Carlitos`” sin tener calzado original con esa marca, y a quien en su cartel publicitaba sus productos con la expresión “como `Dentol`” estando la palabra “como” en letras más pequeñas que `Dentol`, que a una cierta distancia no se distinguía. También castigaron a quien en catálogos y listas de precios de productos propios ofrecía un “ferniti tipo `Branca`” y un “Anís tipo `8 H`”. El Juez de primera instancia en fallo confirmado por la Cámara sentó esta doctrina que permaneció inalterada hasta hoy: “No es necesario que la marca usurpada esté estampada en el producto que se vende, basta que ella se use tal cual ha sido registrada o con el aditamiento de `tipo`, por quien no tiene derecho a ello, en volantes o listas de precios, haciendo una propaganda desleal, tendiendo al engaño de los compradores y vulnerando los intereses de los titulares de las marcas”.

Esta doctrina es razonable, nadie tiene por qué aprovechar el prestigio de otra marca para vender la propia.

⁴⁹ OTAMENDI Jorge, DERECHO DE MARCAS, Cuarta Edición Actualizada y Ampliada, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2002.

Se decidió en cambio que no hay usurpación si la referencia se hace a una marca extranjera. Fue el caso en que la filial de una empresa extranjera publicitó sus productos afirmando que eran los mismos que se vendían en los Estados Unidos con las marca “Novocaína” y “Neosalvarsan”. El titular de las marcas en Argentina era otra persona y accionó. EL tribunal entendió que no se habían “usado precisamente las marcas de la querellante.”⁵⁰

Más adelante el mismo autor señala respecto al uso de la marca ajena en la publicidad:

“Me he referido al comentar delitos de uso de marca ajena a este supuesto. Vuelvo sobre el tema puesto que en sede civil se ha planteado también la cuestión. Fue el caso de quien usó la marca “Rolex” en el cartel de su negocio y en su publicidad sin ser un agente oficial, aparentando serlo. Al ordenar el cese el tribunal afirmó “que ninguna persona sin autorización de su titular puede apropiarse o invadir el ámbito otorgado a su marca y que si así lo hace, al margen de sus intenciones se configuran un ilícito civil susceptible de tutelar en este fuero”.

Queda claro que para este tratadista que **“en toda publicidad comparativa en la que se menciona la marca ajena, se está haciendo uso de la misma.”**

- Veamos lo que piensa CARLOS FERNANDEZ-NOVOA respecto al uso de la marca ajena:

“La posibilidad de que un competidor menciona la marca ajena en un anuncio comparativo constituye, a mi juicio, una legítima limitación del derecho sobre la marca. Por lo mismo, el titular del derecho de marca no podrá ejercitar el **ius prohibendi** frente al tercero que emplea en su publicidad comparativa la marca del correspondiente titular.”

“...De esta suerte una de las facultades inherentes al derecho de marcas se sacrifica a fin de proteger el interés de los consumidores en obtener información. Ahora bien, este

⁵⁰ OTAMENDI Jorge, Ob. Cit, Página 249.

sacrificio o –dicho con mayor rigor- esta limitación del derecho de marca sólo está justificada, en mi entender, cuando en la publicidad comparativa concurren unos rigurosos requisitos. El primer requisito es que el anuncio comparativo respete escrupulosamente el principio de veracidad publicitaria. Pero además de este requisito inexcusable, ha de concurrir un requisito ulterior: que los datos comparados en el correspondiente anuncio sean esenciales; o –dicho con otras palabras –que las características que se comparan sean importantes a la luz del valor y utilidad que los productos comparados tienen para los consumidores. La exigencia rigurosa de estos requisitos debe presentar, a mi juicio, un mecanismo corrector adecuado para evitar que un competidor del titular de la marca utilice con ligereza o frívolamente la marca ajena en campañas publicitarias de tono comparativo.”⁵¹

⁵¹ FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS, Editorial Montecorvo S.A. Doctor Esquevedo, 47-28028 Madrid, 1984, páginas 313,314.

CAPITULO VI

POSICIÓN ECUATORIANA RESPECTO A LA PUBLICIDAD COMPARATIVA

En el Ecuador, como en la mayoría de países, no existe una ley específica que trate sobre la “publicidad comparativa”, pero lo referente a este tema se encuentra regulado de una manera indirecta en varios cuerpos legales, como indico más adelante.

6.1. QUE LEYES REGULAN ESTA PROBLEMÁTICA.

El tema de la publicidad comparativa es analizado de una manera más profunda en el Código de Etica y Autorregulación Publicitaria, que como sabemos no es considerada como ley, y por lo tanto, no es obligatoria su aplicación, incluso la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que hace referencia a “autoridad competente”. El Art. 60 del Reglamento de la Ley de Defensa del Consumidor ya que señala “Cuando la autoridad competente ordene la rectificación de una publicidad engañosa o abusiva, conforme lo dispuesto en el artículo 72 de la ley....”

Cabe mencionar que si bien La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y a su respectivo reglamento, aunque poseen sus propias normas referentes a la publicidad, las mismas no son eficientemente aplicadas en la vida diaria.

Además, la ley se aplica también a los publicistas y anunciantes. Su objetivo básico es defender y proteger al consumidor por lo que prácticamente es aplicable en caso de violación de derechos del consumidor más no de derechos de un comerciante o competidor. Sin embargo, al hablar de competencia desleal en la publicidad comparativa se ven afectados dichos derechos, por lo que cabe analizar los derechos del consumidor al amparo de lo que dispone esta ley, como por ejemplo “el derecho a la información veraz, correcta y completa”, “el derecho a la educación del consumidor”.

Siguiendo con el tema de la publicidad, a continuación me permito citar textualmente el capítulo tercero de este cuerpo legal, que señala lo siguiente:

Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio. Para el efecto la información deberá respetar los valores de identidad nacional y los principios fundamentales sobre seguridad personal y colectiva.

Publicidad Abusiva.- Toda modalidad de información o comunicación comercial, capaz de incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez de los niños y adolescentes, alterar la paz y el orden público o inducir al consumidor a comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad personal y colectiva.

Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de información o comunicación comercial que incluya mensajes subliminales.

Publicidad Engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación de carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor.

En el Capítulo II del reglamento General a la Ley de Defensa del Consumidor, correspondiente a DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES, encontramos lo siguiente:

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o

convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes:

“6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos comerciales coercitivos o desleales;”

Considero que es trascendental para lograr una mayor normalización del tema referente a la Publicidad Comparativa y que se retome el tema de la aplicación del Código de Ética y Autorregulación Publicitaria, el cual en lo concerniente a publicidad comparativa establece lo siguiente:

SECCION 6.- PUBLICIDAD COMPARATIVA

“Art. 19.- Será aceptada la publicidad comparativa siempre y cuando respete los siguientes principios y límites:

- a) Que tenga por principio básico la objetividad de la comparación;
- b) Que la comparación argumentada o realizada sea comparable;
- c) Tratándose de bienes de consumo, que la comparación sea hecha con modelos fabricados en el mismo período, será condenable la confrontación entre productos de épocas diferentes, a menos que se trate de una referencia para demostrar evolución, en cuyo caso deberá ser comprobado.
- d) Que no establezca confusión entre productos y marcas competidoras;
- e) Que no denigre la imagen del producto o marca o nombre de otra Empresa” 122 (CODIGO DE ETICA Y AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA, discutido y aprobado en la Sesión Constitutiva del Consejo Nacional de la Publicidad.

La norma antes citada, evidencia que la publicidad comparativa, si cumple con los requisitos establecidos , es decir objetividad en la comparación, que ésta sea comprobable, que se la haga sobre productos del mismo período, a menos que se trate de una referencia para demostrar su evolución y se la compruebe; que no se determine confusión no solamente en el ámbito de productos, sino entre marcas competidoras y que no haga de menos la imagen del producto o marca, incluso nombre de la empresa, es decir un anunciante puede utilizar este tipo de publicidad (publicidad comparativa) en cualquier medio de comunicación, siempre y cuando no contravenga las disposiciones legales vigentes..

La responsabilidad en caso de mal uso de la publicidad, según el Código de Ética y auto-regulación Publicitaria, recae sobre las siguientes personas:

“Art. 32.- La responsabilidad por la observancia de las normas de conducta establecidas en éste código corresponde al Anunciante, a la Agencia de Publicidad y al Medio de Comunicación.

- a) El anunciante, asumirá la responsabilidad total por su publicidad;
- b) La Agencia de Publicidad deberá tener el máximo de cuidado en la elaboración de la publicidad, solidarizándose con el anunciante en el cumplimiento de los preceptos de este código;
- c) El medio de comunicación debe tomar las precauciones necesarias antes de aceptar el mensaje y presentarlo al público, y rechazar, sin vacilación la publicidad que incumpla este Código”.

Como se puede apreciar, las personas responsables de la utilización errónea de la publicidad comparativa, en principio recae en el anunciante, quien es el dueño del producto y/o servicio, que debe estar identificado con una marca, en segundo lugar tenemos a la agencia de publicidad, que es quien elabora el anuncio publicitario, y en tercer lugar el medio de comunicación, que puede ser un medio impreso, televisivo, radiodifusor, etc., a través de los cuales se presenta al público dicho anuncio.

Un punto a tener en cuenta es que de acuerdo a lo establecido en esta norma, existe una responsabilidad compartida entre el anunciante y el agente de publicidad, ya que claramente se establece que la Agencia de Publicidad se solidarizará con el anunciante en el cumplimiento de estas normas.

Analizando con más profundidad este tema, cabe anotar lo siguiente:

1. En lo que se refiere al anunciante, este sería el principal responsable, ya que es la persona de la que nace la idea de una publicidad, es decir comparar su marca con otra (marca del competidor), con el objetivo único de obtener ventajas para su producto, es quien acude con su idea a determinado medio de publicación para que estos plasmen su idea. **“El anunciante asumirá la responsabilidad total por su publicidad”**.
2. La agencia de publicidad parecería no tener mayor responsabilidad, pero en virtud de lo que expresamente dicta la norma, se quiere crear una especie de solidaridad con el anunciante. **“La agencia de publicidad deberá tener el máximo cuidado en la elaboración de la publicidad”**.
3. Al igual que en el caso anterior el medio de comunicación deberá **“tomar las precauciones necesarias antes de aceptar el mensaje y proponerlo al público”**.

Los medios de comunicación deberían negar la difusión de determinados anuncios publicitarios, cuando estos atenten contra derechos de terceros.

Otra norma que guarda relación con las anteriores es el numeral h) del artículo 58 de la Ley de Radiodifusión y Televisión.

“Art. 58.- Se Prohíbe a las estaciones de radiodifusión y televisión:

- h) Realizar publicidad de artículos o actividades que le Ley o los Reglamentos prohíben”

Esto quiere decir que los medios de comunicación, tienen la obligación de revisar previamente que tipo de publicidad, mensaje publicitario es el que un anunciante o agencia de publicidad quiere dar a conocer al público, es decir si una determinada publicidad comparativa viola las disposiciones legales, los medio de comunicación son responsables por ello.

Al tratarse de una marca registrada, el titular, si viere afectado su derecho a uso exclusivo de esa marca, a través de publicidad comparativa, tendrá el derecho de actuar contra el competidor que utiliza la marca registrada sin consentimiento de su titular.

6.2 NECESIDAD DE UN ORDENAMIENTO JURÍDICO

Por todo lo expuesto anteriormente se hace evidente la necesidad de tener un ordenamiento jurídico que regule la temática de la publicidad comparativa, sobre todo si la enfrentamos ante la tan discutida “competencia desleal” en materia publicitaria.

La deslealtad comercial o competencia desleal, no solo afectan a los comerciantes, fabricantes, oferentes y/o titulares marcarios; sino también a los consumidores que son parte dentro de la comercialización en el mercado, e incluso al público en general a quien van dirigida la publicidad.

La publicidad comparativa puede dar lugar a competencia desleal, sea esta dirigida al público consumidor o no y que puede ser presentada por comerciantes, fabricantes, oferentes y/o titulares marcarios, que son los que anuncian el mensaje publicitario.

Sin duda alguna el mayor perjudicado en todo esto es el público, que es a quien está dirigido el mensaje publicitario a través del cual se adquiere un producto y/o servicio, identificados por supuesto con una marca, creando así una elección en el consumidor al decidir o preferir una marca en lugar de otra.

Estos aspectos deben ser tomados en cuenta por la legislación, sin embargo en cuanto a la normativa existente existe un gran vacío jurídico y prácticamente no existe un sustento legal que regule el tema referente a la publicidad comparativa, sobre todo en el tema referente a las responsabilidades, las cuales como vimos anteriormente pueden recaer en el anunciante, la agencia de publicidad y el medio de comunicación.

Por lo anterior y tomando en cuenta que en nuestro país no se ha podido aplicar en forma eficiente un procedimiento que ponga límites a los abusos que se cometen dentro de este campo, veo imperante la necesidad de reformar y reforzar la normativa actual existente, sin bien la Ley de Propiedad Intelectual regula el hecho de competencia desleal en materia comercial, es necesario la existencia de un cuerpo legal que establezca un procedimiento eficiente para la defensa de los intereses de los competidores así como del público en general.

Para la elaboración de una nueva propuesta, se debería considerar principalmente lo siguiente:

- Que los fabricantes de productos, de servicios, empresarios, anunciantes y comerciantes en general; sean estos titulares de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales, en sus actividades industriales y comerciales en el mercado, deben desenvolverse dentro de un marco de respeto a la normativa vigente, honestidad y veracidad; evitando siempre, al competir obtener una ventaja indebida y un enriquecimiento ilícito, a costa de sus competidores.

- Que el grupo de consumidores y público en general, tienen derecho a ser informados de todas las características reales de los bienes y servicios existentes en el mercado, como por ejemplo calidad, precio, ingredientes, elaboración, procedimiento, lugares de venta, etc.

- Es necesario el establecimiento de un ambiente de competencia leal y pacífica en el mercado; vigilando por una parte, los intereses de los competidores y protegiendo por otra parte las conveniencias de los consumidores y público en general; evitando siempre, que se cometan irregularidades por parte de los primeros, o que exista un estado de incertidumbre o riesgo de confusión.

- Es imprescindible la creación, actualización y unificación de disposiciones legales relativas a las materias antes mencionadas.

Una nueva propuesta normativa debería tener como objetivos, en primer lugar proteger los intereses industriales y comerciales y defender los derechos adquiridos por los competidores en el mercado; y en segundo lugar, proteger las convenciones sociales y defender los derechos que les corresponden a los consumidores y público en general.

Para efectos de una ley especial, se deberá tener en cuenta que es derecho de un comerciante o competidor el de publicitar sus productos y/o servicios, marcas, nombres y lemas comerciales, a fin de dar a conocer a los consumidores y público en general de las ventajas y cualidades de los mismos y es su obligación, la de anunciar mensajes publicitarios con información veraz, correcta y completa respecto de todas las características relativas a su producto, servicio; marca, nombre o lema comercial y no presentar anuncios publicitarios en los cuales se utilice el nombre de otro competidor o la marca nombre o lema comercial de propiedad de éste, a menos que, exista autorización expresa de dicho competidor, o que dicho competidor, o que dicho mensaje publicitario cumpla con lo dispuesto en la normativa existente relativa a la Publicidad Comparativa.

Se debería dar siempre prioridad al derecho del consumidor y público en general de ser debidamente informados a través de una publicidad lícita, respecto a todas las características de los productos, servicios, marcas, nombres y lemas comerciales, siendo aquella, veras, correcta y completa y que de ninguna manera le induzca a error o engaño.

La competencia desleal dentro de una publicidad comparativa deberá ser calificada como tal por la autoridad competente. El acto propiamente sería el de comparación publicitaria cuando se sustente en afirmaciones engañosas o incompletas respecto de la marca comparada, que creen confusión o incertidumbre en los consumidores y/o público en general y perjudiquen o denigren a un competidor, y finalmente, que su uso no haya sido mediando consentimiento del titular de la marca registrada, existiendo un abuso del derecho de competencia comercial.

En caso de incumplimiento de las obligaciones que tiene un comerciante y en violación a derechos de terceros, el competidor responsable, que en este caso, viene a ser el anunciante publicitario, será sancionado por la autoridad competente, con una multa y la suspensión temporal o definitiva de la publicidad comparativa utilizada, dependiendo de la gravedad de los daños y perjuicios causados. Además se le ordenará la publicación de la sentencia mediante la cual se declare el acto como de competencia desleal.

Así mismo, responderá por este acto, el medio de comunicación respectivo, por haber presentado al público el mensaje publicitario, que será sancionado por la autoridad competente.

Entre las acciones que se pueden dar en los supuestos de competencia desleal, incluyendo la acción declarativa de la deslealtad del acto, si se probare perjuicio al competidor y al consumidor o público general; están las de remoción de los efectos producidos; aquellas que persiguen la rectificación del acto desleal, como por ejemplo de las informaciones falsas o engañosas judicialmente comprobadas; la de resarcimiento de daños y perjuicios, si ha existido dolo o culpa del competidor, y la de enriquecimiento ilícito, cuando el acto lesione un derecho ya adquirido al amparo de la propiedad intelectual exclusiva.

La acción de resarcimiento de daños y perjuicios puede ser planteada por cualquier comerciante cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados y amenazados por el acto de competencia desleal y/o por cualquier consumidor o público en general, cuyos intereses se vieran vulnerados. La acción de enriquecimiento ilícito solo podrá interponerla el titular de derechos adquiridos al amparo de la propiedad intelectual exclusiva violada o su representante legal.

Las demás acciones podrán ejercitarlas cualquier persona natural o jurídica interesada, que represente intereses económicos y sociales, que resulten afectados por el acto de competencia desleal y tengan por finalidad la protección de la competencia, a fin de velar por la permanencia de los principios éticos y valores morales de los competidores y los intereses de los consumidores o público en general.

Las acciones establecidas prescribirán en el plazo de 2 años, contados a partir del momento en que la persona afectada tuvo conocimiento del acto de competencia desleal. En caso de que no pudiese determinarse en qué momento el afectado tuvo conocimiento, las acciones prescribirán en dos años, a partir de la realización del acto.

Estas acciones podrán plantearse sin perjuicio de las medidas preventivas y cautelares a que tuviere lugar, al amparo de las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y especiales de la Ley de Propiedad Intelectual.

Para que la propuesta normativa tenga eficacia y una verdadera aplicabilidad deberían crearse en primer lugar los jueces y tribunales distritales de propiedad intelectual cuyos jueces y magistrados serán personas especializadas en las diferentes materias relacionadas con la propiedad intelectual. Una de estas materias es justamente el de la competencia desleal.

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) creado por la Ley de Propiedad Intelectual, deberá propender fomentar prácticas de competencia desleal por la elaboración y presentación de publicidad comparativa, por lo que coadyuvará a erradicar hechos o actos que constituyan abuso del derecho de competencia y vayan en contra de los usos y costumbres honestas.

Para que ello tenga lugar, es menester que se prepare permanentemente, a través de seminarios y cursos nacionales e internacionales a las personas conocedoras del tema, por cuanto considero que la educación es un aspecto primordial que siempre debe tomarse en cuenta para el desarrollo de las instituciones.

Al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual y de la propuesta normativa expuesta, cualquier persona afectada, ya sea el competidor, el consumidor o el público en general, o las asociaciones o corporaciones legalmente constituidas o personas que representen a aquellas, que se creyeren perjudicadas económica y/o moralmente, o pretendieren defender los intereses de sus representados, en relación a la perpetración de un acto de competencia desleal en la publicidad comparativa, podrán acudir ante la autoridad competente, a fin de plantear las

acciones que creyeren convenientes y restaurar, de esta manera el ambiente leal y pacífica competencia en el mercado.

Es importante considerar que los funcionarios públicos deben ser especializados exclusivamente en la materia, idóneas, capaces y honorables, calificadas previamente, la acción específica referente a competencia desleal en la “Publicidad Comparativa”, que plantee la persona interesada, será conocida y analizada por un agente que conozca a profundidad sobre el tema relacionado a Propiedad Industrial y Publicidad.

Solo a través de una óptima organizacional y al amparo de una ley especial que regule la materia, sin que haya dudas en su aplicación, se podrá conseguir la protección y defensa de la lealtad comercial y en lo futuro se erradicarán los actos de competencia desleal. No habría necesidad siquiera, de un conflicto jurídico originado por la elaboración y presentación de publicidad comparativa, con la cual no estoy de acuerdo desde ningún punto de vista; y consecuentemente, cada competidor actuará en un marco de respeto frente a sus demás competidores y frente al consumidor y público en general.

Actualmente y en vista de que aún no han sido creados los juzgados y tribunales distritales de propiedad intelectual, los casos de competencia desleal originadas en la publicidad comparativa, deberán ser conocidos y resueltos por los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, a excepción de las diligencias previas cautelares que necesariamente las conocerán los jueces ordinarios de lo civil, según lo dispone la propia Ley de Propiedad Intelectual, en su Disposición Transitoria Décima.

6.3 CONSIDERACIONES PERSONALES

La protección de la propiedad industrial, puede promover la competencia alentando a las empresas a competir a través del desarrollo de nuevas tecnologías, dando como resultado la posibilidad de que los consumidores puedan elegir nuevos y mejores productos y servicios y normalmente a precios más bajos. La invención y la creatividad se estimulan con la protección de los derechos sobre la propiedad intelectual que a la larga conducen a la generación de nuevas ideas y tecnología a favor del progreso de toda la colectividad.

Muchas veces en nuestra práctica profesional estamos vinculados con el Derecho de Propiedad Industrial y hemos visto con pesar cómo un cliente queda inerte ante las aproximaciones parasitarias de un competidor suyo bajo la forma de reproducir casi textualmente o imitar hábilmente la forma de presentación de su producto, ya sea en el formato o colorido del envase, o la disposición gráfica u ornamental de rótulos o publicidad en general.

A fin de prever y reprimir actos deshonestos que vulneren la sana competencia, debe existir obviamente un derecho positivo que regule este tema con el objeto de señalar un límite al desarrollo de prácticas competitivas que sobrepasen la lealtad comercial.

En definitiva, en nuestro país no existe un criterio unificado sobre que parámetros utilizar para determinar si un comercial contiene publicidad comparativa o es un acto de competencia desleal, más que los dos artículos de la ley de propiedad intelectual y la decisión 486. Como se mencionó en un inicio, la publicidad comparativa no es usual en nuestro país, ya que existe el temor de que se malinterprete y se de lugar a una acción de competencia desleal, o peor aún a una acción penal por información falsa, incurriendo en el delito de injurias, la cual en lugar de ser beneficiosa para quien realizó el comercial puede ser perjudicial.

Por lo antes mencionado, previo a tomar una decisión sobre la realización de un comercial con publicidad comparativa, se debe minuciosamente analizar los puntos a favor versus los puntos en contra y que puede resultar menos perjudicial para el oferente. Ahora

bien, si se trata de un anuncio veraz, que no denigra a la competencia y que especifica los prestadores de los productos y servicios, no existe motivo para no utilizarla, ya que la ley no la prohíbe.

CAPITULO VII

JURISPRUDENCIA: RESOLUCIONES/CONSULTAS

7.1 Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena

Caso 1ro.- ROLEX S.A. vs. ORIENTE S.A.:

El anuncio publicitario consistía en lo siguiente: **“Cuando quiera tener un reloj fino puede comprar un “Rolex”. O puede comprar un “Orient”, el reloj desconocido. Cada “Rolex” está hecho exclusivamente con los movimientos áncora más finos. También está hecho así cada “Orient”. “Rolex” es un reloj para todo uso, sumergible y a prueba de golpes. También lo es “Orient”. “Rolex” tiene un año de garantía. Pero “Orient” tiene dos años de garantía. Este “Rolex” en particular cuesta 875 pesos nuevos. Este “Orient” es particular cuesta 325 pesos nuevos. Hacemos la comparación para mostrarle que “Orient”, también es un reloj muy fino. Y que no siempre hay que pagar mucho más para comprar un reloj fino. Reloj “Orient”. No será desconocido por mucho tiempo.”**

Este caso fue llevado a la corte argentina, que en primera instancia, mediante sentencia resolvió a favor del demandante, considerando que el objetivo del demandado no era únicamente informativo, sino también persuasivo, ya que debió informar al público de las cualidades del producto “Orient” sin necesidad de usar la marca de su producto competidor “Rolex”.

“Todas las cualidades del reloj “Orient” pudieron ser puestas de resalto por si mismas, sin recurrir a la competencia. Se pudo decir que “Orient es un reloj fino, que está hecho con los movimientos áncora más finos, que sirve para todo uso, que es sumergible y a prueba de golpes, que tiene dos años de garantía. Todo ello y quizá más -si hubiera habido lugar- pero sin nombrar a “Rolex”. Se nombró a “Rolex” precisamente, para provocar entre ambas marcas una asociación subliminal o inconsciente a través de la cual un adquirente

potencial de “Rolex”, engañado en su interés inicial, podía autograticarse pensando que el “Orient”, más barato, era por lo menos tan bueno, sino mejor, que el “Rolex.”⁵²

La Segunda Sala de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial de Buenos Aires, consideró por su parte que la comparación realizada era: “una clara violación del Art. 953 del Código Civil por ser repugnante a la moral y a las buenas costumbres -entre las cuales debe entenderse comprendido el ejercicio honesto y leal de la actividad comercial- y tener por finalidad el perjuicio de terceros.”⁵³

Caso 2do.- BELCOR IMP. E DIST. COSMÉTICOS LTDA vs. LABORATORIO SARDALINA LTDA.:

El anuncio consistía en que **“una muchacha envuelta en una toalla, exhibe dos productos diferentes en sus manos. En la duda de cual de ellos debería usar en sus cabellos, recurre al diccionario, en una biblioteca, donde se encuentran “vetustos académicos”. Y le enseña a los telespectadores que “neutro” quiere decir indiferente, inactivo, vulgar mientras que “vital” tiene el significado de fortificante, esencial, relativo a la vida.”**⁵⁴

En caso fue resuelto por el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria del Brasil, como un acto irrespetuoso frente a la imagen del competidor y el anuncio fue consecuentemente anulado en forma definitiva.

⁵² ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto, MEDIOS DISTINTIVOS Y PUBLICIDAD COMPARATIVA, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, pág. 24

⁵³ ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto, MEDIOS DISTINTIVOS Y PUBLICIDAD COMPARATIVA, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, pág. 92) (tomado del I.L. t. 147, pág. 233

⁵⁴ TINOCO, José Carlos, “La Competencia Desleal en América Latina y en otros Países, DERECHOS INTELECTUALES, Tomo 4, Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1989, pág. 159 (tomado del boletín del CONAR, No. 10, Consejo de Ética, 1986

Caso 3ro.- MONT BIJOU vs. CONFORT:

El anuncio decía en lo principal: **“Vinculando los productos de manera bien evidente el presentador, destacando las diferencias entre los dos, resaltó que el “Mon Bijou” tiene dos perfumes y el otro no; que “Mon Bijou” es óptimo, pero “Confort” también es muy bueno. Inmediatamente después, empuja el embalaje del “Confort” hacia atrás del producto “Mon Bijou”.**

Al igual que en el caso anterior éste también fue resuelto por el CONAR, que decidió suspender temporalmente el anuncio comercial. Cuando volvió a aparecer en la televisión, éste había sido modificado: “con el producto “Confort” prácticamente cubierto por un tejido en forma de capucha. El presentador realizando siempre las cualidades de su producto “Mon Bijou”, pasó a hacer la siguiente referencia al producto comparado, pero oculto: Usted estaba reclamando...ahora no aparece mas.”⁵⁵

Caso 4to.- CADENA DE SUPERMERCADOS

“Aproximadamente en el año 1989 tuvo lugar en la Argentina una campaña publicitaria de una cadena de supermercados que consistió básicamente en cotejar...los precios de cierta cantidad de productos determinados, y esa comparación se hacía entre los precios que en tal momento regían en esa cadena de supermercados y un par de cadenas competidoras...Estas últimas contraatacaron, por su lado, publicando avisos tendientes a demostrar que esos precios supuestamente más ventajosos de la cadena que tomó la delantera en la comparación no eran tan así (por ejemplo, que reflejaban un momento de la fluctuación de precios que ya era pretérito al momento de publicarse la comparación, y que la ventaja había desaparecido, o que si bien la ventaja podía ser verdadera respecto de ciertos productos, en otros la situación era bien distinta).”⁵⁶

⁵⁵ TINOCO, José Carlos, “La Competencia Desleal en América Latina y en otros Países, DERECHOS INTELLECTUALES, Tomo 4, Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1989, pág. 160

⁵⁶ CHALOUPKA, Pedro, “La Competencia Desleal en la Argentina, Informe y Propuesta Legislativa”. DERECHOS INTELLECTUALES, Tomo 5, Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1991, Págs. 155, 156

Como podemos ver, este caso conlleva dos publicidades comparativas por dos competidores en un mismo contexto comercial. Ello ha llegado a denominarse la “guerra o la batalla de la publicidad comparativa”, que al igual que entre supermercados se la puede observar claramente entre la COCA-COLA y la PEPSI. Algunos han dicho que la Coca-Cola y la Pepsi lo hacen, porque son los únicos competidores directos en su mercado.

Caso 5to.- Mc. DONALD’S HAMBURGERS LTD v. BURGER KING (UK) LTD

Este fue un caso en que la publicidad comparativa anunciada por Burger King Ltd. (en el Reino Unido) fue aceptada, puesto que se tomó en consideración que en ese momento, su marca era una marca registrada, y la marca de propiedad de Mc. Donald’s Hamburgers Ltd. no lo era, aunque en realidad era muy conocida, según algunos, incluso más notoria que la primera.

El anuncio en inglés decía: **“No just Big, Mac”** (“No solo grande, Mac”), haciendo referencia a su producto “Whopper Burger”, cuya marca BIG MAC, en ese instante no se hallaba registrada. La comparación dispuesta por un juego de palabras, diferenciaba a los productos, en cuanto a su contenido.

En un principio, la Corte, consideró que esta asociación podría implicar un riesgo de confusión para los consumidores, puesto que creería que ambos productos pertenecerían a un mismo titular. Sin embargo, al aclarar el texto de la publicidad que solo **“esa gran hamburguesa, la WHOPPER, se la podía adquirir únicamente en los restaurantes y establecimientos de Burger King”**, no se le dejó dudas a la Corte, que ese riesgo desaparecería.

Con solo esa expresión estuvo claro para la Corte, que no se trataba de un perjuicio para Mc. Donald’s, incluso la acción legal que ésta inicio no tenía mucho fundamento, puesto que su marca Big Mac no se encontraba registrada. Esta decisión fue duramente criticada, puesto que el hecho de que no haya sido registrada no implicaba que Mc Donald’s no tuviera

base legal para reclamar. Este no debió ser un justificativo para la consideración de la Corte, puesto que se olvidó de que se trataba de una marca notoria.

Caso 6to.- CIBA GEIGY PLC v. PARKE DAVIS & CO. LTD.

Parke Davis lanzó la promoción de su marca “DICLOMAX RETARD”, a través de una comparación publicitaria con la marca “VOLTAROL”, de propiedad de Ciba Geigy; exponiendo las cualidades de su producto, como su óptima calidad y ventaja respecto al precio que no poseía su rival.

La empresa Ciba Geigy había usado por varios años el diseño de una manzana en conexión con su marca de producto farmacéutico VOLTAROL. La publicidad elaborada estaba dirigida a médicos que prescriben productos farmacéuticos y en ella el anunciante (demandado) **usó una fotografía de una manzana dándole un mordisco, con el siguiente encabezamiento o leyenda: Diclomax Retard toma una parte (haciendo relación con el mordisco de la manzana) de sus costos de prescripción. Diclomax Retard ofrece todo lo que usted requiere del “diclofenaco” (nombre genérico del remedio) con una diferencia crucial, por supuesto, el precio.**

La asociación con la marca líder (Voltaro) fue hecha a través del uso del diseño de la manzana, que era característico de aquella aunque no se hizo referencia específica a la redenominación marcaría en si misma. En el mismo sentido que el caso anterior, esto es, considerando que el diseño de la manzana no estaba registrado como una marca, Ciba Geigy no tenía fundamento para accionar pero esta vez la Corte aclaró que no tenía fundamento porque para alegar “infringimiento”, un “uso indebido” de una marca ajena (o del derecho al uso exclusivo sobre ella), ésta debe estar registrada.

A pesar de ello, Ciba Geigy inició una serie de procedimientos que iban encaminados a alegar una “falsa información” en la publicidad y que el público consumidor se vería engañado y confundido respecto al origen de la marca “Diclomax Retard”. A esas acciones, Parke Davis contestó que no habría confusión alguna, puesto que en el texto de la propaganda

se aclaraba que el “Diclomax Retard” era de propiedad de Parke Davis y no de Ciba Geigy. La resolución de la Corte fue a favor de Parke Davis al considerar la ausencia de confusión de origen del consumidor y el hecho de que el uso del producto y la marca registrada de Ciba Geigy (Voltarol) no era directo.

Sobre el tema, se podría alegar un sinnúmero de casos de los cuales se podemos concluir cómo se determina la aceptabilidad de la publicidad comparativa.

Partiendo ya de principios doctrinarios, legales y jurisprudenciales, pasaremos a manifestar algunas de las formas o modos de evitar que se violenten derechos adquiridos o preexistentes en las marcas comparadas a través de este tipo de publicidad.

7.2. Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (I.E.P.I)

Hasta la presente fecha no se ha encontrado jurisprudencia respecto a este tema, sin embargo existe un caso muy antiguo que se analizó en los tribunales ecuatorianos fue el conocido CHICLETS ADAMS vs. ARTICS. Dos productores de goma de mascar que antes de la expedición de la ley de propiedad intelectual se enfrentaron.

Si recordamos hace varios años atrás la productora de los chicles ARTICS (nuevos para la época) lanzó el comercial de dos hombres que escalaban una montaña, el uno con traje rojo (ARTICS) y el otro con traje amarillo (CHICLETS ADAMS). Obviamente el hombre del traje rojo llegaba primero a la cima, mientras que el de amarillo no lograba alcanzar ni la mitad. La duración de ARTICS era mucho más prolongada que la de CHICLETS según el comercial. Los abogados de CHICLETS ADAMS (firma Quevedo y Ponce), demandaron a la firma de ARTICS, sin embargo al tratarse de un asunto civil por supuestos daños y perjuicios, no se puede hablar de un primer antecedente en materia de competencia desleal, toda vez que la figura ni siquiera existía para la época.

Actualmente y de acuerdo con la Transitoria 10ma de la Ley de Propiedad Intelectual, los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, son los competentes para conocer los

asuntos relacionados con esta rama, y entre estos están precisamente los que se relacionan con actos de competencia desleal.

Hasta el momento solo he encontrado una resolución sobre competencia desleal (por cierto no relacionada con publicidad comparativa), la cual fue desestimada por haber sido mal planteada.

Si existen en trámite varias demandas por competencia desleal, sin embargo no por publicidad comparativa, y las cuales hasta el momento no han sido resueltas.

Nuestro país lastimosamente no cuenta con un tribunal que conozca a profundidad esta materia, y la competencia está radicada en un Tribunal contencioso administrativo que no solo se limita a conocer temas de propiedad industrial, sino de toda el área de derecho administrativo, la cual es bastante extensa.

Ahora bien, el Tribunal Contencioso Administrativo a su vez, en cumplimiento a lo dispuesto en el Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, dentro de todo proceso Contencioso Administrativo relacionado con propiedad industrial, debe remitir el expediente al Tribunal Andino de Justicia para su opinión sobre las normas que se están aplicando, previo a la emisión de la sentencia.

De igual forma y en concordancia con lo dispuesto por la ley de propiedad intelectual, caben medidas cautelares antes o durante el proceso, las mismas que son confirmadas por el Tribunal Contencioso Administrativo. De hecho en temas relacionados con competencia desleal son bastante usuales.

Otras legislaciones como la peruana, mexicana, americana, argentina, y principalmente la española, son muy ricas en resoluciones relacionadas con este tema, no solo por el hecho de contar con leyes que soporten la actuación de sus abogados, sino por la existencia de Tribunales Especializados en Publicidad que día a día resuelven casos relacionados con esta materia.

Se puede observar en algunos canales de televisión por cable, como algunos productos competidores son comparados abiertamente por ejemplo Coca Cola y Pepsi, en uno de estos anuncios un niño extrae de una máquina de refrescos dos Coca Colas para que se sirvan de andamios para alcanzar una Pepsi que se encuentra un poco más arriba, luego se ve el niño que se retira feliz bebiendo su Pepsi. En este anuncio es clara la comparación se necesitan las Coca colas para alcanzar a Pepsi.

7.3 Unión Europea (España)

Como hemos señalado, existen criterios divididos en torno al tema que nos ocupa, y luego de investigar y buscar jurisprudencia dentro de la Unión Europea, encontré un solo caso que se aplica de manera precisa en el tema central de esta tesis, por lo que a continuación destacaré lo más importante de una resolución emitida por un jurado español:

RESOLUCIONES DEL JURADO DE LA PUBLICIDAD

TERRA NETWORKS ESPAÑA vs. YA. COM INTERNET_FACTORY.

(“Tú eliges”)

En Madrid, a 4 de diciembre de 2001, reunida la Sección Cuarta del Jurado de Autocontrol, Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, presidida por D. Alberto Bercovitz Rodríguez - Cano, para el estudio y resolución de la reclamación presentada por la empresa TERRA NETWORKS ESPAÑA, S.A. contra un spot publicitario de la empresa YACOM INTERNET_FACTORY, S.A. emite la siguiente

RESOLUCIÓN I.- Antecedentes de hecho.

1.- El pasado día 22 de noviembre de 2001, la empresa TERRA NETWORKS ESPAÑA, S.A. (en lo sucesivo, TERRA) presentó reclamación contra una campaña publicitaria difundida en el periódico El País, así como en la página Web de la reclamada, de la que es responsable la empresa YACOM INTERNET FACTORY, S.A. (en lo sucesivo, YA.COM). **2.-** El anuncio de YA.COM en la prensa muestra una fotografía de gran tamaño que ocupa la página entera, con dos mujeres jóvenes

sonriendo, de apariencia casi idéntica tanto por el aspecto físico como por la semejanza de la vestimenta, faltando a la mujer de la derecha un diente. Sobre impresionado en la parte inferior aparece la leyenda “*TÚ ELIGES*”, encima de un cuadro donde se establece una comparación entre los servicios de ADSL de tres empresas diferentes, YA.COM, TERRA y WANADOO ADSL speed pack. Los extremos contrastados son la cuota mensual, el alta, los gastos de envío del módem y el módem. A continuación, en letra más pequeña, se puede leer “*Condiciones de contratación al día 7/11/2001*” y, en otra línea y con letra más grande “*Si ya te has decidido por el nuestro, contrátalo en [www. ya.com](http://www.ya.com)*”, con el logotipo y el nombre de la compañía en la esquina inferior derecha.

A su vez, el anuncio de Internet de YA.COM, se encuentra en la dirección <http://acceso.ya.com/adsl/ventajas/comp.html>. En la esquina superior derecha aparece el logotipo y el nombre de la compañía, pudiendo verse debajo un icono con la leyenda “*ACCESOS*”, y después, las siguientes entradas escritas una en cada línea: *Super ADSL 2mb* (y un icono igual al anterior con la palabra “*NUEVO*” en su interior.), *ADSL, Tarifa Plana, Premium, Mobile, Jazzfree, Comparativa y Promociones*, con una fotografía al pie de la última palabra de un hombre con un entramado de líneas similar a los circuitos de un chip. A la derecha de la columna antes descrita, se establece la comparación entre los servicios de ADSL de las compañías YA.COM ADSL, TERRA ADSL PLUS, ARRAKIS START Y WANADOO ADSL, con la letra de la primera compañía en negrita. Los extremos comparados se dividen en dos apartados. El primero hace referencia a la *oferta*, contrastándose el *módem*, el *coste de envío*, la *marca*, la *garantía* y la *instalación del módem*, el *alta* y la *cuota mensual*. La segunda categoría hace referencia a las características, comparándose la *velocidad*, el *alojamiento Web*, las *cuentas de correo POP*, las *limitaciones de correo*, el *dominio propio*..... **AUTOCONTROL, Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial Terra Networks España, S.A. vs. Ya.Com Internet_Factory, (“Tú eliges”)**

2 RESOLUCIONES DEL JURADO DE LA PUBLICIDAD

.....(*elige.com/rg/.net*), la *contratación mínima*, las *condiciones de salida para darse de baja quedándose con el módem y la instalación*, la *zona multimedia exclusiva para usuarios de ADSL* y la *asistencia técnica 24 Hrs.* **3.-** En su escrito de reclamación, TERRA califica la campaña publicitaria de los servicios de ADSL de YA.COM como un supuesto de publicidad denigratoria y publicidad comparativa incorrecta y contraria a la legalidad, en infracción de diversas normas del ordenamiento jurídico, así como de la norma 21 (publicidad denigratoria) y la norma 22 (publicidad comparativa) del Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol. En opinión de TERRA, el anuncio de YA.COM en prensa escrita contiene una fotografía que evidencia un interés en desprestigiar y menoscabar la imagen de TERRA al asimilar a su compañía con la imagen de la mujer a la que falta un diente, de lo que se deriva la citada lesión a la imagen de la compañía. En cuanto al anuncio de Internet, TERRA alega en su escrito que tuvo que requerir a YA.COM mediante burofax para que modificase ciertas informaciones contenidas en la página web ante lo erróneo de las mismas, en concreto en aspectos relativos a la garantía de módem y su instalación. YA.COM procedió a efectuar los cambios tras la notificación. Pese a estos cambios, TERRA manifiesta que la empresa reclamada sigue estableciendo una comparación cuyos términos, por su ambigüedad, producen una devaluación de la imagen de la reclamante respecto de su competidora, centrando la reclamación en dos aspectos concretos. El primero de los mismos hace referencia a la calificación del módem de YA.COM como “*autoinstalable*”, mientras que el de TERRA aparece como “*16.000 ptas/ Opcional*” o “*Realizada por el usuario*”, pese a que en los dos casos es el consumidor el que debe acoplar el módem a su ordenador, ofreciendo TERRA la posibilidad de que un técnico lo instale por la citada cantidad. El segundo aspecto se refiere a la ausencia de referencias en la publicidad de YA.COM a dos servicios que ofrece TERRA frente a sus competidores y que van incluidos en el precio de la cuota: El “*Disco Duro Virtual*” y el “*Acceso a la plataforma de juegos*”. Tras citar la serie de normas legales y deontológicas que considera de aplicación al presente caso, TERRA finaliza su escrito de reclamación solicitando al Jurado que declare ilícito el anuncio de YA.COM y requiera a esta empresa su cese o rectificación inmediatos. **4.-** Traslada la reclamación a YA.COM, ésta presentó

escrito de alegaciones el pasado día 30 de noviembre de 2001, en defensa de la corrección de la publicidad controvertida. En dicho escrito manifiesta, en primer lugar, que los anuncios en controversia no comparan únicamente los servicios de ADSL de TERRA con los de YA.COM, por cuanto se analizan así mismo los de otras compañías con productos similares, tanto en prensa como en Internet. Respecto a la acusación de menosprecio derivada del uso de la fotografía comentada en prensa, la considera no denigratoria, ni lesiva, ni desleal conforme a la normativa y a las prácticas del mercado. En cuanto al anuncio publicado en la página web de la compañía, YA.COM deja constancia de los cambios solicitados por TERRA respecto a la información inexacta contenida en el mismo, así como de que la información actual sobre los servicios de ADSL de TERRA han sido extraídos de la página web de la empresa, por lo que la ausencia de veracidad de lo recogido sería responsabilidad de dicha compañía. Por último, la reclamada alega que su publicidad no tiene por qué hacer mención acerca de la bondad de lo ofrecido por sus competidores, por lo que no se vería obligada a recoger nada relativo a otros servicios adicionales ofertados por TERRA, pese a lo cual sí lo hace al incluir en la comparación un aspecto relativo a los servicios multimedia adicionales, en los cuales se incluiría los citados servicios del Disco Duro Virtual y la plataforma de juegos. Por todo cuanto antecede, YA.COM concluye que su publicidad no es denigratoria ni falta veracidad de ningún tipo, solicitando la..... *AUTOCONTROL, Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial Terra Networks España, S.A. vs. Ya.Com Internet_Factory, (“Tú eliges”)*

3 RESOLUCIONES DEL JURADO DE LA PUBLICIDAD

.....desestimación de las pretensiones de la parte contraria. **II.- Fundamentos deontológicos. 1.-** A la luz del escrito de reclamación presentado por TERRA, son dos los extremos sobre los cuales debe versar la presente resolución del Jurado. En primer lugar, la presencia –en el anuncio en prensa- de una imagen de una joven sin un diente; entiende la reclamante que esta imagen, en el marco de la publicidad comparativa difundida por YA.COM, conduce a una denigración de los competidores con los que se compara la anunciante. Por otro lado, y ya en relación con la publicidad en Internet, entiende la reclamante que la comparación que en ella

se realiza entre los distintos accesos ADSL a Internet se omite información esencial, como el hecho de que en el precio de conexión que aplica TERRA va incluido el acceso a un Disco Duro Virtual. **2.-** Comenzando con el primero de los dos aspectos señalados, no cabe duda que, en el caso que nos ocupa, estamos ante un supuesto de publicidad comparativa. Esta modalidad publicitaria, en efecto, ya ha sido definida por este Jurado como aquella en la que el empresario anunciante compara su oferta con la de uno o varios competidores, identificados o inequívocamente identificables, con el resultado de destacar las ventajas de la propia oferta frente a la oferta competidora. Así las cosas, es claro que en el caso que nos ocupa nos encontramos, como ya decíamos, ante un supuesto de publicidad comparativa, toda vez que en el anuncio en prensa objeto del procedimiento se recoge una comparación entre las características del acceso a Internet del anunciante y las características del acceso a Internet de otros dos competidores (Terra y Wanadoo) que aparecen expresamente identificados. **3.-** Como es bien sabido, la publicidad comparativa cuenta en nuestro sistema deontológico (al igual que en el marco del ordenamiento jurídico) con un régimen jurídico específico. Este régimen jurídico específico aplicable a la publicidad comparativa se desarrolla en la norma 22 del Código de Conducta, norma cuyo tenor literal es el siguiente: “La publicidad comparativa, directa o indirecta, deberá respetar lo requisitos expuestos seguidamente. La publicidad que establezca comparación entre la actividad, las prestaciones o el establecimiento propios con los de un tercero deberá apoyarse en características esenciales, afines, análogas y objetivamente demostrables. En todo caso, esta publicidad responderá a la verdad, y no se expresará en términos engañosos o denigrantes. Si se trata de comparaciones entre productos o servicios, no se admitirá en ningún caso la comparación con otros no similares o desconocidos o de limitada participación en el mercado”. **4.-** Obsérvese, pues, que la norma 22 del Código de Conducta (al igual que hace el art. 10 de la Ley de Competencia Desleal) no se limita a establecer requisitos de licitud específicos para la publicidad comparativa. Antes al contrario, reitera que en esta sede también son aplicables las normas que prohíben el engaño o la denigración publicitarias. Utilizando otros términos, podríamos afirmar que la publicidad comparativa no sólo es incorrecta cuando incumple algunos de sus requisitos de licitud específicos; también existirá publicidad comparativa incorrecta cuando la

correspondiente comparación sea engañosa o denigratoria. 5.- En relación con el segundo de estos límites, este Jurado ya ha declarado en diversas ocasiones que toda comparación publicitaria conlleva un cierto grado de descrédito para el producto objeto de la comparación. Al fin y al cabo, se comunican al público de los consumidores las desventajas de este producto frente a los que integran la oferta del anunciante. Pero este grado de descrédito, implícito en toda comparación publicitaria (ya sea ésta de géneros o de productos) debe ser admitido, en la medida en que es inherente a una modalidad publicitaria esencialmente lícita. De lo expuesto se deduce que lo que se prohíbe en el ámbito de las comparaciones publicitarias es la denigración o el descrédito innecesarios; esto es, la denigración que vaya más allá de la implícita en toda comparación publicitaria. 6.- Este Jurado, por lo demás, es consciente de las dificultades que entraña la siempre subjetiva tarea de determinar los..... *AUTOCONTROL, Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial Terra Networks España, S.A. vs. Ya.Com Internet_Factory, (“Tú eliges”)*

4 RESOLUCIONES DEL JURADO DE LA PUBLICIDAD.....supuestos en los que el anunciante incurre en una denigración innecesaria del producto competidor. Es consciente también el Jurado de que este requisito de la publicidad comparativa no puede ser llevado hasta el límite de exigir al anunciante un trato exquisito del competidor o competidores que son objeto de la comparación. Pero entiende que, aún sin exigir este trato exquisito, se puede afirmar la existencia de una denigración innecesaria en aquellos supuestos en los que la comparación va acompañada de imágenes que, además de innecesarias, pueden ser calificadas como especialmente hirientes u ofensivas para los productos competidores, en la medida en que puedan implicar una especie de burla respecto de éstos. 7.- La Sección Cuarta ha reflexionado en profundidad en torno a las imágenes que acompañan a la comparación que se recoge en el anuncio en prensa difundido por Ya.com. Y ha podido concluir que **la imagen de una chica sin un diente para ilustrar las características de los productos competidores objeto de la comparación conlleva una carga de descrédito algo superior a la que ya encierra en si misma la comparación. Podríamos decir, entonces, que aquella imagen implica para los**

competidores un descrédito o denigración que van más allá del implícito en la propia comparación. Las imágenes que acompañan al anuncio, en definitiva, no se limitan a ilustrar los resultados de la comparación, sino que van más allá y encierran un contenido denigratorio propio que se añade al que ya se deriva de la misma comparación. Aquellas imágenes, así pues, incurren en una denigración innecesaria de los productos objeto de la comparación, infringiendo de este modo la norma 22 del Código de Conducta. **8.-** Como ya se expuso, este Jurado debe pronunciarse también en punto a la comparación que, entre distintos servicios de acceso ADSL a Internet, se realiza en la página web de YA.COM. Entiende la reclamante que la publicidad en la página web de YA.COM “incurre en vulneración del artículo 22 del Código de Conducta, dado que no ha considerado en la comparación que existe un servicio diferencial del producto Terra ADSL Plus incluido en la cuota mensual, como es el disco duro virtual, así como el acceso a la nueva plataforma de juegos. En este sentido –añade la reclamante- la publicidad de la reclamada a través de su página web incurre en vulneración del citado precepto al omitir por un lado información sustancial sobre servicios diferenciales, y al facilitar una información esencial de forma ambigua, generando un error a los destinatarios del mensaje, al hacerles creer que existe un coste de instalación del módem ADSL para las altas en el servicio Terra ADSL Plus, por lo que tal publicidad no responde a la verdad. **9.-** Este Jurado no comparte los argumentos de la reclamante en torno a la pretendida ambigüedad de las expresiones “16.000 pts/ opcional”, “autoinstalable” y “realizada por el usuario”, aplicadas todas ellas a la instalación del módem. Parece, por el contrario, que todas estas expresiones transmiten al destinatario de la publicidad un único mensaje, de modo que el usuario comprenderá que es él mismo el que tiene que instalar el módem, y que la instalación por técnicos de la empresa conlleva un coste adicional. **10.-** En relación con la omisión –en el marco de la comparación- de características de la oferta de TERRA como la posibilidad de acceso a un disco duro virtual, este Jurado ya ha señalado en distintas ocasiones que, en materia de publicidad comparativa, no existe ninguna obligación de exhaustividad. Dicho de otro modo, no se puede obligar al anunciante a comparar y analizar, de forma exhaustiva, todas las características de las ofertas confrontadas. De modo que el anunciante puede limitarse a comparar sólo una o varias

características. Y regirá también para el anunciante que difunde publicidad comparativa el mismo límite que se aplica a las restantes modalidades publicitarias, límite que no es otro que el del engaño por omisión. Por consiguiente, el anunciante deberá revelar en su publicidad comparativa todas aquellas circunstancias que tengan carácter esencial y sin cuyo conocimiento la publicidad pueda generar falsas expectativas en el público de los consumidores. *AUTOCONTROL, Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial Terra Networks España, S.A. vs. Ya.Com Internet_Factory, (“Tú eliges”)*

5 RESOLUCIONES DEL JURADO DE LA PUBLICIDAD

11.- Entiende el Jurado, por lo demás, que el acceso a un disco duro virtual (incluido en el precio del acceso ADSL a Internet) constituye una característica esencial que debería haber sido revelada en la comparación que se realiza en la página web de YA.COM. Tres son las circunstancias que impulsan al Jurado a esta conclusión: en primer lugar, el hecho de que la comparación se realice en una página web, en la que no son de aplicación los límites de espacio y tiempo vigentes en otros medios tradicionales. En segundo lugar, el hecho de que los productos o servicios objeto de la publicidad comparativa coincidan en varias de las características comparadas. Y por último, el carácter muy pormenorizado de la comparación realizada que hace inaceptable que se omita una parte de la oferta que tiene indudable relevancia. En estas circunstancias, las escasas diferencias que entre los mismos puedan existir (entre ellas, el precio o el acceso a un disco duro virtual) adquieren un especial significado. Y, en caso de omitirse alguna de estas circunstancias (como el acceso al disco duro virtual) se puede generar en los destinatarios de la publicidad la falsa impresión de que los servicios comparados coinciden sustancialmente en sus prestaciones y se diferencian únicamente en el precio. Por las razones expuestas, la Sección Cuarta del Jurado de Autocontrol de la Publicidad *ACUERDA*

1º .- Estimar la reclamación presentada por Terra Networks España, S.A. frente a un anuncio publicitario en prensa y frente a una campaña publicitaria en Internet de los que es responsable la empresa MACOM Internet Factory, S.A. 2º.- Declarar que la publicidad reclamada infringe la norma 22 del Código

**de Conducta Publicitaria. 3º .- Instar al anunciante la rectificación de la
publicidad reclamada.**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La competencia es el pilar dentro de una sociedad en desarrollo, puesto que a través de esta, las diferentes empresas y comerciantes que actúan en el mercado, se ven obligados a mejorar día a día sus productos y/o servicios, a través de nueva tecnología, todo con la finalidad de lograr un óptimo progreso industrial y comercial.
- Los empresarios y comerciantes están en una continua lucha, con el único afán de atraer a compradores en el mercado de productos y/o servicios, que se convertirán en una clientela fija, lo que constituye un valor fundamental para una empresa.
- No es muy preciso utilizar la expresión competencia desleal, para determinar las conductas ilegales, antiéticas y amoraes de los empresarios y comerciantes en su desenvolvimiento en el mercado, respecto de terceros que resultan perjudicados por dichas actuaciones. Lo acertado sería hablar de **“deslealtad comercial”** (siempre que se limite al ámbito comercial). La expresión competencia desleal se ha generalizado, al ámbito de una competencia entre empresarios y comerciantes, que tiene obviamente incidencias en los consumidores y público en general. En tiéndase por consumidores al sector pertinente del mercado de los productos o servicios específicos que ampara una marca, y por público en general a un sector considerable de todo el mercado, sin consideración de los productos o servicios que ampara la marca. Estos conceptos son imprescindibles al referirnos a marcas notorias y marcas de alto renombre.
- La competencia desleal, que tiene como origen la publicidad comparativa, constituye todo acto o práctica comercial que busca obtener a través de la práctica desleal y deshonesto, un prestigio que ya ha sido reconocido por una marca, y como consecuencia, que el competidor desleal obtenga una ventaja indebida y hasta un enriquecimiento ilícito e injusto, y de esta manera ocasiona un perjuicio económico para el empresario o comerciante perjudicado y obviamente la confusión entre los consumidores y público en general.

- Los perjudicados por actos de competencia desleal, son un comerciante o empresario, víctima de otro, y el público consumidor quien es influenciado por la práctica de estos actos desleales.
- La lucha entre empresarios y comerciantes en principio es lícita y bien vista, ya que como se mencionó esto implica un desarrollo económico y social. Cuando en esta competencia se utilizan medios desleales que ocasionen un perjuicio para el otro competidor y para los consumidores, nos encontramos frente a “competencia desleal”, la cual es ilícita y prohibida.
- Los medios que pueden utilizarse son varios, los mismos que constituyen en todas las legislaciones del mundo, usos contrarios a las buenas costumbres y a la práctica comercial leal, lo cual significa por un lado que, existen previamente usos generalizados, comunes en el mercado, utilizados por todos los comerciantes honestos, para competir lealmente, y por otro lado, implica que hay otro grupo de empresarios y comerciantes que actúan en forma contraria a los primeros, no con un objetivo progresista, sino únicamente ambicioso, que violan derechos de terceros.
- Cuando la publicidad comparativa constituye un acto de competencia desleal, lo primero que se discutirá es el daño que se ocasiona a un tercero, luego entrará en discusión el tema referente a la titularidad de la marca, si la misma se encuentra o no registrada, etc. Sin embargo para demostrar que existe competencia desleal en la publicidad comparativa, se deberán tomar en cuenta muchos presupuestos jurídicos, económicos y sociales, no únicamente el hecho de que las marcas en conflicto se encuentren registradas o sean notoriamente conocidas; los efectos que el perjuicio ocasione al comerciante y a los consumidores y público en general también deberán ser considerados.
- Entre las ventajas que muchos juristas, tratadistas y especialistas ven en la publicidad comparativa como un simple acto de competencia comercial, encontramos la de brindar al consumidor una información completa sobre las marcas de producto y/o

servicio existentes en el mercado, estableciendo una diferenciación entre unas y otras, esta se ha dicho, es una de las pautas principales de la competencia.

- El mayor riesgo que puede darse con la publicidad comparativa es la violación del derecho de un tercero, derechos del competidor que se ha posicionado previamente en el mercado con su propio esfuerzo, y que se ve perjudicado porque es desplazado por otro comerciante que se ha valido de su fama y de su marca ya conocida; y derechos del consumidor que se vería confundido por la publicidad no objetiva, si así lo fuere, y quizá hasta engañado en la adquisición de productos o goce de servicios, cuyas características no resultaron ser verdaderas.

- Los requisitos esenciales que debe cumplir la publicidad comparativa para que sea calificada como un acto de competencia desleal son:
 1. Que la comparación sea directa;
 2. Que se utilice una marca ajena, sin autorización de su titular y siempre que compruebe que ha sido perjudicado;
 3. Que dicha publicidad tenga como objetivos:
 - a) el desplazamiento de la clientela adquirida con el esfuerzo de otro;
 - b) el desprestigio del competidor si el producto o servicio del competidor desleal es de mala o inferior calidad que el comparado;
 - c) la obtención de una ventaja indebida, por cuanto el competidor desleal entrará al mercado, de una manera fácil, que implique menos esfuerzos para que su marca sea conocida, y por ende, menos costos para su empresa.
 4. Que el comerciante utilice medios desleales, contrarios a la buena fe, y que impliquen un abuso de derecho;
 5. Que estos medios desleales demuestran, “malicia”, o “falsedad” en las afirmaciones publicitarias; que con astucia y habilidad desplacen la atención de la clientela de su competidor, y una “confundibilidad” que le induzca error al consumidor, en cuanto al origen de las marcas, de los productos y/o servicios que se comparan;

6. Que el desprestigiar la imagen que ya a adquirido la marca comparada, la publicidad comparativa “diluirá” en gran medida, su poder de venta en el mercado, causando por una parte, pérdidas económicas a su propietario; y por otra, un grave daño moral.

Todos estos presupuestos deben ser puestos en tela de juicio, al momento de calificar a la publicidad comparativa como acto de competencia desleal.

➤ Para evitar que la publicidad comparativa se convierta en competencia desleal, recomiendo observar los siguientes aspectos fundamentales:

1. Que es imprescindible la existencia y vigencia de una normativa clara, precisa y completa en la que, con objetividad, se legisle sobre la publicidad comparativa, evitando en lo futuro, interpretaciones contrarias a su espíritu donde no haya oscuridades, ni vacíos, ni lagunas, o dudas que puedan llevar a doble interpretación legal; y un órgano competente de control de la publicidad, que realmente funcione, que sea autónomo e imparcial; que se ajuste jurídicamente a la Ley y comercialmente a un Código de Ética. En este sentido la Ley de Propiedad Intelectual, en forma concordante con la propuesta normativa que he planteado sería de gran utilidad, siempre que exista la real intención de crear juzgados y tribunales especiales de propiedad intelectual, particular que lamentablemente en la actualidad no procede. El ideal actual es llegar a armonizar la legislación nacional con la regional e internacional, sin que aquella se oponga a estas últimas, con el afán de obtener una verdadera unificación legislativa que tienda a globalizar los principios y procesos relativos a la competencia desleal en la publicidad comparativa.
2. Que debe trabajarse en la existencia de una verdadera concientización entre los empresarios, basada en principios éticos y consideraciones morales que eviten en gran medida la concurrencia en el mercado bajo presupuestos desleales y deshonestos que generan desplazamientos de clientela y aprovechamiento de ventajas comerciales que no les corresponde, de tal manera que la publicidad

comparativa tendrá como único fin el de informar al público acerca de sus marcas, productos y/o servicios, en forma veraz, completa y leal.

- Finalmente, la publicidad comparativa, no debe ser la regla general para los anunciantes, sino la excepción. En el caso de que esta sea utilizada, debe ser bajo los parámetros legales y éticos ya establecidos y siempre que no exista ningún riesgo de perjuicio para el competidor y de confusión o incertidumbre para los consumidores y público en general; caso contrario debe indemnizarse al perjudicado, sin descartarse la posibilidad de una responsabilidad extracontractual por parte del agente.

BIBLIOGRAFÍA:

- **ACUERDO DE CARTAGENA**, Decisión 344, Registro Oficial No. 327, 30 de Noviembre de 1993.
- **ACUERDO DE CARTAGENA**, Decisión 486, Registro Oficial No. 258, 2 de Febrero de 2001.
- **ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)**, Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech en que se crea la OMC, concertado el 15 de abril de 1994, en vigencia desde enero de 1995.
- **ANXO TATO PLAZA**, **LA PUBLICIDAD COMPARATIVA**, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 1996.
- **ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto**, MEDIOS DISTINTIVOS Y PUBLICIDAD COMPARATIVA, “Prólogo del Doctor Ernesto O’Farrel”, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires Argentina, 1989.
- **AREAN LALIN, Manuel**, EL CAMBIO DE FORMA DE LA MARCA, Instituto De Derecho Industrial, Caixa Galixia Publicaciones, Santiago de Compostela, 1985.
- **BAYLOS CORROZA, Hermenegildo**, Tratado de Derecho Industrial, 2da. Edición, Editorial Civitas, S.A., Madrid, España, 1993.
- **BENTATA, Victor**, **RECONSTRUCCION DEL DEERECHO MARCARIO**, con la colaboración de DANA RUTH BENTATA, Editorial Jurídica Venezolana, Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, Universidad de los Andes, Caracas, 1994.
- **BENTATA, Victor**, **TEORIA GENERAL DE LAS PRACTICAS ILICITAS**, con la colaboración de DANA RUTH BENTATA, Editorial Jurídica Venezolana, Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, Universidad de los Andes, Caracas, 1995.
- **BREUER MORENO, Pedro C.**, TRATADO DE MARCAS, Buenos Aires, Argentina, 1946
- **CABANELLAS DE TORRES, Guillermo**, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 1989.
- **CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, BERTONE, Luis Eduardo**, DERECHO DED MARCAS, tomos I. y II. Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 1989.
- **CODIGO CIVIL COLOMBIANO**
- **CODIGO CIVIL ECUATORIANO**

- **CODIGO DE ETICA Y AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA**, Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión (AECTV), Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), Medios Impresos, y Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad (AEAP).
- **CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 20 de marzo de 1883.**
- **CHALOUPKA, Pedro, DERECHOS INTELECTUALES**, “La Competencia Desleal en la Argentina. Informe y Propuesta Legislativa”, Tomo 5, Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1991.
- **CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.**
- **FERNÁNDEZ DE CORDOVA, Manuel, LA NOTORIEDAD MARCARIA EN EL DERECHO EUROPEO, EN EL CONVENIO DE LA UNION DE PARIS Y EN EL DERECHO SUBREGIONAL ANDINO. REFERENCIA FINAL AL DERECHO ECUATORIANO**, Ludwing Maximilian Univeritat, Max Planck Institut, Munchen, 1994.
- **FERNÁNDEZ-NOVOA Carlos, FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS**, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1984.
- **FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, EL RELIEVE JURÍDICO DE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA**, Revista de Derecho Mercantil (España), No. 112, abril-junio, 1969.
- **FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, EL ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO EN EL DERECHO INDUSTRIAL**, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 1997.
- **GARCIA VIDAL, Angel, EL USO DESCRIPTIVO DE LA MARCA AJENA**, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2000, Barcelona.
- **HERNANDEZ RODRIGUEZ, Francisco, MONOGRAFIAS JURIDICAS, Precios Predatorios y Derecho Antitrust, Estudio comparado de los ordenamientos estadounidense, comunitario y español**, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 1997.
- **LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, R.O. 520, 12 de septiembre de 1990. (LEY No. 2000-21).**
- **LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL. (R.O. 280, 8-III-2001).**
- **LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, R.O. 320, 19 de mayo de 1998.**

- **LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN**, R.O. 785, 18 de abril de 1975.
- **LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES (LEY No. 184)**.
- **LLOBREGAT HURTADO, María Luisa**, TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Colección Estudio, La Ley-Actualidad S.A., Las Rosas, Madrid, 2002.
- **MORENILLA ALLARD, Pablo**, LA PROTECCION JURISDICCIONAL DE LA MARCA COMUNITARIA, Editorial COLEX, 1999.
- **OTAMENDI, Jorge**, DERECHO DE MARCAS, Cuarta Edición Actualizada y Ampliada, Editorial Habedlo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2002.
- **REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES REFORMADA (Decreto 1790)**
- **TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA**.
- **www.comunidadandina.org**
- **www.wipo.int**

INDICE	I
---------------	----------

INTRODUCCION	II
---------------------	-----------

CAPÍTULO I

LA PUBLICIDAD COMO MEDIO IDÓNEO EN EL DERECHO MARCARIO

	PAG.
1.1 <u>Competencia en el mercado</u>	5
1.2 <u>Que es la publicidad?</u>	6
1.3 <u>Que es la publicidad comparativa</u>	12
1.4 <u>Elementos constitutivos de la publicidad comparativa</u>	18
1.4.1 <u>Referente a los productos o servicios de los competidores</u>	18
1.4.2 <u>Referente a los productos o servicios de la empresa anunciante</u>	19
1.4.3 <u>La comparación como finalidad de la referencia conjunta los productos o servicios propios y competidores. Su efecto</u>	19
1.4.4. <u>El problema de la veracidad de las afirmaciones publicitarias</u>	20
1.5 <u>Similitud conceptual de palabras y distinción con figuras afines</u>	22

CAPÍTULO II

LA PUBLICIDAD COMPARATIVA DESDE EL PUNTO DE VISTA COMPETITIVO EN EL COMERCIO

2.1 <u>Definición de publicidad comparativa en el mercado</u>	30
2.2 <u>Clases de publicidad comparativa?</u>	32
2.2.1. <u>Publicidad comparativa simple</u>	32
2.2.2. <u>Publicidad comparativa Indirecta</u>	33
2.2.3. <u>Publicidad comparativa Directa</u>	33
2.2.3.1 <u>Publicidad comparativa Asociativa</u>	33
2.2.3.2 <u>Publicidad comparativa Diferenciadora</u>	33
2.3 <u>Efectos de la publicidad comparativa?</u>	33
2.3.1. <u>En relación a los productos y/o servicios</u>	34
2.3.2. <u>En relación a las marca</u>	37
2.3.3. <u>En relación a los productores</u>	43
2.3.4. <u>En relación a los consumidores</u>	44
2.4 <u>Análisis comparativo en la Comunidad Andina de Naciones (CAN)</u> ...	44

CAPITULO III

DE LA COMPETENCIA DESLEAL

3.1 <u>Definición de competencia desleal</u>	50
3.2 <u>Competencia Desleal en materia marcaria</u>	50
3.3 <u>Análisis comparativo en la Comunidad Andina (CAN)</u>	60
3.4 <u>Consecuencias de la competencia desleal</u>	72
3.5 <u>Falta de regulación jurídica</u>	75

CAPÍTULO IV
**LEGISLACIÓN COMPARADA EN MATERIA DE PUBLICIDAD
COMPARATIVA MARCARIA**

	PAG.
4.1 OMPI	79
4.2 EE.UU.	79
4.3 Unión Europea	81

CAPITULO V
**DOCTRINA SOBRE PUBLICIDAD COMPARATIVA Y COMPETENCIA
DESLEAL**

5.1 Diferentes posiciones doctrinales	88
5.2 Argumentos jurídicos en países de América Latina	97
5.3 Cuando se convierte la publicidad comparativa en un acto de competencia desleal	116
5.4 Doctrina sobre publicidad comparativa marcaria	121

CAPÍTULO VI
**POSICIÓN ECUATORIANA RESPECTO A LA PUBLICIDAD
COMPARATIVA**

6.1 Que leyes regulan esta problemática	125
6.2 Necesidad de un ordenamiento jurídico	130
6.3 Consideraciones Personales	136

CAPITULO VII
JURISPRUDENCIA: RESOLUCIONES/CONSULTAS

7.1 Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena	138
7.2 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (I.E.P.I)	143
7.3 Unión Europea. (España)	145

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	154
--	-----