

EL DERECHO DE MARCA Y LA PUBLICIDAD COMPARATIVA. SU ESPECIAL RELEVANCIA A PARTIR DE LA SANCIÓN DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL.

ZANIN, RICARDO MAXIMILIANO

Profesor de Grado. Sede Central.

E-mail: zaninricardo_cen@ucp.edu.ar

I. INTRODUCCIÓN.

La publicidad es realizada por las empresas con el objeto de atraer a los consumidores, pero existen casos en donde esta atracción de clientela se logra a través de conductas o actos que resultan contrarios a la buena fe y a los usos comerciales. En estos casos estaríamos frente a actos de competencia desleal.

Los actos de competencia desleal se pueden presentar de varias maneras, ya sea atentando a un competidor o bien a los consumidores, o al mercado en general. En cuanto a aplicación del derecho de la competencia desleal, se ha sostenido en doctrina lo siguiente: "Un derecho moderno de la competencia desleal es multifuncional y requiere una ponderación de todos los intereses afectados, es decir los intereses del anunciante, del competidor afectado, de los consumidores y del público en general."

Dentro de la clasificación de los posibles actos desleales es útil que recordemos que los mismos se encuentran agrupados en tres grupos.

El primero de los grupos está conformado por los actos de deslealtad hacia el competidor, entre este tipo de actos se encuentran aquellos que generan confusión, los de denigración y aquellos que suponen la desorganización interna de una empresa rival, denominados de agresión, generalmente estos se llevan a cabo a través de publicidad engañosa, denigratoria, falsa y/o que lleve a confusión con el objetivo de desplazar al competidor y restarle clientela o consumidores de su producto o servicio.

El segundo de los grupos está conformado por actos en donde se produce una deslealtad hacia el consumidor, en esta categoría se encuentran las conductas que atentan contra la libertad de elección por parte del consumidor, con este tipo de actos se afecta en forma más directa al consumidor ya sea atentando en su buena fe a la hora de contratar u ofreciéndole prestaciones que no son ciertas.

El tercer grupo lo forma los actos de deslealtad del mercado. En este grupo se incluyen todas aquellas prácticas que trastornan el normal y correcto funcionamiento del mercado, ya sea a través de la obstaculización de entrada o salida del mercado, por medio de la discriminación de precios o a través de las ventas por debajo del costo.

Antes de comenzar con el desarrollo del tema principal de este trabajo que es la "publicidad comparativa" corresponde hacer una breve reseña sobre el derecho de propiedad industrial y, específicamente, con referencia al derecho de marcas y designaciones y sus aspectos principales.

II. DERECHO INDUSTRIAL.

Industria, proviene del latín "struere" que significa reunir o acumular; ello implica que los caracteres connotativos del vocablo consisten en la reunión de materias primas en general, con miras a obtener productos elaborados destinados a cubrir las necesidades humanas. Esta significación es pasible de crítica porque hace referencia a un acto humano, y en la actualidad la voz industria también significa establecimiento.



El Derecho Industrial **"es el conjunto de normas y principios jurídicos, que regulan las relaciones que nacen y están vinculadas con el desarrollo del acto elaborador"**.

El derecho industrial regula las marcas y designaciones, las patentes y secretos empresariales, como también los modelos o diseños industriales.

III. DERECHO MARCARIO.

La identidad de una empresa, su imagen y su "MARCA" son pilares esenciales para desarrollarse y diferenciarse de la competencia. La adecuada protección de una marca impone que sea registrada, con el fin de preservar y cuidar el patrimonio intelectual de su creador: un capital intangible, valioso y, a veces, incalculable.

Habitualmente, las preocupaciones de los sujetos titulares de una marca se enfocan en su cuidado y protección. Ello está íntimamente vinculado con las prácticas llevadas a cabo por la competencia, en especial con relación a la reproducción o "copia", como así también en el uso de signos similares que generen confusión en el público receptor. A su vez, las posibles imitaciones o falsificaciones pueden afectar el prestigio, reputación y éxito que ha adquirido en el público general y en el consumidor particular.

IV. CONCEPTO.

El Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI), a lo largo de estos años, ha tomado protagonismo en el terreno del derecho de Marcas, y en virtud de ello ha sido insistente en brindar un concepto general, aduciendo que **"es todo signo con capacidad distintiva, que permite diferenciar un producto o un servicio de otro"**.

Es de público conocimiento que, la legislación argentina, con base en reiteradas opiniones doctrinarias, es reacia a brindar conceptos legales. Pero, se ha observado en estos últimos tiempos y, más aún, con la sanción del nuevo código civil y comercial, que ha

cambiado esta tendencia.

Si bien el presente concepto es bastante abstracto, permite distinguir las notas características del instituto descriptas por la ley 23.362 y, como el mismo no está regulado expresamente en la misma, no es menester realizar reparos a cerca el mismo. Otros autores, en cambio, han brindado conceptos más descriptivos.

V. CARACTERES.

Las marcas en general presentan los siguientes caracteres:

- ✓ Novedad y especialidad: es nueva, no registrada, para no dar lugar a confusión y para distinguirla de otros productos.
- ✓ No injuriosa: no debe tender a ridiculizar a otro (por ej. las caricaturas).
- ✓ Sin dimensiones fijas: puede ser de gran o reducido tamaño, nuestra ley no dice nada al respecto y queda a voluntad del industrial.
- ✓ No engañosa: están castigados con multa y arresto todos los que con intención fraudulenta pongan o hagan poner en la marca una enunciación falsa, sea con relación a la naturaleza, calidad, cantidad, número, peso o medida, lugar o país, menciones, medallas, etc.
- ✓ Facultativa: pero puede ser obligatoria cuando las necesidades así lo requieran.
- ✓ No es necesario que sea adherente al envoltorio: basta que esté donde es costumbre encontrarla (por ejemplo, los tapones marcados a fuego de las botellas).

VI. UTILIDAD.

La marca juega un papel importantísimo en el terreno de la competencia. La calidad de los productos o servicios serán conocidos por el público a través de su identificación con la marca que los designa. De allí que en muchos casos, el valor de la misma sea mayor que el que representan otros bienes que pueda poseer la empresa. Por ende, ella sirve para:



- Distinguirse frente a la competencia.
- Indicar la procedencia empresarial.
- Señalar calidad y características constantes.
- Realizar y reforzar la función publicitaria.

VII. FUNCIONES.

- Distinguir un producto o servicio de otro (*aptitud distintiva*).
 - Función de garantía: Garantiza la calidad del producto.
 - Función publicitaria: La marca es una poderosa herramienta de publicidad. Con ella, las empresas intentan llegar a la mayor cantidad de consumidores en el mercado para aumentar sus ganancias, por eso suelen destinar grandes sumas de dinero en cuestiones publicitarias.
- Vializa la producción más allá de lo que una persona desea consumir.

VIII. CLASES DE MARCAS.

➤ *Denominativas*: Son las compuestas única y exclusivamente por palabras, letras o números y sus combinaciones, sin reivindicar características gráficas o color específico.

Hay que diferenciarla de la llamada "denominación de origen", que es el nombre de un país de una región, de un lugar o área geográfica determinado que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico. También se considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos.

➤ *Figurativas*: Son los símbolos gráficos, dibujos y logotipos.

➤ *Mixtas*: Son las que se integran por la combinación de elementos denominativos y figurativos a la vez, o de elementos nominativos cuya grafía se presente de forma estilizada.

➤ *Evocativas*: Son marcas débiles en cuanto a la función esencial distintiva porque su capacidad distintiva aparece muy atenuada.

Por ejemplo la "LECHE" no puedo registrar con la designación del producto, pero si la marca "LECHERITA", que posee una característica distintiva pero débil.

La aptitud distintiva es DÉBIL pues si un sujeto quiere denominar a su producto leche blanca no podrá oponerse al registro. Es decir, permiten que puedan producirse derivados de esa primera descripción pero no así que puedan oponerse a ello.

No se deben confundir con las "familias de marcas", que tienen un dueño y se componen de un prefijo, como por ejemplo NESTlé, NEScafé.

➤ *Marcas denigratorias*: Es un signo distintivo en la lucha por la competencia.

Comúnmente se piensa que las marcas son solo las denominativas, figurativas o mixtas, una mezcla de ambas. Pero es mucho más amplio que eso. Así, pueden protegerse o registrarse: marcas tridimensionales, envases o el packaging de un producto e incluso su envoltorio. La forma de los productos -cuando no sea la necesaria o habitual, o determinada por su función (Ejemplo: un jabón con figura de oso o de casa, la forma de un dispositivo electrónico, etc.).

Las combinaciones de colores aplicados sobre los productos de cualquier tipo, incluso sobre fachadas o exteriores de edificios. También sobre sus envoltorios. Más aún, se pueden registrar marcas sonoras, táctiles y olfativas. Y la combinación de varios signos en movimiento, marcas secuenciales o móviles. La elección del signo que se usará y protegerá dependerá de factores comerciales, de marketing y del público al que se dirigirá el producto o servicio, pero también de su factibilidad registral.

IX. ¿QUÉ PUEDE REGISTRARSE?

Es fundamental saber y tener en cuenta cuáles son los signos que pueden ser efectivamente registrados y cuáles no.

En Argentina cualquier signo que tenga capacidad distintiva puede registrarse como marca, salvo que su registro esté prohibido por la ley. Desconocer los alcances de la ley nacional al respecto puede

dejar en el tintero de las ideas, o en el cesto de los proyectos, signos registrables que fueron fruto de la imaginación y la creatividad.

Las prohibiciones pasan por no poder registrarse las marcas idénticas o similares a otras, ya sea que estén registradas o en trámite; las marcas genéricas, descriptivas o engañosas o signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres. Las denominaciones de origen nacionales o extranjeras. Las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias; o las naciones extranjeras. El nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su autorización o la de sus herederos hasta el cuarto grado, etc. El abanico de signos registrables es amplio pero siempre es aconsejable comenzar con la protección de las marcas denominativas.

X. DERECHOS DEL TITULAR MARCARIO.

El art. 4 de la ley de Marcas y Designaciones N° 22.362 afirma que "la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente".

La ley garantiza al titular la *propiedad y el uso exclusivo de la marca*, pudiendo ejercer todas las defensas por el uso no autorizado por arte de terceros. Puede autorizar sus usos por terceros mediante contratos de Licencia, tanto exclusivos como no exclusivos, venderlas en forma total o parcialmente por productos u obtener créditos ofreciéndolas en garantía con registro de prenda.

En cuanto a su duración, la ley dispone que el plazo es de 10 años contados desde la fecha de concesión del registro, renovable por períodos iguales y sucesivos, siempre que acredite haber hecho uso de la misma dentro de los 5 años anteriores a su renovación.

XI. CLAVES PARA EL REGISTRO.

571

El trámite de registro de una marca no es breve y si, llegara a enfrentar problemas, se demoraría aún más. Si las objeciones son varias, suelen terminar en juicio y esto puede llevar un costo considerable, ¿por qué hacerlo entonces?

Al igual que un automóvil o una casa, una marca es un bien registral. La propiedad de la misma y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Es atributivo de la propiedad, hace fe en principio, sobre quién es el titular de la marca y sobre su validez. Del registro se derivan ventajas y derechos para el titular tales como:

- La duración de la marca es de 10 años y puede renovarse por períodos iguales y en forma indefinida.
 - Su protección es válida en todo el territorio nacional.
 - Puede utilizar el símbolo ® el cual advierte a terceros que se trata de una marca registrada y desalienta su uso no autorizado.
 - Puede celebrar, entre otros, contratos de licencias (cobrando regalías), otorgar franquicias, etc.
 - Usarla como garantía, celebrando contratos de prenda, fideicomiso.
 - Ejercer las acciones para impedir que otros la usen sin su autorización.
 - Solicitar embargos, secuestro e inventarios de la mercadería en infracción.
 - Cobrar indemnizaciones por el uso no autorizado de su marca.
 - Solicitar judicialmente el cese de uso de marcas idénticas o confundibles, como así también de nombres sociales, comerciales, de establecimiento, o de nombres de dominio.
 - Impedir la importación o exportación de bienes que utilicen la marca sin autorización.
 - Presentar oposiciones contra otras solicitudes de registro de marcas similares o idénticas, las cuales son detectadas mediante la vigilancia semanal del Boletín de Marcas y Patentes.
- La marca usada por su titular sin registro, en cambio, es más difícil de defender, lleva más tiempo y es más costoso. Ello debido a que no tiene certeza sobre su propiedad ni sobre el alcance de la



misma y no puede decir que “sin lugar a dudas” la marca en cuestión forma parte de su patrimonio. Por estas razones, es necesario registrarla y que se use o se vaya a usar para distinguir los productos comercializados o los servicios brindados por su titular.

Las marcas pueden registrarse en 45 clases: 35 de productos y 10 de servicios del Nomenclador Marcario Internacional. Al solicitar el registro se debe especificar la clase que se quiere proteger, y si se pretende protección sobre todos los productos o servicios incluidos en la misma o solo sobre algunos de ellos. Varias de las clases tienen interrelación, ya sea por afinidad entre los productos, -bebidas y productos alimenticios- o porque los productos de diferentes clases se pueden comercializar en los mismos locales, ropa, carteras, perfumes, relojes, anteojos para sol, etc. También por la relación entre un producto -automóviles clase 12- y la reparación o service de los mismos, clase 37. O las confecciones y calzados, clase 25 y su venta clase 35.

Es clave identificar la clase que incluye los productos o servicios que específicamente se explotarán y aquellas que más íntimamente se relacionan con ésta y que pueden incluir productos y servicios que serán necesarios para una futura expansión de la marca.

A diferencia de otros sistemas -que requieren que la marca se registre para los productos o servicios que efectivamente se distinguen con la misma - es importante saber que el sistema argentino permite el registro de las llamadas “marcas de defensa”. Así, pueden registrarse en clases donde se incluyen productos o servicios sobre los que no se la usará, pero que pueden ser motivo de uso en forma directa o a través de licencias en el futuro. O simplemente se las cubre para evitar que un tercero use la misma o una similar. Forman parte del patrimonio del titular y valorizan el paquete marcario completando la marca principal.

Procedimiento seguido, se procede a realizar la factibilidad registral y la búsqueda de antecedentes. Con respecto al primero, se caracteriza por el estudio que se realiza en los registros del INPI, para ver si existe alguna marca similar a la que se desea registrar y

que pueda impedir su registro.

En base a las estadísticas, los indicadores dejan en claro que alrededor de un 35% de las solicitudes de registro no se termina. Esto se debe principalmente a objeciones (oposiciones u objeciones legales) que surgen en el proceso de registro de marcas. Estas objeciones se originan básicamente cuando se presenta una marca similar (ya sea gráfica, fonética o ideológicamente) a otra ya registrada. O cuando se presenta una marca que es notoriamente famosa en el exterior, sin autorización de su titular y recibe una oposición del mismo.

Aun cuando solo se quiera cubrir la clase donde se incluye el producto o actividad específicamente explotada y no se tenga intención de cubrir clases como marcas de defensa; es útil hacer la búsqueda de antecedentes en las clases específicas y en las que se relacionan directamente con ella para conocer si existen marcas idénticas o similares a la pretendida. Ello dará la pauta de eventuales oposiciones que puede sufrir el trámite o de la imposibilidad de ampliar la protección en el futuro.

Equivocarse en esta fase es demorar el lanzamiento o incluso abortar el proyecto. Además se debe evaluar antecedentes registrales de otras marcas, coexistencias, identificar riesgos e hipótesis de conflicto con terceros para prevenirlos y buscar soluciones.

En cuanto al plan de protección de cada marca dependerá de cada caso, del interés del titular, de la proyección que se haya planificado sobre la explotación de la marca y sus tiempos y del presupuesto con que se cuente.

Si la marca que se lanzará al mercado está destinada a distinguir un solo producto o servicio su plan de protección es más simple. Puede que no sea necesario registrar más que una clase de nomenclador y la marca en su forma denominativa o mixta. Cuando el proyecto que el titular tiene para ella incluye productos y/o servicios de uso actual o futuro que abarcan distintas clases, se impone planificar el alcance de la protección y los tiempos en que se la intentará.

Una pauta básica a seguir es que la marca debe poder registrarse



para distinguir la actividad específicamente explotada o a explotar en el corto plazo.

Es vital cubrir los productos o servicios que más se vinculan con la marca principal. Si estos consisten en "confecciones y calzados" contemplar la posibilidad de usar o de evitar que otro use la marca en cuestión en productos tales como "anteojos para sol", "bijouterie, relojes y joyas" o perfumes"; por ejemplo, que se relacionan con aquellos, pueden venderse en los mismos locales, pueden ser motivos de licencias a terceros y se incluyen en otras clases.

Se debería intentar cubrir en el mismo momento que se solicita el registro de la marca en las clases de los productos principales, las clases donde se incluyen los productos adicionales. Si existieran antecedentes surgidos de la búsqueda en alguna de las clases principales puede significar el abandono del proyecto mientras que si lo fuera en alguna clase adicional, anteojos, y de uso futuro, deberá buscarse otra marca para distinguir dicho producto. En ambos casos, luego de evaluar la posibilidad de atacar el antecedente en cuestión, por ejemplo por falta de uso, o habiendo fracasado las negociaciones con sus titulares para adquirir las marcas en cuestión.

Las marcas se comparan en su conjunto, sin desmembraciones. Por ello, si se va a proteger una denominación y un logo, en principio es conveniente solicitar su registro en forma separada. Cada una corre su suerte y no ve impedido su acceso al registro por los problemas que pudiera tener la otra. Pueden usarse en forma separada o en conjunto dependiendo del interés del titular.

Desde otro punto de vista, si se ha representado a la denominación con un tipo especial de letra y combinación de colores, la buena práctica indica que, de ser posible, la marca a registrar debe ser la denominación en sí misma, sin ningún otro aditamento. De esta manera, la marca no se desactualiza por el cambio de la forma de representación.

Teniendo registrada la marca denominativa, el registro de la forma de representación (tipo de letra y colores) se impone y deja de ser una opción, cuando no será modificado en el futuro cercano y su uso se ha impuesto en el mercado o será motivo de importantes

inversiones publicitarias (el amarillo y negro de Kodak, la combinación de colores de OCA, el óvalo negro y tipo de letra de Freddo, etc.)

Es menester afirmar que el registro no es inmediato. El proceso administrativo dura aproximadamente de 12 a 14 meses, si la solicitud de registro no enfrentó oposiciones de terceros ni objeciones legales del INPI, en cuyo caso la duración se extiende. Desde el momento de la solicitud de registro, su titular cuenta con la posibilidad de oponerse a solicitudes posteriores confundibles (derechos de prioridad y de defensa).

A los 6 meses aproximadamente, se podrá saber si la solicitud enfrenta oposiciones de terceros y la entidad de las mismas. La búsqueda de antecedentes ya habrá dado una primera aproximación al tema. Pero no es definitiva en sus conclusiones.

Si bien las marcas se comparan gráfica, fonética e ideológicamente, con criterios ya establecidos por nuestra práctica administrativa y judicial, no deja de tener importancia un elemento subjetivo. Es el que hace que el titular de una marca confundible no presente oposición a nuestra solicitud porque ya no tiene interés en la misma, y sí lo haga cuando si bien podrían coexistir, tiene máximo interés en su defensa.

Esto lleva a no poder predecir los tiempos exactos que llevará el trámite y a la necesidad de proyectar con la anticipación necesaria la protección de la marca para poder salir sin sobresaltos al mercado.

Falsificación, aprovechamiento ilícito, avasallamientos, piratería, litigios legales interminables y costosos, inversiones de tiempo, dinero y recursos en defender algo que por derecho creativo le pertenece al creador. Como afirma el viejo dicho, es mejor prevenir que curar. Una marca registrada, es un bien en el patrimonio de su titular y tiene las armas necesarias para su debida defensa. Es clave anticiparse todo lo posible al lanzamiento para la protección de la misma.

XII. PUBLICIDAD COMPARATIVA.

La publicidad ha sido definida como toda forma de comunicación



realizada en el marco de una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal con el fin de promover el suministro de bienes o la prestación de servicios, incluidos bienes inmuebles, los derechos y las obligaciones.

La publicidad comparativa es "aquella en la que el anunciante compara su oferta con la de uno o varios competidores identificados o inequívocamente identificables, con el resultado directo o indirecto de resaltar las ventajas de los propios productos o servicios por sobre los ajenos".

La comparación o cotejo puede ceñirse al precio, al resultado, a la calidad, al reconocimiento del cual goza una determinada marca, o bien a realzar cualquier cualidad o característica de los productos o servicios de los cuales se trate, estableciéndose un contrapunto con los creados o comercializados por la competencia, la cual puede ser individualizada de modo concreto o genérico e innominado (por ejemplo: Coca Cola o bien quienes compiten en el mercado de bebidas "cola").

Comúnmente se trata de una táctica o herramienta agresiva por parte de quien pretende ingresar en un mercado. La idea fuerza es ingresar, posicionarse en él o en uno de sus segmentos, hacerse conocido y comenzar a instalarse como punto de referencia.

El camino justamente es tomar como trampolín un producto o servicio existente de un competidor y aprovechar su renombre o prestigio para posicionarse en el mercado. Como por ejemplo el caso "Quilmes c/ Isenbeck" del cual más adelante voy a desarrollar.

Es pertinente puntualizar que esta táctica también puede ser utilizada, y de hecho lo ha sido, por quienes ya se encuentran posicionados en el mercado, e incluso por quienes lo dominan ampliamente. Recuérdese al respecto el conocidísimo caso "Coca Cola c/ Pepsi". La finalidad en este caso sería incrementar el *market share* en mercados o segmentos de muy alta competencia, a costa de los competidores.

La publicidad comparativa no está prohibida en Argentina y puede ser perfectamente ensayada si quien la vehiculiza tiene en cuenta parámetros que no son solo jurídicos, sino de estricto sentido común. Hay que señalar aquí como parámetro la publicidad debe

ser veraz, objetiva y no puede ser engañosa o denigratoria.

Tanto en el derecho como en la vida social el comportamiento debe estar presidido por la máxima *alterum non laedere* (no dañar a otro). He aquí el hilo conductor que debe tenerse en cuenta, entre otras cosas, al planear una campaña publicitaria a través de cualquier medio.

XIII. CLASES DE PUBLICIDAD COMPARATIVA.

Con respecto a las clases de publicidad comparativa, la doctrina ha sido uniforme en considerar las siguientes:

➤ **INDIRECTA:** Se compara el producto o servicio propio con la universalidad de productos competidores, pero sin identificar a estos últimos.

➤ **DIRECTA:** Si se identifica al competidor, ya sea de forma DIRECTA o INDIRECTA.

➤ **DIRECTA EXPLÍCITA:** En la que el competidor es explícitamente identificado.

➤ **DIRECTA IMPLÍCITA:** En la que mediante referencias inequívocas el competidor es fácilmente identificable.

Debo remarcar que las clasificaciones antes mencionadas no hay sido receptadas explícitamente por los tribunales aunque en algunos casos parecieran referirse a algunas de ellas en forma implícita.

XIV. COMO ESTÁ LEGISLADA LA PUBLICIDAD COMPARATIVA EN ARGENTINA.

Antes de la unificación de los códigos civil y comercial, la publicidad comparativa no estaba legislada de manera sistemática en nuestro país. Ello por cuanto no existía una ley u ordenamiento normativo integral que reglara esta materia. Puntualizo además, que previamente han existido varios proyectos para legislar esta materia, como el presentado ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con el No. 1204/2007 por el diputado Helio Rebot, que no llegó a convertirse en ley.

Lo que sí existía era un cúmulo de legislación de diferente origen y de variada jerarquía que resulta aplicable a la publicidad comparativa y que enmarca de manera asistemática pero bastante clara, esta modalidad. A continuación detallo las principales normas aplicables siguiendo un orden decreciente de jerarquía, todo ello antes de la reforma.

- **Constitución Nacional:** el texto constitucional original (1853/1860) preveía el derecho de “trabajar y ejercer industria lícita” y el principio de “reserva” contenido en el art. 19 que consagra que “*todo lo que no está prohibido está permitido*”. De ello se sigue, sin demasiado esfuerzo argumentativo, que: (a) la actividad publicitaria en general, en cuanto trabajo o industria lícita, está tutelada constitucionalmente; (b) en particular, la publicidad comparativa no está prohibida en ninguna norma legal, entendiéndose por tanto que se encuentra permitida. Eso sí: debe ceñirse a las normas legales que resulten aplicables, lo cual es una característica de todos los derechos de raigambre constitucional.

A este panorama vino a sumarse la reforma constitucional del año 1994, la cual incorporó el art. 42 que en lo pertinente dispone: “*Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo (...) a una información adecuada y veraz (...). Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados (...)*”.

- **Convenio de París:** este convenio internacional fue incorporada al derecho interno a través de la Ley 17.011. Entre muchas otras normas, puede rescatarse lo dicho en su art. 10 bis, el cual dispone: “*1) Los países de la Unión se obligan a asegurar a los súbditos de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial. 3) Principalmente deberán prohibirse: (...) 2º Las alegaciones falsas, en el ejercicio de comercio, que tiendan a desacreditar al establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3º las indicaciones o alegaciones cuyo uso, en el ejerci-*

cio del comercio, sea susceptible de inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de mercancías”.

- **Código Civil de Vélez:** el viejo código preveía entre las normas que reglan a los contratos, que éstos no pueden tener causa ilícita (arts. 500, 502 y cdtes.), objeto ilícito (art. 953), violar el principio de buena fe (art. 1198), ejercer un derecho de manera abusiva (en este caso el de realizar una actividad publicitaria) (art. 1071), ni dañar a otro a partir de una acción o de una omisión (art. 1109).

- **Código Penal:** este código castiga el delito de “concurrancia desleal, disponiendo que será reprimido con multa *“el que, por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, tratare de desviar en su provecho, la clientela de un establecimiento comercial o industrial”* (Art. 159 CPN).

- **Ley de marcas N° 22.362:** entre otras normas, cabe mencionar a los arts. 4 y 31 inc “b”. El primero dispone que “*La propiedad de una marca y la exclusividad de su uso se obtiene con un registro*”. El segundo establece que será sancionado con la pena de prisión de 3 meses a 2 años, pudiendo aplicarse además una multa, al que usare una marca registrada a nombre de otro sin requerir su autorización.

- **Ley de Lealtad Comercial N° 22.802:** cabe destacar las siguientes normas: (a) art. 9: en el cual se veda “*la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios*”; (b) art. 18: que castiga con multa a quien infringiere la prohibiciones contenidas en la ley, facultando a la Secretaría de Comercio como autoridad de aplicación (art. 11); (c) art. 19: que establece un agravamiento de las eventuales multas impuestas en caso de reincidencia o negativa a acatar la resolución administrativa de la cual se trate, consistente en una duplicación de los mínimos y los máximos; (d) art. 20: que establece la posibilidad

que la autoridad de aplicación, si la gravedad del caso lo hiciera conveniente, ordene la publicación completa o resumida del pronunciamiento sancionatorio por cuenta del infractor, utilizándose en tal caso el mismo medio a través del cual se cometió la infracción.

• **Ley de Defensa de la Competencia N° 25.156:** Entre muchas otras, podemos rescatar las siguientes normas: (a) art. 2 inc. f): en el cual se castiga: *“Impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado o excluirlas de éste”*; (b) art 51: que otorga la facultad a los damnificados, a raíz del desarrollo de actos prohibidos en esta ley, de iniciar las acciones de daños y perjuicios de acuerdo a las normas del Código Civil en pro de lograr su integral resarcimiento; (c) art. 46: que castiga con multa a quienes violen las prohibiciones contenidas en esta ley; (d) art. 47: que establece que las personas jurídicas resultan responsables por las conductas desarrolladas por las personas físicas que hubiesen actuado en nombre de ellas; (e) art. 48: que dispone que la eventual multa que se imponga se extenderá solidariamente a los directores, gerentes, administradores, síndicos y miembros del consejo de vigilancia, mandatarios o representantes de la persona jurídica que cometió la infracción en aquellos casos en que tal infracción haya tenido lugar por acción u omisión en sus deberes de control, supervisión o vigilancia, habiendo ello contribuido, alentado o permitido la comisión de la referida infracción. También prevé esta ley la imposición de inhabilitación para ejercer el comercio durante un lapso de 1 a 10 años.

La resolución N° 100 dictada por la Secretaría de Comercio estableció lo siguiente en su art. 29: *“Análisis comparativos: cuando a los fines de verificar el cumplimiento de la ley resulte necesario efectuar el análisis de dos o más productos en forma comparativa (por ejemplo: para verificar la veracidad de una publicidad comparativa), los mismos se realizarán en presencia de todos los interesados (...)”*.

También existen varios Códigos de Ética sancionados por diferentes entidades que nuclean a diferentes anunciantes. Todos ellos admiten a la publicidad comparativa como un recurso publici-

tario lícito, en tanto y en cuanto no se denigre a una marca ajena o bien se incurra en falsedades respecto a las características de un producto. Estos ordenamientos no constituyen derecho positivo vigente, pero sí resultan vinculantes para los asociados nucleados en tales asociaciones, los cuales están sujetos a lo que dispongan sus organismos disciplinarios internos.

Para finalizar este apartado, querido lector, si aún no sucumbió a los encantos del sueño, le ruego que prolongue su vigilia porque ahora viene lo realmente interesante. Sígame, no lo voy a defraudar!!! (Confío en que su memoria sea lo suficientemente corta para omitir recordar a quien acuñaba este slogan).

XV. LA PUBLICIDAD COMPARATIVA Y SU RELACIÓN LA COMPETENCIA DESLEAL.

La publicidad comparativa se trata de un acto de competencia cuando se traduce en actos de lucha por la clientela. Por ende, la misma debe realizarse dentro de un marco de corrección y ética, sin aprovechar el esfuerzo ajeno, ni engañando al público consumidor. La misma vendría a conformar una especie dentro del género competencia desleal.

En cuanto a los efectos de la publicidad comparativa, se ha dicho que es un elemento importante y tiene como fin lograr el acceso del consumidor a una información más amplia y racional sobre los productos y, consecuentemente, estimular una actitud más reflexiva en el proceso de elección. A su vez, favorece y estimula la libre competencia, contribuyendo a una mayor eficiencia de nuestro sistema productivo y, consecuentemente, a un mayor bienestar de la comunidad. Una actitud excesivamente restrictiva en este sentido atentaría contra el derecho de libre expresión y -su necesaria contrapartida- el derecho a la información que, por su jerarquía constitucional, tienen preeminencia sobre supuestos privilegios marcarios.

Por otro lado, también se ha sostenido que la publicidad comparativa constituye un uso indebido de la marca ajena y es necesaria-



mente parasitaria, entendiendo que, quien utiliza la marca ajena pretende asociar su imagen a la marca propia y colocarla en un nivel a veces superior.

Es cierto que una comparación entre productos o servicios similares puede facilitar la elección a los consumidores, pero más difícil es poner límites específicos a quien desea hacer uso no autorizado de un nombre o marca ajena. Todo ello lleva a pensar que la publicidad comparativa es aceptable en cuanto no se denigre al competidor ni se pretenda confundir a los consumidores o usuarios.

XVI. SURGIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA PUBLICIDAD COMPARATIVA EN LA JURISPRUDENCIA ARGENTINA.

Poco más de 40 años han pasado desde que la sala II de la cámara nacional de apelaciones en lo civil y comercial (Cámara Federal) dictara sentencia en lo que se conoce como un célebre caso de publicidad comparativa resuelto por los tribunales argentinos.

Desde aquel entonces hasta nuestros días, ha existido un importante desarrollo no sólo en la jurisprudencia de los tribunales nacionales sino también en el resto de los actores involucrados.

El criterio de los tribunales fue evolucionando desde uno más bien riguroso y estricto, a uno menos riguroso, y lo que se ha discutido en el caso "Rolex" es si la referencia o mención al competidor y sus marcas constituyen un uso marcario y, en su caso, si ese uso puede resultar lícito aún cuando no se cuente con la autorización de su titular.

Caso "Rolex c. Orient", 1971.

En este caso se trataba de una publicidad que comparaba a Orient, "el reloj desconocido", con el reloj Rolex, señalando que el primero era tan bueno como el segundo, pero además tenía una garantía de mayor plazo y un precio menor.

En dicha oportunidad se estableció que existía competencia desleal por el solo hecho de que dos marcas eran comparadas sin el consentimiento del titular de la marca competidora. En referencia a este caso Otamendi, señaló, lo siguiente: "es interesante señalar que

para el tribunal fue un acto de concurrencia desleal el "iniciar una campaña publicitaria para imponer una marca de reloj comparándola con otra ya conocida, y sin contar con el consentimiento de su titular". Y agregó que éste solo hecho era suficiente sin "que sea menester analizar si en el parangón resultaban puestos de manifiesto las bondades del producto comparado o no". Sin duda una definición terminante, que calificó de ilegal a cualquier publicidad comparativa.

En resumidas cuentas, se tomó una "Posición Restrictiva" respecto de la legalidad de la publicidad comparativa según la cual "el simple uso de una marca ajena para promocionar los productos propios, sin contar con el consentimiento de su titular, aún sin considerar las circunstancias o la forma en que se lo hiciera, implicaba un acto de concurrencia desleal".

Caso "Navarro Correas S.A. c. Agro Industrias Cartellone", 1991.

La publicidad cuestionada por Navarro Correas lanzaba al mercado un vino llamado "Saint Valery", donde se reproducían botellas con la etiqueta de la marca actora. La actora entendió que se violaban sus derechos marcarios y que se trataba de una publicidad comparativa, que como tal era un acto de competencia desleal y por ende, un acto ilícito.

El Dr. Craviotto, uno de los jueces, entendió que la publicidad comparativa explícita, que es aquella en la que se menciona la marca comparada con la propia, no es admisible. Salvo cuando dicha publicidad se refiere a precios, esta comparación, era para él lícita. Al respecto señaló que "no hay norma que en nuestro derecho prohíba este tipo de publicidad, y que por ello, debe estarse a la ley marcaria, o sea, corresponde seguir tutelando al público consumidor, no aceptando la publicidad comparativa en tanto y en cuanto no haya normas 'privadas o legales' que en forma seria protejan el ya mentado bien tutelado, es decir, veracidad de la información, obligación de probar lo publicitado, lo que implica que ante el público, no se podría 'directa o indirectamente' desmerecer el producto del competidor".

Acá se produce un cambio de paradigma, ya que el Dr. J. Pérez Delgado sostuvo que se debe distinguir entre el: 1) *Uso de una mar-*



ca ajena como si fuera propia: siempre habrá una infracción a los derechos marcarios; y 2) *La Mera referencia o mención de ella en la utilización de otra marca propia*: dependerá de las circunstancias del caso, pues la referencia a una marca ajena puede constituir una actitud legítima, cuando se reconoce que otro es su titular y no se trata de denigrarla o desacreditarla, o la mera referencia o evocación de una marca ajena, o inclusive una publicidad comparativa, no se encuentra vedada en nuestro ordenamiento jurídico, en tanto no se lesionan legítimos derechos de su titular.

Caso "Axoft Argentina S.A. c. Megasisistemas S.A." (Caso Tango), 1994.

En este caso, decidió la misma sala que decidió en el caso Navarro Correas, el caso se trataba de un aviso publicado por la demandada, ex distribuidora de la actora, en el que se detallan una cantidad de funciones que cumple el programa de computación de la demandada, pero no en el de la actora. Para el Dr. Farrell la legislación marcaria no prohíbe la publicidad comparativa. "Lo que la ley prohíbe es el uso de una marca ajena como si fuera propia, prohíbe entonces, el apoderamiento de una marca ajena. Pero no prohíbe el uso de la marca ajena como ajena, para comprobar los productos que ampara con los propios". A esta afirmación, agrega la siguiente: "cuando hay mala fe la publicidad comparativa no es legítima".

La mera comparación ilustra al consumidor cuando es veraz. Considera un error creer que cualquier comparación denigra, y opina que siempre se compara un producto con uno bueno, pero no con uno desastroso. El doctor Pérez Delgado disiente en esta oportunidad con el doctor Farrell y afirma que no concibe "ninguna utilización de la marca ajena, aun con el reconocimiento de que pertenece a otro, en tanto de esa manera se la intente desacreditar". En su opinión la publicidad era engañosa ya que "fraccionó la marca, destacando sólo una de sus aplicaciones y omitiendo otra complementaria que, de haber sido tenida en cuenta, no le habría permitido señalar las falencias que puso de manifiesto en su publicidad". Admite que se puede hacer referencia a la marca de un tercero en la publicidad, o poner de manifiesto su existencia, pero

"no puede llevar esa prerrogativa a los extremos de desacreditarla o de desmerecer sus atributos".

A diferencia del caso "Galería", la Cámara Federal reconoció expresamente que se trataba de un caso de publicidad comparativa y consideró que no se encuentra por sí vedada en nuestro ordenamiento legal, pero que dadas las circunstancias del caso, resultaba ilegítima por ser engañosa y denigratoria.

Como síntesis de los pronunciamientos expuestos se podía advertir que nuestra legislación marcaria no prohíbe la publicidad comparativa y que está bien que no lo haga pues beneficia al consumidor. Lo que la ley prohíbe es el uso de una marca ajena, como si fuera propia, pero no prohíbe el uso de la marca ajena como ajena, para comparar los productos que ampara con los propios.

Caso "Coca Cola c. Pepsi", 1994.

En este conocido caso por la opinión pública como el "Desafío Pepsi", se trataba de una comparación entre las dos bebidas Pepsi y Coca-Cola. La Cámara sostuvo en dicha oportunidad, que "la campaña propagandística denominada "Desafío Pepsi" puede llegar a comportar, al usar o sugerir la marca del competidor con fines de referencia, un sutil modo de apoderamiento del magnetismo de dicha marca, siendo una forma de uso de la marca ajena".

También añadió el tribunal, que no podía ser descartado, que la conducta de difundir un producto tomando como punto de vista los productos rivales, configure un proceder incompatible con los usos honrados en materia comercial o industrial en los términos del art. 10 bis del Convenio de París, como tampoco podría ser apartada la posibilidad de que la referencia sugerida por incuestionable de la marca Coca-Cola, alcance a constituir un uso que prescinde del art. 4º de la ley de marcas.

No puede afirmarse que se haya hecho por parte de las demandadas un uso indebido de las marcas de las demandantes. Va de suyo que en ningún momento pretendieron distinguir su propio producto con el de las actoras, lo que sí está vedado por la ley. No se trata entonces del uso de una marca ajena sino de su mención.

La publicidad comparativa leal, en cuanto no denigre ni menoscabe con falsedades los productos o servicios del competidor, no cae bajo la sanción de ningún precepto legal. *El uso de la marca de un tercero en el marco de una publicidad comparativa, en tanto no se atribuya su propiedad ni se intente denigrar o menoscabar con falsedades los productos o servicios del competidor, no cae bajo la sanción de ningún precepto legal.*

Caso "Bimbo c. Fargo", 2003.

En este caso se trataba de la referencia visual de la marca de la actora, realizada por parte de la demandada (Bimbo).

En el fallo se dijo lo siguiente: "En la publicidad analizada, no se hace mención de la marca de la actora, y la única referencia visual se hace con relación al envase donde existen las mismas figuras de flores que da contenido al que se dice es su producto. Para el caso de tenerse por configurada la utilización de la marca ajena (de lo que tengo dudas) por la demandada, debe recordarse que "la mera referencia o mención de ella no se encuentra por sí vedada en nuestro ordenamiento positivo, en tanto no se lesionan legítimos derechos de su titular", lo cual "dependerá de las circunstancias de cada caso, pues la referencia de la marca ajena puede constituir una actitud legítima, cuando se reconoce que es otro el titular y no se trata de denigrarla o de desacreditarla" (voto del Dr. Pérez Delgado).

El caso "Quilmes vs Isenbeck", año 2004.

La promoción no escondía ningún error estratégico de la agencia de publicidad encargada de realizar la nueva campaña de Isenbeck. Tampoco había una falla de apreciación del televidente o del lector. Ni mucho menos un problema de visión. Causa asombro, extrañeza y desconfianza, pero es tal cual como se lee, sin rodeos. Una tapita + otra tapita = una botella de cerveza. Lo llamativo es que para obtener una Isenbeck gratis se necesitaba juntar una tapita de cerveza de la misma marca y otra de Cerveza Quilmes.

Isenbeck invirtió millones en una campaña en la que se podía leer que "Quilmes es la cerveza que hoy toma la mayoría". ¿Una publicidad que halaga a la competencia? Algo así, pero no tanto: la

promoción también decía "Isenbeck es la mejor cerveza".

¿Se trataba de un caso de Competencia desleal o de apropiación ilegal de una marca de la competencia por otra? La polémica derivó en solicitudes cruzadas entre las dos empresas.

Desde un primer momento, la promoción que Isenbeck lanzó al mercado el 7 de mayo de 2004 llamó la atención. ¿Cómo era posible que con una tapita de Isenbeck y otra de Quilmes se pueda obtener gratis una botella de cerveza Isenbeck retornable? ¿Y que ambas marcas formen parte de un mismo aviso? ¿Las compañías se habían asociado? Nada de eso.

La publicidad formaba parte de una estrategia integral de comunicación audaz que Isenbeck intentó instalar desde hacía diez años atrás, cuando llegó al país. De hecho, cuando a principios del 2002 la brasileña Brahma absorbió a Quilmes (a través de la compañía madre, AmBev), Isenbeck lanzó inmediatamente una publicidad en la que rezaba: "Los brasileños compraron Quilmes. ¿Justo antes del Mundial? ¿Cómo se decía 'vendido' en portugués?". La publicidad iba graficada con una bandera brasileña con una tapita borroneada de Quilmes en el centro.

"El objetivo de la promoción es que los consumidores de cerveza comparen y elijan en materia de cerveza en un sentido real", explicaba a Página/12 Cecilia Artusi, jefa de relaciones públicas de Isenbeck: "Estamos premiando a aquellos que se animan a realizar la prueba en serio. Y nos permitimos dirigirnos a los clientes de Quilmes porque confiamos en nuestra cerveza", apuntó.

La comparación entre productos de un mismo rubro a través de la publicidad no es nueva, es un recurso publicitario al que estamos habituados en otros ámbitos, pero no en consumo masivo.

Quilmes se encargó de señalar que no tenía nada que ver a través de una solicitada. "La solicitada intenta contener una confusión generalizada que estaba esparcida: que Quilmes había adquirido a Isenbeck", apuntó Fernando Lascano, director de Relaciones Institucionales de Quilmes: "Es una confusión que si bien halaga nuestra vanidad, a los fines de la transparencia del mercado hay que lamentarla."

La utilización en un aviso publicitario de Isenbeck de la marca Quilmes, sin autorización previa, desata una controversia jurídica. Todo depende de los fines por los que se utiliza la marca competidora.

La legislación permite utilizar o nombrar otra marca en una publicidad a los "fines comparativos"; en cambio, se trata de un hecho punible cuando la marca es usada a los "fines comerciales". Una delgada y ambigua línea. Más allá de la disputa legal, y teniendo en cuenta que Isenbeck tiene sólo el 7 por ciento del mercado de cerveza nacional (contra el 80 por ciento de Quilmes) (datos de 2004), está claro que la jugada mediática está favoreciendo a la empresa más pequeña. ¿O acaso Isenbeck tiene una mejor forma de incrementar sus ventas que no sea utilizando todo el poder, la fuerza y el liderazgo de una marca centenaria como Quilmes?

El fallo del 19 de Mayo de 2005, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dictó sentencia en el caso "Cervecería y Maltería Quilmes c/ CASA Isenbeck s/incidente de apelación" y en sus considerandos realizó un detallado análisis sobre la cuestión de la publicidad comparativa en la Argentina.

La cuestión comenzó cuando ISENBECK, la cuarta cervecería en ventas de la Argentina, decidió realizar publicidad comparativa usando la marca QUILMES de la cervecería líder del mercado. El conflicto entre ambas empresas ha ocasionado causas judiciales en los años 2001 y 2003 por la persistente mención que hace la primera de la marca de su competidor.

En la última campaña publicitaria ISENBECK realiza dos avisos consecutivos:

En el primero publicita que es la mejor cerveza en comparación con QUILMES y realiza una promoción por la cual ofrece regalar una de sus cervezas si se le entrega una tapita del competidor.

En el segundo aviso se ve la contratapa de las botellas de QUILMES e ISENBECK en las que se muestra el contenido de cada una de ellas. Por ejemplo dice que ISENBECK es 100% cerveza a diferencia de QUILMES que contiene aditivos, entre otras afirmaciones.

El Juzgado de Primera Instancia hizo lugar a las medidas cautelares



solicitadas por QUILMES, prohibiendo a ISENBECK hacer referencia alguna a la marca QUILMES en sus publicidades. La decisión fue apelada.

Seguidamente, la compañía decidió emitir nuevos avisos publicitarios reemplazando la marca de la competencia por el sonido PIP. Sin embargo, el juez de la causa entendió que esta nueva publicidad era una continuación de la anterior y que debía prohibirse su emisión.

Apelada la decisión, la cuestión central a resolver en la segunda instancia era si las publicidades comparativas emitidas por ISENBECK configuraban una violación a los derechos marcarios de QUILMES.

Sobre la base de precedentes judiciales, la Sala distinguió entre diferentes tipos de publicidades comparativas y reiteró que una cosa es el uso sin autorización de una marca ajena como si fuera propia, y otra cosa es la mera referencia o mención de la marca ajena. Mientras que en el primer supuesto siempre existiría una infracción a los derechos marcarios, en el segundo supuesto el uso de la marca ajena sería legítimo, siempre que no se la denigre o desacredite.

En primer lugar, la Sala reafirmó el criterio que debe ser utilizado cuando se comparan dos productos, afirmando que la comparación debe ser leal y veraz, tomando en consideración productos homogéneos y solamente comparando características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los bienes o productos. Sostuvo la alzada en su razonamiento que "uno de los benefi-

cios de la publicidad comparativa está en su tendencia a equilibrar las fuerzas del mercado”.

La Sala I en su fallo consideró que no se advierte prima facie que denigre o desacredite a QUILMES la publicidad que afirma en tono sarcástico que ISENBECK es la mejor cerveza y QUILMES la que toma la mayoría, y resolvió revocar la medida cautelar de cese de uso decretada en primera instancia.

Por el contrario, la Sala I confirmó la medida de cese de uso contra la publicidad comparativa que muestra las supuestas etiquetas traseras de las botellas de cerveza QUILMES e ISENBECK porque los textos contienen datos diferentes a los contenidos en las botellas que se comercializan en el mercado. Respecto del tercer aviso publicitario, la Sala I consideró, al igual que el Juez de Primera Instancia, que la publicidad de ISENBECK que reemplazó la marca QUILMES por el sonido PIP era una continuación de las anteriores publicidades y estaba comprendida en la medida de cese de uso dictada en autos.

Por último, la Sala I revocó la decisión del a-quo que prohibía en el futuro la emisión de publicidades que hagan mención de la marca QUILMES en las publicidades de ISENBECK, en virtud de que ello implicaría una censura previa y una violación del derecho constitucional de libertad de expresión.

A pesar de tener una sentencia en contra, la empresa Isenbeck en cierto modo desobedeció la resolución judicial, por lo que la accionante pidió otra vez el cese de la publicidad y la aplicación de multa. Los hechos fueron los siguientes:

El juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar innovativa tendiente a que una empresa del rubro cervecera cese en una publicidad comparativa. Tiempo después se denunció que el cautelado no había cumplido dicha manda al conservar el esquema básico del anuncio publicitario reemplazando la marca de la actora por una expresión idiomática, siendo que se le había mandado cesar de inmediato todo uso de la marca de la actora, sea expreso o tácito, implícito o explícito, bajo apercibimiento de multa.

El magistrado aduce con buen criterio que; ... “en el supuesto de

la página web de fs. 117, se advierte que la palabra “Quilmes” ha sido reemplazada por la expresión “Pip!”, conservándose el esquema básico de la anterior, circunstancia que en mi opinión, resulta inapropiada... esto así, habida cuenta de que estando ya instalada la primera imagen en la percepción del público consumidor, extremo respecto del cual es posible sostener el carácter de notorio, no resulta dudoso concluir que el mero cambio nominal adoptado por la cautelada, manteniéndose prácticamente inalterable el resto de la publicidad, carece de entidad suficiente”...

Cuando la publicidad comparativa ha sido puesta a consideración de los consumidores, si es ésta denigratoria, el daño a la imagen de la otra marca, se puede suponer producido.

El caso tuvo tratamiento también en el fuero penal, ya que “Quilmes” en papel de querellante denuncia a Isenbeck por el delito de desobediencia a la autoridad, en los términos del art. 239 del C. Penal, en primera instancia el juez ordena se archive la causa, medida que es apoyada por la Cámara.

Este caso deja como aporte importante los lineamientos bajos los cuales una publicidad comparativa puede considerarse lícita:

- No es admisible que la publicidad trate de denigrar o desacreditar a la marca del competidor o que sea engañosa.
- Únicamente cuando hay mala fe la publicidad comparativa no es legítima, pero para demostrar la mala fe debe acreditarse alguna falsedad en la publicidad.
- Deben confrontarse productos o características homogéneas.
- La confrontación debe ser leal y veraz.
- La publicidad debe comparar de modo objetivo una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de esos bienes o servicios, y no debe dar lugar a confusión en el mercado entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes y servicios del anunciante y los de algún competidor (Directiva 97/55/CE del parlamento europeo y del consejo de la unión europea).



XVII. LA PUBLICIDAD COMPARATIVA EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.

Lo expuesto precedentemente es de gran importancia, pues fueron los lineamientos de la jurisprudencia lo que llevaron a regular la publicidad comparativa con la ley 26.994.

A partir de la sanción del Código Civil y Comercial se puede apreciar un gran avance en el tema en cuestión que convoca en el presente trabajo. El nuevo cuerpo legal regula en los contratos de consumo, en la sección segunda, denominada "información y publicidad dirigida a los consumidores", en su art. 1101 inc. A) Publicidad engañosa y en su inc. B) a la Publicidad Comparativa.

En cuanto al primer inciso dispone que está prohibida toda publicidad contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir a error al consumidor, cuando recaigan sobre elementos esenciales del producto o servicio. Ello está íntimamente relacionado con el deber de información del proveedor. Si bien las publicidades omisivas o subliminales no están reguladas, también forman parte del género mencionado.

En lo que respecta al segundo inciso, sigue mencionando que será prohibida toda publicidad en aquellos casos en que se efectúen comparaciones de bienes y servicios cuando sea de naturaleza tal que conduzca a error del consumidor. Al tratarse de la protección de un derecho colectivo de incidencia colectiva y del principio del deber de prevención de daño bastara con que la publicidad comparativa tenga idoneidad engañosa.

La Publicidad Comparativa se restringe en los casos en las cuales la práctica implica valerse de la marca de un competidor o denigrarla. En efecto, la comparación adecuada implicará ampliar la producción de información y brindarle mayores elementos. Tiene como habilidad el demostrar la superioridad de una marca o de un producto o servicio y ello es causado cuando se crea una publicidad negativa que daña la credibilidad del cliente en forma de publicidad engañosa.

Por último, también regula la publicidad abusiva, discriminatoria e inductiva ordenando terminantemente su prohibición en los casos mencionados en el inc. C) del respectivo artículo, cuestión que no es análisis del presente trabajo, pero que es deber aclarar que vulnera el derecho de igualdad reconocido constitucionalmente. Sin ello, se perpetúan estereotipos de grupos históricamente desventajosos, estigmatizándolos.

XVIII. CONCLUSIÓN.

La publicidad comparativa en materia marcaria era una deuda del legislador que clamaba, desde hace largo tiempo, una regulación específica por parte del ordenamiento legal argentino. El nuevo código civil y comercial viene a zanjar esto y deja de relieve lo expresado durante muchos años por la doctrina y jurisprudencia nacional.

El texto legal realiza un enorme aporte a la clarificación de los límites que deben observar quienes ofrecen bienes y servicios a través de la emisión de anuncios publicitarios que persiguen cautivar potenciales clientes, ya que establece un régimen jurídico de la publicidad que se encontraba ausente hasta la actualidad.

Si bien es cierto, como dice el viejo dicho "las comparaciones son odiosas", no es menos cierto también que la publicidad comparativa, siempre y cuando se la realice bajo los parámetros expuestos por la jurisprudencia y, más precisamente, por el nuevo régimen legal, hace a la transparencia del mercado, ya que proporciona información al consumidor. También favorece al derecho de libertad de expresión y al de información.

Es mi deseo cerrar el artículo con una reconocida frase de Will Rogers, para reflexionar acerca de la publicidad comparativa, que dice: "si los anunciantes se gastaran la misma cantidad de dinero en mejorar sus productos de lo que se gastan en anunciarlos, ni siquiera necesitarían anunciarlos".

XIX. BIBLIOGRAFÍA.

Artículos.

- Gustavo Giay y Diego Fernández, Título: "a 40 años del fallo Rolex- Actualidad del régimen de la publicidad comparativa". Héctor Alegría, Rafael M. Manovil, Osvaldo Marzorati, Julio César Rivera. Adolfo A. N. Rouillon, "Revista de Derecho Comercial del Consumidor y de la Empresa", año IV, número 3, Junio de 2013. Editorial LA LEY.

- Luis Eduardo Bertone, Guillermo Cabanelas de las Cuevas, Derecho de Marcas 1 y 2, "Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales", Ed. Heliasta, año 2012.

- DuPont, Luc. 1001 Trucos Publicitarios. Ediciones Robinbook. Barcelona. 2004.

- Martínez Medrano, Gabriel. "La competencia desleal en la Argentina". Editorial J.A. 2002.

- Menke, Burkhardt. Publicidad comparativa. Nuevas modalidades en Europa. Editorial La Ley. 1999.

- Zapiola, G. "La publicidad comparativa (Aspectos jurídicos)". Editorial La Ley. 1988.

- "Propiedad Industrial", VIII Cursos Intensivos de Posgrado, Facultad de derecho UBA, Carlos M, Correa y Salvador D. Bergel, año 2007.

- "CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN COMENTADO", Director Ricardo Luis Lorenzetti, Coordinadores Miguel F. de Lorenzo y Pablo Lorenzetti, Tomo VI, Arts. 1021 a 1279, Rubinzal Culzoni Editores, 2015.

- Vélez Sarsfield y Eduardo Acevedo, Código de Comercio de la

República Argentina y Leyes Complementarias, año 2012, Ed. Zavalía.

- Código Penal de la Nación Argentina, año 2011, Ed. Abeledo Perrot.

- Ley de Marcas y Designaciones 22.362 y Decreto Reglamentario 558/81.

- Ley de Lealtad Comercial 22.802.

Páginas web.

- Por Ramiro Gonzalo Viñal, Leonhardt, Dietl, Graf & von der Fecht Publicidad Comparativa: La Eterna Seducción de lo... ¿Prohibido? 6 de Julio de 2010. Disponible en: <http://www.abogados.com.ar/publicidad-comparativa-la-eterna-seducin-de-lo-prohibido/6028>.

- Cabrera, José Luis. "Publicidad Comparativa". Extraído el 29 de junio de 2012. Disponible en: <http://publicon.blogspot.com.ar/2005/08/fallo-publicidad-comparativa.html?showComment=1127771340000>.

- Vítolo, Daniel. "Publicidad desleal". Extraído el 28 de junio de 2012. Disponible en: www.vitolo-abogados.com.ar

- Publicidad Comparativa. Disponible en: www.infoleg.com.ar

- Respighi, Emanuel. Isenbeck y Quilmes ahora se pelean por un "quítame de ahí esas tapas". Extraído el 29 de junio de 2012. Disponible en: <http://www.pagina12.com.ar/diario/espectaculos/6-35538-2004-05-19.html>.

- <http://www.infoleg.com>

- <http://www.inpi.gov.ar>

