

Ficha CONAR N°1197

Partes:

- Reclamante: Uber Technologies
- Reclamado(s): Ubergreen SPA

Fecha: 18 de marzo de 2022

Tipo de acuerdo: Dictamen ético.

Resultado: Acoge

Normativa relevante: Artículos 5,6,8 y 21 CCHEP

Palabras clave: Imagen adquirida o goodwill, imitación y plagio, veracidad, engaños, pretensión exagerada y absolutos publicitarios.

Argumentación del Consejo

C.1. Que, Uber Technologies, INC (Uber Technologies) ha impugnado cierta publicidad gráfica de Ubergreen, de Ubergreen SpA (Ubergreen), por estimar que con ella se estarían contraviniendo los artículos 5º, 6º, 8º y 21º del Código Chileno de Ética Publicitaria (CCHEP).

C.2. Que, la reclamante sostiene que es titular de la marca “Uber”, reconocida en distintas sedes, que entrega servicios cotidianos coordinados a través de herramientas tecnológicas, dando cuenta de sus orígenes en el año 2008 y su inicio de operación en Chile en el 2014. Comenta que Uber ha expandido sus 60 servicios, no solo al transporte de pasajeros sino también al retiro y reparto de productos, como UberX, UberBlack, UberKids, Uberbici, UberEats, entre otros. Agrega que utiliza la expresión Uber Green desde al menos 5 años para entregar el servicio de vehículo eléctrico híbrido o EV a sus clientes.

Señala que la reclamada pone a disposición de los consumidores una aplicación web para retiro y entrega de productos reciclables utilizando un logo para sus servicios, cuya presentación general utiliza el conjunto de signos distintivos y códigos visuales que identifican a la marca Uber, usando color blanco con fondo negro y la misma tipografía, y la palabra “Green” en colores verde agua.

Argumenta que un consumidor enfrentado a la publicidad tendrá dificultad para discernir qué servicio está contratando, habiendo un aprovechamiento de la imagen o goodwill de Uber construida a lo largo de los años, con inversión de recursos, e incluso siendo al mismo tiempo utilizada la marca Uber Green por la reclamante. Indica además que la publicidad reclamada imita las marcas, elementos característicos y productos de la reclamante, creados en base a un concepto único y original; y que por todo lo anterior puede inducir al público a conclusiones erróneas en cuanto a la naturaleza, composición e idoneidad del producto en cuestión. En forma subsidiaria, y para el caso que se estime que no se cumple lo anterior, solicita que se reconozca el derecho de Uber de reclamar un mejor derecho a

utilizar determinados elementos que por su uso habitual y prolongado estén evidentemente asociados a sus marcas. Finalmente cita jurisprudencia emitida en distintas sedes que sustentarían el reclamo.

C.10, Que, en lo que se refiere al goodwill o imagen adquirida, el artículo 5º del CCHEP dispone que “Para reclamar imagen adquirida o goodwill se requiere como condición esencial el reconocimiento y la asociación a la marca por parte de los consumidores de aquello sobre lo cual se reclama goodwill”, que “Otras condiciones necesarias son la forma o manera en que se combinan determinados elementos en la publicidad, el uso de dichos elementos en el tiempo, y/o la existencia de una inversión considerable de recursos tras ellos” y que “El resultado de esa cierta forma o manera de usar tales elementos constituye el goodwill de esa marca, respecto del cual podrá reclamarse exclusividad y protección.” Al respecto, de las pruebas presentadas por la reclamante y por tratarse de un hecho notorio y público, es posible establecer que la denominación “Uber” y su característica forma de publicitarse datan de un período considerable de tiempo, han sido permanentes y gozan de una fama reconocida por el público que se evidencia en los diversos servicios de traslado de pasajeros y de entrega de productos, todos ellos utilizando palabras compuestas que incluyen la denominación “Uber”. Lo anterior, en opinión de este Consejo, permite a la reclamante reclamar goodwill sobre la imagen construida alrededor de la denominación “Uber”, con su letra y diseño característico, y su look and feel que la distingue del resto. A ello debe agregarse que la reclamante ha utilizado la denominación “ubergreen” al menos desde el año 2015, tal como se demuestra en diversas notas de prensa y avisos de su uso en distintos países del mundo.

C.13, Que, tal como lo declara la reclamada, la denominación “Ubergreen” se lanzó oficialmente en el año 2020 para facilitar el reciclaje y disminuir los desechos y residuos de cierta localidad, momento en el cual al menos la denominación “Uber” era identificada y reconocida por el público. Al respecto, comparado el signo utilizado por la reclamada versus aquél característico de Uber, es posible advertir una notoria similitud en cuanto al tipo de letra utilizado, más allá de que la primera letra esté en mayúscula y la otra no, para una palabra tan peculiar para el mercado chileno por no haber tenido mayor difusión sino hasta la aparición de Uber. Adicionalmente, el parecido se refuerza más aún si se considera que Uber ya utilizaba desde el año 2015 la expresión “Uber Green” para uno de sus servicios, asociados a electromovilidad y/o autos híbridos en otros países. Si a ello se agrega la oportunidad en que la reclamada comenzó a utilizar su denominación, en que Uber ya era reconocido por el público chileno y sus diversos servicios se estaban diversificando, este Consejo considera que en la publicidad reclamada se compromete el goodwill logrado por esta última a lo largo de los años, que le da identidad, tanto visual como conceptual, y que la hace reconocida por el público.

Para el análisis se ha tenido en consideración que si bien la palabra “uber” puede tener un significado genérico fuera del país, lo cierto es que dicha palabra no era mayormente conocida en Chile sino hasta la aparición de la marca de la reclamante, que ha sido profusamente difundida utilizando determinados códigos reconocibles por el consumidor.

(...)

Este parecido, además de comprometer la imagen adquirida de la reclamante, en opinión de este Consejo configura una copia o imitación de una marca ya posicionada en el mercado y reconocida por el público como lo es “Uber”, e incluso su extensión “Uber Green” desarrollada mayormente fuera del país, considerando que el propio artículo 6º del CCHEP dispone que la imitación puede darse respecto de “...otros mensajes difundidos con anterioridad, en Chile o en el exterior...” Sobre el particular, cabe recordar que el CCHEP reconoce como creaciones no solo aquellos mensajes que contengan elementos, conceptos o ideas originales, que los hagan únicos y claramente identificables, sino también los que contengan elementos que sin ser originales o siendo comunes a una categoría de producto o servicio, sean combinados y utilizados de una manera original.

C.14. Que, por lo ya señalado, si se toma en consideración el más probable efecto que la publicidad reclamada producirá en el público, este Consejo estima que la utilización por parte de la reclamada, de elementos visuales que aprovechan el goodwill de la marca de la reclamante, puede conducir a los consumidores, por ambigüedad, a conclusiones erróneas en cuanto al origen comercial del servicio. Así, es posible que el consumidor enfrentado a la publicidad de la reclamada, podría, por reconocimiento de los referidos códigos visuales, llegar a suponer que ellos corresponden a un servicio entregado por “Uber”, lo cual lleva a concluir que se infringe también el artículo 8º del CCHEP pues se trata de presentaciones que directamente o por implicación o ambigüedad pueden llevar al público a confusión

Decisión

Acoger el reclamo presentado por Uber Technologies, INC respecto de cierta publicidad gráfica de Ubergreen, de Ubergreen SpA, por estimar que ella está en conflicto con la ética publicitaria según se establece en los artículos 5º, 6º y 8º del Código Chileno de Ética Publicitaria. Por lo anterior, la publicidad cuestionada no debiera difundirse nuevamente.

Academia de Derecho Civil - Jaime Zuleta