

## La Imitación de la Forma Publicitaria<sup>(\*)</sup>



### **PAULO CESAR LÓPEZ AYALA**

Abogado titulado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
Especialista en Propiedad Intelectual por la  
Universidad Los Andes, Mérida, Venezuela.  
Estudios de Postgrado en la Universidad de Buenos Aires y  
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.



<sup>(\*)</sup> Lo expuesto en el presente artículo es de responsabilidad exclusiva del autor.

Es preciso distinguir la forma publicitaria y el contenido publicitario, es decir, el producto y la marca que se publicita. Por ejemplo, en nuestro medio, como la gran mayoría habrá podido apreciar, la publicidad del café "ALTO-MAYO" tiene por contenido la marca misma, y por forma el fondo de la naturaleza, así como la representación de la pureza del valle del que -se informa- proviene dicho café.

¿Pueden existir sistemas, es decir, maneras publicitarias idénticas para bienes idénticos? En otras palabras, ¿puede un agente económico copiar servilmente la forma publicitaria de su competidor?

Debe distinguirse el caso en que el sistema de publicidad logra adquirir distintividad, y el caso en que funciona simplemente a título ornamental o decorativo.

En el caso de distintividad, la situación debe asimilarse al de la marca en uso, aunque no registrada, por constituir una reputación comercial protegible por la ley común. Pero cuando el sistema, por más novedoso que sea, no logra ser distintivo, quedará desprotegido puesto que las simples ideas u ocurrencias son, por brillantes que sean, del dominio común, siendo solo protegible su realización o manifestación concreta.<sup>1</sup>

Es en vista del sistema general de las prácticas ilícitas que todo sistema o tema publicitario no puede ser, sin más, permitido. En el Reino Unido (*High Court, Ciba-Geigy vs. Parke Davis, 1993*), la publicidad del demandado para su marca representaba la misma gran manzana con un

bocado arrancado y el lema: "Todo lo que puedes esperar de un retardo *Diclofenac*". Aunque el mismo logo no registrado del demandante ya era bien conocido por parte de los médicos, el Tribunal consideró que no existía fraude (*passing off*) por cuanto el demandado indicaba su marca en grandes caracteres, sin falsedad ni engaño alguno.

Sin embargo, en el Reino Unido una publicidad no puede prestarse a confusión con otra, de manera a inducir al público en error. Por ejemplo, si nos encontramos ante frases, tales como "TOYOTA solo funciona con neumáticos GOODYEAR" y "FORD solo funciona con llantas PIRELLI" constituirían expresiones similares cuyo centro está en la idea de la complementariedad entre una marca de auto determinada con neumáticos o una llanta en especial y transmiten una misma relación. Igual sucede cuando son creadas familias conceptuales que giran alrededor de una idea representable, ya sean molinos, un desierto, escenas de valles o de mar, por ejemplo.

El lema comercial en sí, aparte el lema registrado, amparado tan solo por las prácticas ilícitas, únicamente puede aspirar, en caso de que exista suficiente originalidad, al estatuto de una creación del ingenio protegible por derecho de autor. Así, por ejemplo, no es posible impedir en base al lema de uno de los supermercados más importantes del país: "METRO... PRECIOS MÁS BAJOS SIEMPRE" el uso del lema del supermercado competidor: "PLAZA VEA... DÓNDE TODO CUESTA MENOS", alegando que este último también alude al menor precio de los productos que comercializa el supermercado. Ambos carecen de suficiente originalidad.<sup>2</sup>

1 Sobre el particular, Antequera precisa lo siguiente: "... debe quedar claro que el derecho de autor no protege las ideas, sino el ropaje con que ellas se visten, de manera que a partir de la misma idea puede surgir diversas obras, cada una de ellas con su propia originalidad". ANTEQUERA, Ricardo. *Derecho de Autor*. Editorial Venezolana C.A., Caracas, Venezuela, 1998, p. 130.

2 Según Díez Canseco y Pasquel, en el sistema anglosajón, la noción de *Unfair Competition* se refiere principalmente al hacer pasar (*passing off*) un signo distintivo por otro ajeno, lo que no es más que actos de confusión. En: *El Derecho de la Competencia Desleal*. Compiladores: PASQUEL, Enrique, PATRÓN, Carlos y PÉREZ, Gabriela. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, 2007, p. 154.

3 Para Antequera la originalidad consiste en el sello personal que el autor le imprime a la forma de expresión de su producción intelectual y que diferencia a esta, por una parte, de distintas aportaciones del mismo género y; por la otra, del trabajo intelectual que no produce un resultado creativo. Ver: ANTEQUERA, Ricardo. *Op.Cit.* p. 140.

En lo concerniente a los lemas comerciales, las canciones publicitarias y las fotografías, todos son protegibles por derecho de autor, con las limitaciones previstas por la norma correspondiente; en nuestro caso, la Decisión No. 351, Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (aplicable en los países miembros de la Comunidad Andina: Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú), concordado con el Decreto Legislativo No. 822, Ley sobre el Derecho de Autor, normas de las cuales se desprende que la novedad de la obra no constituye ni una condición suficiente para que la tutela exista. Es preciso que en todos los casos quede expresada la personalidad del autor, puesto que –como ya se señaló anteriormente– la idea publicitaria por sí misma no es protegible.

El lema debe ser considerado eficaz si es repetido y es memorable, yendo más allá de la designación del producto y de su marca, puesto que si adquiere distintividad en relación con el producto, se equivale con la marca misma. En un caso ocurrido en Estados Unidos de América, el lema del cervecero Anheuser-Bush: "Este capullo (aludiendo a la flor del lúpulo) es para Ud." ("This bud's for you"), el juez no objetó la utilización del mismo lema para un sindicato de floristas, alegando que el consumidor no es tan tonto como para confundir una cerveza con un ramo de rosas (*buds*).

En consecuencia, incurre en práctica ilícita quien abusa de métodos capaces de violar las reglas de naturalidad en los negocios. Por ello es que la imitación de un célebre comediante requiere de su autorización previa (ver Sentencia del Tribunal de Gran Instancia de París, 1984), y que la fotografía para publicidad, por ejemplo, cuando un reconocido personaje es fotografiado en una

perspectiva que incluya la marca publicitada<sup>4</sup>, constituye una práctica ilícita (ver sentencia emitida por el mismo Tribunal el año 1970).

¿Qué diferencia existe entonces entre la explotación ilícita de la reputación de otro y la lícita imitación de un método efectivo de mercadeo? Si la modalidad particular de una campaña publicitaria no es tutelable por derecho privativo, ¿podrá llegar a constituir una marca secundaria con valor de mercado (*Verkehrsgeltung*), es decir, con un poder inherente de venta?

La respuesta debe introducir el elemento característico del conflicto marcario, como es la posibilidad de confusión. ¿Se tratará de una confusión de fuente? Recordemos que "distintivo" significa, por lo menos en los Estados Unidos de América, "no funcional", puesto que lo funcional puede ser libremente copiado. A menos, desde luego, que la no funcionalidad se halle compensada por una distintividad adquirida.<sup>5</sup>

Aunque sin duda es difícil determinar el punto en que la distintividad queda adquirida en un mercado, el interés de un franquiciante en cuanto mero método o estilo de comercialización, ha sido ya protegido según lo establecido por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América en el célebre caso TWO PESOS (Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc., 1992).

Debe insistirse en que una cosa es una publicidad comparativa en sentido estricto, incluyendo marcas de terceros, y otra cosa es la copia del tema de una publicidad ajena para la promoción de un producto competidor. Si la publicidad comparativamente es raramente lícita, la copia de un programa publicitario es raramente ilícita.

4. Por ejemplo, que el Presidente de la República sea fotografiado mientras se desplaza por los alrededores de un establecimiento en el que se expende comida rápida (apreciándose como fondo de la fotografía un letrero con el logo del dicho establecimiento) y luego se pretenda publicar como anuncio comercial un afiche en el que se indique que: "HASTA EL PRESIDENTE... PREFERE consumir tal o cual fast-food".

5. La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido de que un signo que *ab initio* ni tiene carácter distintivo, o bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, o sin color aisladamente considerado; por su uso constante, real y efectivo en el mercado puede adquirir dicha distintividad. Ver: Proceso 053-IP-2007, Interpretación prejudicial del 4 de julio del 2007. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: "CANALETA 43".

En el caso británico CADBURY-SCHWEPPE (Cámara de los Lores, 1981), la demandada por práctica ilícita había copiado no solo el producto de la demandante, sino también sus elementos publicitarios, tales como lemas y otros. Sin embargo, tanto la marca como la presentación comercial eran evidentemente distintas, y no hubo prueba de confusión del público. La cuestión central consistía en determinar si el producto derivó de su publicidad un carácter distintivo reconocido en el mercado.

El Tribunal decidió que, independientemente de la clara intención de la demandada de aprovechar la creación de otro, no existía ningún elemento que indicara falsa representación de los productos que ofrecía. Recordó, además, que debe evitarse concluir automáticamente en la existencia de fraude por el solo hecho de imitar el producto, la presentación comercial o el método publicitario, sino que es indispensable un pronunciamiento previo que determine si, en ausencia de *Copyright* de un programa publicitario, el programa ha logrado elevarse a la categoría de signo distintivo del producto mismo. Al ponderar de esta manera la protección debida a la inversión de la demandante, el Tribunal desechó su pretensión.

La inversión publicitaria en sí no crea derechos privativos, sino que debe añadirse un elemento distintivo capaz de crear el apoyo necesario a una acción por prácticas ilícitas. Pero la inversión puede, por otra parte, y en el caso que exista una originalidad manifiesta del programa, es decir, que el programa sea "fuerte", mostrar una situación de enriquecimiento ilícito que no haya comportado el riesgo comercial de su creación y de su éxito o fracaso. En tal sentido, la decisión quedó huérfana de definición de los demás matices capaces de configurar la acción.

Si los programas publicitarios como tales no son registrables, es decir, no poseen una exclusividad legal independientemente de su grado de

creación artística, deben quedar, sin embargo, tutelados por el principio de equilibrio y estabilidad de las prestaciones que ofrece el mercado. El desequilibrio existe si la copia servil es indiscriminadamente permitida, lo cual equivale a decir estimulada.

Cuando una publicidad combina en forma enteramente original situaciones y objetos, por ejemplo, bajo un concepto surrealista (apropiado al aumento manifiesto de las velocidades mentales), puede quedar íntimamente asociada a la marca, de tal manera que llegue a constituir una por más que no vaya adherida al producto.

En la práctica, esto significa que el juez administrativo debe, en defensa de la buena fe que estime pertinente, ir asimilando la distintividad característica de un sistema publicitario a una marca no registrada, y aplicar, en consecuencia, los derechos correspondientes.

En Brasil, el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONAR) recomendó la alteración de los anuncios de la campaña publicitaria de introducción de los cigarrillos "FREE" a fin de excluir de ellos las palabras, imágenes y sonidos que recuerden el corte utilizado en la publicidad de los cigarrillos marca "GALAXY" y el cigarrillo medio cortado exhibido como modelo comercial, ambos de la competencia; es decir, alejar recíprocamente los dos sistemas publicitarios a expensas del sistema recién lanzado.

En cambio, la jurisprudencia francesa sostiene que no existe competencia desleal cuando la imitación se refiere no a la expresión concreta sino al contenido o tema publicitario no protegido en sí, es decir, a la idea. Existe en efecto una clara dicotomía entre idea y expresión. Pero aunque cierto es que las ideas son libres, las "coincidencias milagrosas" en materia comercial, sobre todo tratándose de competidores<sup>6</sup>, quedan sujetas a la limitación impuesta por la

6 Al respecto De La Cuesta precisa que «efectivamente- (...) la confundibilidad por razón de la similitud de las creaciones publicitarias será tanto más factible, cuanto mayor sea la proximidad entre los bienes o actividades a que se refieren las creaciones». DE LA CUESTA RUTE, José. *Curso de Derecho de la Publicidad*. EUNSA, Pamplona, 2002, p.187.

existencia de una expresión concreta. Ciertamente es, sin embargo, que este tipo de protección no está disponible para lugares comunes y temas banales, tales como un motivo de alpinismo para anunciar botas, carreteras para publicitar neumáticos, o una escena de celebración con chicos y chicas en bikini frente al mar para promover la venta de cerveza.

El corolario de esta afirmación es que, en la medida en que el tema se aleje del producto, y que la creatividad publicitaria sea mayor, la originalidad de la ocurrencia puede resultar protegible no por derecho de autor, pero por el derecho de las prácticas ilícitas.

Para que exista una apropiación del contenido de una publicidad, es decir, de su manera, es condición que las empresas se hallen en una relación de competencia. Por ejemplo, una campaña publicitaria cuyo soporte es la fotografía de la muralla de China para especies, o imágenes de vaqueros del Far West americano para cigarrillos, imitada por competidores, hace incurrir en práctica parasitaria. En este punto, sin embargo, la Casación francesa muestra reticencias.

En efecto. Una persona había imaginado un método de enseñanza de solfeo en que las últimas notas de la escala estaban representadas por personajes que tenían diversas aventuras. Cuando la idea de asociar la escala con personajes, es decir, la forma fue utilizada por un competidor, la Casación francesa (1960) invocó la libertad de las ideas, es decir, su despersonalización.

En el mismo sentido, aquellos anuncios en los que se aprecien lavadoras y ropa tendida para su secado constituyen un tema banal que una empresa no puede apropiarse ni reservarse en el plano de competencia de detergentes. Distinta es la situación de aquel anuncio en el que aparezcan unas niñas jugando a los quehaceres del hogar para promocionar un detergente cuya principal virtud es la suavidad a la piel humana. La conclusión de esta posición es que, cuando la imitación servil no resulta necesaria por razones técnicas, el juez puede tener algo que añadir. Es claro que la copia de la forma de una publi-

cidad competidora, independientemente del sector de actividad involucrado, es una forma de apropiación ilícita del esfuerzo y talento ajenos. La reproducción en un catálogo de 69 fotografías procedentes del catálogo de un competidor fue condenada por práctica parasitaria –por más que las fotografías no podían pretender una protección por derecho de autor. La economía ilícita que hizo el plagio constituye un robo del trabajo del otro, y constituye un enriquecimiento ilícito (Tribunal de Apelación de Versalles, 1987).

En los Estados Unidos de América, en un antiguo y célebre caso (Corte Suprema, Baker vs. Selden, 1879) relativo a un sistema de contabilidad: fue estipulado que los libros de contabilidad del demandado habían sido diseñados de manera diferente a los del demandante. En consecuencia, no existía violación de copyright pese a la identidad tanto de los principios de contabilidad como de las ideas expresadas. El Tribunal diferenció entre el tema del libro y la descripción del arte o expresión.

La confusión de formas puede también sugerir, e incluso producir, una confusión de contenidos, por ejemplo, cuando la confusión es engendrada por la imitación de la decoración y de los menús de un restaurante, o la instalación en los mismos locales antes ocupados por un competidor con los mismos objetos y papel de carta comercial.

Igual situación puede producirse, por así decirlo –negativamente– cuando una librería–papelería hace desaparecer su nombre consignado en un rótulo de establecimiento al situarse a proximidad de un competidor reconocido con la intención de confundir al consumidor, esto es, hacer que el público acuda a su establecimiento asumiendo estar comprando en el establecimiento del competidor reconocido.

El desvío del efecto o mensaje publicitario mediante la copia de su forma se produce en estos casos indirectamente –que es la característica de las prácticas ilícitas. La ilicitud, en efecto, se produce al no tratarse de una situación frontal, que sería de ilegalidad.

Cuando un agente económico copia la publicidad de su competidor asociada a una pelea de box, lo novedoso de esta asociación es capaz de crear en la mentalidad del consumidor un nexo indisoluble y una constancia superior a otras asociaciones, transformándose en distintiva en cuanto a la fuente. Una marca, en efecto, bien puede consistir en una pelea de boxeo o una melodía. Y lo menos que esta comunidad publicitaria puede sugerir es la existencia de un patrocinio o de un auspicio.

Teniendo en cuenta lo anterior, si en nuestro medio se difundiese un anuncio publicitario en

el que un ex jugador(a) y actual entrenador(a), luego de arengar a sus dirigidos, informa y realza las bondades de un analgésico mientras sus pupilos(as) se encuentran en pleno entrenamiento, el titular de otro producto (también analgésico) *¿Podría denunciar por incurrir en una práctica ilícita al responsable del anuncio antes descrito por considerar que tiene la misma estructura que el suyo difundido anteriormente?* Como ya se dijo, hay casos en los que las "coincidencias milagrosas" no son creíbles y, por ende, no justifican la conducta desleal de ningún agente en el mercado. Y ustedes, *¿qué opinan?*