

CPC.: N° 1080 /

ANT.: Consulta de POLI CERRADURAS LTDA." sobre uso de registro marca rio TRI-CIRCLE.
Rol N° 97-98 < P <

MAT.: Dictamen.

SANTIAGO, 10 SEP 1999

1.- Don Jorge Caro Cordero, abogado, domiciliado en Moneda N° 970, piso 11, Santiago, en representación, debidamente acreditada en autos, de POLI CERRADURAS LTDA., con domicilio en Av. Manuel Rodríguez Sur, N° 220, Santiago, formuló una consulta, que en realidad es una denuncia, para obtener pronunciamiento de esta Comisión, en el sentido de establecer la legitimidad del acto de comercialización por parte de POLI CERRADURAS LTDA., de los productos del rubro cerrajería, específicamente candados y cerraduras, conocidos internacionalmente bajo la denominación de la marca comercial "TRI-CIRCLE".

2.- La denunciante, en su presentación, señala los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

POLI CERRADURAS LTDA. es una tradicional, importante y prestigiosa empresa nacional que opera en el rubro cerrajería, desde el año 1973, fecha en que se constituyó como sociedad. La ventas anuales de 1997 ascendieron a \$4.500.000.000, lo que la constituye en una significativa fuente de trabajo. Ha fabricado por más de 25 años candados y cerraduras. Paralelamente ha importado estos mismos productos desde diversos países extranjeros, con el objeto de ofrecer una amplia gama de productos al público consumidor.

Acredita con fotocopias de facturas y facturas originales que rolan de fs. 14 a 29, que durante el año 1993 POLI CERRADURAS LTDA. comenzó a importar directamente desde la República Popular China los candados conocidos mundialmente como "TRI-CIRCLE", marca notoria que distingue a productos de fama y prestigio internacional que en la actualidad se comercializan alrededor de todo el mundo.

Expresa que la notoriedad y fama de los productos "TRI-CIRCLE" es un hecho de público conocimiento, y más aún dentro de las empresas comercializadoras de los productos del rubro. En prueba de este aserto acompaña una fotocopia que rola a fs.32, de un documento que dice ser elaborado por la Cámara Nacional de Comercio, basado en la información proporcionada por el Registro de Importaciones de Aduana, que da cuenta de una serie de empresas chilenas que son sus

competidoras pues, durante el período comprendido entre los años 1995 a 1997 efectuaron importaciones desde China de los mismos productos "TRI-CIRCLE".

POLI CERRADURAS LTDA. señala que no obstante lo expuesto, en el mes de Marzo de 1998 recibió una carta del abogado don Marino Porzio, del Estudio Porzio, Ríos y Asociados, en representación de la empresa METALURGICA ODIS S.A. y de su subsidiaria M.P.T. S.A., cuya fotocopia rola a fs. 12, señalando que esta última empresa es titular en nuestro país de los registros marcarios N°s 430.555 y 435.204 para el mismo signo "TRI-CIRCLE", clase 6, y que "ninguna otra persona o empresa puede ni debe usar dicho signo ni tampoco vender productos que lleven este nombre y que no sean los productos de nuestros clientes previo su consentimiento para ello, pues estaría infringiendo disposiciones legales contempladas en la ley sobre Propiedad Industrial, infracciones éstas que son penadas por la ley". Esta carta continúa señalando que POLI CERRADURAS LTDA. debería cesar en la comercialización de los candados marca "TRI-CIRCLE" e incluso excluirlos del catálogo de productos que anualmente elabora; todo lo anterior, bajo el expreso apercibimiento de ejercer las acciones legales tendientes a "restablecer plenamente los derechos marcarios."

Expresa la consultante que el proceder de la denunciada y en especial el envío de la carta mencionada importa un actuar contrario a derecho, toda vez que los productos "TRI-CIRCLE" comercializados por ella corresponden a productos legítimos fabricados en China y comercializados universalmente e inscrita la marca "TRI-CIRCLE" por la empresa china "SHANDON TRI-CIRCLE LOCK MFG GROUP CORP" (constituída originalmente bajo la razón social YANTAI LOCK MFG WORKS), en su propio país, China y a través de todo el mundo, en Canadá, Finlandia, Marruecos, Jordania, Arabia Saudita, Estados Unidos, Australia, Irlanda, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Inglaterra, Egipto, Irán Nueva Zelandia, Kenia y Perú.

Agrega la consultante que, por lo expuesto, no es admisible la actitud de la denunciada en el sentido de intentar impedir la comercialización de productos legítimos aun cuando sea titular del mismo registro marcario en el país, ya que en este caso ha inscrito a su nombre una marca ajena. Expresa que la jurisprudencia de esta Comisión Preventiva Central ha resuelto reiterada y uniformemente que actitudes idénticas a la de la denunciada constituyen una conducta atentatoria a la libre competencia.

La denunciante hace presente que ella comercializa los productos "TRI-CIRCLE" desde 1993 y los registros marcarios que invoca la denunciada fueron concedidos el año 1994, lo que evidencia que la denunciante conocía la marca "TRI-CIRCLE" y sin perjuicio de ello la registró como un signo novedoso y original.

Fundamenta su denuncia en los artículos 1°, 2° y 6° del Decreto Ley N° 211, de 1973, expresando que la denunciada pretende restringir e incluso eliminar la libre competencia dentro del mercado nacional, aduciendo un registro marcario carente de legitimidad y contraviniendo el texto expreso de la normativa antimonopolios chilena, pues, la actuación de METALURGICA ODIS S.A. importa un arbitrio que en definitiva

no tiene otro objeto que el impedir el legítimo derecho de mi representada a comercializar productos legítimos importados desde su país de origen China, y adquiridos a su fabricante y creador Shandong Lock MFG Group Corp.

Además, señala que, no obstante que el artículo 5° del Decreto Ley N° 211 de 1973 dispone que "sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, continuarán vigentes las disposiciones legales y reglamentarias referidas a la propiedad intelectual e industrial..." la jurisprudencia de los organismos antimonopolios ha reconocido que esta norma 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 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 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; Resolución N° 316 de 1989).

Invoca jurisprudencia de esa Comisión Preventiva Central, citando los Dictámenes N°s 886 de 1993; 953, de 1995; 954, de 1995 y 974 de 1996; 579 de 1986; 704, de 1989; y 979 de 1996.

Finalmente, solicita a esta Comisión que se pronuncie en el sentido de establecer la legitimidad de la comercialización en Chile de los candados marca "TRI-CIRCLE" que efectúa POLI CERRADURAS LTDA., no obstante la existencia del registro marcario invocado por la denunciada de autos y en definitiva, ordenar que cesen las actuaciones de METALURGICA ODIS S.A. y de su subsidiaria, M.P.T. S.A., tendientes a obstaculizar el libre ejercicio comercial por parte de la denunciante.

En prueba de los hechos denunciados, acompañó los siguientes documentos:

- 1) Catálogo general de los candados "TRI-CIRCLE".
- 2) Copia del registro marcario del signo TRI-CIRCLE en la República China, su país de origen.
- 3) Carta del estudio de abogados Porzio, Ríos & Asociados de 17 de Marzo de 1998.
- 4) Facturas de importación de candados "TRI-CIRCLE" por parte de POLI CERRADURAS LTDA. emitidas entre los años 1993 a 1996.
- 5) Lista de países en que se encuentra registrada la marca "TRI-CIRCLE" a nombre de "Shandong Tri-Circle Lock MFG Group Corp".
- 6) Cuadro de importaciones de productos "TRI-CIRCLE" a nuestro país por diferentes empresas chilenas durante los años 1995 a 1997.
- 7) Copias autorizadas de escrituras públicas de mandato especial a Sargent & Krahn otorgada por POLI CERRADURAS LTDA. y por Sargent & Krahn al abogado don Jorge Caro Cordero.

2.- Esta Comisión Preventiva Central, para emitir el pronunciamiento solicitado, requirió informe previo a la Fiscalía Nacional Económica, la que, después de practicar la investigación de rigor, dando conocimiento de la denuncia a METALURGICA ODIS S.A., por oficio ORD. N° 255, de 24 de Junio de 1999, evacuó el informe pedido.

3.- Don Marino Porzio Bozzolo, abogado, domiciliado en Santa Lucía N° 330, piso 7, Santiago, en representación de METALURGICA ODIS S.A. y de su filial M.T.P. S.A., de su mismo domicilio, con poder suficiente acreditado en autos, formuló observaciones a la denuncia referida, y en su escrito que rola a fs.46, manifiesta que su representada M.P.T. S.A. es titular en Chile de la marca "TRI-CIRCLE" que se encuentra registrada en la Oficina de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial, según el presente detalle:

a) Registro N° 430.555 "TRI-CIRCLE", mixta, para distinguir "todos los productos de la clase 6", de fecha 25 de Agosto de 1994.

b) Registro N° 435.204 "TRI-CIRCLE", denominativa, para distinguir "todos los productos de la clase 6", de fecha 2 de Diciembre de 1994.

En mérito de lo expuesto, el titular de las referidas marcas, esto es, M.P.T. S.A., tiene el derecho exclusivo en Chile, para utilizar la marca "TRI-CIRCLE" en conformidad con los artículos 33, 86 y 88 del Decreto Supremo N° 177, de 1991, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, reglamentario de la Ley N° 19.039.

En apoyo de su posición jurídica, las denunciadas citan, además, el artículo 5 del Decreto Ley N° 211, de 1973 que señala expresamente que se mantienen vigentes las normas legales y reglamentarias relativas a la propiedad industrial e igualmente hace presente las obligaciones internacionales del país, específicamente, el Acuerdo sobre los ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC O TRIPS), que forma parte de los acuerdos internacionales resultantes de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales que propició la ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO (OMC), suscritos por Chile en 1994, que en su artículo 16, establece en favor del propietario de una marca, el derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares a las marcas registradas, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.

Agrega que la propia Ley 19.039, para evitar que el titular de una marca se vea afectado en su derecho de propiedad y no se produzca tal confusión, sanciona penalmente en su artículo 28, a quienes vulneran un derecho marcario de su titular. Además, a su juicio, la circunstancia que la marca se encuentre registrada en el extranjero, en nada afecta el derecho del titular de la misma en nuestro país, ya que, de no ser así, los derechos marcarios serían muy precarios. Agrega que los presuntos titulares de la marca en el extranjero tuvieron la posibilidad de haberse opuesto, en su oportunidad, al registro de la marca en Chile, de conformidad con la Ley 19.039. Así, se habrían podido pronunciar al respecto el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, y la Excm. Corte Suprema, en su caso. Expresa que tal facultad no fue ejercida por quienes, según la consultante serían los titulares de la marca en el extranjero. Hace presente que tal facultad está contemplada en la ley citada

para los presuntos titulares y no para quienes desean hacer uso de una marca ajena, como parece ser el caso de quienes formulan la consulta de autos.

Aduce que la marca obtenida por M.P.T. S.A. es legítima y obtenida en conformidad a la ley. Por ello le sorprenden las aseveraciones temerarias que se contienen en la consulta en el sentido que los titulares de la marca hayan inscrito una marca ajena y más aún, que se sostenga que es un registro carente de legitimidad. Agrega que "todo lo anterior tendría que probarse ante los Tribunales competentes y no ante la H. Comisión Preventiva de la Fiscalía Nacional Económica, que dentro de sus importantes funciones, no puede pronunciarse respecto de la validez de un registro marcario. Registro que mientras no sea declarado nulo" es perfectamente válido.

En opinión de las denunciadas, el problema consultado por POLI CERRADIRAS LTDA. a esta Comisión Preventiva Central no dice relación alguna con la libre competencia. Nada obsta para que exista la más amplia competencia entre marcas y así POLI CERRADURAS LTDA. podrá importar productos de la clase 6, de cualquier marca que no sea "TRI-CIRCLE" y competir lealmente con los productos protegidos por la marca de su propiedad. Señalan que las marcas son esencialmente territoriales en cuanto a su alcance y la marca "TRI-CIRCLE" es un registro nacional. En consecuencia, los únicos productos legítimos son los producidos por la titular de la marca. Y se pregunta: ¿por qué razón serían más legítimos los productos "TRI-CIRCLE" fabricados en China que aquellos fabricados en Chile?

En apoyo de sus argumentos cita los dictámenes de esta Comisión Preventiva Central, números 886/1030, de 1993; 953/576, de 1995; 1974/319, de 1996; 579/1030, de 1986; 704; 954/587, de 1995; 979/442; 385, de 1983; 557 de 1986; 667, de 1988 y 863, de 1993.

Por las razones expuestas, el representante de las empresas METALURGICA ODIS S.A. y de M.P.T. S.A. llega a las siguientes conclusiones:

"El único legítimo titular de la marca "TRI-CIRCLE" en Chile es M.P.T. S.A., empresa filial de METALURGICA ODIS S.A.

En esa calidad M.P.T. S.A. es el único autorizado para usar en el país dichos signos.

Si un tercero comercializa cualquier producto con dicha marca para proteger productos de la misma clase 6 cubierta por la marca "TRI-CIRCLE" se encuentra expuesto a las sanciones que establece la Ley 19.039.

Cualquier controversia respecto de la titularidad de la marca debe ser resuelta por los Tribunales competentes, ya que no se trata de un problema referido a la libre competencia."

4.- Analizados los antecedentes reunidos en la investigación practicada por la Fiscalía Nacional Económica, y considerando especialmente los argumentos y peticiones

tanto de la denunciante como de las denunciadas, esta Comisión Preventiva Central estima:

4.1.- En cuanto a la competencia de esta Comisión para pronunciarse sobre la materia consultada, los organismos creados por el Decreto Ley N° 211, de 1973 han resuelto reiteradamente que, aun cuando el artículo 5° del mencionado cuerpo legal mantiene vigentes las disposiciones legales y reglamentarias en materia de propiedad industrial, ello no impide a dichos organismos conocer de aquellas situaciones que pudieran ser contrarias a las normas sobre libre competencia, por cuanto, la protección para el uso exclusivo de la marca, en las condiciones que establece la ley de propiedad industrial, no excluye la posibilidad de que un abuso en el ejercicio de ese derecho pueda atentar contra la libre competencia, abuso que no podría ser amparado por esa protección. (Dictámenes números 623, de 1987; 953 y 954, de 1995; 979 y 984, de 1996 y Resolución N° 316, de 1989.)

Además, cabe señalar que si bien las empresas M.P.T.. S.A., propietaria de la marca "TRI-CIRCLE" en Chile y su empresa relacionada METALURGICA ODIS S.A. han negado que se trata de un problema de libre competencia, han invocado dictámenes de esta Comisión en su favor, sin negar su competencia en materia de defensa de la libre competencia. Sólo que el Dictamen N° 667, de 1988, invocado por las denunciadas, se pronunció sobre un asunto que, en la especie, claramente se trataba de una imitación perfecta de una marca y no de entorpecimiento de comercialización, lo que justifica la conclusión a que llegó esta Comisión en ese caso.

Pero es preciso destacar que las denunciadas tampoco impugnan la legitimidad de la jurisprudencia citada por la consultante, sino que se limita a manifestar que ella no es atinente a la consulta formulada.

Por otra parte, se debe tener presente, asimismo, que ni aun cuando los organismos contemplados en la ley de Propiedad Industrial se encontraran conociendo en la actualidad de una demanda de nulidad de la marca "TRI-CIRCLE", perteneciente a M.P.T. S.A., impediría la intervención de los organismos de defensa de la libre competencia, si existiera una conducta que pudiera calificarse de atentatoria a las normas del Decreto Ley N° 211, de 1973. Así lo ha manifestado la Resolución N° 169, de 1984 de la H. Comisión Resolutiva, originada en una denuncia de INDUGAS Y SICOSA en contra de la CIA. DE FOSFOROS DE CHILE S.A., que estableció que no interesaba a esa Comisión "la validez o la nulidad de las marcas inscritas por la denunciada, sino la finalidad de tales registros" "realizados precisamente para entorpecer, como ocurrió, la comercialización de los fósforos importados de esas mismas marcas" y acogió el requerimiento del Fiscal Nacional Económico, aplicando una multa a la denunciada.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión estima que es improcedente la alegación efectuada por la M.P.T. S.A., propietaria de la marca "TRI-CIRCLE" y por su empresa relacionada, METALURGICA ODIS S.A., en el sentido que por la materia, no se trata de un problema de libre competencia y que cualquier controversia debe ser resuelta por los tribunales competentes, puesto que la consultante denuncia la pretensión de restringir e incluso eliminar la libre importación de productos legítimos, para impedir su

comercialización en el país, por tratarse de productos de una marca extranjera, del mismo rubro y marca que los que privilegia la marca inscrita por la empresa M.P.T. S.A. en Chile, todo lo cual es obviamente un problema relacionado con la defensa de la libre competencia.

4.2.-- Establecida inequívocamente la competencia de los organismos creados por el Decreto Ley N°211, de 1973, procede analizar si la conducta de M.P.T. S.A. al registrar la marca "TRI-CIRCLE" en la clase 6 del registro Marcario puede configurar una conducta que sea objeto de sanción, de conformidad con las normas de defensa de la libre competencia.

Al respecto, es preciso considerar:

- Que, con el Catálogo General acompañado por la consultante que rola a fs. 1,; con la copia del Registro marcario del signo "TRI-CIRCLE" en la República Popular China, su país de origen, de 1993, que rola a fs. 9 y 10,; con las facturas de 5 de Agosto de 1993; 9 de Abril y 22 de Agosto de 1994; 24 de Febrero, 19 de Junio y 5 de Diciembre de 1995; 31 de Mayo y 17 de Septiembre de 1996; 2 de Abril de 1997, todas emitidas por la sociedad comercial China MEIZHOU LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMP & EXP COMPANY, que rolan a fs. 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23 24 y 25 del expediente; con las facturas de fecha 12 de Agosto, 8 de Octubre y 12 de Noviembre de 1997, emitidas por la empresa YANTAI LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMPORT AND EXPORT CORPORATION, corrientes a fs. 27 a 29, queda demostrado que **un año antes de que M.P.T. S.A. registrara la marca "TRI-CIRCLE"**, la consultante importaba productos de la clase 6 del Registro Marcario, con la marca "TRI-CIRCLE".

Que, con el documento que rola a fs. 30 y 31, no discutido por M.P.T. S.A. ni por su filial METALURGICA ODIS S.A., está probado que la marca "TRI-CIRCLE" es una marca internacional, puesto que está registrada en 36 países.

Que operando las empresas METALURGICA ODIS S.A. y su filial M.P.T. S.A. en el rubro de candados, y siendo a su vez METALURGICA ODIS S.A. una empresa con relaciones transnacionales, es necesario concluir que no podía desconocer que la marca "TRI-CIRCLE" es una marca universal extranjera, cuando la inscribió su filial M.P.T. S.A. a su nombre, en el Registro marcario chileno en el año 1994.

Que pese a haber registrado la marca "TRI-CIRCLE" en el año 1994, ni la firma M.P.T. S.A. ni un tercero autorizado por ella ha fabricado productos que habrían quedado amparados por dicha marca.

Que con la carta del abogado Sr. Marino Porzio, que rola a fs. 12, mediante la cual conmina a la consultante a no usar ni vender candados que lleven el nombre "TRI-CIRCLE" queda demostrado que el objeto de registrar la marca en cuestión fue impedir e incluso eliminar la importación y comercialización en Chile, de productos legítimos, adquiridos al fabricante o proveedor extranjero cuya venta se efectúa con su misma marca de origen, "TRI-CIRCLE", puesta en dichos productos por su fabricante, para impedir la competencia con los candados marca ODIS, también de marca universal y notoria, que comercializan la denunciada METALURGICA ODIS

S.A., todo lo cual constituye un arbitrio contrario a la competencia, sancionada en el Art. 2 letra f) del Decreto Ley N° 211, de 1973.

5.- Por todo lo expuesto y los reiterados dictámenes de esta Comisión en el mismo sentido, así como la jurisprudencia de la H. Comisión Resolutiva, se declara:

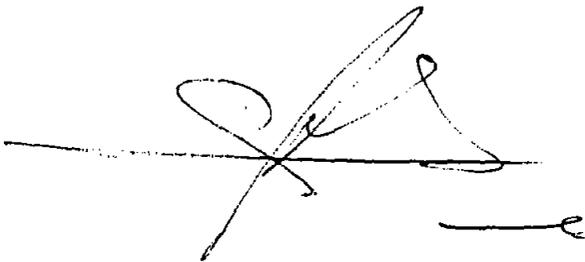
I.- Que la conducta antes descrita, manifestada en la carta del abogado don Marino Porzio Bozzolo que corre a fs. 12 a 13 de este expediente, tratando de impedir la comercialización de productos legítimos de marca "TRI-CIRCLE", de procedencia extranjera, por parte de la firma "POLI CERRADURAS LTDA.", constituye un atentado a la libre competencia, según lo dispuesto en la letra f) del artículo 2° del Decreto Ley N° 211 de 1973.

II.- Que se previene a las empresas METALURGICA ODIS S.A. y a su subsidiaria M.P.T. S.A., para que pongan término de inmediato al comportamiento reprochado, bajo apercibimiento de solicitar al señor Fiscal Nacional Económico que, de conformidad con lo prescrito en el artículo 27 letra c) del Decreto ley N° 211, de 1973, requiera de la H. Comisión Resolutiva la imposición de las sanciones que establece el artículo 17 del mismo cuerpo legal.

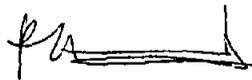
Notifíquese al Sr. Fiscal Nacional Económico, a la denunciante y a la denunciada.

Transcribese al Sr. Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

El presente dictamen fue acordado en sesión de 27 de Agosto de 1999, por la unanimidad de sus miembros presentes, señores Eugenio Rivera Urrutia, Presidente; Pablo Serra Banfi, Lucía Pardo Vásquez, Rodemil Morales Avendaño y Carlos Castro Zoloaga.




Lucía Pardo V.



PAOLA HERRERA FUENZALIDA
Secretaría - Abogado
Comisión Preventiva Central