

C.P.C. N° 1017

ANT: Consulta de METABOWERKE GMBH & CO. sobre comercialización de productos marca "METABO".

MAT: Dictamen de la Comisión

SANTIAGO, 05 SEP 1997

1.- Don Juan Pablo Egaña Bertoglia, abogado, domiciliado en Moneda 970, piso 11, en representación de la empresa alemana "METABOWERKE GMBH & CO."- en adelante METABOWERKE-, solicitó un pronunciamiento de esta Comisión sobre la legitimidad de comercialización y distribución en Chile, directamente por su representada o la empresa que al efecto ésta designe, de los productos conocidos internacionalmente bajo la denominación "METABO", en virtud de las siguientes consideraciones:

1.1. Su representada es la creadora y legítima titular de la marca "METABO", con la cual ha distinguido desde hace muchos años los productos (herramientas eléctricas en general) que ella misma manufactura en sus diversas fábricas ubicadas en Alemania, los cuales se exportan y distribuyen en más de 100 países, entre ellos Chile.

Hasta la fecha de esta presentación, estaba encargada de la distribución y comercialización en el país, de los referidos productos, la firma "Koenig e Hijos Ltda.", con domicilio en esta ciudad, Av. Vicuña Mackenna 1508, la cual registró, en 1988, a su nombre, la marca "METABO" (Registro N° 336.807), en las clases 7 y 8 del Clasificador Internacional, que comprenden los productos que elabora la firma alemana, quien sólo recientemente se impuso de este hecho.

Siguiendo instrucciones de su representada, con fecha 26 de septiembre de 1996, presentó demanda de nulidad del registro antes individualizado, basada fundamentalmente, en ser su representada la verdadera creadora y legítima titular de la marca.

La firma Koenig e Hijos Ltda., en lugar de buscar un acuerdo que posibilite la transferencia de la marca a sus legítimos dueños, optó por defender la validez del registro obtenido ilegítimamente, basándose en cuestiones formales, que revelan su intención de conservarlo a toda costa, razón por la cual existe un fundado temor por parte de su representada, en el sentido que una vez que ella inicie la comercialización de sus productos a través de un nuevo agente o distribuidor en Chile, la empresa Koenig e Hijos tratará de impedirlo, utilizando como arma el referido registro.

1.2. El Decreto Ley N° 211, de 1973, otorga facultades suficientes a los organismos antimonopólicos para prevenir y eventualmente sancionar, las conductas de los agentes económicos que transgreden dicha legislación, como asimismo para adoptar las

medidas que estimen conducentes en resguardo de la libre competencia.

1.3. Existe abundante jurisprudencia de esa H. Comisión (a modo de ejemplo cita los dictámenes Nos. 579, 704 y 979), que establece que es legítima la comercialización de productos, realizada por el comerciante que los adquiere del propietario internacional de la marca y/o a sus legítimos distribuidores y cuya venta se efectúa con su marca de origen, puesta en dichos productos por su fabricante.

1.4. Solicita un pronunciamiento en el sentido de establecer la legitimidad del acto de comercialización en Chile de los productos "METABO", por parte de su representada, sea directamente o a través de la empresa distribuidora que designe al efecto, no obstante la existencia del registro marcario N° 336.807 en las clases 7 y 8, cuyo titular es la sociedad Koenig e Hijos Ltda.

Acompaña copias de registros de la marca "METABO", a nombre de su representada, en diversos países; un Catálogo General correspondiente a los años 1994 y 1995, en el cual su representada hace una promoción de las herramientas eléctricas que fabrica bajo la marca referida; copia de la demanda de nulidad del registro de la marca "METABO" a nombre de la firma Koenig e Hijos Ltda. y de la contestación de la demanda, y documentos donde consta su poder para actuar en representación de la empresa alemana.

2.- Don Enrique Koenig F., en representación de Koenig e Hijos Ltda., en relación con esta consulta informó lo siguiente:

2.1. La presentación de METABOWERKE se limita a reiterar los hechos en que basó su demanda de nulidad de la marca en cuestión, la cual fue contestada oportunamente por su representada, quien planteó una nulidad procesal por vicios en la notificación, alegó la prescripción de la acción y, adicionalmente, contestó la demanda de nulidad, basada en los razonamientos que reproduce. Entre ellos cabe destacar los siguientes:

2.1.1. Koenig e Hijos es una antigua y prestigiada empresa que opera hace ya varias generaciones en el mercado interno y cuyo giro dice relación, principalmente, con la comercialización de máquinas, máquinas herramientas, motores, motoredutores, compresores, pernos; anclajes-fijaciones, brocas, discos abrasivos, etc.

2.1.2. El nombre de su representada es sinónimo en Chile de seriedad y cumplimiento comercial, habiendo siempre garantizado a su clientela la calidad de los bienes vendidos, y otorgado un eficiente servicio técnico en respaldo de sus productos, por todo lo cual, rechaza enfáticamente las imputaciones formuladas por METABOWERKE en el sentido de que el registro que se le impugna fuere obtenido de mala fe, o de que la inscripción de su marca tuvo como propósito apropiarse indebidamente de la fama y notoriedad de una creación ajena.

2.1.3. Su representada se ha limitado a ejercer el derecho que le confería el ordenamiento jurídico vigente a inscribir una marca comercial, apropiada y necesaria para el ejercicio de su actividad mercantil, ajustándose plenamente a la legalidad.

2.2. Agrega, además, las argumentaciones que se señalan a continuación:

2.2.1. La litis respecto de la propiedad y validez del registro correspondiente a la marca comercial "METABO" ha quedado trabada en el organismo jurisdiccional competente -el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción-, y deberá ser oportunamente resuelta en las instancias que correspondan, de acuerdo a los derechos de las partes.

2.2.2. No comprende los alcances de la presentación de METABOWERKE a esa H. Comisión, principalmente, por cuanto, aunque su derecho de propiedad marcaria se encuentre impugnado por aquélla ante el órgano jurisdiccional competente, ello no afecta ni puede afectar en absoluto su derecho, salvo que, en definitiva, se resolviera en favor de la demandante y la sentencia en cuestión se hallare, además, ejecutoriada.

2.2.3. Por otra parte, el derecho de propiedad marcaria de su representada, se encuentra reconocido por el propio D.L. N° 211, de 1973, cuyo artículo 5° prescribe que continúan vigentes las disposiciones legales y reglamentarias referidas a las propiedades intelectual e industrial.

2.2.4. Por lo tanto, el requerimiento formulado por METABOWERKE carece de fundamento y debe ser desechado, declarándose que no ha lugar, por improcedente, el dictamen solicitado.

3.- Mediante oficio N° 252, de 29 de Agosto de 1997, el señor Fiscal Nacional Económico informó sobre la materia.

4.- Luego de analizados todos los antecedentes que conforman esta causa, esta Comisión viene en formular las siguientes consideraciones:

4.1. En primer término, es necesario tener presente que se ha resuelto por los organismos de defensa de la libre competencia que el artículo 5° del Decreto ley N° 211, de 1973, que mantiene vigentes las normas legales y reglamentarias referentes a la propiedad industrial, no impide a dichos organismos conocer de aquellas situaciones que pudieran ser contrarias a las normas sobre libre competencia y que por mandato de la ley están precisamente sometidas a su conocimiento, por cuanto la protección para el uso exclusivo de la marca, del invento o del diseño, en las condiciones que la Ley de Propiedad Industrial establece, no excluye la posibilidad de que un abuso en el ejercicio de ese derecho pueda atentar contra la libre competencia.

4.2. El hecho afirmado por METABOWERKE en el sentido que la firma Koenig e Hijos Ltda. tuvo a su cargo la distribución y comercialización en el país de los productos marca "METABO" provenientes de esa empresa alemana, no ha sido negado en ningún momento por aquélla, e incluso don Enrique Koenig -representante legal de Koenig e Hijos Ltda.-, en nota enviada a la Fiscalía y que rola a fs. 122, señaló que "desde hace 12 años a la fecha mantenemos excelentes relaciones con nuestros amigos METABOWERKE GMBH Y CO., de Alemania"; todo lo cual hace presumir la efectividad de tal hecho.

4.3. En el año 1988 Koenig e Hijos Ltda. registró, a su propio nombre, la marca referida, sin contar con la autorización de la firma alemana, situación de la cual dicha empresa sólo se impuso recientemente, según lo manifestado por ésta.

4.4. Si bien Koenig e Hijos Ltda. ha negado que el registro de la marca "METABO", a su nombre, haya tenido como propósito aprovecharse indebidamente de la fama y notoriedad de una creación ajena, lo cierto es que practicó dicha inscripción a sabiendas de la existencia de productos de procedencia extranjera que portaban esa marca, ya que ella misma era la encargada de su comercialización en el país.

En consecuencia, no obstante que el referido registro no constituye por sí solo una conducta reprochable desde el punto de vista de las normas sobre libre competencia -ya que pudo haber tenido por objeto proteger la marca en la época en que Koenig e Hijos tenía la distribución de esos productos-, esta firma no puede impedir que METABOWERKE o cualquier otra empresa interesada, pueda comercializar dichos productos en Chile, ya que ello constituiría un atentado a la libre competencia, según la letra f) del artículo 2º del Decreto Ley N° 211, de 1973.

4.5. En virtud de lo antes expuesto y de acuerdo con lo resuelto reiteradamente por esta Comisión en situaciones similares, el registro de la marca "METABO" a nombre de Koenig e Hijos Ltda., a que se ha hecho referencia, no impide la libre importación y/o comercialización en el país, por la firma alemana METABOWERKE o por cualquier otra empresa que aquélla designe para tales efectos, de los productos marca "METABO", provenientes de su legítimo productor, la firma alemana ya mencionada, marca que fue puesta en dichos productos por su fabricante y que, además, forma parte de su razón social.

Notifíquese al señor Fiscal Nacional Económico, a la consultante y a la firma Koenig e Hijos Ltda. Transcribese al Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

El presente dictamen fue acordado en sesión de 29 de Agosto de 1977, de esta Comisión Preventiva Central, por la unanimidad de sus miembros presentes señores Juan Manuel Cruz Sánchez, Presidente; Pablo Serra Banfi; Juan Manuel Baraona Sainz, Lucía Pardo Vásquez y Jorge Selema Zapata.

Se deja constancia que no firma el señor Selema, no obstante haber concurrido al acuerdo, por encontrarse ausente.

  
Lucía Pardo



