

REPUBLICA DE CHILE
COMISION PREVENTIVA CENTRAL
AGUSTINAS N° 853, PISO 12
SANTIAGO

C.P.C. N° 1110 /

ANT: Consulta de OPW FUELING
COMPONENTS.

MAT: Dictamen de la Comisión.
Roles N°135-99 CPC y
N° 227-99 FNE.

SANTIAGO, 14 ABR 2000

1.- El señor Jorge Garay Medina, abogado, domiciliado en Av. 11 de Septiembre 1480, piso 14, en representación de OPW FUELING COMPONENTS, en adelante OPW FUELING, domiciliada en Cincinnati, Estados Unidos de América, ha solicitado un pronunciamiento de esta Comisión que establezca la plena legitimidad de la comercialización y distribución en Chile, directamente por su representada o por medio de otras personas naturales o jurídicas que designe para ese efecto, de los productos conocidos internacionalmente bajo las denominaciones "OPW", "CIVACON" y "PETROVEND".

Basa su petición en los siguientes antecedentes:

Su representada es una de las principales industrias de elementos para la venta de combustibles en el mundo. Fabrica desde boquillas de mangueras de combustibles hasta equipos de recuperación de vapor secundarios y válvulas y tubos de conexión para equipos de contención de derrames.

Se inició en el año 1892 con el nombre de OHIO PATTERN WORKS, en 1948 pasó a llamarse OPW CORPORATION y desde el año 1961 pertenece a la sociedad DOVER CORPORATION, con domicilio en Nueva York.

En 1991 OPW CORPORATION se dividió en tres compañías independientes, de las cuales OPW FUELING es la más importante.

Además de sus instalaciones ubicadas al norte de Cincinnati, posee establecimientos industriales en los Estados de California e Illinois y fábricas en Australia, Brasil, Canadá, China, Países Bajos, Polonia y Taiwán.

Constituye una compañía global especializada en el diseño, desarrollo, producción y apoyo de componentes y sistemas para el expendio de combustibles y vende a través de todo el

mundo, incluido Chile, una gran variedad de artículos utilizados en operaciones de abastecimiento de combustible, los cuales se comercializan bajo las marcas comerciales "OPW", "PETROVEND", "PISCES", "HASSTECH", "COMECO" y otras.

La marca principal "OPW", que es también la razón social de su representada, se encuentra inscrita a nombre de ésta o de DOVER CORPORATION tanto en Estados Unidos como en otros países (documentos de fs. 34 a 122).

La comercialización de sus productos en Chile la efectúa, desde hace varios años, la empresa chilena FACTEX PETROLEUM EQUIPMENT LTDA., en adelante FACTEX, cuyo gerente general y socio principal es don Nelson Hurtado Fuentes.

En 1997 tomó conocimiento del registro en Chile por FACTEX REPRESENTACIONES LTDA., también representada por el señor Hurtado, de las marcas comerciales "OPW", "CIVACON" y "PETROVEND", (la primera en las clases 8 y 9, y las dos restantes en la clase 9 del Clasificador Internacional). Su representada inició un proceso tendiente a recuperar dichas marcas, según consta de la correspondencia que acompaña (documentos de fs. 123 a 133), de la cual destaca algunas cartas enviadas por el señor Hurtado donde, a su juicio, queda en evidencia que el registro de las marcas se efectuó sin autorización de su representada y que FACTEX se negó en forma reiterada a restituirlas o puso condiciones y precios absurdos. Ello obligó a su representada a interponer las correspondientes demandas de nulidad de los registros ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, las que se encuentran en estado de dictar sentencia.

A consecuencia de esta situación, se redujo considerablemente el flujo de productos comercializados a través de FACTEX, lo que llevó a su representada a contactarse directamente con clientes que hasta ese momento atendía FACTEX, básicamente las compañías petroleras más importantes dentro del sector como son COPEC, SHELL, ESSO, APEX y otras.

Ante ello, el señor Hurtado procedió a enviar cartas a las referidas empresas, como la que rola a fs. 134, amenazando con hacer uso de acciones legales, que incluían la incautación de los productos, en contra de quienes los adquieran en Chile de cualquier persona distinta de FACTEX.

Por lo tanto, a su representada le asiste el fundado temor de que FACTEX intente impedir, por los medios señalados, la distribución y comercialización en Chile, directamente por OPW FUELING o a través de nuevos distribuidores o agentes, de sus productos "OPW", "CIVACON" o "PETROVEND", utilizando como fundamento los registros existentes de dichas marcas.

El Decreto Ley N° 211, de 1973, otorga amplias facultades a los organismos de defensa de la competencia para prevenir y eventualmente sancionar las conductas de los agentes económicos que transgredan sus normas, como asimismo para adoptar las medidas que estimen conducentes en resguardo de la libre competencia. Cita jurisprudencia de esta Comisión que así lo ha reconocido en situaciones atentatorias de la libre competencia referidas a la propiedad industrial.

Concluye solicitando un pronunciamiento de esta Comisión que establezca la plena legitimidad de la comercialización en Chile de sus productos, sea directamente por OPW FUELING o a través de distribuidores o comerciantes que designe para dicho efecto, no obstante la existencia de los registros marcarios de propiedad de FACTEX REPRESENTACIONES LTDA., declarando expresamente que ni ésta ni persona alguna puede impedir la comercialización, en la forma señalada, de dichos productos en Chile, ya que ello constituiría un atentado a la libre competencia según lo dispone la letra f) del artículo 2° del Decreto Ley 211, de 1973.

2.- A fs. 170 el señor Nelson Hurtado Fuentes, ingeniero comercial, en representación de FACTEX PETROLEUM EQUIPMENT LIMITADA, ambos domiciliados en Bucarest 127, comuna de Providencia, en relación con la consulta, expresó lo siguiente:

FACTEX PETROLEUM EQUIPMENT LIMITADA, continuadora legal de FACTEX REPRESENTACIONES LIMITADA, opera en Chile hace más de 20 años importando, comercializando y distribuyendo maquinarias, repuestos y accesorios empleados en la industria del petróleo y en la distribución de combustibles en general, y prestando la asesoría técnica necesaria para la implementación, puesta en marcha y mantención de esos equipos.

La demanda del mercado nacional de tales productos está limitada a tres o cuatro grandes clientes, como lo son las empresas petroleras mayoristas SHELL, ESSO y COPEC, quienes venden y distribuyen combustibles directamente a los particulares y usuarios, en el caso de las estaciones de servicio y/o bombas de bencina, o bien a grandes empresas, como líneas de buses interprovinciales, camioneros, gran minería y otras. En estos últimos casos, las empresas petroleras instalan equipos de expendio de combustible, que son importados, vendidos e instalados por su representada.

A partir de 1986 FACTEX convino con OPW FUELING la representación y distribución en Chile de los productos de esta última, los cuales, hasta esa fecha, eran prácticamente

desconocidos en el país y sus ventas anuales no superaban los diez mil dólares.

Desde el inicio, su representada puso en marcha un plan especial de marketing y promoción de esos productos, entregando gratuitamente varios de ellos a las empresas petroleras, llegando en poco tiempo a comercializar productos por un monto superior al millón de dólares anuales.

Tal éxito se debió tanto a la calidad y alta tecnología de los productos como al respaldo técnico proporcionado por su representada a los ingenieros y técnicos electrónicos de las empresas petroleras compradoras, al otorgamiento a éstas de las garantías y reemplazos correspondientes e, incluso, a invitaciones a sus ingenieros a seminarios de capacitación en Estados Unidos.

Durante un Congreso celebrado en dicho país a fines de 1991, informó personalmente a representantes de OPW sobre la necesidad y conveniencia de registrar en Chile las marcas "OPW" y "PETROVEND", atendida la alta inversión que estaba haciendo FACTEX especialmente con los productos "PETROVEND", al mantener un ingeniero electrónico y un ayudante técnico exclusivamente dedicados a esa línea, y al riesgo que significaba para su representada que un tercero inscribiera las marcas en Chile. Los personeros de OPW le manifestaron no estar interesados en dicho registro y que no se oponían a que FACTEX lo hiciera a su propio nombre, asumiendo los costos económicos. A comienzos del año 1995, FACTEX inició el trámite de registro de las marcas, continuando con la comercialización de esos productos sin problemas.

Menciona una carta-fax de noviembre de 1997 (fs. 154 y 155), mediante la cual el vicepresidente de ventas de OPW FUELING reconoce y agradece la inversión realizada por FACTEX para proteger la marca "OPW" en Chile y manifiesta que no desean hacer nada que afecte esta situación; sin embargo, expresa su preocupación por el registro de las marcas a nombre de FACTEX e insiste en que ellas sean transferidas a OPW FUELING, haciendo presente su intención de compensarlos debidamente, ya que no existía el ánimo de perjudicarlos y deseaban continuar la relación comercial. Ello demuestra, a su juicio, que no es efectivo que las inscripciones de las marcas se hayan efectuado de mala fe y sin el conocimiento de OPW FUELING.

Hace presente que no obstante que su representada se allanó a transferirles las marcas, previo reembolso de los gastos pertinentes y la firma de un contrato como sus distribuidores en Chile, OPW FUELING interpuso demandas de nulidad de los registros marcarios, los denunció por supuestas maniobras

atentatorias de la libre competencia y pretende vender directamente en Chile sus productos a los clientes de FACTEX, ahorrándose las comisiones e impidiendo a ésta recuperar las cuantiosas inversiones realizadas en la promoción y comercialización de tales productos, en la mantención de personal calificado para su atención y en la capacitación de éste en Estados Unidos.

Señala que conforme a los artículos 1º y 2º del Decreto Ley N° 211, de 1973, se consideran, entre otros, como hechos, actos o convenciones que tienden a impedir la libre competencia "los que se refieren al comercio o la distribución exclusiva por una sola persona de un mismo artículo de varios productores" (letra c) artículo 2º), elementos que no concurren en la actividad comercial desarrollada por su representada.

Estima que, respecto de los productos en cuestión, existe libre competencia por cuanto en el mercado nacional se venden otros productos que también cumplen con los objetivos requeridos por las empresas petroleras, pero que éstos, al parecer, no poseen la calidad técnica ni cuentan con una asistencia y respaldo tecnológico post-venta como el brindado por FACTEX, por lo cual los clientes optan mayoritariamente por los productos comercializados por esta última. Cita como competidoras en ese rubro a las empresas EMCO WEATON, CADLOW, RICHARDS y EBW.

Reconoce el envío, durante 1998, de comunicaciones escritas a las empresas petroleras donde se señalaba que FACTEX era la única distribuidora autorizada en Chile de los productos originales de las marcas "OPW", "CIVACON" y "PETROVEND", las cuales estaban inscritas a su nombre en el Registro de Marcas, y que harían uso de todos los derechos legales que la normativa interna les otorga, incluida la solicitud de incautación de los productos, a fin de evitar su tráfico clandestino y eventuales adulteraciones, en desmedro de su prestigio y calidad técnica. Estima que de ningún modo esto implica atentar contra la libre competencia y reconoce el derecho que le asiste a OPW FUELING, "que es la productora y creadora de tales productos en el extranjero y original dueña de las marcas", de vender directamente dichos productos en Chile a las empresas petroleras.

Hace referencia al artículo 5º del Decreto Ley 211, de 1973, que señala que continúan vigentes las disposiciones legales y reglamentarias referidas a las propiedades intelectual e industrial.

Considera que su representada, al haber dado a conocer los productos en Chile y haber proporcionado asistencia técnica y

capacitación a las empresas petroleras y a sus dependientes, tiene un derecho adquirido incorporado a su patrimonio y protegido por la Ley de Propiedad Industrial, que la habilita para comercializar en forma exclusiva dichos productos en Chile y gozar del fruto de su esfuerzo e inversión, derechos que no pueden ser desconocidos por el proveedor extranjero ni por ninguna otra persona natural o jurídica en Chile.

Acompaña diversos documentos que rolan de fs. 152 a 169.

3.- Mediante escrito que rola a fs. 185 OPW FUELING formuló observaciones a lo señalado por FACTEX.

4.-Por último, FACTEX, mediante escrito de fecha 27 de enero pasado, que rola a fs. 191, acompañó copia de Fax por el cual OWP FUELING le comunica que a contar del mes de enero de 2000 dejará de ser representante de sus productos en Chile. Estima, en consecuencia, que la denuncia deja de tener objeto, ya que no se puede atentar contra las normas vigentes sobre libre competencia en la comercialización de determinados productos, si éstos no podrán ser comercializados a futuro.

5.- El señor Fiscal Nacional Económico informó sobre la materia por oficio N° 183, de 6 del mes en curso, que se encuentra agregado a estos autos.

6.- Esta Comisión, luego de analizados todos los antecedentes reunidos en este expediente, viene en formular las siguientes consideraciones:

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 5° del Decreto Ley N° 211, de 1973, que mantiene vigentes las disposiciones 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 comerciales, que pudieran ser contrarias a las normas sobre libre competencia y que por mandato legal están precisamente sometidas a su conocimiento.

La empresa norteamericana OPW FUELING fábrica desde hace varios años diversos productos que se utilizan en la venta de combustibles y que son comercializados internacionalmente bajo las marcas "OPW", "CIVACON" y "PETROVEND", entre otras.

Dichas marcas se encuentran registradas en diversos países del mundo a nombre de OPW FUELING o de DOVER CORPORATION,

grupo empresarial al cual pertenece la primera.

Desde el año 1986 y hasta enero del presente año la empresa FACTEX tuvo a su cargo la representación de OPW FUELING para la distribución de sus productos en Chile.

En 1995 el representante de FACTEX solicitó los registros en Chile de las marcas referidas a nombre de su representada, con el fin, según ha señalado, de proteger las inversiones que dicha representación le demandaba, los que le fueron otorgados en el año 1996.

Al menos en el mes de noviembre de 1997, OPW FUELING pidió a FACTEX el traspaso de los registros marcarios mencionados, ofreciéndole una compensación por el tiempo y dinero invertido (documento de fs. 154), sin que en definitiva se llegara a acuerdo sobre el particular.

Como reacción al inicio por parte de OPW FUELING de contactos directos con las empresas petroleras principales adquirentes de sus productos, el representante de FACTEX envió comunicaciones a dichos clientes advirtiéndoles que haría uso de todas las acciones que fueran procedentes, incluida la incautación de los productos, si éstos eran adquiridos a personas distintas de Factex (documento de fs. 134).

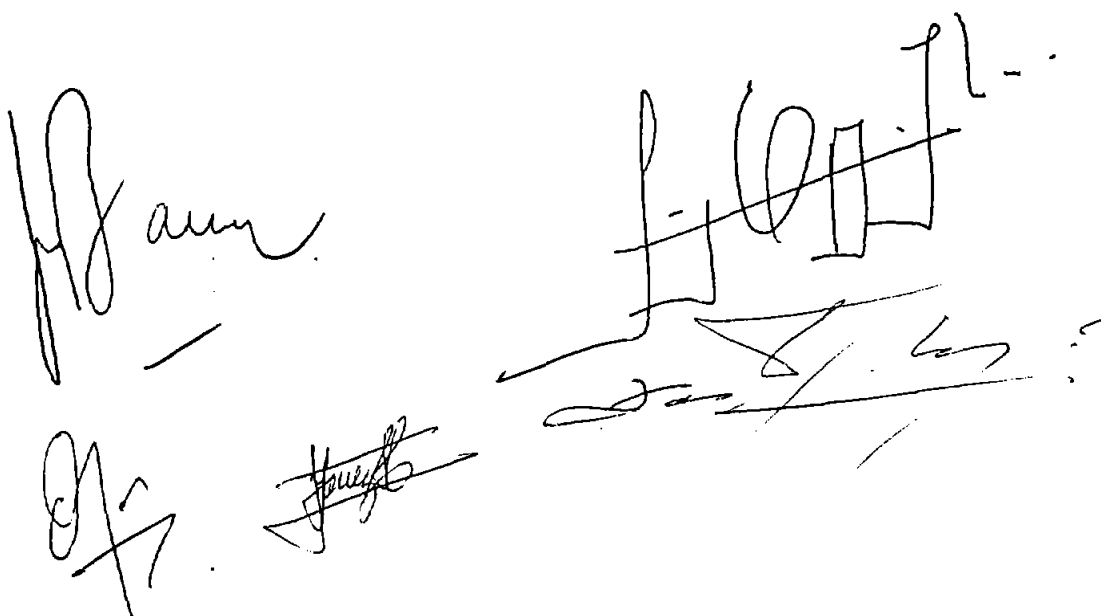

FACTEX no ha objetado el derecho de OPW FUELING para vender directamente sus productos en Chile, ya que reconoce que es "la productora y creadora" de ellos y "la original dueña de tales marcas" (fs. 180). Sin embargo, ha afirmado que su representada tiene un derecho adquirido incorporado a su patrimonio, protegido por la Ley 19.039, sobre Propiedad Industrial, que le otorga exclusividad para comercializar dichos productos en Chile, y que esos derechos "no pueden ser pisoteados e ignorados ni por el proveedor extranjero ni por ninguna otra persona natural o jurídica en Chile" (fs. 181).

A juicio de esta Comisión, la conducta observada por FACTEX PETROLEUM EQUIPMENT LIMITADA, antes descrita, constituye un arbitrio destinado a impedir la libre importación y comercialización en Chile, directamente por OPW FUELING o por cualquier otro, de productos importados, legítimos, provenientes de la referida empresa, cuya venta se efectúa con sus marcas de origen, puestas en ellos por su fabricante, lo que atenta contra la libre competencia, según lo dispuesto en los artículos 1º y 2º, letra f), del Decreto Ley N° 211, de 1973. Por lo tanto, se conmina a la referida empresa a poner término de inmediato a dicha conducta, bajo apercibimiento de solicitar al señor Fiscal Nacional Económico requerimiento ante la H. Comisión Resolutiva, para la aplicación de sanciones en su contra.

Los problemas que hayan podido producirse entre ambas empresas, con motivo de los gastos en que habría incurrido FACTEX en la promoción y comercialización de los productos OPW en Chile, constituyen cuestiones ajenas a la competencia de los organismos establecidos en el Decreto Ley N° 211, de 1973, y no afectan ni pueden afectar la importación y comercialización de los productos legítimos referidos, sea por la propia empresa fabricante de ellos o por cualquiera otra.

Notifíquese a la consultante, a FACTEX PETROLEUM EQUIPMENT LIMITADA y al señor Fiscal Nacional Económico.

El presente dictamen fue acordado en sesión de 7 de abril de 2000, de esta Comisión Preventiva Central, por la unanimidad de sus miembros señores Sergio Espejo Yaksic, Presidente; Claudio Juárez Muñoz; José Manuel Baraona Sáenz; José Yáñez Henríquez, y Carlos Castro Zoloaga.

The block contains several handwritten signatures in black ink. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there is a signature that appears to be 'Juárez'. On the right, there is a large, complex signature that is partially crossed out with a diagonal line. Below this large signature, there is another signature that is also partially crossed out.

PAOLA HERRERA FUENZALIDA
Secretaría - Abogado
Comisión Preventiva Central