

C.P.C. N° 1133 /

**ANT:** Denuncia de Mon Ami Co. Ltd.  
y de Industria Nacional de Cintas  
Adhesivas Ltda. en contra de Martín  
Coudeu y Cía. Ltda.  
Rol N° 111-98 CPC.

**MAT:** Dictamen de la Comisión.

**SANTIAGO, 18 AGO 2000**

1.- El señor Nahun Rotman Pohoriles, industrial, por sí y en representación de MON AMI CO. LTD., en adelante MON AMI CO., sociedad industrial y comercial coreana, y de INDUSTRIA NACIONAL DE CINTAS ADHESIVAS LTDA., en adelante CINTAS ADHESIVAS, sociedad comercial chilena, todos domiciliados para estos efectos en Castillo Urizar Sur 3535, comuna de Macul, ha formulado denuncia en contra de la firma MARTIN COUDEU Y CIA. LTDA., en adelante MARTIN COUDEU, domiciliada en Av. Manuel Antonio Matta N° 1801, comuna de Quilicura, por actos atentatorios a la libre competencia.

El denunciante expone, en síntesis, lo siguiente:

1.1. MON AMI CO. tiene registrada en diversos países del mundo la marca "MON AMI", que creó hace treinta años, para distinguir los lápices y bolígrafos que fabrica.

1.2. En Chile desde hace dieciocho años los productos provenientes de MON AMI CO. se comercializan por la empresa CINTAS ADHESIVAS.

1.3. En el mes de septiembre de 1996 CINTAS ADHESIVAS recibió una carta suscrita por el abogado señor Juan Cristóbal Gumucio, en representación de la firma MARTIN COUDEU, en que la conminaba a cesar de inmediato en el uso de la marca "MON AMI", invocando el registro N° 380.200 de la marca "MON AMIE", en la clase 16 del Clasificador Internacional, de propiedad de dicha empresa.

Ante esta situación, ofreció a la denunciada comprar la marca, operación que no se materializó por discrepancias entre las partes acerca del precio.

1.4. Acompaña un cuadro estadístico del nivel de ventas totales de los productos "MON AMI" efectuadas por CINTAS ADHESIVAS durante el período 1992-1997. Hace presente que en el año 1997 dichas ventas alcanzaron la suma de \$ 150.647.967.-, lo que representa un aumento, desde 1994, de un 350% nominal, obtenido gracias al sostenido esfuerzo

desplegado de penetración y posicionamiento del producto en el mercado.

La denunciante considera que este intercambio comercial no puede quedar sujeto a caprichos de terceros, ni a la eventualidad de acciones legales de dudoso fundamento. Señala que tratados internacionales suscritos por Chile, la Ley de Propiedad Industrial y la política económica estatal de más de veinte años, se inspiran en el fomento y protección del libre comercio internacional, actividad que, en el presente caso, está siendo lesionada.

1.5. Sin perjuicio de las acciones que ha entablado MON AMI CO., destinadas a obtener la nulidad del registro marcario de la denunciada, es evidente que ésta ha incurrido en una conducta contraria a la libre competencia, que se puede resumir en los siguientes actos: registro de una marca conocida internacionalmente; no utilización de dicha marca para distinguir productos; pretender impedir a los adquirentes de productos originales que puedan comercializarlos, e intentar lucrar, abusivamente, mediante la venta de la marca a precios exorbitantes.

Cita en apoyo de su denuncia la Resolución N° 169, de 1984, de la Comisión Resolutiva y los Dictámenes de esta Comisión Preventiva Central Nos. 623, de 1987; 886, de 1993, y 953, de 1995, referidos a casos similares al de estos antecedentes.

1.6. Concluye solicitando que se emita un dictamen que, acogiendo la denuncia, reconozca el legítimo derecho de MON AMI CO. para distribuir sus productos en Chile y de CINTAS ADHESIVAS para importar productos originales "MON AMI", y que comine a la denunciada a poner término, de inmediato y en lo futuro, a sus acciones legales, bajo el apercibimiento correspondiente.

1.7. Acompaña copias de facturas de importación y proforma de artículos "MON AMI", un catálogo de estos productos y copia de la carta mencionada en el numerando 1.3. precedente.

2.- A fs.118, doña Raquel del Valle Jeldres, en representación de la sociedad MARTIN COUDEU Y CIA. LTDA., responde la denuncia señalando lo siguiente:

2.1. Su representada se dedica, desde hace varios años, al rubro de artículos de la clase 16, ámbito donde es conocida y donde tiene inscrita la marca "MON AMIE", bajo el registro N° 380.200, renovación del registro original N° 247.549, obtenido el 16 de julio de 1981.

Agrega que, al momento de requerir su inscripción, la marca referida era absolutamente novedosa y característica para distinguir productos de la clase mencionada, esto es, cumplía con los requisitos exigidos por la ley para ser registrada como tal.

El registro de la marca "MON AMIE" fue solicitado por don Martín Coudeu Caffarena, fundador de la firma, de ascendencia francesa, por lo que dicho registro no resulta extraño, si bien la solicitud se hizo a nombre del abogado de la empresa, señor Juan Eduardo Delpiano Puelma, siendo posteriormente transferido el registro a aquélla.

Prosigue que es frecuente que personas distintas creen marcas iguales o parecidas para productos similares, sin que por ello se les pueda atribuir mala fe (por ejemplo, en Chile se encuentra registrada,

desde hace años, la marca "MON AMIE" para distinguir una conocida librería). Asimismo, manifiesta que es evidente que dicha marca carece de originalidad puesto que en Chile existen numerosos registros de ella en diversas clases del Clasificador Internacional, a nombre de diferentes titulares, los cuales menciona.

2.2. Sostiene que su representada sí ha utilizado la marca "MON AMIE" para distinguir productos de la clase 16, al menos desde diciembre de 1997, como lo acredita con los documentos que acompaña. Resulta claro, en consecuencia, que Martín Coudeu nunca pretendió impedir la comercialización de los productos de la denunciante, que a la fecha de efectuarse el registro eran absolutamente desconocidos, y que sólo se está limitando a proteger los productos que comercializa bajo la marca de que es titular. Sin embargo, el ingreso al país de productos con la marca "MON AMI" podría infringir las normas de la Ley 19.039, sobre Propiedad Industrial, ya que los consumidores serían inducidos a error o confusión sobre los productos y su procedencia.

Por consiguiente, su representada no ha incurrido en ejercicio abusivo del derecho de propiedad, ya que ha cumplido con su fin esencial: utilizar la marca para distinguir los productos para los cuales fue registrada, siendo, por lo demás, perfectamente legítimo, en Chile, que un titular decida no utilizar su marca.

2.3. La jurisprudencia mencionada por la denunciante no es aplicable al presente caso, por cuanto se refiere a situaciones diferentes.

2.4. No es efectivo que su representada haya tratado de lucrar con su marca, solicitando precios exorbitantes por su venta.

Para los efectos de acreditar el uso efectivo de la marca, acompaña lo siguiente: diversas facturas que incluyen productos marca "MON AMIE"; orden de compra y guía de despacho de estuches para lápices de esa marca; seis cajas de lápices de colores "MON AMIE", e informe sobre ventas de esos productos en el período 1992-98.

3.- A fs. 353, la denunciante formula observaciones a la respuesta de la denunciada y acompaña listas de precios del período septiembre 1987-noviembre 1994, de productos distribuidos por CINTAS ADHESIVAS, donde figuran líneas de productos "MON AMI".

En presentación de fs. 382, inserta un cuadro con las adquisiciones realizadas por la referida empresa en el período septiembre 1997-enero 1999 y acompaña las facturas de importación correspondientes.

A fs. 385 acompaña página de la Guía Clasificada, Comercial, Industrial y Profesional (Páginas Amarillas), de Santiago, 1982-1983, autenticada ante Notario Público, donde aparece un aviso de la empresa Martín Coudeu publicitando una representación de artículos MON AMI, lo que, según la denunciante, acreditaría que tenía perfecto conocimiento de esa marca en esos años.

Mediante escrito de fs. 406, la denunciante da cuenta de haber realizado un cuestionario entre las principales distribuidoras mayoristas de artículos de escritorio y librerías, destinado a determinar el grado de conocimiento comparativo entre las marcas "MON AMI" y "MON AMIE" en el respectivo mercado relevante. Acompaña cuestionarios contestados por las siguientes empresas: Distribuidora Abatte, LLOP S.A. (Lápiz López), Librería Rey-Ser y Cía. Ltda. y Librería La Mercantil.

De las respuestas antes mencionadas, la denunciante concluye lo siguiente: todas las empresas declaran conocer la marca "MON AMI" (una desde el año 1985 y otra desde 1986), así como el origen de la empresa que la utiliza (dos indican Korea); todas declaran conocer al representante de esa marca y tres señalan que es Industria Nacional de Cintas Adhesivas, y, por último, tres declaran que la calidad de esa marca es buena. En cuanto a la marca "MON AMIE", tres declaran no conocerla y una confunde ambas marcas; todas declaran desconocer tanto el origen empresarial de los productos con esa marca como a su representante, y ninguna declara sobre la calidad de dichos productos.

A fs. 574, la denunciante acompaña diversos títulos de registro de la marca "MON AMI", en otros países, a nombre de MON AMI CO. LTD.

4.- La denunciada, a fs. 408, formula consideraciones en torno a las observaciones de las denunciantes en escrito de fs. 353 y, a fs. 637, acompaña numerosas copias de registros, en Francia y en el Registro Internacional, de marcas que contienen la expresión "MON AMIE" u otras muy semejantes.

5.- Al momento de concluir la investigación, con fecha 10 de agosto en curso, las denunciantes han presentado un escrito en que señalan que les asiste la certeza de que la denunciada no está utilizando la marca "MON AMIE" en la actualidad, lo que, a su juicio, acreditaría el ejercicio abusivo de un derecho, como también el propósito de vulnerar la libre competencia, por lo cual solicitan se investigue la no utilización de dicha marca.

6.- Luego de analizados todos los antecedentes que conforman este expediente, esta Comisión, coincidiendo con lo informado por el señor Fiscal Nacional Económico en oficio ORD. N° 711, de 11 de agosto de 2000, formula las siguientes consideraciones:

6.1. MON AMI CO. ha acreditado tener registrada la marca "MON AMI", a su nombre, en la clase 16 del Clasificador Internacional de Productos y Servicios, en diversos países y desde hace varios años (documentos de fs. 411 a 573). Entre los registros más antiguos figuran: Corea del Sur (1966), Hong Kong (1973), Taiwán, Alemania y Francia (1974), Italia (1978), Estados Unidos (1979) y Argentina (1984).

La clase 16 comprende: "Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés".

6.2. La firma CINTAS ADHESIVAS importa y comercializa en Chile, desde hace varios años, los productos "MON AMI" provenientes de la empresa antes mencionada (facturas de importación de fs. 1 a 11 y 358 a 381 y facturas proforma de fs. 175 a 196). Según las denunciantes, dicha comercialización se efectúa desde hace dieciocho años a la fecha de la denuncia, afirmación no desmentida por la

denunciada. Las facturas de importación y facturas proforma acompañadas corresponden a los años 1994 (1), 1996 (5), 1997 (4), 1998 (18) y 1999 (2).

De acuerdo con los documentos mencionados, el monto de las adquisiciones en el período septiembre 1997- enero 1999 fue de US\$ 638.350,33 ( fs. 358 a 381).

En las listas de precios de la firma CINTAS ADHESIVAS, acompañadas en fs. 123 a 352, que comprenden los años 1987 a 1994, aparecen, entre otros, líneas de artículos "MON AMI", a saber : marcadores, destacadores, bolígrafos, minas grafito, portaminas, gomas, lápices de cera, pasteles al óleo y repuestos de dichos artículos. Las fechas de estas listas comprenden los años 1987 a 1994.

6.3. La firma MARTIN COUDEU obtuvo el registro en Chile de la marca "MON AMIE", para distinguir productos de la clase 16, en julio de 1981, el que, renovado en su oportunidad , se encuentra actualmente vigente.

De los documentos que rolan de fs. 62 a 115 y de lo aseverado por la propia denunciada, consta que ésta ha comercializado artículos con la marca "MON AMIE" (lápices de colores) sólo a partir de diciembre de 1997, esto es, dieciséis años después de efectuado el registro de la marca (1981) y más de un año después del envío de la carta conminatoria a CINTAS ADHESIVAS (septiembre de 1996).

Según aparece de las facturas acompañadas por la firma MARTIN COUDEU en estos autos (fs. 62 a 113), las cantidades de productos "MON AMIE" vendidas por dicha firma son bastante reducidas (en 33 de ellas figuran ventas que van de 1 a 25 unidades, hay cuatro de 50, una de 70, siete de 100, una de 125, una de 137, una de 400 y una de 695 unidades).

Lo anterior constituye un antecedente relevante que permite presumir que la fabricación, por la denunciada, de artículos con la marca "MON AMIE", específicamente lápices de colores, sólo ha tenido por finalidad dar apariencia de legitimidad a su conducta.

6.4. La declaración de la denunciada que afirma que al momento de registrar su marca en Chile (1981), la marca "MON AMI" era desconocida en el país, carece del poder de convicción necesario, dado el aviso publicitario difundido por dicha empresa a que se hace mención en el párrafo tercero del punto 3 del presente dictamen.

6.5. En virtud de todo lo expuesto y de acuerdo con lo resuelto reiteradamente por los organismos de defensa de la libre competencia en situaciones similares a la de autos, esta Comisión concluye que la sociedad MARTIN COUDEU Y CIA. LTDA. ha incurrido en una conducta contraria a las normas del Decreto Ley N° 211, de 1973, específicamente comprendida en sus artículos 1° y 2°, letra f), al tratar de impedir la libre importación y comercialización en Chile, por INDUSTRIA NACIONAL DE CINTAS ADHESIVAS LTDA., de los artículos de escritorio marca "MON AMI", provenientes de la empresa coreana MON AMI CO. LTD., la que se encuentra registrada y es utilizada, desde hace varios años y en diversos países del mundo, por la referida empresa y que, además, es parte de su razón social. Ello mediante el registro, a su nombre, en la clase 16, de la marca "MON AMIE" y el posterior envío de una carta a CINTAS ADHESIVAS conminándola a cesar de inmediato en el uso comercial de la marca "MON AMI", bajo amenaza de deducir acciones judiciales en su contra.

Por ello, se previene a la denunciada, Martín Coudeu y Cia. Ltda., que debe abstenerse en el futuro de incurrir en las conductas antes descritas, bajo apercibimiento de formular requerimiento en su contra ante la H. Comisión Resolutiva para la aplicación de las sanciones que correspondan.

6.6. Esta Comisión Preventiva ha estimado necesario hacer presente que 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 los organismos de defensa de la libre competencia del conocimiento de ciertas situaciones relacionadas con los privilegios industriales que la Ley N° 19.039 otorga a los titulares de registros de marcas, que pudieren ser contrarias a las normas sobre libre competencia y que por mandato legal están precisamente sometidas a su conocimiento.

Notifíquese al Sr. Fiscal Nacional Económico, a las denunciantes y a la denunciada. Transcribese al Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

El presente dictamen fue acordado en sesión de 11 de agosto de 2000, de esta Comisión Preventiva Central, por la unanimidad de sus miembros, señores Enrique Vergara Vial, Presidente Suplente, Claudio Juárez Muñoz, José Yáñez Henríquez, Juan Manuel Baraona Sainz y Carlos Castro Zoloaga.



**PAOLA HERRERA FUENZALIDA**  
Secretaría - Abogado  
Comisión Preventiva Central