

Voces: PUBLICIDAD

Título: Publicidad comparativa: ¿un cambio de tendencia?

Autor: Otamendi, Jorge

Publicado en: LA LEY1994-C, 850

Cita Online: AR/DOC/15320/2001

Sumario: SUMARIO: I. Introducción. -- II. Casos anteriores, el caso Rolex. -- III. El cambio de tendencia. -- IV. El caso Navarro Correas. -- V. El caso Tango.

I. Introducción

El caso Tango ("Axoft Argentina S.A. c. Megasistemas S.A.", causa 6275/71, sala I, del 30/12/93 --este tomo, p. 8--), sin ser el primero en su género, reaviva una discusión en un tema que ha despertado gran interés. La publicidad comparativa cuenta, entre sus defensores, a importantes empresas que hacen uso de la misma en el extranjero y a cantidad de agencias de publicidad. Estas últimas no sólo ven en la publicidad comparativa una importante fuente de actividad, sino también un ámbito en el que se verán obligados a aguzar su ingenio al máximo. La doctrina, como suele suceder, se encuentra dividida. La legislación, nada específico dice sobre el tema. Nuestros tribunales han dictado tres fallos, con el que aquí me refiero de los que surge materia para escribir esta nota.

La publicidad comparativa, tal como se la conoce internacionalmente, es aquélla en la que se compara a un producto con otro. Esta individualización del otro producto implica, en la casi totalidad de los casos, el referirse a la marca de ese otro producto. Se trata de una comparación en la que el otro, u otros productos, son perfecta e indubitablemente identificados. Hago esta aclaración para no caer en una teorización sobre lo que se entiende por publicidad comparativa, e incluir una cantidad de supuestos que hacen a circunstancias de excepción, y que pueden llevar a conclusiones equivocadas. Se trata de un tema bastante nuevo en el derecho. Apenas a comienzos de la década del 60, comenzó a tratarse en la doctrina norteamericana. En años anteriores la comparación publicitaria se hacía siempre con una marca X. Fue en esta época que comenzó la publicidad comparativa que hoy conocemos.

En lo referente a la rama del derecho que cubre la publicidad comparativa sin duda es aquella que regula la competencia. Toda vez que se trate de un acto de competencia, es decir de lucha por la clientela, y la misma debe realizarse dentro de un marco de corrección y ética. La lucha por la clientela debe realizarse sin aprovechar el esfuerzo ajeno, ni engañando al público consumidor. Si ello no sucede, son de aplicación las normas del art. 159 del Cód. Penal y las del Convenio de París, plasmadas en el art. 10 bis, que cotejan los actos de competencia desleal. Se trata de normas bastante generales que no cubren la multiplicidad de casos de competencia desleal que pueden darse. Debería dictarse una legislación específica. También están las normas del Cód. Civil, entre las que están los arts. 953 y 1109, más generales aún, que también son de aplicación. No hay, por ende, normas específicas que regulen la publicidad comparativa. Son los tribunales los que, tomando las normas mencionadas, han de establecer en que casos la publicidad comparativa constituye un acto de competencia desleal.

Habrán quienes opinen que la legislación de marcas será de aplicación, aunque estos están más limitados al ámbito local, ya que internacionalmente se considera que se está frente a un problema de competencia. Frente a una publicidad comparativa la doctrina y la legislación comparada discuten si es o no, un acto de competencia desleal, pero no tanto si se trata de una violación marcaria.

En nuestro país, dicha falta de legislación específica sobre competencia desleal, ninguna referencia a la publicidad comparativa, y la ausencia de una jurisprudencia clara sobre el tema, ha llevado a crear una cierta confusión.

II. Casos anteriores, el caso Rolex

El primer caso de publicidad comparativa que tuvo sentencia definitiva en nuestros tribunales, fue el conocido caso Rolex ("Rolex S.A. c. Orient S.A. y otro", sala II Civil y Comercial, de fecha 30/12/1971, en LA LEY, 147-233). En el cual la firma Orient realizó una publicidad que incluía el siguiente texto:

"Cuando quiera comprar 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' en 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 por comprar un reloj fino. Reloj 'Orient'. 'No será desconocido por mucho tiempo'".

Obsérvese que en esta publicidad, la firma Orient, en ningún momento afirmó que el reloj Rolex carecía de algún atributo. Por el contrario, se ocupó de dejar bien sentado que la calidad del reloj Rolex era la mejor. La única diferencia entre los dos relojes estaba en el precio, ya que se afirmaba que el reloj Orient costaba menos de la mitad.

La acción fue iniciada por ante la justicia en lo federal civil y comercial. Se reclamaron daños y se alegó la comisión de un acto ilícito, y la violación de la ley de marcas. El juez de primera instancia entendió que no había violación de la entonces vigente ley de marcas, porque ni el nombre ni la marca habían sido usadas como propias por la demandada. Este aspecto quedó firme, y no se trató en la alzada. La Excma. Cámara condenó al demandado por entender que se había cometido un acto de competencia desleal. Es interesante analizar los fundamentos de la condena:

- a. se cometió un acto de competencia desleal;
- b. no existe en nuestro país "que regule en especial la forma de publicidad", aunque "pueden tomarse en consideración":
 1. Las normas de la ley 11.725 (Adla, 1920-1940, 460) (hace años derogada).
 2. El "Manual de Instrucciones para las Estaciones de Radiodifusión", que prohibía la publicidad engañosa,
 3. El Código de Prácticas Leales en Materia de Publicidad, de la Cámara de Comercio Internacional, Berlín, 1937, que "tiene prohibiciones sobre propaganda comparativa".
 4. El Código de Ética Profesional de la Asociación de Agencias de Publicidad.
 5. El Convenio de París que asegura una protección contra la competencia desleal, "una de cuyas manifestaciones es la que se observa en el caso".

Es interesante señalar que para el tribunal fue un acto de competencia 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.

III. El cambio de tendencia

Desde el año 1971 han sucedido ciertos hechos que han modificado el cuadro de ese entonces. El primero de ellos es el crecimiento del interés en la publicidad comparativa, mostrado en el sector empresario. Interés manifestado en la modificación del Cód. de Autorregulación Publicitario, que en su anterior versión consideraba desleal a la publicidad comparativa, y que en el hoy vigente ya no lo es. El art. 8.1 de dicho Código la admite al establecer que "los mensajes que contienen comparaciones de precios u otras características deben ser exactos y reflejar la verdad". Es decir que para la institución más importante de la vida publicitaria de nuestro país, no es desleal en tanto la publicidad comparativa sea veraz. La comparación puede ser de precios o de otras características.

En el año 1981 la Secretaría de Comercio dictó la res. 100. En el art. 29 de la misma establece un procedimiento para "verificar la veracidad de la publicidad comparativa". Sin siquiera un atisbo de que la misma sea ilegal. Por el contrario, dando la impresión que si es veraz, es legal.

IV. El caso Navarro Correas

La opinión monolítica de la Excma. Cámara en el caso Rolex, ya no es tal en el caso Navarro Correas, "Bodegas J. Edmundo Navarro Correas S.A. c. Agro Industrias Cartellone S.A." causa 1407, 22/3/91, sala I)

fallado en marzo de 1991. Veinte años habían pasado desde el caso Rolex.

La publicidad cuestionada estaba contenida en un film de 42 segundos de duración. La demandada lanzaba al mercado su vino Saint Valery. La imagen mostraba en una primera toma y en secuencia, reproducciones de botellas y copas de vino. Una de las cuales es identificada por el doctor Eduardo D. Craviotto, que opino en primer término, como la botella y etiqueta de la actora. En una segunda toma aparecen otras reproducciones de otras botellas pudiendo leerse en una sola de sus etiquetas las marca Techo de la Hiedra. En secuencias posteriores aparecen botellas en cuyas etiquetas se lee Viñas San Feliú, Navas Larreas, Santa Rita y Solera Real. Hay un movimiento de copas que luego de pasar por todas las botellas se dirigen hacia otra botella que resulta ser Saint Valery, de la demandada. Todo esto transcurre, como recién dije, en cuarenta y dos segundos.

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.

La opinión del doctor Craviotto es medulosa y extensa, aunque pueda no estarse de acuerdo con la misma. De hecho, no fue compartida por sus colegas, quienes en definitiva rechazaron la demanda.

El doctor Craviotto entiende 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, es para él lícita. Más adelante, el doctor Craviotto señala que no hay norma que en nuestro derecho prohíba este tipo de publicidad, y que por ello, debe estarse a la ley marcaria. Y agrega a continuación: "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 podrá 'directa o indirectamente' desmerecer el producto del competidor".

Me detengo un instante en estas afirmaciones. No puede ser un principio absoluto el que la ley marcaria sea aplicable por la ausencia de legislación específica sobre publicidad comparativa. Dicha legislación sólo puede jugar, cualquiera sea el resultado, si hay un uso de la marca. Ello requiere antes que nada que exista una referencia, una mención, una reproducción de una marca registrada. Aun en ese caso, hay muchos supuestos en los que es perfectamente lícito el referirse a una marca registrada sin que ello pueda ser considerado una violación punible por la ley de marcas. Por ejemplo, la publicidad que un comerciante haga de los productos que vende. Como el doctor Craviotto lo admite en su voto.

El doctor Craviotto hace hincapié en la veracidad de la información. Tanto es así que admite la comparación de precios. No entiendo porque admite la comparación de precios, y no de otras características de los productos cuya veracidad puede ser igualmente comprobada. No se me escapa que el doctor Craviotto cuando da los ejemplos de la comparación de precios, menciona sólo la publicidad que puedan hacer los comerciantes de los productos que venden. Estos comerciantes, por lo general, no son competidores del titular de la marca. Pero no da como ejemplo el caso en que un competidor compara el precio de su producto con el de otro competidor.

En el caso Navarro Correas no hubo referencia a la marca registrada de un tercero. Si se quiere una evocación, o una sugerencia, para los más avisados. Pero la marca tal cual no fue "usada".

La opinión del doctor Jorge Pérez Delgado no coincide con la del doctor Craviotto. El doctor Pérez Delgado es breve y terminante. La publicidad en cuestión no es para él una publicidad comparativa, ni constituye el uso descrito que dura una fracción de segundo, una violación marcaria. Opina que "la referencia de la marca ajena puede constituir una actitud legítima, cuando se reconoce que es otro el titular y no se trata de denigrarle o de desacreditarla". Y agrega que: "La mera referencia o evocación de una marca ajena, o inclusive de una publicidad comparativa, no se encuentra por sí vedada en nuestro ordenamiento positivo, en tanto no se lesionen legítimos derechos de su titular".

Observa que "ese paso de las copas, aparentemente indiferente ante los vinos ya conocidos no me parece que signifique un desprecio por ellos...".

El doctor Martín Farrell es aún más terminante: "...el video no sólo no denigra a otras marcas sino que ni siquiera compara al nuevo vino con los anteriores; este no es un caso de publicidad comparativa".

V. El caso Tango

Con los antecedentes mencionados llegamos al caso Tango. La misma sala que decidió en el caso Navarro Correas decide en este caso, dos años después. Los hechos están descriptos en la sentencia ya publicada, por lo que no es necesario detallarlos. Conviene recordar que 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. Este sí es un caso de publicidad comparativa clásico. Se comparan hechos específicos, y no cuestiones de opinión. Como dato interesante destaco que la demandante no había obtenido el registro de la marca Tango. Se trataba de una solicitud aún en trámite.

El doctor Farrell vota en esta causa en primer término. es tan terminante y claro como en la causa Navarro Correas. Dice que 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". Reconoce tomar aquí la argumentación del doctor Pérez Delgado en el caso Navarro Correas.

Afirma, empero, que "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. Vota para que se revoque la sentencia condenatoria.

El doctor Pérez Delgado disiente en esta oportunidad con el doctor Farrell. 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".

De lo dicho se desprende que para el doctor Pérez Delgado, no todo "uso publicitario" de la marca ajena, ni toda publicidad comparativa son ilícitas, sino sólo las que engañan o denigran.

El doctor Pérez Delgado reconoce una tutela a la marca de hecho, ya que la marca Tango no estaba registrada. El tema es de gran importancia. En primer lugar porque la ley de marcas sólo reconoce la posibilidad de excluir a un tercero, de aplicar las sanciones previstas y de realizar las medidas precautorias, al titular de una marca registrada. El valor que se ha reconocido hasta el presente a una marca de hecho, lo ha sido para hacerla prevalecer sobre una marca posteriormente registrada o solicitada, sea declarando su nulidad, o bien haciendo lugar a una oposición. Pero ordenar el cese de uso sobre la base de una solicitud es algo diferente.

No debería recurrirse, a mi juicio, a una solución de extrema excepción porque no existe la convicción plena de aplicar, si correspondiese, la teoría de la competencia desleal. Limitando a ella, ya sea condenando o no, cualquier decisión que se adopte.

El doctor Craviotto, vota en este caso en último lugar. Reitera su posición del caso Navarro Correas. Afirma que la publicidad en cuestión es una publicidad comparativa denigratoria. Reitera que la publicidad comparativa no está regulada, y que por ello "debe recurrirse a normas de derecho común". Y cita al Convenio de París, pero no a la ley de marcas (Adla, XLI-A, 58).

Reitera el doctor Craviotto lo dicho sobre la viabilidad de la comparación de precios. Esto es lo único que admite. Toda otra comparación es para él denigratoria.

La evolución de los casos reseñados muestra que ya no hay una doctrina monolítica en los tribunales respecto de la publicidad comparativa. Existen criterios diversos. La publicidad comparativa es admisible para dos jueces, siempre que no haya denigración o engaño. Para otro es admisible sólo en lo referente a precios, y mientras sea veraz. La veracidad aparece como denominador común de la legalidad de la publicidad comparativa, aunque en el caso del doctor Craviotto de manera más limitada.

En lo referente a las normas aplicables, los doctores Farrell y Craviotto excluyen a la legislación marcaria,

mientras el doctor Pérez Delgado reconoce un valor excepcional a la marca no registrada. Lo positivo es que sobre el tema hay un fallo más, en este inexplorado terreno sobre el que hay una cierta confusión.

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723).