

C.P.C. N° 1059

ANT.: Consulta de Artículos Higiénicos S.A. de C.V. sobre legitimidad de comercialización de productos marca "Biosan". Rol N° 138-98 FNE

MAT: Dictamen de la Comisión.

SANTIAGO, 15 ENE 1999

1.- Don Rodrigo Albagli Ventura, abogado, en representación de la sociedad mexicana "Artículos Higiénicos S.A. de C.V.", ambos con domicilio para estos efectos en calle Miraflores N° 130, piso 25, de la ciudad de Santiago, ha solicitado un pronunciamiento de esta Comisión en el sentido de establecer la legitimidad del acto de comercialización y distribución en Chile, por parte de su representada, de los productos internacionalmente conocidos bajo la denominación "Biosan", en virtud de las siguientes consideraciones:

1.1. "Artículos Higiénicos S.A. de C.V." es una prestigiosa y conocida empresa mexicana en el rubro de los pañales para adultos y es la creadora de la marca comercial "Biosan", para distinguir compresas higiénicas, pañales higiénicos para incontinentes, paños higiénicos, bragas higiénicas para incontinentes, apósitos, toalla sanitaria, gasa para apósitos, algodón absorbente, vendas para apósitos, vendajes médicos, etc.. Estos artículos son producidos en México y comercializados en diferentes países, dentro de los cuales se encuentra Chile.

1.2. La consultante con el objeto de proteger sus productos, solicitó el registro de la marca "Biosan" ante el Departamento de Propiedad Industrial, para distinguir productos de la Clase 5 Internacional, que se refiere específicamente a los artículos indicados en el párrafo precedente.

1.3. Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada por cuanto la sociedad "Projection & Consulting S.A." había solicitado con anterioridad a su representada, la denominación "Biosan Ultra" para distinguir productos de la misma clase.

1.4. Ante tal circunstancia los representantes en Chile de "Artículos Higiénicos S.A. de C.V." tomaron contacto con "Projection & Consulting S.A.", con el objeto de manifestarles su intención de adquirir los derechos emanados de la solicitud por ellos presentada y así eliminar el único obstáculo para la obtención de su registro. Lamentablemente, señala la consultante, las reiteradas negativas de dicha sociedad han impedido que dichas negociaciones prosperen hasta la fecha.

1.5. Agrega que es muy importante, a su juicio, tener en consideración el hecho que el giro social de la empresa "Projection & Consulting S.A." es ser distribuidor de productos y que, en general, las compañías que se dedican al negocio de distribución de productos solicitan ante el Departamento de Propiedad Industrial, el registro de marcas extremadamente semejantes a otras, con el objeto que éstas sean confundidas con aquellas de que es titular su real creador.

1.6. Al margen de las acciones legales, principalmente la acción de nulidad del registro en Chile, que decida iniciar la firma mexicana, es un hecho evidente que la actitud de "Projection & Consulting S.A.", al registrar una marca que no le pertenece, y negar posteriormente su transferencia a su legítimo titular, denota claramente su intención de impedir u obstaculizar la venta y/o distribución en Chile de los productos originales "Biosan", por cualquier otra persona.

1.7. Hace referencia a jurisprudencia de esta Comisión y concluye solicitando un pronunciamiento en el sentido de establecer la legitimidad de la comercialización, distribución y publicitación en Chile de los productos "Biosan", por parte de su representada, no obstante la existencia del registro marcario N° 353.370 a nombre de "Projection & Consulting S.A."

1.8. Acompaña los siguientes documentos: a) Solicitud de registro de la marca "Biosan" por parte de la sociedad "Projection & Consulting S.A.", oposición de la denunciante y resolución del Departamento de Propiedad Industrial. b) Carta suscrita por el representante legal de la denunciante dirigida al titular del registro marcario "Biosan", ofreciéndole comprar los derechos emanados de la solicitud de registro. c) Copias simples de facturas de los productos "Biosan" en Chile. d) Cuadro con volumen de ventas de los productos "Biosan" en diferentes países. e) Respuesta a la carta señalada en la letra b). f) Antecedentes que acreditan que la marca "Biosan" se encuentra registrada a nombre de "Artículos Higiénicos S.A. de C.V." en Estados Unidos, Nicaragua, Cuba, Uruguay, Guatemala, Panamá, Paraguay, Ecuador, Bolivia y Argentina, y g) Documento donde consta personería de don Rodrigo Albagli V. para actuar en representación de "Artículos Higiénicos S.A. de C.V."

2.- Respecto de la denuncia de autos, se dio traslado a la denunciada "Projection & Consulting S.A." quien representada por doña Maria de los Angeles Hernández K. expuso lo siguiente:

2.1. Señala que su empresa no ha tenido ni tiene la representación de ningún producto "Biosan", indica que su empresa no distribuye ni comercializa aún, productos con la referida marca, y que nadie, ni en Chile ni fuera del país le ha ofrecido venderle la marca Biosan.

2.2. Agrega que, con fecha 26 de Agosto de 1996, mediante Solicitud N° 353.370 publicada en el Diario Oficial de fecha 13.11.96, su empresa "Projection & Consulting Limitada", solicitó al Depto. de Propiedad Industrial el registro de la marca "Biosan" para pañales desechables para niños y adultos, toallas higiénicas y tampones femeninos, Clase 16, presentando una rectificatoria a Clase 5 el 23.10.96.

A su solicitud se efectuaron 4 oposiciones: por parte de "Laboratorio Koni S.A."; por "Lesaffre & Cie."; por "Productos Sanitarios S.A." ; y por el Abogado don Rodrigo Albagli Ventura, quién mediante fotocopia que adjuntó a la oposición, expresa actuar en representación de una empresa mexicana denominada "Artículos Higiénicos S.A. de C.V.". Respecto de "Artículos Higiénicos S.A. de C.V.", hace presente que de otro Abogado del estudio Albagli, Zaliasnik & Cía., doña Loreto Bresky, recibió una carta fechada 30.01.98 ofreciendo comprar la Solicitud de la marca "Biosan", lo cual reitera mediante otra carta fechada 03.03.98, encontrándose al mismo tiempo, conque el Abogado Sr. Albagli se había opuesto a su Solicitud con expresiones inaceptables, que rechazó categóricamente al contestar la oposición.

Las oposiciones le fueron comunicadas por el Depto. de Propiedad Industrial, el 04.04.98, por carta certificada y fueron contestadas en su oportunidad, encontrándose actualmente su solicitud de registro, en ese estado de la tramitación.

2.3. Posteriormente, "Projection & Consulting Limitada", recibió una carta desde México, de fecha 10.06.98, de la Dirección Comercial de "Artículos Higiénicos, S.A. de C.V.", donde manifiestan su interés en iniciar relaciones comerciales "entre ambas empresas" y al efecto, para analizar esa posibilidad, le solicitaron información respecto de qué productos distribuye su empresa, porcentaje de cobertura en el mercado, cuál sería la participación total del mercado para los productos de ellos, etc., pero en parte alguna mencionan la marca Biosan ni BIOSAN, ni ninguna otra, como tampoco han mencionado tener algún representante en Chile ni vínculos con la citada firma de abogados o con algunos de sus miembros.

2.4. Finalmente, hace presente que "Projection & Consulting Limitada", solicitó el 28.11.95 el registro de las marcas "Allsan" y "OLDSAN", las cuales le fueron concedidas y están registradas con los N° 471.714 y 488.453 de 14.11.96 y 25.06.97, respectivamente.

3.- El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, mediante Oficio Ord. N° 03054, de 31 de Julio de 1998, informó que la denominación "Biosan" fue solicitada por Projection & Consulting S.A., el 26 de Agosto de 1996, bajo el N° 353.370, para distinguir productos de la clase 5, incluyendo pañales desechables para niños y adultos, y otros.

Agrega que dicha solicitud fue aceptada a tramitación por la Conservadora de Marcas, con fecha 8 de Noviembre de 1996 y publicada en el Diario Oficial el 13 de Noviembre de ese mismo año.

Actualmente, la solicitud N° 353.370 tiene juicio de oposición y se encuentra en el Sub-Departamento Jurídico, expediente N° 472-98.

4.- Mediante Oficio Ord. N° 420 de 17 de Diciembre de 1998, el Sr. Fiscal Nacional Económico informó sobre la consulta de autos.

5.- Luego de analizados todos los antecedentes que conforman este expediente, es posible formular las siguiente consideraciones:

5.1. Al respecto, resulta conveniente señalar que de conformidad con el artículo 19 de la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, bajo la denominación de marca comercial se comprende "todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales y comerciales.", y, según el artículo 88 del Reglamento respectivo (Decreto Supremo N° 177, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción), 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 por parte de terceros. Asimismo, el artículo 28 de la Ley mencionada condena al pago de una multa a beneficio fiscal, entre otros, a los que "maliciosamente usaren una marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del Clasificador vigente".

5.2. Por su parte, el artículo 5° del Decreto Ley N° 211, de 1973, señala que continuaran vigentes las disposiciones legales y reglamentarias referidas a las propiedades intelectual e industrial. sin embargo, como lo han resuelto los organismos de defensa de la competencia, ello no impide a éstos 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 modelo, 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.(Dictamen N° 623 de 1987 y Resolución N° 316 de 1989)

5.3. Según consta en autos la empresa mexicana "Artículos Higiénicos, S.A. de C.V." tiene registrada la marca "Biosan" a su nombre en los siguientes países: Estados Unidos, Nicaragua, Cuba, Uruguay, Guatemala, Panamá, Paraguay, Ecuador, Bolivia y Argentina.

5.4. Asimismo, la consultante a fs. 7 y siguientes, ha justificado mediante copias de facturas que ha exportado de México a Chile, durante todo este año, productos de la marca "Biosan", específicamente pañales desechables para adultos, es decir, productos de la Clase 5 Internacional.

5.5. Por otra parte, a fs. 3 de estos autos, consta la personería de los señores Rodrigo Albagli V., Gabriel Zaliasnik Sch., Karen Pupkin R. y María Loreto Bresky R. para actuar en representación de "Artículos Higiénicos S.A. de C.V."

Atendido lo anterior, doña Loreto Bresky R. actuó con plenas facultades al enviar una carta ofreciendo comprar la solicitud de la marca "Biosan" a "Projection & Consulting Limitada", transferencia respecto de la cual no hubo acuerdo.

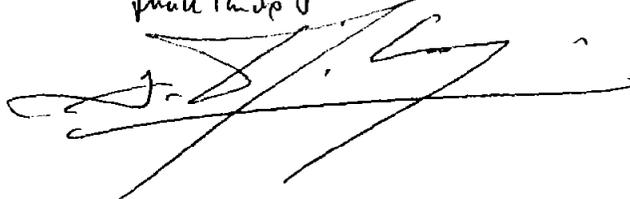
5.6. A juicio de esta Comisión y de acuerdo con lo que se ha resuelto en situaciones similares a la de autos, la solicitud de registro de la marca "Biosan" a nombre de "Projection & Consulting Limitada", no obstante encontrarse pendiente el juicio de oposición ante el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, no impide la libre importación y/o comercialización en el país, por la empresa mexicana "Artículos Higiénicos, S.A. de C.V.", de los productos legítimos marca "Biosan".

5.7. Sin perjuicio de lo anterior, se previene a la empresa "Projection & Consulting Limitada" en el sentido de no realizar actos o conductas tendientes a impedir u obstaculizar la comercialización en Chile, de productos legítimos "Biosan" por parte de la consultante.

Notifíquese al Sr. Fiscal Nacional Económico, a la consultante y a la empresa "Projection & Consulting Limitada". Transcribábase al Departamento de Propiedad Industrial.

El presente dictamen fue acordado en sesión de 15 de Enero de 1999, de la Comisión Preventiva Central, por la unanimidad de sus miembros presentes señores Claudio Juárez Muñoz, Presidente Subrogante; Lucía Pardo Vásquez, Juan Manuel Baraona Sainz y Carlos Castro Zoloaga



PAOLA HERRERA FUENZALIDA
 Secretaria - Abogado
 Comisión Preventiva Central