

C. P. C. N° 1098

ANT: Recurso de reposición de don
Alvaro Larraín V. contra
Dictamen C.P.C. N° 1092, de 14
de Enero del año 2000.

MAT: Dictamen de la Comisión

SANTIAGO, 03 MAR 2000

1.- Don Alvaro Larraín Vignola, factor de comercio, domiciliado en Moneda 920, oficina 804, Santiago, ha interpuesto recurso de reposición, reclamando en subsidio, contra el Dictamen N° 1092, de 14 de Enero del año en curso, de esta Comisión Preventiva Central.

Sostiene en los fundamentos de su impugnación lo siguiente:

Continental Airlines Inc., en adelante Continental, sobre la base de afirmaciones infundadas y ocultando información, da por establecidos como ciertos, hechos que al ser en realidad falsos han llevado a la Comisión a un fallo errado.

En efecto, no se ha demostrado en estos autos que el ocurrente, al momento de solicitar y registrar la marca "CONTINENTAL" (año 1986), estaba en conocimiento de la existencia de dicha marca, ya que no está acreditado que ella era conocida en esa época, toda vez que la documentación acompañada por Continental es posterior al año 1996. Tampoco existe ningún antecedente en el expediente que compruebe que al momento de registrar la marca en cuestión, sabía de la existencia de la empresa Continental. Además, no es un antecedente de peso afirmar que una empresa que fue constituida, desarrolla sus actividades y publicita sus servicios o productos en el extranjero, pretenda en el futuro expandirse a otros países, como Chile, más aún si ni siquiera se ha demostrado que la marca era conocida o se usaba en Estados Unidos cuando el recurrente solicitó su registro en Chile.

La afirmación de Continental que sostiene que el objeto de haber registrado la marca ha sido obtener un beneficio económico, por encontrarse el titular al tiempo de

inscribirla cercano a la quiebra, no merece mayor análisis porque en tal caso lo lógico habría sido que, obtenido el registro, informara inmediatamente de ello a Continental para cobrar una suma de dinero y no dejar transcurrir doce años. Lo cierto es que la marca corresponde a una palabra española CONTINENTAL, definida en el Diccionario de la Real Academia como "perteneciente a los países de un Continente", y que es del todo probable que dicha marca sea una simple invención suya, en el sentido de utilizarla para distinguir servicios de la clase 39.

El derecho exclusivo y excluyente de usar dicha marca en la clase 39, en Chile, sólo corresponde al recurrente. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento de la Ley 19.039, la utilización de la marca no es condición para su registro, vigencia o renovación, es decir, corresponde a una decisión exclusiva del titular el usar o no la marca. Su no uso, en consecuencia, no puede constituir una prueba de mala fe en su contra.

Ninguno de los documentos acompañados por Continental demuestra la supuesta fama y notoriedad de la marca "CONTINENTAL" antes del año 1986. Es así como todos los documentos agregados desde fs. 1 a 117 y desde fs. 136 a 176, son del año 1996 en adelante. Tampoco los certificados de registros agregados de fs. 227 a 375, son anteriores al año 1987. A su vez, la copia de las imágenes que aparecen en la página web de Continental, desarrollada en 1999, no comprueba ninguno de los hechos que consigna, en especial los acontecimientos de los años 1987 hacia atrás. Todos los documentos acreditarían, en el mejor de los casos, que con posterioridad a la obtención por su parte del registro en Chile, la marca adquirió un cierto reconocimiento en Estados Unidos.

En cuanto al Dictamen N° 1054, citado por Continental, en donde la Comisión Preventiva Central reconoció la existencia de una maniobra contra la libre competencia por parte de un importador de productos italianos marca "CARIOCA", quien registró la marca en Chile antes de que ella fuera registrada en algún otro lugar del mundo por el creador de la misma, la situación es diversa, ya que en ese caso se dan determinadas circunstancias que no existen en la presente causa, como el hecho que los titulares de la marca en Chile procedieron a su registro una vez que terminó el contrato de representación que habían celebrado con la firma extranjera para la

importación de los productos con esa marca, a sabiendas de que ésta no les pertenecía. Además, el Departamento de Propiedad Industrial acogió la demanda de nulidad del registro, probándose, no presumiéndose, la mala fe con que actuaron los titulares de él.

Lo mismo puede decirse respecto del caso de la marca CARREFOUR, citado por Continental, ya que también en dicho asunto las demandas de nulidad de los registros fueron acogidas por el Departamento de Propiedad Industrial. Por otra parte, la Corte Suprema, en fallo recaído en el recurso de reclamación interpuesto por las empresas sancionadas, expuso que la empresa requirente era extranjera, no conocida en nuestro país, por lo que resultaba aventurado asegurar que la inscripción por parte de aquéllas de marcas comerciales que se encuentran registradas y que son usadas por la empresa francesa Carrefour para distinguir sus establecimientos comerciales en diversos países del mundo, haya tenido por objeto entorpecer o tratar de impedir su ingreso al mercado nacional, estableciendo barreras para dicho ingreso, en razón de que no existían pruebas claras y contundentes en tal sentido.

Por último, menciona el fallo del Departamento de Propiedad Industrial, cuya fotocopia acompaña, que rechazó la demanda de nulidad interpuesta en contra del registro de la marca "CONTINENTAL" de que es titular, por estimar que no se configuraban las causales invocadas, ya que no se acreditó que tanto la creación de la marca, como su notoriedad y fama fueran anteriores a la fecha del registro impugnado.

Termina solicitando se tenga por interpuesto el recurso, se acoja a tramitación y, en definitiva, se revoque en todas sus partes el dictamen recurrido, adoptándose las medidas para que pueda ejercer todos los derechos derivados del registro marcario de que es titular.

2.- En relación con lo expuesto, esta Comisión Preventiva Central viene en expresar lo siguiente:

El recurrente señala que no se ha acreditado en estos autos que al momento de solicitar el registro de la marca "CONTINENTAL" (año 1986), estuviera él en conocimiento de la existencia tanto de dicha marca como de la empresa con ese nombre, como tampoco que a esa fecha la marca en cuestión fuera conocida dentro y fuera de Estados Unidos. Corresponde

precisar al respecto que el impugnante al evacuar el traslado de la consulta que dio origen al dictamen recurrido, en ningún momento alegó dicha ignorancia o desconocimiento, limitándose a señalar que había obtenido el registro sin oposición alguna de parte de Continental y que los derechos de ésta se encontrarían prescritos; incluso, en el presente recurso manifestó sobre el particular que "es del todo probable que sea una simple invención suya (la marca), en el sentido de utilizarla para distinguir servicios de la clase 39".

Si bien la copia de la página web con la Historia Corporativa de la empresa Continental (fs. 206 a 226), que consignan que la empresa operaba con ese nombre tanto dentro de Estados Unidos como fuera de él (Asia, Australia y Europa) con anterioridad a la fecha en que el ocurrente registró dicha marca en Chile, no comprueba por sí sola dichos hechos, a juicio de esta Comisión la verosimilitud de éstos resulta de su ponderación en conjunto con otros antecedentes acompañados al expediente. Así, los certificados de registros de la marca en Estados Unidos (fs. 240 y 385) señalan que el primer uso de ella en el comercio data del año 1937, lo que constituye un elemento de prueba del uso de la marca que de acuerdo con las normas procesales del Decreto Ley N° 211, de 1973, debe ser considerado por esta Comisión para los efectos de emitir su pronunciamiento, si se tiene en cuenta que aprecia en conciencia los antecedentes y la prueba y resuelve los asuntos sometidos a su conocimiento también en conciencia. m Consta, además, que la marca "CONTINENTAL" estuvo inscrita a nombre de la empresa norteamericana en Estados Unidos, en el año 1985 (Registro N° 1.330.097, de 9 de Abril de 1985, que rola a fs. 384 y 385), registro que aun cuando no se encuentra vigente demuestra que en esa fecha existió un registro de esa marca a nombre de la referida empresa.

Asimismo, como se señaló en el Dictamen recurrido, Continental es titular de un registro de la marca "CONTINENTAL HOLIDAY" en Estados Unidos, en la clase 39, cuya data es el 20 de Agosto de 1968 (fs. 387 y 388).

Por tanto, a juicio de esta Comisión existen suficientes antecedentes en autos que acreditan que la empresa Continental Airlines se encontraba operando como línea aérea bajo ese nombre no sólo dentro de Estados Unidos sino que también efectuaba vuelos desde dicho país hacia Asia, Australia y Europa, desde varios años antes de que el

recurrente registrara la misma marca en Chile y que tuvo registrada la marca en Estados Unidos a su nombre, con anterioridad a dicho registro. Por consiguiente, es razonable concluir que el señor Larraín tenía conocimiento de la existencia de la referida empresa norteamericana y que ella operaba con el nombre CONTINENTAL al momento de registrar dicha marca en Chile, por la especial circunstancia que a esa fecha y hasta ahora se ha desempeñado en el rubro, pues, como lo ha reconocido, era socio en una agencia de viajes que tenía la representación de la empresa de transporte aéreo estadounidense PAN-AM; ello, aun si Continental a esa fecha sólo operara dentro de Estados Unidos, lo que no es así, ya que había expandido sus servicios a otros continentes.

No resulta en absoluto extraño, por lo tanto, que, contrariamente a lo que afirma el recurrente, fuera de prever que dicha empresa, dedicada al transporte aéreo nacional e internacional, con el tiempo extendiera sus servicios a América Latina, y, específicamente, a Chile, lo que en el hecho ha ocurrido.

Aunque el uso de la marca no sea condición para su registro, vigencia o renovación, el no uso de ella, unido a otras circunstancias como las mencionadas precedentemente, constituye un elemento más que debe ser considerado en un caso como el de autos.

En cuanto a que no se habría demostrado la fama y notoriedad de la marca antes del año 1986, esta Comisión estima que ello, además de ser discutible, carece de relevancia, siendo suficiente que, como puede deducirse de los antecedentes ya mencionados, a esa fecha Continental era una empresa de transporte aéreo importante, cuya existencia no pudo ser ignorada por el recurrente atendida la naturaleza de las actividades que desempeñaba y que continúa desempeñando.

El fallo del Departamento de Propiedad Industrial que rechazó la demanda de nulidad interpuesta por Continental en contra del registro de que es titular el señor Larraín, acompañado al presente recurso, no es obstáculo para que esta Comisión, en ejercicio de las atribuciones especiales que le confiere el Decreto Ley N° 211, de 1973, emita el pronunciamiento a que se refiere el dictamen recurrido.

En efecto, de conformidad con las normas de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, corresponde a los organismos que

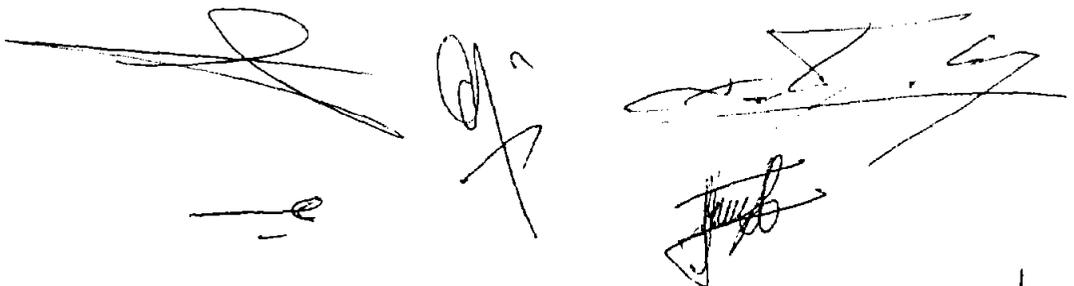
ella establece determinar la validez o nulidad de los registros marcarios. A esta Comisión, en cambio, le corresponde pronunciarse acerca de si una determinada conducta contraviene o no las normas sobre libre competencia contenidas en el Decreto Ley N° 211, de 1973 y adoptar, en su caso, las medidas que sean procedentes.

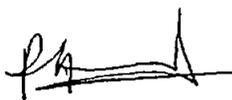
Así, por lo demás, lo declaró la H. Comisión Resolutiva en Resolución N° 169, de 28 de Marzo de 1984, al señalar que no interesaba a esa Comisión la validez o nulidad de las marcas inscritas por la denunciada sino la finalidad de tales registros, cuando fueran realizados precisamente para entorpecer la comercialización de los productos en cuestión. En el presente caso, el registro por parte del señor Larrain de la marca "CONTINENTAL" para distinguir una agencia de turismo y/o empresa de transporte de carga y pasajeros, clase 39, en lo que respecta al transporte y carga de pasajeros, sólo puede tener por efecto tratar de impedir que la línea aérea Continental Airlines Inc. pueda operar en ese rubro en Chile, ya que desde la fecha del registro de la marca a su nombre hasta el día de hoy, no ha demostrado la existencia de gestión alguna de su parte tendiente a materializar el proyecto que declara haber tenido de explotar una empresa de transporte de carga y pasajeros.

Por las razones expuestas, esta Comisión acuerda desestimar el recurso de reposición interpuesto por don Alvaro Larrain Vignola contra el Dictamen C.P.C. N° 1092, de 14 de Enero del año en curso.

Notifíquese al señor Fiscal Nacional Económico, al recurrente y a Continental Airlines Inc.

El presente dictamen fue acordado en sesión de 3 de Marzo del año 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
Secretaría - Abogado
Comisión Preventiva Central