

C.P.C. N° 1132 /

**ANT:** Consulta sobre comercialización de productos extranjeros legítimos marca Picadilly. Rol N° 244-00 FNE.

**MAT:** Dictamen de la Comisión.

**SANTIAGO,** 11 AGO 2000

1.- Almiro Grings y Cia. Ltda., empresa brasileña cuya actividad económica gira en el rubro de la elaboración de prendas de vestir, con fecha 5 de enero de 2000, ha consultado a esta Comisión Preventiva Central acerca de si sería legítimo, de acuerdo con las normas del D.L. N° 211, de 1973, que un tercero impida que se comercialicen en Chile productos que, bajo la marca comercial "Picadilly", fabrica y distribuye en distintos mercados nacionales e internacionales. Sostiene el representante de esa empresa que la marca Picadilly, en cuanto tal, se encuentra registrada en Brasil, remontándose el registro al año 1976, según sostiene y apoya con el documento que acompaña.

2.- La consulta se origina por la circunstancia de que en Chile la referida marca se encuentra registrada, según declara y se desprende de los antecedentes de la investigación, a nombre de Administradora San Sebastián Limitada, en las clases 23, 24 y 25 del Clasificador Internacional. También en los rubros que distinguen Establecimientos Comerciales de productos de la clase 25 en las regiones IV, V y Metropolitana, y en el que distingue Servicios de Tarjetas de Crédito, clase 36, todos del año 1994, se encuentra registrada a nombre de don Francisco Treviño Treviño.

3.- Ahora bien, sostiene el requirente que su representada ha exportado sus productos a variados mercados desde hace largos años, entre ellos los de Estados Unidos, Puerto Rico, algunos países de Europa, Sudamérica y Africa, cuestión que demuestra con inobjetadas fotocopias de facturas de exportación y que, según fluye de ellas, corresponden a transacciones comerciales que se remontan hasta el año 1972, pudiendo constatarse que, en el caso de Chile, la más antigua registra una data correspondiente al año 1981.

Finalmente expresa la requirente que si bien es cierto sus exportaciones a Chile no han sido continuas, su intención es proseguir con su mercadeo en nuestro país, pero se encuentra con la circunstancia de que la marca está registrada, según se expresara precedentemente, lo que la obliga a formular esta consulta a la Comisión Preventiva Central acerca de si sería legítimo que terceros, es decir, los actuales titulares del registro en Chile, impidan la comercialización en

nuestro país de los productos que con esta marca elabora y exporta desde su país de origen.

4.- Puesta la consulta en conocimiento de los interesados, don Francisco Treviño Treviño, dueño de la marca en los rubros de establecimientos comerciales y tarjetas de crédito, expresa su intención de oponerse a cualquier inscripción de la marca en los rubros en que figura su registro, a la vez que considera la actitud del solicitante como atentatoria a las prácticas comerciales. Por su parte, Administradora San Sebastián Ltda. sólo se limita a señalar que la marca Picadilly se encuentra registrada en el país desde 1967, siendo su dueño original Paños Oveja Tomé, de quien deriva su propiedad por compra que hizo a la quiebra de dicha empresa. Tal afirmación se demuestra con el certificado emanado del Conservador de Marcas Comerciales, que consigna que la marca Picadilly fue registrada el 8 de junio de 1967 bajo el N° 159.552 y ha sido renovada hasta la fecha, siendo su actual titular la referida Administradora San Sebastián Limitada.

5.- De lo expuesto se desprende que la marca Picadilly, como tal, se encuentra registrada en Chile en varias clases del Clasificador Internacional, dentro de ellas la 25, que se refiere a prendas de vestir y que corresponde al giro y clase de los productos que elabora y pretende ingresar al país Almiro Grings y Cia. Ltda.

6.- Sin ignorar que la Ley N°19.039 otorga al dueño de una marca un derecho exclusivo y excluyente, y que la normativa del D.L. N° 211, de 1973, en su artículo 5°, prescribe que continuarán vigentes las disposiciones legales y reglamentarias referidas a la propiedad intelectual e industrial, debe precisarse que, conforme se ha dictaminado por esta Comisión, ello no impide a este órgano pronunciarse sobre los atentados a la libre competencia que pudieren derivar de los conflictos de intereses en torno a marcas comerciales que, siendo legítimas y de distinto origen, pudieren enfrentarse en el mercado nacional.

7.- Es éste precisamente el tema llamado a ser resuelto en esta oportunidad, esto es, si Almiro Grings y Cía. Ltda. puede ingresar productos de su fabricación y marca (Picadilly) y comercializarlos en el país, no obstante los registros marcarios a nombre de otras personas existentes en Chile.

Al respecto ya se expresó que la marca Picadilly la consultante la tiene inscrita al menos en su país de origen, Brasil, y que desde el año 1972 viene comercializando productos de esa marca en el mercado internacional, entre otros países, en Chile. Lo anterior se demuestra con la documentación acompañada a la investigación y cabe manifestar que en los informes aportados por los interesados en el conflicto ninguna objeción se formuló a su respecto, en particular con relación a lo que con ella se pretende demostrar, es decir, la presencia de la marca en el mercado internacional y la antigua data de la misma.

8.- Mediante Ord. F.N.E. N° 517, de 19 de julio de 2000, el señor Fiscal Nacional Económico informó sobre la materia.

9.- Corresponde, en consecuencia, acorde con lo que se ha informado y resuelto en otras oportunidades, en materias de similar indole, reiterar que la comercialización de productos legítimos de una marca registrada en otro país, no puede ser impedida, ni aun por el titular de la marca en Chile, pues resultaría atentatorio a las normas de la libre competencia y constitutivo de un abuso de derecho, cuando se trata de productos cuyo origen no es chileno, cuya marca se ha inscrito con anterioridad en su país de origen, legítimamente producidos y comercializados en el extranjero.

10.- Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que, en el presente caso, si bien el registro marcario chileno es anterior al inicio de las importaciones al país (lo que, en principio, confiere preeminencia al derecho del titular de la marca a oponerse a su uso por terceros en la situación del consultante), dicha marca sólo se ha usado en Chile hasta ahora para designar establecimientos comerciales, en tanto se encuentra acreditado que los productos brasileños han sido comercializados regularmente y bajo una marca registrada en el país de origen en la clase 25.

En consecuencia, esta Comisión, acorde con lo que ha resuelto hasta la fecha en situaciones similares y atendido especialmente que, inscrita la marca Picadilly en 1976, ésta no ha sido ni está siendo usada para distinguir productos de la clase 25 (esto es, prendas de vestir interior y exterior en general), a pesar de que Administradora San Sebastián Ltda. la tiene inscrita en esa clase, no puede impedirse por terceros, esto es la citada Administradora San Sebastián Ltda. y por el Sr. Francisco Treviño T. (que la tiene inscrita para distinguir establecimientos comerciales), que la empresa consultante Almiro Grings y Cía. Ltda. comercialice en el país productos legítimos marca Picadilly, producidos por la citada empresa, razón por la cual se previene a la empresa Administradora San Sebastián Ltda. y al Sr. Francisco Treviño T. de que se abstengan de ejecutar cualquier conducta que impida o restrinja la comercialización de estos productos en el país.

Notifíquese al Sr. Fiscal Nacional Económico, al consultante, a Administradora San Sebastián Ltda. y al Sr. Francisco Treviño T.

El presente dictamen fue acordado en sesión de 28 de julio de 2000, de esta Comisión Preventiva Central, por la unanimidad de sus miembros, señores Sergio Espejo Yaksic, Presidente, Claudio Juárez Muñoz, José Yáñez Henríquez, Juan Manuel Baraona Sainz y Carlos Castro Zoloaga.


  
 PAOLA HERRERA FUENZALIDA  
 Secretaria - Abogado  
 Comisión Preventiva Central