

C.P.C. N° 1092 /

ANT: Consulta de Continental Airlines Inc.
sobre derecho a usar su marca y razón
social "CONTINENTAL".

MAT: Dictamen.
Rol N° 96-98 CPC
Rol N° 126-98 FNE

SANTIAGO, 14 ENE 2000

1.- Mediante presentación de fs. 126 don René Oñate Muñoz, factor de comercio, en representación de "Continental Airlines Inc."- en adelante **Continental**- con domicilio en calle Phillips 56, Of. 46, Santiago, solicitó un pronunciamiento de esta Comisión en el sentido de establecer el legítimo derecho de su representada a utilizar su marca comercial y razón social "CONTINENTAL", para la distinción de los servicios de transporte de una línea aérea que operará próximamente en el país, declarándose simultáneamente que cualquier acto o conducta tendiente a impedir el ejercicio de tal derecho constituye un atentado a la libre competencia que deberá ser prevenido y sancionado por los organismos de defensa de la competencia contemplados en el Decreto Ley N° 211, de 1973.

Funda su petición en los siguientes antecedentes:

1.1. Su representada se constituyó en el año 1934 en Texas, Estados Unidos de Norteamérica, bajo la razón social de "Varney Speed Lines", con el objeto de prestar el servicio de transporte aéreo, y desde entonces ha tenido un constante y sostenido desarrollo. En la actualidad emplea a alrededor de 40.000 personas, cuenta con 450 aeronaves y realiza más de 2.100 vuelos diarios, que se extienden a más de 125 destinos dentro de los Estados Unidos y a 67 destinos internacionales.

Dada la fuerte interdependencia del comercio internacional actualmente existente, la libertad con que se transmiten las informaciones y el hecho que su representada opera en casi todo el orbe desde hace más de 63 años, resulta claro que cualquier chileno medianamente informado, especialmente si desarrolla actividades dentro del rubro, ha sabido de la existencia de **Continental** y de que ésta funciona con ese nombre.

1.2. Entre los bienes intangibles más importantes de la empresa, se encuentran su imagen y nombre comercial, para cuya protección ha registrado como marcas comerciales, desde hace varios años y en gran cantidad de países, su nombre y símbolos comerciales más característicos, dentro de los cuales se destaca su marca "CONTINENTAL", para distinguir servicios de transporte de línea aérea.

1.3 La empresa opera desde hace años en otros países de la región: Brasil, Colombia, Ecuador y Perú; desde hace 30 años realiza vuelos a Méjico y desde hace diez a Centroamérica.

En el año 1997, su representada decidió iniciar sus vuelos hacia Chile, para cuyos efectos se constituyó como agencia en este país, según consta en la escritura pública

que acompaña. Estima que este proyecto influirá muy positivamente en el panorama económico nacional, al abrir una nueva alternativa para viajar a los EE.UU. y estimulará la competencia entre las líneas aéreas que actualmente operan en el país.

1.4. Al iniciar los estudios para su posible ingreso en el mercado chileno, advirtieron la existencia de un registro de la marca "CONTINENTAL", en la clase 39 del Clasificador Internacional, a nombre de don Alvaro Larraín Vignola, con domicilio en calle Félix de Amesti 124, comuna de Las Condes.

Dicho registro tiene un carácter claramente ilegítimo, ya que el señor Larraín no tiene ninguna relación con la empresa de su representada y jamás fue autorizado por ésta para solicitar el registro de esta marca a su nombre, razón por la cual su representada dedujo demanda de nulidad en su contra ante el Departamento de Propiedad Industrial.

1.5. Don Alvaro Larraín, no obstante conocer la identidad e importancia de la empresa de su mandante y de que ésta era la titular internacional de la marca "CONTINENTAL" - ya que fue socio de la Agencia de Viajes Travel Master donde se desempeña en la actualidad y en la década pasada lo hizo en la agencia de la línea aérea PAN AM en Chile-, no sólo se ha negado a ceder voluntariamente el registro impugnado sino que, sabedor de que su representada pretendía iniciar operaciones y vuelos a este país, lo que ha sido ampliamente difundido por diversos medios de prensa, envió una carta a su representada, cuya copia adjunta, amenazándola con todo tipo de acciones judiciales.

1.6. Por lo tanto, estima que la única intención de don Alvaro Larraín ha sido la de mantener por todos los medios posibles la vigencia de un registro obtenido ilegítimamente para la marca "CONTINENTAL", perteneciente a su representada, con el fin de dilatar la entrada de ésta al mercado nacional, atentando de este modo contra las normas de la libre competencia.

1.7. Cita diversos pronunciamientos de los organismos de defensa de la libre competencia, que establecen que si bien el art. 5º del Decreto Ley 211, de 1973, deja vigentes las disposiciones legales y reglamentarias referidas a las propiedades intelectual e industrial, ello no impide a dichos organismos conocer de aquellas situaciones que pudieren ser contrarias a las normas sobre libre competencia, en caso de abuso en el ejercicio del derecho que otorga la Ley de Propiedad Industrial al dueño de una marca.

Teniendo presente todos los antecedentes expuestos y con el objeto de precaver posibles acciones judiciales que pudieran afectar a su representada al hacer uso de su marca "CONTINENTAL", solicita un pronunciamiento en el sentido de establecer la legitimidad del acto de utilización de su razón social y la referida marca comercial, para la distinción de su línea aérea en Chile, sea directamente, o a través de la agencia que designe al efecto, no obstante la existencia del registro marcario de don Alvaro Larraín Vignola, y que, de concretarse dichas acciones judiciales, las mismas importarían un atentado a la libre competencia según lo dispuesto en los arts. 1º y 2º letra f) del Decreto Ley Nº 211, lo cual ameritaría un requerimiento por parte del señor Fiscal Nacional Económico ante la H. Comisión Resolutiva para que aplique las sanciones correspondientes.

Acompaña diversos documentos que rolan en fs. 1 a 125 de estos autos.

2.- Consultado sobre la materia, a fs. 133, don Alvaro Larraín Vignola expuso lo siguiente:

2.1. La simple lectura de la presentación de la empresa estadounidense permite concluir que ella debe ser rechazada de plano por carecer de todo fundamento y atentar contra el ordenamiento público nacional.

La solicitante pretende que la Comisión Preventiva Central, apartándose de las funciones que le son propias, en forma ilegal y arbitraria, conculque las garantías constitucionales y legales que le confiere el ordenamiento jurídico chileno, impidiéndole recurrir a los Organos Jurisdiccionales del Estado de Chile para ejercer su derecho a la acción y así proteger una marca que posee desde hace alrededor de doce años, cuyo registro se encuentra vigente a su nombre en el Registro de Marcas bajo el N° 471.760.

Aún más, la referida empresa solicita que la institución encargada de la libre competencia se arroge atribuciones que corresponden a otros órganos del Estado, en la especie, un tribunal de justicia, facultades que ella misma reconoce a éstos al señalar que interpondrán demanda de nulidad en contra del registro existente a su nombre, ante el Departamento de Propiedad Industrial, único organismo competente para estos efectos.

2.2. Como consta al señor Oñate, representante de la denunciante -ya que también se desempeñaba en la agencia de viajes Turismo Travel Master a la fecha en que desapareció del mercado PAN AM-, esta última estuvo varias veces al borde de la quiebra durante sus últimos años de operación. Por esta razón, con su socio en la agencia el señor Luis Alberto Planas, ya fallecido, buscaron nuevos negocios dentro del rubro aéreo, desarrollando el proyecto "Continental", para lo cual registró dicha marca en el año 1986, sin haber tenido oposición alguna, ni en especial de Continental Airlines Inc.; proyecto que ha tenido sucesivos retrasos debido a la prematura muerte de su socio.

En consecuencia, le extraña que la solicitante haya recurrido extemporáneamente ante esta Comisión Preventiva Central, calificando de ilegítimo el hecho que él haya registrado la marca en Chile hace aproximadamente 12 años, y la haya renovado en una oportunidad, de acuerdo con la legislación chilena y sin oposición alguna, y no comprende cómo puede afectar la libre competencia el ejercer los atributos que le confiere el derecho de propiedad que detenta sobre la marca mencionada.

2.3. Jamás ha desconocido el derecho de la solicitante de hacer uso de sus aviones y transportar pasajeros, compitiendo con otras líneas aéreas del rubro; lo que sí le ha desconocido es usar una marca que legítimamente y en forma exclusiva le pertenece a él, ya que es de la esencia de toda marca inscrita, la exclusividad de su uso por su titular.

3.- Por escrito que rola a fs.187, **Continental** se hizo cargo de las argumentaciones del señor Larraín y acompañó nuevos documentos.

Luego, por escritos de fs. 198, 376, 379 y 386, **Continental** complementó su presentación y acompañó diversos documentos, que rolan a fs. 192 a 197, 206 a 375, 378, 384 y 385, con el fin de acreditar el uso de la marca "CONTINENTAL" por parte de su representada en los últimos 60 años, los registros marcarios que ésta posee en diversos países, y que, a la fecha en que el señor Larraín solicitó el registro de dicha marca en Chile, la empresa era una de las más importantes y conocidas líneas aéreas de Estados Unidos, y conocida por el denunciado, razón por la cual el registro a su nombre tuvo por objeto el lucro, sea con miras a obtener la representación de Continental Airlines en Chile (ante la desaparición de la línea aérea PAN AM, cuya representación tenía la agencia Travel Master, de la cual era socio el denunciado), lo que no se materializó, o mediante la venta de la marca a la denunciante, que fue rechazada por ésta.

Estas conductas constituyen, a su juicio, atentados contra el Decreto Ley N° 211, de 1973, en particular sus artículos 1 y 2 letra f), así como también a lo dispuesto en el Art 10 bis del Convenio de París. En el fondo, el denunciado está tratando de imponer una

barrera para el ingreso de un competidor en el mercado chileno, al oponerse a que lo haga usando la marca en cuestión, traba que es aun mayor en el caso de autos, dada la naturaleza de los servicios que presta su representada.

Finalmente, por escrito de fs. 389, acompañó certificado emitido por el Comisionado de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, donde consta que la marca "CONTINENTAL HOLIDAYS" fue registrada por su representada con fecha 20 de Agosto de 1968, para transporte aéreo de personas y bienes, clase 39.

4.- El señor Fiscal Nacional Económico emitió informe sobre la materia mediante Oficio Ord. N° 10, de 12 de Enero en curso, que rola a fs. 390.

5.- Esta Comisión, luego de analizar todos los antecedentes que conforman este expediente, viene en formular las siguientes consideraciones:

5.1. En primer término, es necesario tener presente que, como se ha resuelto en forma conteste por los organismos de defensa de la libre competencia, el artículo 5° del Decreto Ley N° 211, de 1973, que mantiene vigentes las normas legales y reglamentarias referidas a la propiedad industrial, no sustrae necesariamente a dichos organismos del conocimiento de ciertas situaciones relacionadas con los privilegios industriales que la Ley 19.039 otorga a los titulares de registros de marcas, que pudieran ser contrarias a las normas del citado texto legal.

5.2. Consta en autos que la consultante cambió su razón social a Continental Airlines y utilizó por primera vez la marca CONTINENTAL con fecha 1 de Julio de 1937 (documentos de fs. 208 y 240, respectivamente). Consta, asimismo, a fs. 241 a 374, que aquélla tiene registradas a su nombre las marcas CONTINENTAL, CONTINENTAL AIRLINES, CONTINENTAL CARGO, CONTINENTAL EXPRESS, CONTINENTAL GROUPWORKS, CONTINENTAL MICRONESIA, etc., sea como marcas denominativas o como etiquetas, en la clase 39 del Clasificador Internacional de Productos y Servicios, en diversos países del mundo, y que tiene registrada la marca "CONTINENTAL HOLIDAYS" en Estados Unidos desde el 20 de Agosto de 1968, para transporte aéreo de personas y bienes, clase 39 (certificado de fs. 387).

Por lo tanto, es dable presumir que en la época en que el señor Larraín registró la marca CONTINENTAL a su nombre (año 1986), conocía la existencia de la empresa Continental Airlines Inc. y de que ésta operaba bajo dicha marca, especialmente si se considera que desarrollaba actividades en ese rubro, ya que era socio de una agencia de viajes que tenía la representación de la línea aérea PAN AM, competidora de Continental.

Respecto de lo afirmado por el señor Larraín en el sentido que no ha desconocido a Continental el derecho de hacer uso de sus aviones y transportar pasajeros, sino el que use una marca que legítimamente le pertenece en forma exclusiva, resulta evidente, y así lo ha declarado tanto esta Comisión (Dictamen N° 1040 de 3 de Julio de 1998), como la H. Comisión Resolutiva (Resolución N° 543, de 9 de Junio de 1999), que constituye una seria traba para el ingreso de una empresa al mercado nacional el hecho que no se le permita hacerlo bajo el nombre que la distingue internacionalmente y que, además, es constitutiva de su razón social. En el presente caso la situación reviste aún mayor gravedad, ya que por tratarse de una empresa que presta un servicio de transporte aéreo internacional, el hecho que no se le permita utilizar su marca constituye, en la práctica, un impedimento de carácter absoluto para que la empresa pueda operar en Chile, ya que obligaría al absurdo de exigirle el cambio previo del nombre pintado en el fuselaje de sus aviones para que éstos pudieran ingresar al territorio nacional o bien la empresa tendría que contar con una flota especial de aviones con otra marca para realizar estos viajes.

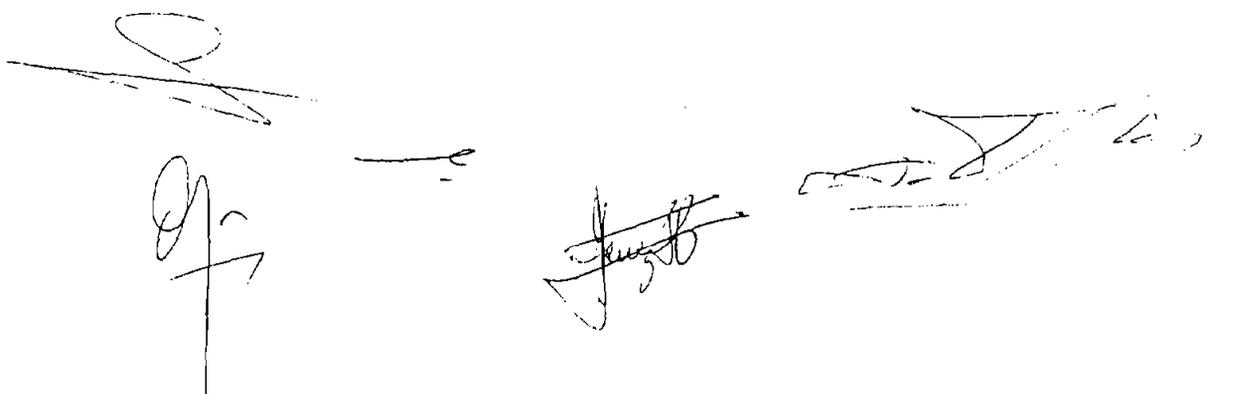
Debe tenerse presente, asimismo, que el señor Larraín Vignola nunca ha hecho uso de la marca en cuestión ni ha explicado en qué consistiría "el proyecto Continental" para el cual, según señaló, habría registrado la marca.

En virtud de lo expuesto precedentemente, esta Comisión estima que el señor Alvaro Larraín Vignola ha incurrido en una conducta contraria a las normas del Decreto Ley N° 211, de 1973, artículos 1° y 2° letra f), al tratar de impedir a la empresa Continental Airlines Inc. operar en Chile su línea de transporte aéreo con su marca CONTINENTAL, constitutiva de su razón social, que la identifica y con la cual opera en el mundo, pretendiendo con ello establecer una barrera de entrada al mercado nacional a la referida empresa, mediante el registro de dicha marca a su propio nombre y el posterior envío de una carta conminándola a abstenerse de usar la marca referida, bajo amenaza de entablar acciones judiciales en su contra.

En atención a que, como es de público conocimiento, la empresa Continental Airlines Inc. se encuentra operando en Chile y a que no hay constancia de que el señor Larraín Vignola haya iniciado acciones legales emanadas de la Ley de Propiedad Industrial, en contra de dicha empresa, esta Comisión acuerda prevenir a don Alvaro Larraín Vignola que debe abstenerse en el futuro de incurrir en las conductas a las que se refiere el presente dictamen, que impidan o entorpezcan el normal desarrollo de las actividades comerciales de la empresa de aeronavegación Continental Airlines Inc..

Notifíquese al señor Fiscal Nacional Económico, a don René Oñate Muñoz, por Continental Airlines Inc., y a don Alvaro Larraín Vignola.

El presente dictamen fue acordado en sesión de 14 de Enero de 2000, de esta Comisión Preventiva Central, por la unanimidad de sus miembros presentes señores Eugenio Rivera Urrutia, Presidente; Claudio Juárez Muñoz; José Yáñez Henríquez; Rodemil Morales Avendaño y Carlos Castro Zoloaga.




PAOLA HERRERA FUENZALIDA
Secretaria - Abogado
Comisión Preventiva Central