

La propiedad intelectual en las empresas de productos deportivos

Por María Agustina Fogliati. Trabajo final del Premaster Semipresencial CUDES-Universidad Austral. Edición 2015.

La práctica de deportes nos transporta a un mundo de bienestar, vida saludable, alta competencia, tiempo libre y relax entre muchas otras sensaciones. No en vano las grandes compañías identifican sus productos con figuras emblemáticas a nivel mundial de diferentes disciplinas, todas ellas símbolos de esfuerzo y éxito, vinculándose con contratos millonarios de exclusividad, que la mayoría de las veces constituyen la principal fuente de ingreso que moviliza la industria y el espectáculo del deporte. Por caso, para el Banco Santander⁽¹⁾ el esponsorio de la Fórmula 1 vinculando su imagen al piloto *Fernando Alonso*, le ayudó a expandirse a nivel mundial e introducirse en plazas difíciles para una entidad financiera española, o el impacto publicitario de la última final de la *Champions League*, cuyo valor se estimó en casi 40 millones de Euros.

Estos ejemplos nos ayudan a comprender porqué las empresas trabajan arduamente en la construcción de su imagen, que juega un papel preponderante para dotar de personalidad a los productos que ofrecen, con un principal objetivo: *diferenciarse para lograr posicionamiento en el mercado*.

En el mundo del deporte, además de las percepciones, preferencias y la confianza que las marcas pueden inspirar en los consumidores, encontramos un elemento adicional –a mi entender fuertemente más arraigado en América Latina que en otros lugares del mundo- que es la pasión por el deporte en general.

Conceptos como *Branding*, *Hospitality*, servicios *Premium* para hinchas, se imponen cada vez más en los pasillos de los clubes e instituciones deportivas; son innovaciones que tienden a fidelizar al público, generar recursos genuinos, y ayudar a diferenciar a las marcas; siempre con el objetivo de lograr posicionamiento, hacer que los clientes perciban esa diferenciación y elijan los productos y servicios por sobre los de la competencia.

Claro que esta tarea no resulta sencilla, y una vez que se alcanza la preciada meta resulta lógico que las empresas deseen arbitrar los mecanismos para proteger esa anhelada construcción.

El desafío a la hora de asesorar a un cliente que solicita la protección de la propiedad intelectual de los productos de su empresa radica en diseñar estrategias encaminadas a hacer efectivos los derechos derivados de esa propiedad.

En la Argentina el plexo normativo que atraviesa la propiedad intelectual no solo está integrado por el sistema constitutivo de registro ante la dirección Nacional de Marcas del Instituto Nacional de Propiedad Industrial -INPI- sino que también está trasvasado por tratados internacionales –Nuestro país es miembro de la Convención de París sobre Protección de la Propiedad Industrial desde 1967- la Ley de Defensa de la competencia, Estatuto Defensa del Consumidor, y por supuesto desde la órbita del Derecho Civil y Comercial - el nuevo código regula el contrato de Franquicia –en su Art.1512 segundo párrafo, encontramos que el *franquiciante debe ser titular exclusivo del conjunto de derechos intelectuales, marcas, patentes, nombres comerciales, derechos de autor y demás comprendidos en el sistema bajo franquicia; o, en su caso, tener derecho a su utilización y transmisión al franquiciado en los términos del contrato.*- hasta llegar al Derecho penal marcario; sin pretender extinguir la enunciación.

Los conflictos a los que cualquier empresa de productos deportivos puede verse expuesta en materia de propiedad intelectual van desde el uso indebido de marcas y relevancia de la *notoriedad* como fuente del derecho, cuestiones de competencia desleal, pasando por la

comercialización de productos apócrifos, hasta los efectos extraterritoriales de los registros.

Así la Corte Suprema de Justicia ha dicho: “Configura enriquecimiento sin causa el registro y aprovechamiento como marca comercial de la designación que recibe un seleccionado extranjero –en el caso, *“All Blacks”*, referida al equipo neozelandés de rugby- a fin de comercializar indumentaria deportiva, aun cuando dicha denominación no se haya registrado en ningún otro lugar, si su empleo es público y notorio, la fama de dicho equipo resulta palmaria y el deporte en cuestión está ampliamente difundido en el país, dado que es lógico suponer que el titular de la marca se beneficia en forma ilegítima con esa fama” ⁽²⁾. En este caso la designación All Blacks no se encontraba registrada en otro lugar que no fuera la Argentina, sin embargo, una asociación de Rugby extranjera estuvo legitimada –al punto de resultar vencedora del pleito- para accionar en contra del uso por el comerciante en nuestro país, justamente por aplicación del Convenio de París, según el cual la actora estaba en condiciones de reclamar en cualquier tiempo la anulación de la marca del demandado dado su registro de mala fe por ser la designación *All Blacks* notoriamente conocida y probarse que el pretendido titular de la marca se beneficiaba con la fama del seleccionado.

Otra amenaza frecuente a la propiedad intelectual de los productos deportivos se encuentra en el uso indebido de marcas en materia publicitaria.

Una modalidad es la que se conoce como *“Ambush Marketing”*, que tiene lugar cuando empresas realizan publicidad en torno a espectáculos deportivos que no están *sponsoreando*, tendiendo a inducir al consumidor a pensar que el patrocinador está asociado al evento, equipo o jugador. Así, en ocasión del mundial de Fútbol Brasil 2014, la Asociación de Fútbol Argentino junto a la empresa que se encontraba facultada a utilizar las designaciones, imágenes y marcas de la AFA, con la cual estaba vinculada contractualmente para explotarlas – su agente comercial exclusivo-, interpone una medida

cautelar para obtener el cese de la difusión de una campaña publicitaria de un detergente, cuyo slogan rezaba: “*sponsor oficial de todo lo que aprendemos cuando estamos creciendo*” acompañada de imágenes con los colores celeste y blanco e incorporando a un jugador del seleccionado argentino de fútbol. El argumento de la petición se basaba en que el comercial causaba confusión en el público al asociar la marca del jabón como patrocinador oficial de la selección nacional de fútbol, cuando de hecho no lo era. Es decir que solo la empresa coactora de la medida era la única facultada a asociar la imagen corporativa de su marca a la imagen de las selecciones nacionales representativas de AFA. De esta manera, la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial ⁽³⁾ ordenó el cese de la reproducción de la publicidad en los medios, con fundamento en que ella podía razonablemente generar una confusión en el público induciendo a pensar que la marca fuera sponsor oficial de la selección de fútbol.

No menos relevante es la cuestión de la protección en la *Web*. La utilización de palabras clave –o keywords- en publicidad y marcas ajenas, es un problema recurrente. Recientemente una empresa de venta on line, fue condenada a indemnizar por daños y perjuicios a la compañía Nike International Ltda. por haber contratado el servicio de *Keywords* utilizando la marca Nike para captar clientela hacia su página de internet. Nike sostuvo que esa práctica -que consistía en la realización de transacciones de comercio electrónico- constituía una infracción marcaria y competencia desleal, con el agravante de que los productos que se comercializaban eran apócrifos, vendidos lógicamente por un precio inferior al de mercado. Esta conducta produjo daños por infracciones marcarias a la vez que descrédito y banalización de la marca cuya imagen se vio afectada ⁽⁴⁾.

Como se desprende de la somera descripción del panorama, sin pretender agotar el tema sino solo poniendo de manifiesto la punta del iceberg, el espectro de instrumentos de protección de la propiedad intelectual es amplísimo, como también lo es el escenario de posibles conflictos en materia de exclusividad marcaria y contractual, tanto en

el ámbito nacional como internacional. Lo dicho obliga al asesor de empresa a evaluar más allá de lo evidente, en consonancia con el uso de las tecnologías y a no pensar al derecho marcario como un compartimento estanco, sino en la necesidad de un abordaje interdisciplinario de la cuestión para mejor defender los intereses de la empresa.

En ese abordaje tampoco puede perderse de vista el derecho constitucional de los consumidores a una información adecuada y veraz y a la protección de la libertad de elección, derechos que constituyen la contracara del derecho de propiedad, también protegido constitucionalmente.

El respeto por estas garantías son signos de empresas responsables que se conducen con ética en sus negocios, lo que en definitiva, también resultará una *marca registrada*.

- (1) Revista Sports & Economy. Año 3, Número 11. Junio 2015. Pág. 29 y 56.
- (2) New Zealand Rugby Football Union Inc. c/ Ceballos, Aníbal Germán s/ nulidad de marca. Daños y perjuicios. 03/04/2001 – Fallos: 324:951.
- (3) Cámara Civil y Comercial Federal- Sala III- Causa N° 2.225/2014/CA1 - “Asociación Social del Fútbol Argentino y Otros c/ Unilever de Argentina S.A. s/ Medidas Cautelares”.
- (4) Cámara Civil y Comercial Federal- Sala I CAUSA N° 2060/2008 – S.I. – “Nike Inetrnational Ltd. c/ Deremate Com De Argentina S.A: s/ Cese de Uso de Marcas. Daños y Perjuicios”.