

## **2 - NEWSLETTER - N° 7**

Director: Prof. Aw. Alberto Santa Maria

### **LA PUBBLICITA' COMPARATIVA IN ITALIA E NEGLI STATI UNITI**

*Analisi comparativa di*

*Studio Santa Maria e Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, N.Y.*

#### **I. La pubblicità comparativa in Italia**

##### *Introduzione*

Come è noto, la pubblicità è “*comparativa*” allorquando si basa sul confronto tra prodotti e/o produttori tra loro concorrenti allo scopo di far risaltare la superiorità o la maggiore convenienza del prodotto pubblicizzato rispetto agli altri.

La pubblicità comparativa può essere “*diretta*” se la comparazione identifica, in modo esplicito od implicito, un preciso concorrente, oppure “*indiretta*” quando i termini di paragone, rispetto al prodotto e/o al produttore pubblicizzato, sono genericamente gli altri concorrenti dello stesso settore.

A differenza della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, ove la pubblicità comparativa - purchè non ingannevole - è tendenzialmente considerata ammissibile, nel nostro ordinamento giuridico la tendenza, sino ad ora, è stata quella di

non considerare ammissibile la pubblicità comparativa diretta.

Tuttavia, attesa la indiscussa funzione primaria della pubblicità all'interno del mercato non solo italiano, ma europeo ed extraeuropeo, il legislatore comunitario è intervenuto con la direttiva n. 97/55 CE del 6 ottobre 1997, *che modifica la direttiva 84/450 CEE, relativa alla pubblicità ingannevole, al fine di includervi la pubblicità comparativa*. In particolare tale direttiva stabilisce i presupposti fondamentali ai quali gli Stati membri debbono richiamarsi per legiferare in materia di pubblicità comparativa diretta, considerata quale utile strumento per migliorare la concorrenza e quindi per meglio tutelare gli interessi dei consumatori, degli operatori economici, e del pubblico in generale.

Si ritiene infatti che la pubblicità comparativa diretta possa meglio rispondere all'interesse dei consumatori

di ricevere una più corretta e puntuale informazione sul prodotto o sul servizio offerto e che, attraverso la comparazione, il consumatore sia agevolato nella scelta tra prodotti, marchi, produttori, tra loro concorrenti. Anche gli operatori economici trarrebbero vantaggio dalla pubblicità comparativa diretta, sempre che la comparazione sia ammissibile entro determinati limiti, tali per cui il confronto abbia come fine quello di mettere in luce effettivi pregi specifici dei propri prodotti rispetto a quello dei concorrenti.<sup>1</sup>

La direttiva 97/55/CE sulla pubblicità comparativa dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il mese di aprile dell'anno 2000. Ad oggi, il nostro ordinamento non ha ancora provveduto all'emanazione di una legge di attuazione. E' tuttavia intervenuto l'Istituto di autodisciplina pubblicitaria che, con delibera del 16 marzo 1999, ha adottato un nuovo testo dell'art. 15 del Codice di autodisciplina pubblicitaria, con cui è stata ammessa la pubblicità comparativa diretta, con decorrenza dal 18 maggio 1999. Esamineremo, quindi, l'evoluzione normativa che la pubblicità comparativa (diretta ed indiretta) ha effettuato, i limiti di ammissibilità di questa forma di pubblicità ed i mezzi di tutela in caso di pubblicità illecita.

<sup>1</sup> AUTERI, *La Pubblicità comparativa secondo la direttiva 97/55/CE*, in *Contratto e impresa/Europa*, 1998, p. 601.

## **1. La direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole e la norma di attuazione in Italia: D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74.**

Prodromica rispetto alla direttiva 97/55/CE sulla pubblicità comparativa, si pone la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole, attuata in Italia con il D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74. La direttiva 84/450/CEE *sull'avvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in tema di pubblicità ingannevole* prevedeva espressamente, al V "considerando", che: "è nell'interesse del pubblico in generale, dei consumatori e di quanti svolgono, in regime di concorrenza un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nell'area del mercato comune armonizzare, in un primo tempo, le disposizioni nazionali in materia di tutela dalla pubblicità ingannevole e, in una seconda fase, prevedere una normativa in merito alla pubblicità sleale, nonché – se necessario – alla pubblicità comparativa".

Come è noto, la direttiva 84/450/CEE è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 74/92 che, dopo aver definito la pubblicità ingannevole ed averne individuati i presupposti, ha altresì previsto i mezzi di tutela esperibili in caso di ricorrenza della detta fattispecie, nonché i soggetti legittimati al ricorso a tali mezzi di tutela. Si tratta di quegli stessi mezzi di tutela che la direttiva 97/55/CE estende altresì alla pubblicità comparativa.

Sono state individuate tre forme di tutela contro la pubblicità ingannevole e cioè, una tutela amministrativa, una tutela giurisdizionale ed una tutela di autodisciplina, quest'ultima mediante il ricorso ad organismi volontari ed autonomi.

L'art. 7 del citato Decreto Legislativo, la cui rubrica riguarda la "*Tutela amministrativa e giurisdizionale*", espressamente stabilisce che i concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti (art. 7 co. 2).

Sempre l'art. 7, al comma 13, fa comunque espressamente salva la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 2598 cod. civ. sugli "atti di concorrenza sleale".

Ed infine, l'art. 8 del D. Lgs. 74/92 prevede l'ammissibilità del ricorso ad organismi volontari di autodisciplina, il cui ambito di applicazione, come è noto, è basato sulla autonoma adesione agli stessi (vedremo più oltre che, tuttavia, l'ambito di applicazione degli organismi di autodisciplina è piuttosto ampio). Non è certo questa la sede per analizzare

le tre diverse forme di tutela ed i rapporti tra le stesse, basti pensare che esse hanno in comune la richiesta di inibizione ed eventuale rimozione degli effetti degli atti di pubblicità ingannevole, mentre diversi sono i soggetti legittimati ad agire, le conseguenze sanzionatorie, nonché i tempi di definizione dei diversi giudizi.

## **2. La direttiva 97/55/CE sulla pubblicità comparativa**

E veniamo alla direttiva 97/55/CE che ha modificato la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa.<sup>2</sup>

Tra le finalità della citata direttiva, vi è quella, espressamente individuata al III considerando, di porre fine ad una situazione di disparità di trattamento negli Stati membri in materia di pubblicità comparativa, assicurando la libertà di fornire servizi in materia di pubblicità comparativa, avuto riguardo al fatto che la pubblicità oltrepassa le frontiere e si diffonde nel territorio degli Stati membri, con la conseguenza che la liceità o il divieto della pubblicità comparativa, a seconda delle diverse legislazioni nazionali, può costituire un ostacolo alla libera circolazione dei beni e dei servizi e creare distorsioni di concorrenza.

La sopra citata direttiva dovrebbe, quindi, porre le basi per una armonizzazione,

<sup>2</sup> direttiva 97/55/CE pubblicata in *G.U.C.E.*, n. L 290, 23 ottobre 1997, p. 18 ss.

a livello europeo, del concetto e dei limiti di ammissibilità della pubblicità comparativa, tanto più se si considera che la direttiva 97/55/CE, pur consentendo agli Stati membri di mantenere e/o di adottare disposizioni interne che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela dei consumatori, degli operatori economici e del pubblico in materia di pubblicità ingannevole, non ammette che il singolo Stato membro ricorra ad una più ampia tutela relativamente alla pubblicità comparativa per quanto riguarda il confronto (art. 9, che ha modificato l'art. 7 della direttiva 450/84).

Il legislatore comunitario, nelle premesse della direttiva, chiarisce altresì che la pubblicità comparativa che confronti caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative e non sia ingannevole, può essere un mezzo legittimo per informare i consumatori e cioè per garantire un diritto, appunto il diritto di informazione dei consumatori, che viene considerato quale diritto fondamentale dal punto 3, lettera d) dell'allegato della risoluzione del Consiglio Europeo del 14 aprile 1975. Naturalmente, al fine di evitare che la pubblicità comparativa sia utilizzata in modo sleale e negativo per la concorrenza, è opportuno permettere soltanto i confronti tra beni e servizi che soddisfino gli stessi bisogni o si propongano gli stessi obiettivi. Ciò premesso, la direttiva, dopo aver definito la pubblicità comparativa come *“qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito od implicito un*

*concorrente o beni e servizi offerti da un concorrente”* passa ad analizzarne le condizioni di liceità.

La pubblicità comparativa in forma diretta si considera lecita qualora:

- a) non sia ingannevole; la pubblicità comparativa, pertanto, non dovrà essere tale da indurre, o poter indurre, in errore le persone alle quali è rivolta, o ledere, realmente o potenzialmente, un concorrente;
- b) confronti beni o servizi che soddisfino gli stessi bisogni o si propongano gli stessi obiettivi;
- c) confronti obiettivamente una o più caratteristiche essenziali e comunque verificabili, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni o servizi;
- d) non ingeneri confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra il marchio (o altri segni distintivi) o il prodotto dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
- e) non causi discredito o denigrazione di marchi (o di altri segni distintivi), o di prodotti di un concorrente;
- f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisca in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione.
- g) non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio o di altro segno distintivo di un concorrente;
- h) non rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o

denominazione depositati.

Sembra dunque potersi concludere che i requisiti di liceità della pubblicità comparativa possono sostanzialmente essere ricondotti a due condizioni della comparazione pubblicitaria, e cioè che la comparazione non sia ingannevole né tale da risultare sleale.<sup>3</sup>

Risulta vietata, infatti, oltre alla pubblicità comparativa ingannevole (a), la pubblicità denigratoria (i.e.: *“un imprenditore pone a confronto i propri prodotti, servizi o la propria attività con quelli di uno o più concorrenti per mettere in evidenza la superiorità dei primi rispetto ai secondi”*) (e) e la pubblicità per agganciamento (i.e.: *“un imprenditore fa riferimento ai prodotti di altro o altri imprenditori per mettere in evidenza la presenza nei primi di caratteristiche o pregi dei secondi o l'equivalenza complessiva dei primi con i secondi”*) (g), che sono le fattispecie elaborate dalla giurisprudenza in ambito di pubblicità comparativa.<sup>4</sup>

Per quanto riguarda, infine, le forme di tutela, come già più sopra riferito, la direttiva estende alla pubblicità comparativa le disposizioni previste per la repressione della pubblicità ingannevole e, cioè, una tutela amministrativa, una tutela giurisdizionale ed una tutela autodisciplinare.

<sup>3</sup> MANGIONE, *Osservazioni sulla pubblicità comparativa alla luce della direttiva 97/55/CE*, in *Dir. comm. int.*, 1998, p. 1031 e ss.; SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano, 1998, p. 142 ss.

<sup>4</sup> AUTERI, *La pubblicità comparativa secondo la direttiva 97/55/CE*, cit., p. 601 ss.

### 3. Il Codice di autodisciplina pubblicitaria

Se il legislatore non è ancora intervenuto a dare attuazione alla direttiva sulla pubblicità comparativa (si rammenta che il termine per gli Stati membri per dare attuazione alla direttiva è il mese di aprile del 2000), il Consiglio Direttivo dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, con delibera del 16 marzo 1999, modificando il testo dell'art. 15 del codice di autodisciplina pubblicitaria, ha espressamente previsto l'ammissibilità della pubblicità comparativa diretta. Il testo novellato dell'art. 15 del codice di autodisciplina, che è applicabile a partire dal 18 maggio 1999, è il seguente: *“E' consentita la comparazione quando sia utile ad illustrare, sotto l'aspetto tecnico o economico, caratteristiche e vantaggi dei beni e servizi pubblicizzati, ponendo a confronto obiettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative di beni e servizi concorrenti, che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi. La comparazione deve essere leale e non ingannevole, non deve ingenerare rischi di confusione, né causare discredito o denigrazione. Non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà altrui”*.

Sin dalla sua prima edizione (1966) il codice di autodisciplina aveva previsto all'art. 15 la liceità della comparazione indiretta qualora la stessa avesse un contenuto informativo, in quanto utile ad illustrare, sotto l'aspetto tecnico ed economico, caratteristiche e vantaggi

oggettivamente rilevanti e verificabili dei beni e dei servizi pubblicizzati. La comparazione diretta era, pertanto, considerata vietata, interpretando *a contrariis* “il vecchio” testo dell’art. 15.<sup>5</sup> In verità, lo stesso Giurì di autodisciplina pubblicitaria ha ammesso il confronto che comportasse l’immediata individuazione del concorrente, anche se non esplicitamente nominato – e, quindi, anche alla luce della definizione di pubblicità comparativa individuata dalla direttiva 97/55/CE, una sorta di comparazione diretta- ma solo nel caso in cui il concorrente fosse *market leader* del settore, oppure nel caso in cui vi fosse una situazione di duopolio.<sup>6</sup>

Tutto ciò appare oggi comunque superato, dal momento che il nuovo testo dell’art. 15, in accoglimento dei principi enunciati nella direttiva 97/55/CE, ammette la comparazione in forma diretta, vale a dire la comparazione che permetta di identificare in modo esplicito od implicito un concorrente o i prodotti offerti da un concorrente.

<sup>5</sup> FUSI, *Sul problema della pubblicità comparativa*, in *Riv. dir. ind.*, 1976, I, p. 239; Id., *ivi*, 1980, I, p. 121; FLORIDIA, *Legge e autodisciplina pubblicitaria in Italia: prospettive dopo la direttiva CEE*, *ivi*, 1987, I, p. 134; nonchè Giurì 18 maggio 1993, n. 82, in *Riv. dir. ind.* 1994, II, p. 39; Giurì 11 marzo 1983, n. 1, in *Giurisprudenza completa del Giurì di autodisciplina pubblicitaria*, 1983, p. 535; Giurì 13 giugno 1983, n. 16, in *Riv. dir. ind.* 1984, II, p. 96; Giurì 20 luglio 1983, n. 24, in *Giurisprudenza completa del Giurì di autodisciplina pubblicitaria*, p. 589.

Naturalmente, perchè la comparazione diretta sia lecita, devono ricorrere determinati requisiti: la pubblicità comparativa diretta deve essere utile ad illustrare, sotto l’aspetto tecnico o economico, caratteristiche e vantaggi dei prodotti pubblicizzati, ponendo obiettivamente a confronto caratteristiche essenziali, pertinenti e verificabili dei prodotti concorrenti che soddisfino gli stessi bisogni o si propongano gli stessi obiettivi.

La comparazione diretta, inoltre, deve essere leale e non ingannevole, non deve ingenerare rischi di confusione, ne causare discredito o denigrazione ne, infine, trarre indebitamente vantaggi dalla altrui notorietà.

A partire dal 18 maggio, pertanto, sebbene nell’ambito di applicabilità del codice di autodisciplina pubblicitaria, la pubblicità comparativa diretta è ammissibile.

Tale ambito appare comunque piuttosto ampio, dal momento che, da un punto di vista “oggettivo”, è la stessa direttiva 97/55/CE sulla pubblicità comparativa

<sup>6</sup> Sull’argomento si vedano le pronunce del Giurì 28 gennaio 1998, sulla pubblicità informativa di confronto tra lo “*Scottex*”, con indiscussa posizione di *market leader* ed il nuovo -analogo- prodotto “*Bounty*”, in *Riv. dir. ind.*, 1998, p. 342; e Giurì 30 aprile 1993, n. 67, in *Riv. dir. ind.*, 1994, II, p. 33, con riferimento ad una pubblicità comparativa di contenuto informativo RAI / Fininvest. Per ulteriori riferimenti si veda: MARCHETTI-UBERTAZZI, “*Comparazione*” (Art. 15 C.A.P.), in *Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova, 1997, p. 640 ss.

che, al punto 7, (novellando l'art. 5 della direttiva 84/450/CEE) espressamente prevede l'ammissibilità di un controllo volontario da esercitarsi da organismi autonomi, nonchè il ricorso innanzi a tali organismi qualora sia prevista una procedura dinanzi ad essi, oltre a quella giudiziaria od amministrativa; procedura, come più sopra rilevato, espressamente sancita in tema di pubblicità ingannevole, nel nostro ordinamento giuridico, dal D. Lgs. 74/92, in attuazione della direttiva 84/450/CEE.

Ma anche sotto un profilo "soggettivo", non sembra possano esservi consistenti restrizioni circa l'applicazione del codice di autodisciplina. Infatti, le regole di tale codice (e quindi l'art. 15 sulla pubblicità comparativa) sono poste da un'associazione -l'Istituto di autodisciplina pubblicitaria (I.A.P.)- di cui fanno parte, a loro volta, le associazioni più rappresentative del mondo pubblicitario e delle imprese che gestiscono i mezzi di comunicazione. Il rispetto delle regole codicistiche è garantito, per quanto riguarda gli aderenti all'I.A.P., dall'espresso impegno di osservare e di far accettare dai propri associati le norme del codice stesso, mentre, per quanto riguarda i soggetti non aderenti all'I.A.P., da clausole contrattuali, che ne impongono il rispetto, esistenti nei contratti pubblicitari di cui sono parte i soggetti aderenti.

Il risultato di questo meccanismo è, pertanto, quello di aver reso vincolanti per pressochè tutte le imprese operanti in campo pubblicitario le norme del codice di autodisciplina.<sup>7</sup>

#### **4. L'interpretazione della giurisprudenza ordinaria**

Si esamina ora quale è stato l'atteggiamento della giurisprudenza ordinaria sulla pubblicità comparativa, nell'ambito dell'attuale -disomogeneo-quadro normativo.

Come già più sopra sottolineato, non esiste una norma giuridica che vieti la pubblicità comparativa. Le norme giuridiche di cui la giurisprudenza ordinaria ha fatto uso per dirimere controversie aventi ad oggetto la pubblicità comparativa sono state, sino ad oggi, le disposizioni di cui all'art. 2598 cod. civ., nn. 2) e 3) sugli atti di concorrenza sleale, o i divieti contenuti nel D. Lgs. 74/92 in materia di pubblicità ingannevole

Nell'ambito della giurisprudenza ordinaria, a differenza di quanto avviene in sede di pronunce del Giurì, sembra non abbia un ruolo determinante, ai fini della liceità o dell'illiceità della comparazione, la natura diretta od indiretta della stessa. In linea di principio, infatti, la nostra giurisprudenza non ha mai negato la

liceità di un confronto, anche diretto, se limitato all'aspetto tecnico-scientifico del prodotto e, soprattutto, se condotto in modo tale da non dar luogo ad ipotesi di concorrenza sleale.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> AUTERI, *Il codice di autodisciplina pubblicitaria* in *Le fonti di autodisciplina* a cura di Zatti, Padova, 1996, p. 13 ss.

<sup>8</sup> MANGIONE, *Osservazioni sulla pubblicità comparativa*, cit, p. 1031.

Secondo la giurisprudenza ormai pressochè dominante, infatti, la semplice comparazione, se mirata a rendere note alla clientela caratteristiche e pregi del proprio prodotto rispetto alla concorrenza, non costituisce di per sè un'ipotesi di concorrenza sleale, che si verifica soltanto se, per il contenuto e per la forma con cui tale confronto viene posto in essere, il prodotto del concorrente venga, appunto, denigrato.<sup>9</sup>

E' stato comunque precisato che, per aversi denigrazione, e quindi pubblicità comparativa illecita, non è necessario diffondere notizie "non vere" sul concorrente, essendo sufficiente che la divulgazione di notizie o circostanze "vere" sia effettuata in modo subdolo o tendenzioso, tale per cui l'effetto finale sia quello di screditare il prodotto o l'attività dell'impresa concorrente.<sup>10</sup>

Il divieto non riguarda, dunque, l'indicazione o l'identificazione del concorrente o del prodotto concorrente, bensì piuttosto l'utilizzo di frasi od affermazioni atte a generare discredito o, comunque, a recare danno al concorrente.<sup>11</sup>

Di fatto, quindi, se, da un punto di vista teorico, la pubblicità comparativa, anche diretta, è stata riconosciuta ammissibile,

<sup>9</sup> Cass. civ. sez. I, 3 agosto 1987, n. 6682, in *Giur. it.*, 1988, I,1, c. 591

<sup>10</sup> Cass. civ. sez. I, 2 aprile 1982, n. 2020, in *Giust. civ. Mass.*, 1982, fasc. 4; Trib. di Milano 24 luglio 1986, in *Giur. dir. ind.*, 1986, p. 626.

<sup>11</sup> MONDINI, *Pinocchio e la pubblicità comparativa*, in *Riv. dir. ind.* 1997, p. 253.

in concreto, le condizioni di liceità poste dalla giurisprudenza per l'ammissibilità di tale forma di comparazione appaiono piuttosto restrittive e tali da limitare le ipotesi di liceità di un messaggio comparativo diretto.<sup>12</sup> Alla luce di tale orientamento della giurisprudenza ordinaria sembra, pertanto, potersi concludere che, anche a seguito del recepimento della direttiva 97/55/CE, la situazione non subirà una sostanziale e radicale modifica, dal momento che permarrà comunque il divieto di forme di pubblicità ingannevoli o denigratorie.

Hanno collaborato a questo numero:

Avv. Prof. Claudio Biscaretti di Ruffia

Avv. Luigi Fontanesi

<sup>12</sup> Secondo MANGIONE, *Osservazioni sulla pubblicità comparativa, cit.*, p. 1036, "rarissime" sarebbero le ipotesi di "esistenza di un messaggio pubblicitario comparativo diretto lecito".

## II. Comparative advertising in the United States

### *Introduction*

In the United States, companies rely on sophisticated advertising campaigns to sell products and services to the public. As competition between companies offering similar products and services has increased, so has the use of comparative advertising. Today in the United States, comparative advertising has become a multimillion dollar business.

In many countries, comparative advertising is prohibited or highly regulated. In contrast, in the United States, companies are permitted to directly compare products and to use the brand names of their competitors' products in advertising their own products.

Federal courts in the United States have uniformly recognized that comparative advertising is permissible. The Federal Trade Commission ("FTC"), which regulates certain aspects of commerce in the United States, even encourages companies to use comparative advertising techniques in promoting their products. While comparative advertising is legal and widely accepted in the United States, there are limits on the types of claims advertisers can make in comparing their products with their competitors' products. If a company relies on scientific data in a comparative advertisement, a court will scrutinize the data to

determine if it is false or not sufficiently reliable to allow one to conclude with reasonable certainty that it supports the advertisement's claims.<sup>2</sup>

Additionally, a court may enjoin a comparative advertisement if it determines the advertisement is likely to cause confusion, mistake, or deception or if it misrepresents the competitor's product.

### **What is Comparative Advertising?**

In a comparative advertisement, a company compares its product or service with alternative brands and identifies the alternative brands by name, illustration, or other distinctive information.<sup>3</sup>

A comparative usually takes one of three forms: (1) a general comparison of two or more products or services; (2) a comparison in which similarities or differences between products or services are emphasized; and (3) a direct or indirect reference to the competitors' products or services.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> *United Industries Corp. v. The Clorox Co.*, 140 F.3d 1175, 1182 (8th Cir. 1998).

<sup>3</sup> Definition used for FTC regulations. 16 C.F.R. § 14.15(b) n.1.

## **Comparative Advertising is Permitted in the United States**

Since as early as 1910, courts in the United States have recognized that a company may use the name of its competitor's product or service in an advertisement.<sup>5</sup> However, comparative advertising did not become a mainstay in advertising in the United States until the 1970s.

In 1979, the FTC issued a Policy Statement in which it adopted the position that industry self-regulation should not restrain advertisers from using truthful comparative advertising. The FTC emphasized that comparative advertising is an important source of information for consumers and can assist them in making informed and rational purchase decisions.<sup>6</sup>

The FTC also concluded that comparative advertising improved the quality of products in the marketplace, encouraged product improvement and innovation, and lead to lower prices for consumers.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> William J. Cook, Local Web Pages may be a Pain in the Globe, *Chicago Lawyer*, October 1998.

<sup>5</sup> Thomas F. Presson, Trademarks as Metatags: Infringement or Fair Use?, 26 *AIPLA Q.J.* 147, 164 (1998)

<sup>6</sup> 16 C.F.R. § 14.15(c).

<sup>7</sup> *Id.*

## **Reconciling the Trademark Owner's Interest in Protecting Its Mark With the Consumer's Interest in Obtaining Comparative Advertising**

A comparative advertisement implicates several conflicting interests. United States law and common business practices have long protected a company's commercial speech in advertising its products or services in a manner which it believes is most beneficial for its commercial success. While a company's right to advertise is protected, comparative advertisements raise conflicting interests in the targeted audience, including: (1) the public's interest in viewing comparative advertisements and (2) the competitor's interest in not having its trademark used in another company's commercial without permission.

The FTC has encouraged comparative advertising as a benefit to consumers. The FTC has adopted the view that comparative advertising is in the public's best interests because consumers are able to make more informed purchasing decisions if they are exposed to advertisements which compare similar products and services. The FTC also believes that comparative advertising benefits the public by encouraging product improvement and innovation and potentially leading to lower prices in the marketplace.<sup>8</sup>

Trademark owners have complained that the use of their trademark in a

<sup>8</sup> *Id.*

competitor's comparative advertisement substantial investment they have made in creating, promoting, and protecting their mark. Courts in the United States have uniformly held that a company may use a competitor's trademark in a comparative advertisement without being liable for trademark infringement so long as the advertisement does not create misrepresentations or give rise to a reasonable likelihood that consumers will be confused as to the source, identity, or sponsorship of the advertiser's product.<sup>9</sup>

Section 43(c)(4)(A) of the Lanham Act establishes that a company's use of its competitors' trademarks in a comparative advertisement is exempted from potential liability for trademark infringement.<sup>10</sup>

Under section 43(c)(4)(A), the "[f]air use of a famous mark by another person in comparative commercial advertising or promotion to identify the competing goods or services of the owner of the famous mark" is not actionable.<sup>11</sup>

Courts have excluded such use from trademark infringement liability based on the rationale that an advertiser uses another's trademark in a comparative advertisement only to refer to the competitor's product in comparing that product with his own, and through such use does not appropriate another's

<sup>9</sup> *Pebble Beach Co. v. Tour 18 I, Ltd.*, 942 F. Supp. 1513, 1552-53 (S.D. Tex. 1996), *aff'd*, 155 F.3d 526 (5th Cir. 1998).

<sup>10</sup> 15 U.S.C. § 1125(c)(4)(A).

<sup>11</sup> *Id.*

trademark.<sup>12</sup>

Courts have recognized that the informational use of a competitor's trademark in a comparative advertisement is the only practical way for a company to inform the public that its product is comparable to the competitor's product.<sup>13</sup>

In balancing the competitor's interests in preserving a monopoly in its trademark and the public's interests in being provided with comparative advertisements, courts have recognized that the public's interests outweigh the trademark interests of the competitor.<sup>14</sup>

### **United States Law Regarding Comparative Advertising**

While United States federal courts and the FTC have acknowledged that comparative advertising is permissible, there are certain limits on the types of claims which a competitor can employ. Generally, if a comparative advertisement makes a claim which is untruthful, or makes a truthful claim which is misleading and may confuse consumers, then the company may be liable for the harm such an advertisement causes to its competitors.

Courts have also established different levels of evidence which a company must provide in challenging a comparative

<sup>12</sup> *Pebble Beach Co.*, 942 F. Supp. at 1553.

<sup>13</sup> Michael G. Frey, *Is It Fair to Confuse? An Examination of Trademark Protection, the Fair Use Defense, and the First Amendment*, 65 U. Cin. L. Rev. 1255, 1273 (Summer 1997).

<sup>14</sup> *Id.*

advertisement depending on the type of claims the advertisement asserts. Finally, courts subject comparative advertisements which are based on scientific evidence to heightened scrutiny. Federal courts in the United States provide a judicial remedy for companies whose products have been the subject of a false or deceptive comparative advertisement. Since 1974, courts have recognized that a company has a potential cause of action under section 43(a) of the Lanham Act if its product has been the subject of a false or deceptive comparative advertisement.<sup>15</sup>

Under section 43(a), a company can be held civilly liable if a competitor has been damaged or is likely to be damaged by a false description or false representation of its goods or services in a comparative advertisement.

The courts have set out five factors which must be established for a prima facie case of deceptive comparative advertising: (1) the advertiser made false statements of fact about its own product; (2) the advertisements actually deceived or had a tendency to deceive a substantial segment of the audience; (3) the deception was material in that it was likely to influence the purchasing decision; (4) the advertiser falsely advertised the goods to enter interstate commerce; and (5) the party challenging the advertisement has been or will be injured as a result of the advertisements either by direct diversion of sales from itself to the advertiser or by a lessening

<sup>15</sup>15 U.S.C. § 1125(a)(1)(B).

of its goodwill in the marketplace.<sup>16</sup> As with other tortious actions involving advertising, the key element in establishing liability in a comparative advertising action is the potential for confusion among consumers.

If a plaintiff in a false comparative advertising case can establish that the advertisement is literally false, courts generally will not require additional extrinsic evidence, such as proof of consumer confusion. However, where the plaintiff claims the comparative advertisement is literally true, but misleading to consumers, i.e., where the advertisement makes an implied claim, then the plaintiff must produce extrinsic evidence, such as consumer surveys, demonstrating that a material segment of the target audience of consumers was misled by the advertisement.<sup>17</sup>

When a company claims that a comparative advertisement is false or misleading, courts require different levels of proof depending on the nature of the advertisement. Courts distinguish between advertisements which claim "my product is better than yours" and advertisements which claim "tests prove my product is better than yours."<sup>18</sup> When an advertisement merely claims that the advertiser's product is better than other products, then a plaintiff

<sup>16</sup>*Skil Corp. v. Rockwell Int'l Corp.*, 375 F. Supp. 777, 783 (N.D. Ill. 1974).

<sup>17</sup>Harold P. Weinberger, *Resolving Advertising Disputes*, *The Advertiser*, June 1996.

challenging the advertisement must prove that the claim is actually false and not merely unproven or unsubstantiated. However, when the advertisement makes an "establishment claim", i.e., claims that the advertiser's product is better than other products based on scientific data, then a plaintiff challenging the advertisement must only prove that the data relied on was not sufficiently reliable to support the claims made in the advertisement.<sup>19</sup>

Courts treat establishment claims in comparative advertisements differently because "to the modern consumer, information labeled as 'scientifically proven' often assumes a posture of 'mystic infallibility.'"<sup>20</sup>

### Conclusion

In the United States, truthful comparative advertising is allowed and even encouraged by the federal courts and the FTC. While courts will enjoin comparative advertisements which are false, misleading, likely to confuse consumers, or based on false or unreliable scientific data, comparative advertisements are generally encouraged based on the belief that they aid

<sup>18</sup> *United Industries Corp. v. The Clorox Co.*, 140 F.3d 1175, 1181-82 (8th Cir. 1998).

<sup>19</sup> *Rhone-Poulenc Rorer Pharm., Inc. v. Marion Merrell Dow, Inc.*, 1994 U.S. Dist. LEXIS 20782, \*11 (W.D. Miss. 1994), *aff'd in part*, 93 F.3d 511 (8th Cir. 1996).

<sup>20</sup> *Rhone-Poulenc Rorer Pharm.*, 1994 U.S. Dist. LEXIS 20782, at \*10.

consumers in making rational and informed purchase decisions.

By

Nicholas L. Coch

Panayiota Souras<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Mr. Coch is Chairman of the Intellectual Property and Technology Department of Kramer Levin Naftalis & Frankel and Ms. Souras is an associate in the Department.