

C.P.C. N° 1052

ANT.: Denuncia de Laboratorio
Volta Ltda. contra Labo-
ratorio Chile S.A.

MAT.: Dictamen de la Comisión
Rol N° 110-97 FNE

SANTIAGO, 13 NOV 1998

1.- Don Roberto Roizman Leyde, factor de comercio, en representación de **Laboratorio Volta Limitada**, en adelante "**L. Volta**", ambos domiciliados en Av. Edison 4481, Santiago, formuló denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica, en contra de **Laboratorio Chile S.A.**, en adelante "**L.Chile.**", sobre la base de los antecedentes que, en síntesis, se señalan:

1.1. Su mandante es dueña de los siguientes registros marcarios: a) N° 394.430, consistente en una etiqueta simple con figura de mortero, otorgado el 14 de Octubre de 1992; b) N° 407.422, consistente en una etiqueta mixta de la marca NERVOLTA, otorgado con fecha 3 de Junio de 1993; c) N° 419.124, consistente en una etiqueta mixta de la marca CALDENT, otorgado el 29 de Diciembre de 1993, y d) N° 472.904, consistente en una etiqueta simple cuyas características describe, otorgado el 26 de Noviembre de 1996 (certificados de fs. 1 a 4 y fotocopias de fs. 30 a 33).

1.2. No obstante la existencia de los referidos registros, L.Chile interpuso una querrela criminal en contra de su representada, por supuesta infracción marcaria, ante el 24° Juzgado del Crimen de Santiago, como resultado de la cual, por orden emanada de dicho tribunal, se incautó toda la mercadería existente en esos momentos en el domicilio de su representada, distinguida con las etiquetas antes individualizadas.

1.3. Este hecho trajo nocivas consecuencias comerciales para su mandante, ya que se vió impedido de cumplir sus acuerdos de entrega y distribución con sus clientes, y quedó expuesto a la desconfianza de éstos, quienes condicionaron la compra de los productos al cambio del diseño de los estuches. Por otra parte, las imprentas se negaron a confeccionar nuevos estuches con las marcas registradas, por temor a verse involucrados en el delito marcario que se le imputaba a L. Volta.

1.4. Para que opere la acción penal marcaria, el artículo 28 de la Ley 19.039 exige que concurran copulativamente dos hechos básicos: la inexistencia de un registro marcario por parte del querrellado y la existencia de uno o más registros marcarios por parte del querellante, y, a la fecha en que se dedujo dicha acción (2 de Octubre de 1996), L.Volta era dueño de las etiquetas individualizadas en las letras a), b) y c) del punto 1.1. precedente, en donde tanto el diseño (formas y colores) como el mortero, se encontraban presentes como elementos distintivos de todas las mercaderías incautadas.

1.5. Por lo tanto, L.Chile no ejerció legítimamente un derecho al interponer la acción, sino que, por el contrario, aquí hubo una maquinación destinada a eliminar y entorpecer la competencia legítima que hacía L.Volta, ya que es imposible que un laboratorio como el L.Chile desconociera la existencia de marcas registradas por su competencia.

1.6. No contento con las acciones emprendidas y ante el inminente restablecimiento del derecho- vía revocación de la medida de incautación-, así como también del inminente cobro de cuantiosos perjuicios económicos por parte de su mandante, L. Chile interpuso una acción criminal en contra de dos abogados defensores de L.Volta, cuyo conocimiento se encuentra pendiente ante el 5º Juzgado del Crimen de Santiago, basada en la figura delictual de prevaricación del abogado, a fin de, mediante presiones, evitar el desenlace inevitable de la arbitraria acción penal deducida en contra de su mandante.

1.7. De lo expuesto se desprende que L.Chile incurrió en un atentado a la libre competencia, ya que se valió de acciones destinadas a impedir el legítimo ejercicio por parte de L. Volta del derecho a comercializar productos respecto de los cuales posee etiquetas registradas, hechos que ocultó, encuadrándose sus actos en las conductas tipificadas en los artículos 1 y 2 letra f) del Decreto Ley N° 211, de 1973.

Por lo tanto, solicita se tenga por formulada la denuncia a fin de instruir una investigación destinada a establecer si L.Chile ha impedido y/o entorpecido la libre competencia, y, una vez configurado dicho ilícito, se recabe el pronunciamiento de la Comisión Resolutiva para que sancione las conductas investigadas y permitan el ejercicio de la acción penal correspondiente.

Acompaña diversos documentos a que hace referencia en su denuncia, los que rolan de fs. 1 a 33 y a fs. 44 y 45 de estos autos.

2.- Don Ramón Luco Olmo, Gerente de Administración y Finanzas de **Laboratorio Chile S.A.**, y en su representación, señaló, mediante escrito que rola a fs. 210, lo siguiente:

2.1. El hecho en que se funda la denuncia de autos es sólo uno y legítimo, una querrela criminal por infracción a la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, interpuesta por su representada en contra de la denunciante ante el 24º Juzgado del Crimen de Santiago, de acuerdo con el procedimiento que dicha ley establece, y en el cual el querrellado ha comparecido a hacer su defensa.

2.2. De la simple observación de los envases de su representada y aquéllos que usa L.Volta, (fs. 210 vta. y 211), es posible concluir que lo que este último pretende es imitar y copiar las marcas-etiquetas utilizadas y registradas por su representada, beneficiándose, ilegítimamente, del prestigio alcanzado por ésta en el mercado farmacéutico nacional.

2.3. En virtud de lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto Ley N° 211, que mantuvo vigentes las normas legales y reglamentarias referidas, entre otros, a las propiedades intelectual e industrial, la Fiscalía Nacional Económica carece de competencia para conocer de la materia denunciada, por cuanto no existe aquí una infracción a la libre competencia sino una

discusión de índole marcaria, que debe circunscribirse al ámbito fijado por la ley 19.039 para estas materias, cual es la justicia ordinaria y el Departamento de Propiedad Industrial, entidades ambas que actualmente se encuentran conociendo, la primera una querrela criminal y la segunda, cuatro solicitudes de nulidad de registros presentadas por L.Chile.

2.4. La acción de L.Chile de recurrir a la justicia ordinaria para defender su propiedad sobre un bien, (en este caso las características de colores y diseño del envase de sus productos), no es ni podría constituir un acto atentatorio contra la libre competencia, ya que sólo está ejerciendo un recurso que está disponible para cualquier persona, de acudir a la justicia cuando siente menoscabado su derecho. Si, como consecuencia de esta acción, un juez ha ordenado incautar productos fabricados por el laboratorio querrellado, de ello debe apelarse ante ese tribunal y no ante la Comisión Antimonopolios.

2.5. L.Chile opera en el mercado farmacéutico nacional desde el año 1896 y desde un comienzo se tuvo especial preocupación por proteger su imagen corporativa y sus marcas comerciales, contando, a la fecha, con más de 1.000 marcas registradas (entre mixtas, denominativas y figurativas), según nómina acompañada a fs. 54 a 79.

A partir de 1991, su representada ha recurrido a la justicia del crimen para obtener protección de sus marcas registradas, en especial de las denominadas etiquetas tricolores, las cuales han sido objeto de múltiples y variadas imitaciones.

2.6. Desde fines de 1989 y hasta abril y mayo de 1996, la protección marcaria de L.Chile estuvo a cargo del estudio "Beucheat, Barros y Pfenniger" y la querrela criminal en contra de L. Volta consideró, entre otros, los informes que, a la fecha, se tenían de parte de dicho estudio, en relación a las marcas registradas por otros laboratorios. Una vez efectuada la incautación, se pudo constatar que quienes habían asumido la defensa del querrellado eran los abogados del estudio mencionado, que patrocinan la denuncia de autos.

El único argumento para impugnar la medida, fue la existencia de dos registros marcarios para los productos denominados Nervolta y Caldent, inscritos como productos farmacéuticos, y, al tenor de esos registros, se puede apreciar que se trata de una etiqueta mixta, cuyo uso está limitado a estos dos medicamentos específicos. A la fecha de interposición de la querrela, L. Volta no tenía otro registro que amparara la comercialización de sus medicamentos en los estuches tricolores; posteriormente, a fines del año 1996, obtuvo un registro de una etiqueta figurativa para la clase 5, el que fue solicitado en marzo de 1995, actuando como su representante en dicha gestión, el Estudio mencionado, a esa fecha abogados de L.Chile.

2.7. Como se podrá apreciar, la actuación de dicho Estudio dañó irreparablemente las pretensiones de L.Chile sobre las marcas-etiquetas de cuyo dominio es titular y permitió su uso indebido por parte del querrellado, situación que debe resolver la autoridad marcaria en los juicios de nulidad iniciados por L.Chile.

2.8. Dada la gravedad de la situación producida con la aparición de registros marcarios por parte de L.Volta, unos previos a la querrela (Nervolta y Caldent) y otros posteriores a

ésta (etiqueta figurativa para la clase 5), su representada resolvió presentar una querrela criminal en contra del Estudio mencionado, por el delito contemplado en el artículo 231 del Código Penal, que sanciona al "abogado" procurador que con abuso malicioso de su oficio, perjudicare a su cliente o descubriere sus secretos, querrela que se tramita en el 5º Juzgado del Crimen de Santiago.

2.9. Por lo tanto, solicita se rechace de plano la denuncia interpuesta, por carecer la Fiscalía de la competencia necesaria para su conocimiento, en virtud del art. 5º del Decreto Ley N° 211, de 1973 o, en subsidio, por carecer de fundamentos legales.

Acompaña documentos que rolan de fs. 48 a 208 y de fs. 220 a 225 de estos autos.

3.- A fs. 257 L. Volta presentó escrito en el cual formula observaciones a los descargos presentados por L.Chile.

4.- Por escrito de fs.273 L.Chile reiteró lo expuesto en su escrito de descargos y acompañó documentos que rolan de fs. 264 a 272.

5.- Mediante oficio ORD. N° 320, de fecha 29 de Octubre de 1998, el señor Fiscal Nacional Económico emitió informe sobre la materia.

6.- Analizados todos los antecedentes que conforman esta causa, es posible formular las siguientes consideraciones:

6.1. En primer término, es necesario tener presente que las marcas comerciales se rigen por la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial y su Reglamento contenido en el D.S. N° 177, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

De conformidad con el artículo 19 de la Ley citada, bajo la denominación de "marca" se comprende "todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales" y según el artículo 88 del Reglamento, la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla y aplicarla para los productos, servicios y establecimientos para los cuales les ha sido conferida, con facultad para oponerse al uso o aplicación de ella realizada por terceros, o a una que sea similar y que pueda inducir a error o confusión en el público en relación con los productos o servicios en cuya clase se encuentra registrada.

Por su parte, el artículo 5º del Decreto Ley N° 211, de 1973, señala que continúan vigentes las disposiciones legales y reglamentarias referidas, entre otros, a las propiedades intelectual e industrial. Sin embargo, se ha resuelto por los organismos de defensa de la competencia que ello no impide a éstos conocer de aquellas situaciones que pudieren ser contrarias a las normas sobre libre competencia, por cuanto la protección para el uso exclusivo de la marca, 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 dicha libre competencia.

Se ha resuelto, asimismo, por estos organismos, que la sola interposición de una querrela por presunta infracción de las normas sobre protección de la propiedad industrial y la consiguiente incautación, por orden judicial, de productos y/o

envases, no puede ser considerada "per se" como una conducta que atente contra la libre competencia, toda vez que ella se fundamenta en acciones que la Ley de Propiedad Industrial confiere al titular de una marca comercial cuando considere violado su derecho de propiedad. (Dictámenes N° 677, de 3 de Noviembre de 1988; N° 814, de 4 de Agosto de 1992, y N° 863, de 13 de Julio de 1993).

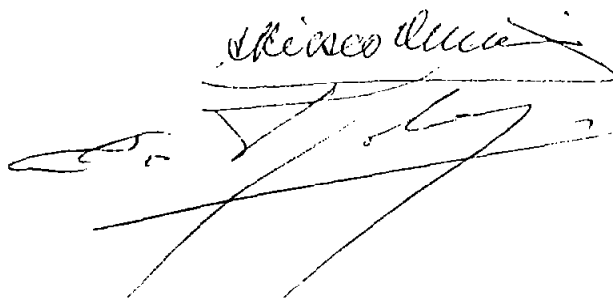
6.2. Que, de acuerdo a los antecedentes, no se encuentra acreditado en autos que la querrela criminal interpuesta por L.Chile en contra de L. Volta, motivo de la presente denuncia, haya tenido por objeto impedir o entorpecer la libre competencia de este último en el mercado de los productos farmacéuticos.

6.3. En virtud de todo lo expuesto, esta Comisión acuerda no dar lugar a la denuncia de autos.

Notifíquese al señor Fiscal Nacional Económico, al Laboratorio Volta Limitada y al Laboratorio Chile S.A.

El presente dictamen fue acordado en sesión de 30 de Octubre de 1998, de esta Comisión Preventiva Central, por la unanimidad de sus miembros presentes, señora Sylvia Riesco Nervi, Presidente Suplente, y los señores Claudio Juárez Muñoz, Rodemil Morales Avendaño y Carlos Castro Zoloaga.

—



PAOLA HERRERA FUENZALIDA
Secretaría - Abogado
Comisión Preventiva Central