



Propiedad intelectual y competencia desleal: Publicidad comparativa. Casos

La Publicidad Comparativa en la República Dominicana

En los Estados Unidos de América, el 80% de la publicidad realizada a través de los medios de comunicación es comparativa. En Canadá y Europa la tendencia a utilizar esta herramienta de promoción de productos y servicios aumenta cada día. Por el contrario, en países como la República Dominicana, raras veces apreciamos este tipo de propaganda, y las contadas ocasiones en las que una empresa se ha aventurado a utilizar esta herramienta, se ha visto como blanco de críticas por el sector publicitario, así como de amenazas de demandas por sus competidores. Sin embargo, la publicidad comparativa es casi siempre positiva, puesto que:

1. Los consumidores se benefician de la libre competencia, siempre que la competencia sea justa por dos razones: el consumidor puede identificar los beneficios y aspectos negativos de los productos; y la competencia abierta motiva a los competidores a mejorar sus productos. 2. Los competidores tienen derecho a decir públicamente hechos verdaderos sobre sus propios productos y los de la competencia gracias a la libertad de expresión protegida constitucionalmente.

Ahora bien, esta práctica puede acarrear problemas específicos y por lo tanto es necesario someterla a regulaciones, hasta el momento prácticamente inexistentes en la República Dominicana.

En este sentido, debemos estudiar las diferentes opciones que nos ofrecen legislaciones extranjeras, a fin de arribar a soluciones que nos permitan regular la empresa de la publicidad en nuestro país.

En Canadá, por ejemplo, una persona que se sienta afectada por la publicidad comparativa realizada por un competidor, puede pedir la suspensión de la transmisión del material ofensivo si logra probar ante un Tribunal, mediante un procedimiento equivalente al utilizado por ante nuestro Juez de los Referimientos, que existe una urgencia basada en la inminencia de un perjuicio a su reputación. La Ley de Marcas canadiense (Trade Marks Act), prohíbe realizar una declaración falsa o tendiente a crear confusión con la finalidad de dañar la reputación del negocio, los productos o los servicios de un competidor, así como utilizar en asociación con bienes o servicios, una descripción falsa en cuanto a el carácter, calidad, cantidad o composición de un producto o servicio; su origen geográfico, o la forma de manufactura, producción o desempeño de esos bienes o servicios.

Por otro lado, la Ley de Competencia canadiense, en su sección 52 prohíbe las prácticas de publicidad deceptiva. En este sentido, una persona no puede promocionar su negocio, producto o servicio, mediante representaciones falsas o engañosas, así como asegurar garantías sobre la calidad, desempeño, o la duración de la eficacia de un producto sin que se encuentren basadas en exámenes o evaluaciones adecuadas, por lo que el anunciante debe poder probar aquello que ha anunciado. Estas prohibiciones atañen al anunciante, al fabricante, a los intermediarios y a los importadores.

Asimismo, en su Sección 53 la Ley de Competencia establece que nadie puede representar al público que se han realizado pruebas sobre la eficacia de un producto, a menos que pueda probar que esas pruebas se ha realizado o publicado efectivamente con anterioridad a la representación y que fueron autorizadas para ser representadas o publicadas por escrito por la persona que realizó la evaluación.

Además de las disposiciones legales existentes, en Canadá existen códigos de ética avalados por las agencias publicitarias, los anunciantes, y los medios de comunicación.

Casos específicos de Publicidad comparativa en Canadá



(1)Referencias Al Producto De Un Competidor Vs. Publicidad No Comparativa

En un extremo de los casos, se encuentra el de una violación a la ley y en el otro extremo, se encuentra la mera referencia al producto de un competidor para demostrar, por ejemplo, su compatibilidad con otro producto.

Ejemplo: Nintendo of América Inc. et al. V. Camerica Corp et al. (1991), 34 C.P.R. (3d) 193

En este caso reciente, los demandados vendían un cassette (cartridge) para usar con el producto del demandante, un juego de vídeo. Los productos de las partes no competían entre ellos. El envase del producto del demandado mostraba las marcas de fábrica del demandante así como su propia marca, indicando específicamente lo siguiente:

"funciona con los juegos mas populares de NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM"



Asimismo, indicaba una aclaración de renuncia (disclaimer) con respecto al producto indicando:

Game Genie es un producto de Camerica Corp. y no es fabricado, distribuido o endosado por Nintendo of America Inc.

Nintendo alegó que algunos consumidores podían ser llevados a creer que Game Genie era un producto endosado, respaldado, autorizado o aprobado por

Nintendo. El Tribunal desestimó dichos alegatos, entendiendo que Camerica Corp. realizó todos los esfuerzos razonables para informar al consumidor que Game Genie es un producto suyo y no de Nintendo. La frase funciona con los juegos mas populares de NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM solo representaba una descripción de las características y cualidades del producto y su propósito era el de simplemente mencionar al consumidor que el producto funcionaba con juegos de vídeo que operaban en el NES.



(2) Hecho Verdadero Vs. Hecho Falso

Ejemplo: UL Canada Inc. Vs. Procter & Gamble 65 C.P/R/ (3d) 534

Procter & Gamble comparó en un comercial la habilidad de las barras de jabón DOVE® para retener la humedad natural con otro jabón. Dicha representación era un hecho verdadero y el tribunal consideró que la marca del demandante no había sido denigrada. En Estados Unidos de América, la medida comúnmente adoptada contra la publicidad engañosa es una orden de cesación de la promoción ofensiva. Los daños y perjuicios no se otorgan usualmente, a menos que el demandante pueda demostrar que los consumidores han sido realmente confundidos o engañados. Los tribunales también han ordenado a los demandados el pago de campañas publicitarias correctivas para deshacer el daño causado por la publicidad falsa.



Tipos de Publicidad Comparativa

A. Representaciones específicas de superioridad comparativa de productos.

Ejemplo: L&F Prods. Vs. Procter & Gamble Co., 45 F 3d 709, 710 (2d Cir. 1995).

Procter & Gamble, propietario de la marca para productos de limpieza SPIC AND SPAN, televisó un comercial en el cual un producto SPIC AND SPAN fue enseñado en un test de comparación donde dicho producto limpió una bañera de forma mas efectiva que un producto de la marca LYSOL.

L&F alegó que el comercial era literalmente falso y que desinformaba al consumidor en forma implícita. El Tribunal empezó por determinar el contenido del comercial, que era una comparación visual, y concluyó que el mensaje literal del comercial era que el producto SPIC AND SPAN examinado era superior al producto LYSOL examinado. Luego el Tribunal pasó a examinar los tests empleados para efectuar la comparación en el comercial y concluyó que el comercial era literalmente cierto: el producto SPIC AND SPAN limpiaba más efectivamente que el producto LYSOL.

B. Uso de una marca de un competidor en publicidad comparativa

La permitida publicidad comparativa puede culminar en violación de una marca de fábrica o de servicio si un anunciante utiliza la marca de otro en una forma

que pueda causar posibilidad de confusión al consumidor en cuanto a la fuente, identidad o respaldo del producto del anunciante. Esta confusión puede ocasionarse con mayor facilidad en la publicidad comparativa que hace hincapié en las similitudes entre productos en competencia que en la publicidad comparativa que se enfoca en las diferencias de dichos productos. Particularmente, puede ocurrir cuando un anunciante invita al consumidor a comparar su producto mas barato con una marca líder en el mercado.

Ejemplo: Oral-B Labs., Inc. v. MiLor Corp., 810 F.2d 20 (2d Cir. 1987), El demandando MiLor utilizó un empaque para su cepillo dental que era muy similar al empaque utilizado por el demandante Oral-B. El trade dress de ambos empaques incluían un logo oval azul y blanco muy prominente, y el producto del demandado contenía la frase "Se compara con Oral-B". El tribunal decidió que el empaque de Mi-Lor violaba el trade dress de Oral-B, y la corte también prohibió a Mi-Lor el utilizar la marca ORAL-B en su empaque.

En contraste, cuando un comercial comparativo acentúa las diferencias entre dos productos, existe menor posibilidad de confusión del consumidor; las marcas respectivas son distinguidas, y los consumidores tienen la oportunidad de apreciar que los productos en competencia provienen de fuentes no solo diferentes, sino competidoras.

C. Uso de frases de no reivindicación (disclaimers)

En ocasiones donde el anunciante coloca o representa en los empaques de su producto o en cualquier otra forma que las marca utilizada es propiedad de un tercero de una forma prominente y visible, las cortes han decidido que dichas representaciones eliminan las posibilidades de confusión y por lo tanto han considerado inexistente la violación de derechos marcarios.



Sin embargo, en diversas situaciones aún sea colocada una representación de esta naturaleza, los tribunales han considerado palpable la posibilidad de confusión. Entre estos casos se encuentran: 1. Cuando la representación se hace de forma poco visible o de un tamaño insignificante 2. Cuando las semejanzas en Trade Dress son notorias.



República Dominicana

Una publicidad comparativa que beneficie tanto al comerciante como al consumidor, y que no sea objeto de posibles demandas legales, debe de cumplir con ciertos requisitos. Las demandas más comunes que se presentan en los casos de publicidad comparativa, se basan tanto en el Art. 16 y siguientes de la Ley 1450 de 1937 sobre Registro de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales, como en el art. 33 de la ley 6132 de 1962 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento. La ley 1450 sanciona el uso no autorizado de una marca de fábrica ajena, sin que se ofrezca una definición de lo que debe entenderse por "uso no autorizado", lo que da lugar a que muchos abogados interpreten este texto legal de forma literal, alegando

que cualquier uso de una marca ajena se encuentra penalizado. Sin embargo, en nuestra opinión, el uso de una marca ajena solo es violatorio de los derechos marcarios de su propietario, cuando tiende a causar confusión al consumidor sobre la fuente originaria del producto. Más, por el contrario, cuando un anunciante compara su marca con la de un competidor, lejos de perseguir confundir al consumidor, deja bien claro que ambas marcas pertenecen a empresas diferentes y competidoras, por lo que no hay lugar a confusión ni a violación de la Ley 1450.



La ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, en su Art. 33 establece que " La difamación cometida en detrimento de los particulares por alguno de los medios anunciados en los arts. 23-29 serán castigados con 15 días a 6 meses de prisión y/o multa de RD\$25.00-RD\$200.00. El delito de difamación se tipifica cuando existen los siguientes tres elementos: (1) La radiodifusión, (2) una alegación falsa, y (3) la alegación falsa debe ser nociva a la reputación o el honor. Ante la comprobación de una difamación, las estaciones de radio y televisión son solidariamente responsables junto con el anunciante. En el caso que nos ocupa, se trataría de una imputación falsa que perjudique la reputación de una marca con lo cual se perjudica o daña la reputación de la empresa que la ostenta.



El art. 1382 del Código Civil establece que: "Cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquel por cuya culpa sucedió, a repararlo", lo cual pudiera ser utilizado para entablar una demanda civil en daños y perjuicios, pero para esto sería necesario probar un perjuicio, que en este caso sería el de difamación de la reputación de una marca o negocio, la dilución de la distintividad de una marca o el aprovechamiento ilícito de una reputación establecida.

Ahora bien, en los países que utilizan esta herramienta publicitaria existen regulaciones para evitar la difamación de los competidores, las cuales han sido recogidas por el Código de Ética Publicitaria de la República Dominicana, que es un documento de autorregulación preparado por la Liga Dominicana de Agencias Publicitarias (LIDAP), la Asociación Dominicana de Anunciantes (ADAN), y la Asociación Dominicana de Radio Difusoras (ADORA), en cuyo artículo 33 que la publicidad comparativa será permitida siempre y cuando respete, además de las normas legales, los siguientes principios y límites: (1) Que la comparación sea factible de comprobación, (2) Que no cree confusión entre productos y marcas competidoras, y (3) Que tenga por principio básico la objetividad en la comparación; datos subjetivos de fondo psicológico o emocional no constituyen términos válidos ante el consumidor. Asimismo, en su artículo 42 establece que la Publicidad no utilizará marcas, lemas y temas y conceptos de terceros, especialmente cuando se trate de elementos reconocidos o asociables con otro Anunciante. Este artículo parecería sancionar todo tipo de uso de marcas ajenas, sin embargo, en nuestra opinión, los anunciantes son libres de utilizar las marcas y signos distintivos ajenos siempre que tomen las medidas necesarias para no causar confusión al consumidor, las cuales, lamentablemente, son ignoradas por la mayoría de

nuestras empresas publicitarias. La CODAP, en caso de violación por uno de sus miembros al código de autorregulación, puede tomar medidas independientes a la acción legal que corresponda tomar al perjudicado. Estas medidas son la de sugerir la corrección o el retiro del anuncio, amonestación privada o pública, y otras medidas disciplinarias. No estaría de más que los miembros del CODAP se interesaran por conocer los beneficios que conlleva el realizar campañas de publicidad comparativa, así como las restricciones o limitaciones que deben tenerse en cuenta para evitar conflictos legales a sus clientes. Asimismo, deberían tomar consciencia de la necesidad de que se promulgue una ley que regule la publicidad en todos sus aspectos, quizás como parte de una ley contra actos de competencia desleal.

Asimismo, la protección al consumidor que constantemente se ve defraudado o engañado por el bombardeo de promociones engañosas sobre las características de los productos o servicios que se ofertan debe ser finalmente establecida en una legislación, hasta ahora inexistente. Tanto los consumidores como los comerciantes se beneficiarían grandemente con la creación de estas leyes.

De: adlatina.com