

Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria

Concepto No. 78
Agosto 3 de 2011

1. Identificación de las partes.**1.1 Solicitante:**

Nombre: RECKITT BENCKISER INC.

Pieza Publicitaria: Uso del personaje Mucus Monster en su publicidad.

Fecha de admisión de la solicitud: Noviembre 26 de 2010.

1.2 Denunciado:

Nombre: BOEHRINGER INGELHEIM S.A.

Fecha de presentación de la respuesta: Diciembre 9 de 2010.

2. Normas del Código de Autorregulación Publicitaria que se consideran vulneradas por el solicitante del concepto

Conforme la empresa RECKITT BENCKISER INC. en la publicidad referida, la empresa BOEHRINGER INGELHEIM S.A. incurre en la violación del artículo 31 del Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria (CCAP) que establece:

“La publicidad de un producto no podrá imitar la forma general, texto, presentación visual, etc de anuncios de otros anunciantes difundidos con anterioridad, en Colombia o en el exterior, a menos que se trate de un evidente y deliberado recurso creativo”.

3. Solicitud de RECKITT Benckiser Inc.

En su comunicación la empresa RECKITT BENCKISER INC. solicita que la CONARP:

3.1 Conceptúe respecto de la utilización injustificada del recurso creativo del personaje Mr. Mucus Character utilizado anteriormente a nivel mundial por RECKITT BENCKISER INC.

3.2 En virtud de tal pronunciamiento BOEHRINGER INGELHEIM S.A. cese voluntariamente cualquier tipo de uso del personaje Mucus Monster.

Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria

3.3 En virtud de tal pronunciamiento BOEHRINGER INGELHEIM S.A. desista de las solicitudes de registro de marca de los diseños correspondientes a Mucus Monster, tramitados ante la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos.

4. Argumentos que fundamentan la solicitud de RECKITT Benckiser Inc.

La empresa RECKITT BENCKISER INC. (en adelante RECKITT) sustenta su petición en los hechos y argumentos que se resumen a continuación:

4.1 RECKITT tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación y de las publicaciones de i) las solicitudes de registros marcarios de la Superintendencia de Industria y Comercio del uso del personaje ficticio Mucus Monster y ii) de las solicitudes de su registro en las clases 5, 16 y 35 internacional.

4.2 La publicidad de Mucus Monster fue emitida por primera vez en Colombia el 20 de enero de 2010.

4.3 Las actividades mencionadas en el punto 4.1, copian y asemejan la temática y el concepto creativo del personaje Mr. Mucus Character que goza de protección por vías de derechos de autor, por vía marcaria bajo el certificado No. 379.165 para el rango de productos amparados en la clase 5 y por vía de las normas éticas de la Autorregulación Publicitaria.

4.4 El concepto creativo del personaje Mr. Mucus Character ha sido utilizado para promocionar la línea Mucinex de productos farmacéuticos en Estados Unidos desde noviembre de 2004, confiriendo los derechos respectivos a favor de RECKITT

4.5 RECKITT en desarrollo de la temática publicitaria de Mucinex, a través de Mr. Mucus, es ahora propietario de los derechos de propiedad intelectual de toda una línea de personajes con el Mr. Mucus Character, la Familia Mucus y un número considerable de publicidad impresa y televisiva relacionada con los mismos.

4.6 La pauta publicitaria que incluye el personaje Mucus Monster encuadra en un acto contrario a la libre competencia puesto que viola las preceptos establecidos en el artículo 31 del Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria, pues la campaña publicitaria que ahora se adelanta en Colombia copia los recursos creativos, la temática y concepto de los anuncios publicitarios ampliamente conocidos de su producto Mucinex y posicionados en el mercado global por RECKITT.

4.7 Al ser RECKITT y Boehringer Ingelheim competidores globales para el segmento de productos Mucinex/Bisolvon, es menester de cada una de las partes

Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria

el mantener la buena fe comercial que debe asistir a los competidores en el mercado. Con motivo de salvaguardar el personaje Mr. Mucus Character y el concepto creativo que este involucra, RECKITT está preparado para presentar todas y cada una de las acciones legales que sean necesarias.

4.8 La semejanza ideológica de las dos marcas y los dos conceptos publicitarios, para productos que abarcan exactamente la misma categoría no obedece a una mera coincidencia, existiendo de hecho, una clara intención de copiar y crear una semejanza ilegal del concepto creativo global de Mr. Mucus Character.

4.9 Debido al alto grado de coincidencia entre los dos personajes y al hecho de que las solicitudes de registro de marcas y la publicidad de ambos sin duda alguna deriva en una violación de las normas éticas de la autorregulación publicitaria, la dilución de la marca Mr. Mucus Character y en una vulneración de los derechos de propiedad intelectual con los personajes y la publicidad ya realizada y mantenida por RECKITT en relación con el personaje Mucus Character y su familia Mucus.

5. Respuesta de Boehringer Ingelheim Inc.

En su respuesta la empresa Boehringer Ingelheim Inc (en adelante Boehringer) manifiesta que la publicidad de su producto Bisolvon en la que usa el personaje ficticio descrito como Mucus Monster, cumple con los principios generales de los anuncios publicitarios establecidos en el Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria, y desestima totalmente la denuncia formulada por RECKITT basado en los siguientes hechos y argumentos:

5.1. Boehringer Ingelheim International GmbH solicitó ante la división de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca para distinguir los productos comprendidos en las Clases 5, 16 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.2 Boehringer utiliza desde el año 1997, como recurso creativo y temática “monstruos o seres humanoides” para su producto Bisolvon, según lo demuestra la publicidad en Tailandia, cuyas partes pertinentes del story board y video de su publicidad se agregan a modo ilustrativo.

5.3 Este tipo de personajes ha sido utilizado por Boehringer en su publicidad desde mucho antes de Noviembre de 2004, fecha en la que se alega que RECKITT comenzó a utilizar el personaje Mr. Mucus Character.

5.4 El diseño ahora usado por Boehringer en conexión con su producto Bisolvon es original y único, teniendo en cuenta además que, tratándose de productos anti-micolíticos, la representación de la mucosa nasal como monstruos o seres humanoides, no constituye por sí misma un recurso publicitario susceptible de

Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria

apropiación exclusiva. Como es de público conocimiento las ideas no son apropiables, sino la particular manera en que se materializan en una obra literaria, científica o artística.

5.5 El concepto y temática de Bisolvon fue utilizada hace 2 décadas por Boehringer quien utiliza una marca y un concepto publicitario propios que no se asemejan ni copian la creación de RECKITT. Los signos utilizados por ambas empresas no son confundibles entre sí, ya que contienen ostensibles elementos diferenciadores entre los diseños constatables de su mera comparación visual y por ello, no viola derecho de autor alguno.

5.6 Lo anterior lo entendió la Superintendencia de Industria y Comercio en su Resolución 57780 de 25 de Octubre de 2010, la cual es puesta en conocimiento de la Conarp, mediante la cual declara infundada la oposición presentada por RECKITT a la solicitud de marca figurativa del Mocus Monster y concede el registro de la marca a Boehringer: *“(...) En efecto si bien es cierto que los signos confrontados se constituyen en la figura de un óvalo con figura humanoide, esta Dirección considera que cuentan con elementos que los revisten de tal grado de fuerza distintiva que no se generaría riesgo de confusión al permitir el registro del signo solicitado”*. Por tal razón, no existe vulneración de los derechos de propiedad intelectual de RECKITT en relación con el personaje Mucus Character.

5.7 Idéntico comercial fue publicitado en otros países como Ecuador, Argentina y Venezuela, sin que fuera objeto de impugnación por RECKITT. Su actual conducta por tanto, resulta reñida con la pasividad guardada hasta ahora.

5.8 La línea de productos Mucinex no es comercializada en Colombia, conforme surge de las constancias de IMS de los últimos cinco años, y el personaje definido como Mr. Mucus Character de RECKITT no es objeto de mensaje publicitario alguno a través de ningún medio de comunicación del país, razón por la cual es dable concluir que los consumidores colombianos no lo conocen.

5.9 El público consumidor colombiano conoce bien a Bisolvon, registrado y comercializado desde el año 1979, haciendo publicidad del producto en distintos medios masivos de comunicación en el mercado local desde el año 1997, fecha en la cual el producto adquirió la condición de venta libre. El registro sanitario del producto Bisolvon se encuentra vigente hasta el 19 de febrero de 2019.

5.10 En virtud de lo anterior, no hay derechos de propiedad intelectual, de autor, ni marcarios vulnerados por el Mucus Monster, por las razones expresadas que encuentran sustento en la resolución 57780 de la SIC; no hay público consumidor confundido, puesto que Bisolvon es una marca instaurada desde larga data en el mercado local y el producto RECKITT no muestra evidencias de comercialización ni publicidad en Colombia.

6. CONSIDERACIONES

a. La diferencia entre la instancia ética y la jurídica

Antes de conceptuar sobre el caso en concreto, consideran necesario los integrantes de la Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria (en adelante CONARP), recordar la diferencia entre la instancia ética y la jurídica. Para el efecto, cabe referirse al origen y a la naturaleza de esta Comisión y de sus pronunciamientos.

La Unión Colombiana de Empresas Publicitarias-UCEP, la Asociación Nacional de Anunciantes- ANDA, la Asociación Nacional de Medios de Comunicación- ASOMEDIOS, Diriventas y la Asociación Internacional de Agencias de Publicidad, CAPÍTULO Colombia, IAA, suscribieron el Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria que le dio origen a la CONARP, ente creado para garantizar el respeto a los principios éticos desarrollados en el Código. El Código fue reformado en julio de 1998, luego de un proceso de concertación entre anunciantes, agencias de publicidad y académicos y fue suscrito por la UCEP, la ANDA y la IAA.

La CONARP es una entidad de naturaleza privada que carece de personería jurídica y que no cumple funciones jurídicas, ni impone coercitivamente sus pronunciamientos, los cuales son estrictamente éticos. Su composición y funcionamiento están determinados en la Resolución 002 de 1998.

Esta instancia surge en virtud de la responsabilidad social de la que son conscientes los organismos involucrados en la industria publicitaria por cuanto ésta no es ajena a la responsabilidad que le corresponde por la divulgación de sus mensajes. Esta responsabilidad es reconocida por el artículo 12 del Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria que dispone:

“La publicidad debe cumplir con la responsabilidad social que le corresponde. Como consecuencia, los anuncios publicitarios no pueden enaltecer, inducir, estimular o favorecer actividades criminales o ilegales, ni utilizar el miedo, el temor, la violencia con fines comerciales, ni atentar contra los valores de la decencia y la moral aceptables por la generalidad de los consumidores”.

El objetivo de la autorregulación en materia publicitaria fue reconocido en la sentencia T-381 de 1994 de la Corte Constitucional, que señaló:

Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria

*“Sin duda, la publicidad ha ampliado su función intermediaria entre la producción y el consumo, para constituirse en una importante proveedora de contenidos y pautas culturales. Con ello ha desaparecido su inmunidad a los juicios de valor. Cuando los bienes se dependizan de la referencia obligada a la necesidad y penetran con significaciones culturales en las relaciones sociales, **la institución que decide sobre sus contenidos tiene que responsabilizarse en mayor medida con su nueva función, ya no exclusivamente económica, sino ahora también social.** Misión que desborda el marco jurídico, ético y conceptual de la publicidad, únicamente comprometida con el beneficio económico de sus clientes.*

La publicidad como factor de desarrollo socio-económico, hace posible a los medios de comunicación, el cumplimiento de su función de llevar cultura, informar y entretener a la población.

Constituye elemento fundamental en el análisis que se efectúa en esta materia, hacer referencia a lo dispuesto en el Acta de Adopción y Promulgación del Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria, de octubre 24 de 1980, suscrita por ASOMEDIOS (Asociación Nacional de Medios de Comunicación), ANDA (Asociación Nacional de Anunciantes), DIRIVENTAS, UCEP (Unión Colombiana de Empresas Publicitarias) y la IAA (Asociación Internacional de Publicidad):

*“Que los anunciantes, medios de comunicación y agencias de publicidad, tienen plena conciencia de su **responsabilidad ante los consumidores** y **desean firmemente que la publicidad se rija por unas reglas de conducta que institucionalicen la veracidad y la honestidad de los mensajes** para que contribuya a mejorar la calidad de vida de los colombianos” (negritas fuera de texto).*

En concordancia con lo anterior, se observa que el objetivo que se persigue con la autorregulación en materia publicitaria, es que todo anuncio sea preparado y divulgado con sentido de responsabilidad social y acatando los principios de la libre y leal competencia, inspirado en características, como la verdad y el respeto al ordenamiento constitucional y legal”.

Los conceptos y valoraciones de la CONARP tienen una naturaleza ética, más allá de las previsiones legales, no contienen connotaciones jurídicas que permitan derivar responsabilidad legal por sus pronunciamientos. De conformidad con lo establecido en el artículo cuarto de la Resolución No. 002 de 1998:

“DE LA NATURALEZA DE LOS PRONUNCIAMIENTOS. El Código de Autorregulación Publicitaria es una disposición de naturaleza ética; por lo tanto las reclamaciones y solicitudes que sean presentadas ante la CONARP, serán absueltas por la Comisión mediante conceptos en los que se determine si, a su juicio, existe o no violación de las normas de autorregulación publicitaria. En el evento en que considere que ha habido vulneración de las normas del Código, indicará los correctivos que deban adoptarse por las partes involucradas”.

Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria

Conforme al procedimiento establecido por quienes suscribieron el Código Autorregulador, la voluntad de sometimiento a este procedimiento ético es previa y expresamente manifestada por las partes involucradas y no tiene más coercitividad que la fuerza de la palabra de quienes acuden a éste. Como bien señala el literal e. del artículo décimo de la Resolución 002 de 1998, los conceptos que emite la CONARP contienen *“Recomendaciones y sugerencias para las partes involucradas, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 del Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria con la indicación de un término para adoptarlas”*

Señaló la Corte Constitucional en el fallo antes citado y al referirse a la responsabilidad en la observancia de las normas de conducta establecidas en el Código de Autorregulación Publicitaria:

“A juicio de la Corte, lo establecido en las disposiciones transcritas, cuyo contenido y fundamento ilustran el asunto tratado en el mismo, no constituyen normas legales de obligatorio cumplimiento; no obstante, consagran directrices importantes en materia de divulgación publicitaria”.

En este orden de ideas, los pronunciamientos de la CONARP tienen la naturaleza de concepto y no obligan más allá de la voluntad de quienes manifiestan su voluntad de hacerlo, pues como sujeto particular e independiente no posee mecanismos coercitivos ni de orden jurídico para obligar a cumplir los conceptos emitidos, manifestándose solo a través de recomendaciones y sugerencias de conformidad con lo establecido por el Código.

De ahí entonces que un pronunciamiento por parte de la Conarp no impide ni obstaculiza el derecho de las partes a obtener pronunciamiento de autoridad competente y vice versa.

b. Protección al consumidor

El fin último del Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria es la protección de los intereses colectivos del consumidor (destinatario real o potencial al cual se dirige el anuncio) y de la industria publicitaria. El artículo 13 del Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria señala que *“Los anuncios no podrán explotar la falta de conocimiento del consumidor ni abusar de su inexperiencia”*.

El trato de los derechos de los consumidores y usuarios vivió en Colombia un cambio importante a partir de la expedición de la Constitución de 1991, en la que se reconoció la situación de desigualdad en la que se encuentra el mercado y el consumo. Este cambio es descrito en la Sentencia C-749 de 2009, que reza:

“(…)6. Como lo ha resaltado la Corte en decisiones anteriores, el tratamiento de los derechos de los consumidores y usuarios tuvo un cambio significativo a partir

Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria

de la expedición de la Constitución Política de 1991. En el periodo preconstitucional, la relación entre los sujetos que concurren al circuito comercial de distribución de bienes y servicios (productores, comercializadores y consumidores) estaba basada en las reglas propias del liberalismo económico.

(...)

El cambio cualitativo antes citado radica en el reconocimiento, por parte del derecho constitucional, de las hondas desigualdades inmanentes al mercado y al consumo. De un lado, el avance de la ciencia y la tecnología en la sociedad contemporánea y, sobre todo, la especialización en los procesos productivos, ocasiona grandes asimetrías de información entre los sujetos que concurren al intercambio de bienes y servicios. En efecto, los consumidores suelen carecer del conocimiento y experticia suficientes para discernir acerca de los aspectos técnicos que definen la calidad de los productos, incluso aquellos de consumo ordinario. De igual modo, los fabricantes y comercializadores son, en la mayoría de ocasiones, conglomerados empresariales que tienen a su disposición infraestructuras que, a manera de economías de escala, participan en el mercado económico e, inclusive, concurren ante las autoridades administrativas y judiciales con evidentes ventajas, habida cuenta la disponibilidad de recursos, asesorías profesionales permanentes de primer nivel y conocimiento acerca del funcionamiento de las instancias de resolución de conflictos jurídicos, derivada de la condición de litigantes recurrentes.

7. Los consumidores, en ese marco de información asimétrica y desigualdades fácticas con los comercializadores y productores, adoptan sus decisiones de adquisición de bienes y servicios basados, esencialmente, en relaciones de confianza. El prestigio obtenido por determinada marca, la novedad del bien o, en muchas ocasiones, el éxito mediático de una campaña publicitaria, llevan al consumidor a optar por determinado producto, incluso en aquellos casos en que su uso conlleva riesgo social, como sucede con los alimentos, los fármacos de venta libre, los vehículos, etc.”

Adicionalmente, la Corte Constitucional en Sentencia C-830 de 2010, se refirió a la doble función de la publicidad: prodigar información al consumidor y obtener un cambio en su tendencia de consumo:

7. Uno de los aspectos en que se expresa las libertades económicas es la posibilidad de publicitar los productos y servicios, a fin de incentivar su consumo. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que tanto la publicidad como la propaganda son expresiones de las citadas libertades y que, por ende, logran reconocimiento constitucional como aspectos que integran tales derechos. A este respecto, la Corte ha definido^[xvii] a la propaganda como la actividad destinada a dar a conocer al público un bien o servicio con el fin de atraer adeptos, compradores, espectadores o usuarios, o crear simpatizantes, a través de cualquier medio de divulgación. A su vez, ha denotado a la publicidad como la propagación de noticias o anuncios de carácter comercial o profesional con el propósito antes indicado.

(...)

Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria

8. En apartados anteriores de este fallo se determinó que la actividad protegida por las libertades económicas es la implementación de procedimientos dirigidos a la producción de bienes y servicios, destinados a la comercialización y subsiguiente obtención legítima de lucro. Es evidente que uno de las etapas esenciales para asegurar tal comercialización es contar con la publicidad para que los consumidores conozcan y opten por adquirir el producto de que se trate. **Desde la perspectiva económica, por ende, la publicidad tendría la doble función de prodigar información al consumidor y obtener un cambio en su tendencia de consumo, de modo que elija el producto publicitado por sobre otros que concurren al mercado.** Esto trae como consecuencia que los datos que ofrece la publicidad sean, ante todo, un modalidad de persuasión al consumidor, que a partir de la relevancia de las virtudes y ventajas de producto, induzcan a su adquisición. Incluso, la publicidad puede buscar incidir en una práctica social determinada, a fin de configurar opciones estables de consumo en una comunidad dada, al punto de influenciar al aparato estatal para que prodigue políticas públicas que permitan o faciliten el ejercicio de esa opción de consumo.^[xviii] Como se observa, la publicidad no tiene por objeto lograr formas más eficientes de uso de los recursos, sino simplemente modificar los gustos del consumidor, para que prefiera un producto dentro de un mercado dado.

La publicidad y los derechos de los consumidores

9. Se ha señalado que la publicidad es, ante todo, un mecanismo de transmisión de mensajes persuasivos, que buscan dirigir las preferencias de los ciudadanos hacia la adquisición de determinado bien o servicio. Esto implica que el mensaje publicitario, por definición, carezca de condiciones de imparcialidad o plena transparencia en la presentación de los datos sobre las propiedades del producto o servicio, puesto que toda actividad en este sentido estará enfocada en destacar las virtudes del bien ofrecido. Ante esta realidad de la práctica económica y habida consideración de los profundos cambios que involucra el paso de una concepción jurídica liberal del mercado, de reducida intervención estatal, al grado de injerencia propia del modelo de economía social de mercado, la Constitución prevé en su artículo 78 la potestad legal de regular tanto la calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, como la información que debe suministrarse al público.

Esta previsión constitucional vincula la intervención estatal de la publicidad comercial a los derechos de consumidor. Como se expresó anteriormente, una de las funciones de dicha publicidad es transmitir información a los integrantes del mercado sobre las calidades del bien o servicio. En tal sentido, la cantidad y calidad de datos sobre los productos que ofrezcan los comerciantes a través del mensaje publicitario, son elementos críticos para el juicio de adecuación de las opciones de consumo. La jurisprudencia ha reconocido que la función estatal en este campo se concentra en garantizar que las decisiones de consumo sean informadas, disminuyendo las asimetrías que impidan el conocimiento previo a la adquisición de productos y servicios seguros y de aceptable calidad. En ese sentido, la Corte ha reconocido que los derechos de los consumidores tienen naturaleza poliédrica, pues integran el deber estatal de garantizar diversos planos de eficacia, relacionados con la calidad y seguridad de los productos, la adecuada y suficiente información sobre los mismos y el aseguramiento de la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios. Para el precedente en comento, “[l]os derechos del consumidor, no se agotan en la legítima pretensión a

Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria

obtener en el mercado, de los productores y distribuidores, bienes y servicios que reúnan unos requisitos mínimos de calidad y de aptitud para satisfacer sus necesidades, la cual hace parte del contenido esencial del derecho del consumidor. El derecho del consumidor, cabe advertir, tiene carácter poliédrico. Su objeto, en efecto, incorpora pretensiones, intereses y situaciones de orden sustancial (calidad de bienes y servicios; información); de orden procesal (exigibilidad judicial de garantías; indemnización de perjuicios por productos defectuosos; acciones de clase etc.); de orden participativo (frente a la administración pública y a los órganos reguladores) Los poderes públicos, en las instancias de producción y aplicación del derecho, en la permanente búsqueda del consenso que es característica del Estado social y misión de sus órganos, deben materializar como elemento del interés público que ha de prevalecer, el de la adecuada defensa del consumidor, para lo cual deben habilitarse procedimientos y mecanismos de participación y de impugnación con el fin de que sus intereses sean debidamente tutelados. La apertura y profundización de canales de expresión y de intervención de los consumidores, en los procesos de decisión de carácter público y comunitario, pertenecen a la esencia del derecho del consumidor, puesto que sin ellos los intereses difusos de este colectivo, que tienen carácter legítimo, dejan de proyectarse en las políticas públicas y en las actuaciones administrativas, con grave perjuicio para el interés general y la legitimidad de la función pública, llamada no solamente a aplicar el derecho preexistente sino a generar en torno de sus determinaciones el mayor consenso posible.^{xiii[xx]}

Debe recordarse que la CONARP busca ir más allá de las normas legales y establecer normas de comportamiento que aunque restrinjan más la libertad reglada ofrezcan garantías frente a la actividad que se desarrolla, honrando valores que se erigen en principios de defensa al consumidor.

c. Artículos 29 y 31 del Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria.

La Comisión se dispone a analizar la aplicabilidad de los artículos 29 y 31 del Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria, los cuales guardan relación fundamental con los hechos que se controvierten en el presente caso.

El artículo 29 del Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria dispone:

“Con excepción de lo expresamente previsto en el aparte de Publicidad Comparativa, el anuncio no podrá utilizar las marcas, temas y conceptos de terceros. En ningún caso podrán utilizarse marcas, temas y lemas claramente reconocidos o asociables con otro anunciante o producto para identificar el producto anunciado”.

El artículo 31 del mismo Código señala:

“La publicidad de un producto no podrá imitar la forma general, texto, presentación visual, etc de anuncios de otros anunciantes difundidos con anterioridad, en

Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria

Colombia o en el exterior, a menos que se trate de un evidente y deliberado recurso creativo”.

Para examinar la aplicabilidad de estas disposiciones a la pieza publicitaria bajo examen, es pertinente definir el alcance de la palabra “tema” que la Real Academia de la Lengua Española define como “una proposición o texto que se toma por asunto o materia de un discurso”, y “concepto”, que el mismo ente define como “la idea que concibe o forma el entendimiento” o como una “forma de pensamiento expresado con palabras”.

Adicionalmente, debe recordarse la interpretación que ha tenido la CONARP de los presupuestos contenidos en el artículo 29 del Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria:

“Establece el Art. 29 del CCAP que con excepción de lo expresamente previsto en el aparte de Publicidad Comparativa, un anuncio publicitario no podrá utilizar las marcas, temas y conceptos de terceros. Continúa, que en ningún caso podrán utilizarse marcas, temas y lemas claramente reconocidos o asociables con otro anunciante o producto para identificar el producto anunciado

Ha interpretado la Comisión que, ésta disposición contiene dos presupuestos distintos. El primero de ellos, referido al uso de conceptos marcarios de un tercero, se relaciona con la titularidad de las marcas, conceptos y temas. Lo anterior exige a quien alega su propiedad el correspondiente registro y, hace necesario el análisis de los derechos que se derivan de las normas de propiedad intelectual.

El segundo, se relaciona con la asociación o reconocimiento que se tenga con otro anunciante, del tema o concepto utilizado en la publicidad, lo que no exige la verificación de la titularidad del derecho sino el concepto de asociación con un producto de otro anunciante¹. (El subrayado es nuestro)

Al revisar el material publicitario allegado, se percibe que los dos productos corresponden a una misma categoría y están siendo identificados con un monstruo verde, sin importar si se trata de un monstruo con uno o dos ojos, vestido o no. Es decir que el consumidor -principal protegido por el Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria- identificaría los dos productos (antimucolíticos MUCINEX y BISOLVON) con un mismo personaje (un monstruo verde), lo que podría efectivamente llevar a confusión. De hecho es justamente éste el argumento que expone RECKITT en su reclamación original y que la Comisión comparte.

En consecuencia, con base en las definiciones presentadas y en la interpretación del artículo 29 citado, el recurso creativo de MUCUS MONSTER que representa al producto BISOLVON, es reconocido o asociable con el MUCUS CHARACTER que representa al producto MUCINEX.

¹ Concepto CONARP No. 73 de julio 13 de 2009.

Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria

No obstante lo anterior, y en cuanto a la pretendida vulneración del artículo 31 del Código directamente relacionado con el 29 ya estudiado, la misma debe ser estudiada teniendo en cuenta los dos (2) presupuestos que contiene, ya que los dos deben estar presentes para que haya vulneración de la norma autorreguladora.

El primer presupuesto, es la prohibición de la imitación de los anuncios entre anunciantes diferentes. El diccionario de la Real Academia Española define el verbo imitar como *“1. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa; 2. Dicho de una cosa, parecerse, asemejarse a otra; 3. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro”*.

El segundo presupuesto es la temporalidad del anuncio. Además de demostrarse que, en este caso, la forma general o la presentación visual que comprende la imagen de MUCUS MONSTER y MUCUS CHARACTER son similares y podrían identificarse la una con la otra, es imprescindible demostrar que el que se dice está siendo imitado haya sido difundido con anterioridad sea en Colombia o en el exterior.

Considera entonces esta Comisión, que para definir si BOEHRINGER al utilizar el personaje de MUCUS MONSTER infringe, como asegura el solicitante, lo dispuesto en el artículo 31 del Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria, no solo es necesario demostrar que hay una imitación, sino que esta se produjo con anterioridad, **en Colombia o en el exterior**. En este orden de ideas, se procede a revisar el material probatorio presentado por las partes.

d. Análisis del material probatorio

RECKITT afirmó en su solicitud que el personaje de MUCUS CHARACTER ha sido utilizado para promocionar la línea MUCINEX de productos farmacéuticos en Estados Unidos desde noviembre de 2004. Boehringer sostuvo en su respuesta que *“la pretendida originalidad cae ante el uso anterior de idéntico concepto y temática por Boehringer Ingelheim, según comercial de Bisolvon del año 1997”* (material promocional Tailandia).

La CONARP por estimar que en el expediente no constaba prueba de la veracidad de esa información, es decir prueba de que las piezas publicitarias hubieran sido pautadas en las fechas mencionadas, solicitó se presentara prueba suficiente que demostrara lo alegado. Para el efecto requirió se allegaran al despacho elementos probatorios que dieran fe de las fechas en las que se utilizaron por primera vez los personajes MUCUS CHARACTER y MUCUS MONSTER.

En atención a esta solicitud las partes remitieron lo siguiente:

Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria**1. RECKITT**

De la comunicación de mayo 4 de 2011 remitida por RECKITT, se destaca el material probatorio en el que consta el primer uso del personaje MUCUS CHARACTER:

- i) En las pruebas aportadas con la solicitud de concepto, consistentes en una declaración bajo carácter de juramento ante Notario Público, con sus correspondientes anexos, la Sra. Rosina Baxter en su calidad de Secretaria Asistente de RECKITT, declara que el personaje MUCUS CHARACTER se encuentra en uso ante el público consumidor desde 2004.
- ii) Al ingresar a la página de la Oficina de Marcas y patentes de los Estados Unidos, cuyo link se referencia el numeral 4 de esta comunicación, se rectifica que el primer uso en el comercio del personaje MUCUS CHARACTER, se llevó a cabo en noviembre de 2004.

La CONARP considera que el material probatorio relacionado es suficiente, teniendo en cuenta que lo que se presente es dar fe de la fecha en las que se utilizó por primera vez el personaje y con los documentos anteriores se comprueba que el primer uso del personaje MUCUS CHARACTER fue en noviembre de 2004.

2. BOEHRINGER

Mediante comunicación del 9 de mayo de 2011, BOEHRINGER dio respuesta a la solicitud de la CONARP y adjuntó entre otros, evidencia de utilización del concepto creativo y temática en Tailandia desde 1997 hasta el 2000. Esta documentación fue allegada en el idioma de origen por lo cual la Comisión solicitó la traducción de la documentación de conformidad con lo establecido en el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil con el objeto de acatar los procedimientos generales en derecho. Después de varias solicitudes de prórroga que fueron concedidas por la CONARP en consideración a la dificultad de la traducción de un documento en idioma tailandés, el 1 de agosto de 2011, BOEHRINGER allegó a la Comisión:

- i) Declaración juramentada, de la Gerente Senior de Producto de BOEHRINGER INGELHEIM (THAI) LTD. legalizada por el Consulado de Malasia y oficialmente traducida y legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, mediante la cual certifica:

“(…)

- *Que en virtud del cargo que ostento y que he ostentado en el pasado, he tenido conocimiento de que la compañía ha usado el recurso creativo MUCUS en la publicidad de un producto farmacéutico para la tos con la marca BISOLVON.*

Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria

- *Que de conformidad con la documentación que reposa en los archivo de la compañía existe constancia de que el recurso creativo MUCUS fue usado por primera vez en campañas publicitarias en Tailandia en el año 1997.*
- *Que la documentación radicada en la Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONARP) es copia fiel y verídica de los documentos pertenecientes a las campañas publicitarias del recurso creativo MUCUS que tuvieron lugar en Tailandia entre los años 1997 y 2000 (...)*

La CONARP considera que esta declaración valida la documentación presentada por BOEHRINGER mediante la cual se demuestra que el concepto creativo MUCUS fue utilizado por primera vez por BOEHRINGER en el año 1997 en Tailandia.

En consideración al material probatorio relacionado, concordamos con BOEHRINGER en que para el 2004, fecha en la que RECKITT utilizó por primera vez al personaje MUCUS CHARACTER, BOEHRINGER había utilizado por siete (7) años el personaje de MUCUS MONSTER. Por ende, la CONARP no considera que BOEHRINGER desconozca el artículo 31 del Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria.

Ahora, el solicitante objeta en varias comunicaciones las pruebas aportadas por BOEHRINGER, mediante las cuales se demuestra el primer uso del personaje MUCUS MONSTER en 1997. La objeción la sustenta en que se trata de un personaje bidimensional que dista de los conceptos ahora en comparación cuando en un principio su pretensión era justamente la contraria (ver numeral 4.8 del presente escrito).

La CONARP advierte que el personaje original utilizado por BOEHRINGER es aún más parecido al MUCUS CHARACTER que RECKITT actualmente utiliza, por lo cual desestima la objeción y ratifica que no existe una vulneración del artículo 31 del Código por parte de BOEHRINGER.

De aplicarse en estricto sentido la decisión de la CONARP, si el producto MUCINEX de RECKITT se comercializara en Colombia y la publicidad que utiliza el personaje MUCUS CHARACTER estuviera siendo difundida en nuestro país, debería recomendarse interrumpir su difusión. Lo anterior, teniendo en cuenta que el personaje MUCUS MONSTER de BOEHRINGER fue utilizado con anterioridad al personaje MUCUS CHARACTER de RECKITT y que considera esta Comisión que imita aquel utilizado por BOEHRINGER.

Es necesario dejar constancia que la Autoridad Nacional de Protección de la Competencia, resolvió que **tanto BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH como RECKITT BENCKISER INC. están legalmente autorizadas para utilizar el recurso creativo.** Esta decisión consta en la Resolución 57780 del 25 de octubre de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio que resolvió

Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria

declarar infundada la oposición presentada por RECKITT, y conceder el registro de la marca figurativa de MUCUS MONSTER para distinguir preparaciones farmacéuticas a la sociedad BOEHRINGER por un periodo de diez años a partir de la fecha de la Resolución.

La posición que la CONARP hoy ratifica obedece a criterios éticos orientados hacia el cumplimiento del Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria, el desarrollo y respeto de la actividad publicitaria y la protección al consumidor. Este concepto se emite en el marco de una instancia a la que las partes se han sometido voluntariamente y para nada afecta pronunciamientos de carácter jurídico.

En consecuencia de lo anterior la CONARP,

CONCEPTÚA

PRIMERO: Que a pesar del registro, desde la perspectiva publicitaria hay coincidencia entre los dos (2) personajes los que puede llevar a confusión al consumidor en virtud de lo dispuesto en los artículos 29 y 31 del Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria.

SEGUNDO: Que dada esta coincidencia, ha quedado demostrado que el primero en utilizar este concepto fue Boehringer Ingelheim S.A. en 1997 en el exterior, lo cual implica que RECKITT BENCKISER INC. está desconociendo lo previsto en los artículos 29 y 31 del Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria.

TERCERO: Que así las cosas de conformidad con las disposiciones contenidas en el Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria, el personaje MUCUS CHARACTER de RECKITT BENCKISER INC. no podría utilizarse en Colombia en el evento de que así fuera.

CUARTO: Que no es competencia de esta Comisión para pronunciarse sobre ningún aspecto relacionado con la solicitud de registro ante la SIC por tratarse de dos instancias de carácter distinto.

Dado en Bogotá, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil once (2011).

XIMENA TAPIAS DELPORTE
Presidente CONARP y UCEP

ALVARO JOSÉ FUENTES
Representante Consejo Directivo UCEP

Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria**CARLOS DELGADO PEREIRA**

Presidente Ejecutivo ANDA

LUIS FELIPE PARDOSociedad Colombiana de Cirugía Plástica
Estética y Reconstructiva**JARDANY SUÁREZ**

Representante Expresidentes CONARP

SAMUEL DEL CASTILLO

Representante ANDA

^{i[xvii]} Cfr. Corte Constitucional, sentencia [C-355/94](#) (M.P. Antonio Barrera Carbonell).

^{ii[xviii]} Estas características son tomadas de COASE, R.H. “Advertising and Free Speech” 6 *Journal of Legal Studies*. 1-34 (1977).

^{iii[xx]} Cfr. Corte Constitucional, sentencia [C-1141/00](#) (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). Este fallo adelantó el control de constitucionalidad de algunas normas del Decreto Ley 3466/82 sobre restricción de responsabilidad a favor de los comercializadores de bienes y servicios