

C.P.C. N° 1095 /

ANT: Consulta de ASTRA S.A.
INDUSTRIA E COMERCIO.

MAT: Dictamen.
Rol N° 106-98 CPC
Rol N° 151-98 FNE

SANTIAGO, 28 ENE 2000

1.- Mediante presentación de fs. 4, complementada a fs. 237 y 345, don Rodemil Morales Uribe, diseñador industrial, domiciliado en calle Pérez Valenzuela 1551, oficina 43, Providencia, en representación de la empresa ASTRA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO, en adelante Astra S.A., de su mismo domicilio, solicitó un pronunciamiento de esta Comisión en el sentido de si su representada puede comercializar en Chile sus productos marca "ASTRA", que elabora en su fábrica de Sao Paulo, Brasil.

Fundamenta su petición en los siguientes antecedentes:

1.1. Su representada es una tradicional y prestigiosa empresa dedicada, desde hace varias décadas, a la fabricación de diversos productos relacionados con instalaciones de alumbrado, calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias. Además, elabora gomas elásticas, balatas, y sucedáneos; hojas, placas y varillas de materias plásticas, tubos flexibles no metálicos; muebles, espejos, marcos; artículos de caucho y sucedáneos, de estas materias o de materias plásticas, etc.

1.2. Astra S.A. tiene registrada su marca comercial "ASTRA" en las clases 11, 17, 20 y 21 del Clasificador Internacional de Productos y Servicios en varios países latinoamericanos: Perú, Uruguay, Panamá, Cuba, El Salvador y Brasil, según consta de los documentos que acompaña (fs. 46 a 71).

1.3. En Chile la marca "ASTRA" se encuentra registrada en las clases 17, 20 y 21 a nombre de la sociedad Menard Ltda. (Registros Nos. 481.555, 481.556 y 481.557, respectivamente), razón por la cual le asiste el fundado temor de no poder comercializar en el país sus productos con dicha marca. En prevención de ello, solicitó la nulidad de los referidos registros.

1.4. La marca "ASTRA" es conocida en Chile, como consta de los siguientes documentos: catálogo de Agosto de 1996, de la empresa SODIMAC donde se promocionan sus productos ASTRA (fs. 34); catálogo general de Astra S.A., en castellano, que su mandante ha entregado a todos sus clientes en Chile (fs. 6); y fotocopias de facturas comerciales y conocimientos de

embarque, extendidos a empresas chilenas, en el período 1990-1998 (fs. 72 a 236).

1.5. Ni Menard Ltda. ni terceros han fabricado productos amparados por la marca ASTRA.

2.- Don Cristián Piffaut Menard y doña Vivianne Piffaut Menard, empresarios, en representación de Sociedad Distribuidora Menard Ltda., en adelante Menard Ltda., con domicilio en Pedro de Oña 35, Santiago, mediante carta de fs. 341, complementada por declaración efectuada ante la Fiscalía Nacional Económica, que rola a fs. 348, en relación con la consulta, expresaron lo siguiente:

2.1. El rubro de su empresa es la fabricación, distribución y comercialización de productos para el baño, cocina y loggia, tales como muebles, accesorios, cerámicas, griferías, etc.

2.2. Los registros de la marca "ASTRA" de que es titular su representada, fueron otorgados legalmente por el Departamento de Propiedad Industrial con fecha 10 de Marzo de 1997 a la sociedad Comercial Aysén S.A., de quien su representada los adquirió por escritura pública de fecha 1 de Octubre del mismo año.

2.3. La consulta de autos se refiere, en el fondo, a titularidad y validez de los registros marcarios mencionados, materia que se encuentra actualmente sometida a conocimiento del Departamento de Propiedad Industrial con motivo de las demandas de nulidad presentadas por Astra S.A. en contra de dichos registros, cuya resolución se encuentra pendiente, y tiene por finalidad producir un nuevo pronunciamiento que altere la natural y específica competencia del referido organismo, establecida en la Ley 19.039, infringiendo con ello los artículos 6 y 7 de la Constitución Política y 2° de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2.4. El titular de una marca comercial legalmente otorgada y mientras la misma no se extinga o sea declarada nula por resolución firme, tiene un derecho de propiedad exclusivo y excluyente sobre el nombre identificatorio que la conforme, que lo habilita para usar, gozar y disponer de ella como estime necesario, impidiendo que terceros la utilicen para identificar y/o comercializar iguales servicios o productos bajo la misma denominación.

Lo anterior no impide identificar o comercializar los mismos productos o servicios bajo una marca comercial distinta o bien, bajo la misma marca, siempre que los servicios o productos sean de otra clase; así, la marca ASTRA identifica varios productos en el mercado nacional, como un modelo de vehículos comercializados por Chevrolet y una manteca para uso comestible ampliamente conocida, y los titulares de esos registros no están siendo cuestionados.

Es indudable que la solicitante puede comercializar sus productos en Chile en igualdad de condiciones que su representada, pero en el caso de los productos de las clases 17, 20 y 21, debe hacerlo bajo una denominación distinta de ASTRA, ya que infringiría los derechos marcarios de su representada. Concluir lo contrario, sería alterar todo el régimen legal de propiedad industrial y, específicamente,

sobre marcas comerciales, dejando las normas de la Ley 19.039 como letra muerta y confundir dos campos de competencia que son diferentes y se movilizan por vías y para efectos distintos.

2.5. Su representada utiliza la marca ASTRA, desde su adquisición, en toda su línea baño y accesorios y en su línea loggia.

Asimismo, desde fines del año 1997 y hasta principios de 1998, comercializó productos con esa marca provenientes de la firma brasilera Astra S.A., específicamente lavarropas plásticas y asientos de W.C. de niños, e incluso hasta la fecha ha continuado comercializando algunos de dichos productos que le quedaron.

2.6. Astra S.A. dejó de venderles sus productos, no obstante que le habían pagado diez mil dólares para ser sus representantes en Chile, debido a que celebró un contrato con otra empresa chilena, más grande que la de ellos, la empresa Elaplaz, filial de FANALOZA.

2.7. Al momento de adquirir los registros de la marca ASTRA sabían de la existencia de productos con esa marca procedentes de la firma brasilera; ésta, a su vez, al efectuarles la primera venta, estaba en conocimiento de que la marca estaba inscrita a nombre de Menard Ltda., y precisamente a ello se debió que pagaran la suma mencionada para ser sus representantes en el país.

2.8. Anteriormente, Comercial Aysén, empresa que no existe en la actualidad, fabricó productos del mismo giro con la marca "ASTRA" y, además, comercializó productos con dicha marca provenientes de la empresa brasilera, incluso mayor variedad que los que comercializaba su representada.

2.9. La firma Elaplaz comercializa productos marca "ASTRA" procedentes de la firma brasilera desde hace aproximadamente dos años, sin que su representada haya iniciado acción legal alguna en su contra. Incluso entre ambas empresas existen relaciones comerciales hasta la fecha, ya que Elaplaz les vende los lavarropas marca "ASTRA" de origen brasilero así como otros productos de fabricación propia.

3.- Además de los registros de la marca ASTRA de que es titular la sociedad Menard Ltda. en las clases 17, 20 y 21 (fs. 273 a 278), existen varios registros de esa misma marca en clases distintas de las señaladas, a nombre de diferentes personas jurídicas, según consta de la documentación enviada por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial mediante oficio de fs. 287.

4.- El señor Fiscal Nacional Económico informó sobre la materia por oficio N°32, de 20 de Enero en curso, que rola a fs. 350.

5.- Luego de analizados los antecedentes que conforman este expediente, esta Comisión viene en formular las consideraciones que siguen:

5.1. En cuanto a la competencia de la Comisión para pronunciarse sobre la materia consultada, los organismos de defensa de la libre competencia han resuelto reiteradamente

que el artículo 5º del Decreto Ley N° 211, de 1973, que mantiene vigentes las disposiciones legales y reglamentarias referidas a las propiedades intelectual e 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 comerciales, que pudieran ser contrarias a las normas sobre libre competencia y que por mandato legal están precisamente sometidas a su conocimiento.

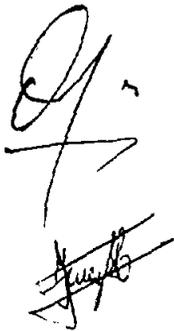
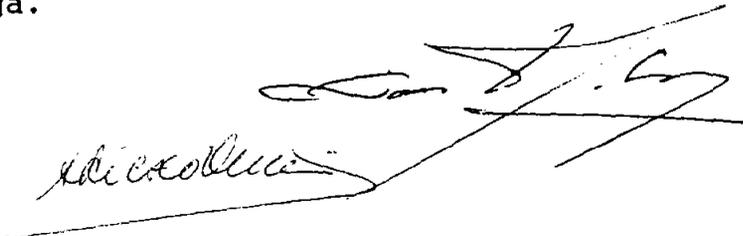
Por otra parte, el hecho que los organismos establecidos en la Ley de Propiedad Industrial se encuentren conociendo en la actualidad de demandas de nulidad interpuestas por la consultante en contra de los registros de la marca "ASTRA" de que es titular la sociedad Menard Ltda., no impide la intervención de los organismos de defensa de la libre competencia. (Resolución N° 169, de 28 de Marzo de 1984, de la H. Comisión Resolutiva, Dictamen N° 1040, de 3 de Julio de 1998 de esta Comisión Preventiva Central y Resolución N° 543 de 9 de Junio de 1999, de la Comisión Resolutiva).

5.2. Los representantes de Menard Ltda. han reconocido que al momento de adquirir los registros de la marca "ASTRA" de que son titulares, conocían de la existencia de productos con esa marca procedentes de la firma brasilera Astra S.A. Reconocieron, asimismo, que durante un período comercializaron dos de los referidos productos en virtud de un contrato con dicha empresa y que aún en la actualidad comercializan uno de ellos, el que adquieren de la empresa Elaplaz, la nueva representante de Astra S.A. en Chile.

5.3. En virtud de lo expuesto precedentemente y de acuerdo con lo resuelto por esta Comisión en casos similares, los registros de la marca "ASTRA" a nombre de Distribuidora Menard, a que se ha hecho referencia, no impiden la libre importación y/o comercialización en el país, por parte de Astra S.A. Industria e Comercio o por cualquier otra empresa, de los productos con esa marca provenientes de la empresa brasilera, marca que fue puesta por ésta en dichos productos y que, además, constituye la parte principal de su razón social.

Notifíquese al señor Fiscal Nacional Económico, a la consultante y a Sociedad Distribuidora Menard Limitada.

El presente dictamen fue acordado en sesión de 28 de Enero del año dos mil, por la unanimidad de sus miembros presentes señores Sylvia Riesco Nervi, Presidenta Suplente; Claudio Juárez Muñoz; José Yáñez Henríquez; Juan Manuel Baraona Sáenz y Carlos Castro Zoloaga.


PAOLA HERRERA FUENZALIDA
Secretaría - Abogado
Comisión Preventiva Central