

C.P.C. N° 1145

ANT: Denuncia de "BISHARA E HIJO COMPAÑÍA LIMITADA" en contra de "PRODUCTOS AUTOADHESIVOS FIXO S.A." Roles Nos. 154-00 CPC y 324-00 FNE.

MAT.: Dictamen de la Comisión.

SANTIAGO, 05 ENE 2001

1.- El señor Eduardo Manuel Bishara Jadue, chileno, comerciante, en representación de BISHARA E HIJO COMPAÑÍA LIMITADA, en adelante BISHARA LTDA., ambos domiciliados en calle Los Vecinos N° 7, comuna de Recoleta, Santiago, ha formulado denuncia en contra de la empresa PRODUCTOS AUTOADHESIVOS FIXO S.A., en adelante FIXO S.A., basada en que esta última vende, distribuye y comercializa curitas autoadhesivas con la marca mixta "FIXO-BAND", cuyo diseño posee características iguales o muy similares a las de la marca mixta "SANTICAS", que su representada tiene registrada a su nombre en el Departamento de Propiedad Industrial (Reg. N° 500.454) para distinguir todos los productos de la clase 5 del Clasificador Internacional de Productos y Servicios, entre los cuales se encuentran las curitas autoadhesivas.

A su juicio, el comportamiento de la denunciada no es casual y sólo persigue obtener beneficios de otro producto, que posee una calidad y un prestigio reconocidos, lo cual quedaría demostrado por el hecho de que el Departamento de Propiedad Industrial rechazó la solicitud de registro de la marca mixta "FIXO-BAND", en la clase 5, presentada por la denunciada, por estimar que tenía evidentes semejanzas gráficas y compositivas con la marca "SANTICAS".

Imputa, también, a FIXO S.A. el haber incurrido en publicidad engañosa, para acreditar lo cual acompaña publicaciones efectuadas por dicha empresa en el diario Las Últimas Noticias, de fecha 21 de agosto de 2000, y una realizada por su representada con fecha 31 de julio del mismo año, donde quedaría de manifiesto la gran similitud existente entre los productos de ambas empresas en lo referente a las etiquetas utilizadas.

Expresa que los hechos mencionados impiden una sana y libre competencia en el mercado respectivo y constituyen una infracción a los artículos 1° y 2° del Decreto Ley N° 211, de 1973.

Agrega que la defensa de la libre competencia debe comprender toda práctica que aparezca como apta para infringirla, sea a través de medios directos o por vía indirecta, como es el comercializar un producto utilizando diseños o imágenes similares a las de otro de distinta procedencia, con el fin de aprovecharse del esfuerzo y prestigio de otros participantes del mercado, creando confusión en los consumidores.

Afirma que la competencia que sobre esta materia tienen los organismos establecidos en la Ley de Propiedad Industrial no obsta al conocimiento que esta Comisión Preventiva Central pueda tener de ciertas situaciones contrarias al Decreto Ley N° 211, de 1973.

Concluye solicitando que, en virtud de lo expuesto, se ordene a la denunciada abstenerse de ejercer la conducta indicada y se solicite al señor Fiscal Nacional Económico requerir de la Comisión Resolutiva la aplicación de sanciones en su contra, específicamente multas, por infracción a las normas que protegen la libre competencia.

2. A fs. 38, el señor Andrés Aguayo D., abogado, domiciliado para estos efectos en calle Lota 2325, 7° piso, comuna de Providencia, en representación de Productos Autoadhesivos Fixo S.A., responde la denuncia en los términos siguientes:

2.1. En primer lugar, interpone excepción de incompetencia, por estimar que conforme con los principios de nuestro ordenamiento jurídico y la jurisprudencia de los propios organismos establecidos por el Decreto Ley N° 211, de 1973, la que reproduce, éstos carecen de competencia para conocer de casos de imitación de signos distintivos (marcas) registrados en virtud de la Ley de Propiedad Industrial.

Expresa que los referidos organismos se han declarado competentes para conocer de casos de imitaciones de la imagen global de un producto (trade dress) cuando la imagen imitada no estaba amparada con marcas registradas, diseños industriales u otros privilegios industriales patentados y que se han declarado invariablemente incompetentes cuando se trataba de signos distintivos registrados, dado que respecto de ellos la Ley de Propiedad Industrial contempla normas especiales.

2.2. Informando sobre el fondo de la denuncia, señala que, desde el año 1999, su representada comercializa "parches curitas" bajo la marca "FIXO BAND", la cual tiene registrada en la clase 5 desde junio de ese mismo año, según consta del documento que acompaña.

Señala que, en agosto de 1999, BISHARA LTDA. se querelló en contra de su representada por el delito de defraudación marcaria, fundada en la supuesta similitud entre la presentación comercial del producto FIXO BAND y la del producto SANTICAS, y que, con fecha 25 de abril de 2000, dicha causa fue sobreseída por el juez del 4° Juzgado del Crimen de Santiago, que conocía de ella, en conformidad con lo dispuesto en el N° 1 del artículo 409 del Código de Procedimiento Penal, al estimar que no se encontraba justificada la perpetración del delito, lo que acredita con el certificado que acompaña.

Por otra parte, en marzo del año 2000 y con el fin de zanjar cualquier duda sobre eventuales confusiones entre los productos en cuestión, su representada modificó la presentación comercial de su producto, razón por la cual el cotejo entre ellos debe efectuarse sobre la base del nuevo diseño, que acompaña, resultando evidente, a su juicio, que no existe peligro de confusión ni directa ni indirecta.

En cuanto a la supuesta publicidad engañosa en que habría incurrido su representada, ella debe ser desestimada, ya que las publicaciones acompañadas por la denunciante no son constitutivas de esa figura, según los criterios doctrinal y jurisprudencial de esta Comisión Preventiva Central.

Concluye solicitando se tenga por evacuado el informe requerido y, en definitiva, se rechace totalmente la denuncia por no existir, en la especie, peligro de confusión.

A fs. 75, acompaña certificado otorgado por el Notario Público de Santiago señor Raúl Perry Pefaur, de fecha 4 de diciembre de 2000, acreditando la venta en la vía pública de curitas adhesivas FIXO-BAND con el nuevo diseño.

3.- El señor Fiscal Nacional Económico informó sobre la materia por oficio N° 1296, de 29 de diciembre de 2000, que se encuentra agregado a estos autos.

4.- Esta Comisión, luego de analizados los antecedentes que conforman este expediente, viene en formular las siguientes consideraciones:

4.1. Se encuentra acreditado en autos que Bishara Ltda. tiene registrada a su nombre, en la clase 5 del Clasificador Internacional, la marca mixta (etiqueta) "SANTICAS", cuyas características aparecen descritas en el certificado otorgado por la Conservadora de Marcas, cuya copia rola a fs. 12.

Consta, asimismo, que FIXO S.A. tiene inscrita a su nombre, en la misma clase, la marca "FIXO-BAND", como marca denominativa (fs. 34), y que le fue denegado el registro de una etiqueta con dichos vocablos en consideración a su semejanza con la marca "SANTICAS", antes mencionada (fs. 2).

4.2. La imitación o utilización ilegítima por un tercero de una marca comercial registrada se encuentra sancionada, específicamente, por la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, y su reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 177, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. De conformidad con el artículo 19 de dicha Ley, bajo la denominación de marca comercial se comprende "todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales" y, según el artículo 88 del reglamento, la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla y aplicarla para los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales para los cuales ha sido conferida, con facultad para oponerse al uso o aplicación de ella por terceros, o de una que sea similar y que pueda inducir a error o confusión en el público en relación con los productos o servicios en cuya clase se encuentra registrada. Por su parte, el artículo 28, letra a), de la Ley N° 19.039 otorga al titular de una marca registrada el derecho a querellarse ante la justicia del crimen en contra de "los que maliciosamente usaren una marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del Clasificador vigente".

4.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto Ley N° 211, de 1973, continúan vigentes las disposiciones legales y reglamentarias referidas a la propiedad industrial.

4.4. La Comisión ha tenido presente, asimismo, la circunstancia de que, según consta del documento de fs. 68, Bishara Ltda. interpuso una querrela ante un tribunal del crimen en contra de la denunciada, por el delito de defraudación marcaria, basada en el uso malicioso de la marca mixta FIXO-BAND, y que dicha causa fue sobreseída temporalmente con fecha 25 de abril del año 2000, teniendo en cuenta, probablemente, la modificación efectuada por la denunciada del diseño del envase en que comercializa su producto, especialmente en lo que dice relación con los colores empleados, situación que fue comunicada al referido tribunal mediante escrito cuya fotocopia rola a fs. 36.

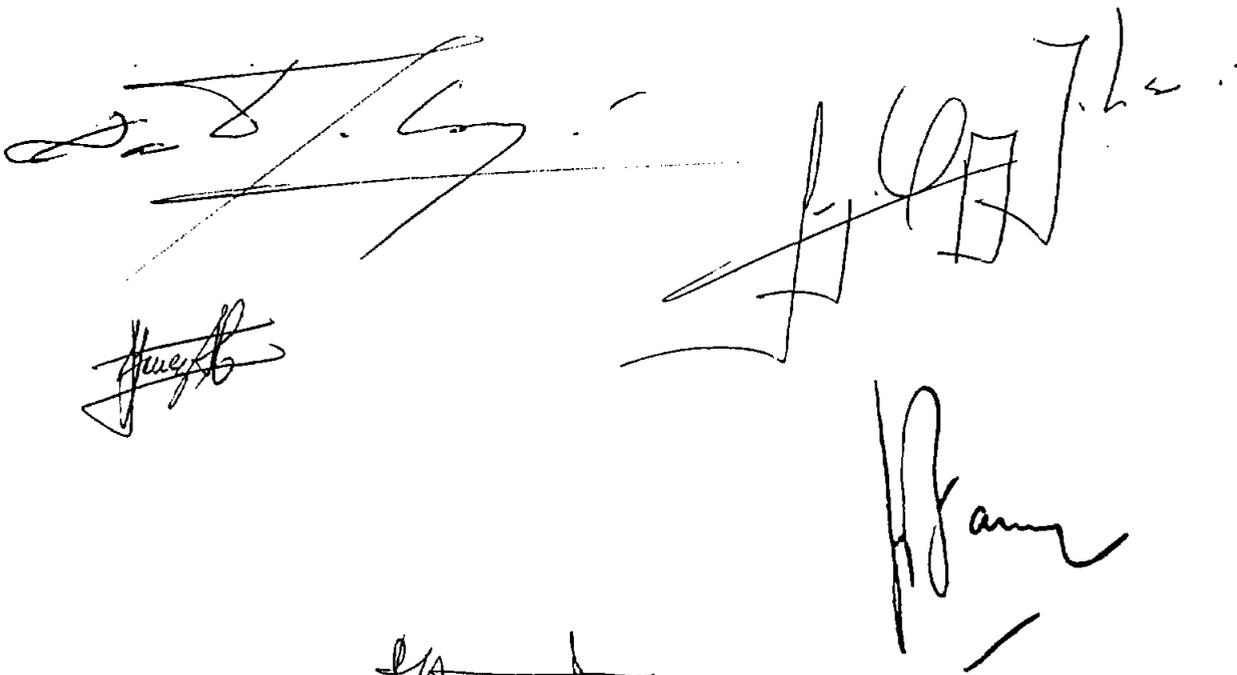
4.5. En cuanto a la presunta publicidad engañosa en que habría incurrido la denunciada, según lo declarado por la propia denunciante en su presentación, ella radicaría en la similitud existente entre las etiquetas con que se comercializan los productos de ambas empresas, esto es, se trataría del mismo hecho motivo principal de la denuncia. Por otra parte, de la documentación acompañada por la denunciante, que rola de fs. 3 a 5, no se advierte la existencia de ningún otro elemento constitutivo de la referida figura.

4.6. En virtud de lo expuesto y dada la existencia de normas de aplicación directa e inmediata, en la especie, como las mencionadas en el párrafo 4.2. precedente, y de organismos jurisdiccionales encargados de aplicarlas, esta Comisión, reiterando pronunciamientos anteriores recaídos en situaciones

similares a la de autos (dictámenes Nos. 395, de 1983, 557, de 1986, y 785, de 1991), acuerda acoger la excepción de incompetencia alegada por PRODUCTOS ADHESIVOS FIXO S.A., sin entrar a pronunciarse sobre el fondo de los hechos denunciados.

Notifíquese al señor Fiscal Nacional Económico, a la denunciante y a la denunciada.

El presente dictamen fue acordado en sesión de 29 de diciembre de 2000, de esta Comisión Preventiva Central, por la unanimidad de sus miembros presentes, señores Sergio Espejo Yaksic, Presidente, Juan Manuel Baraona Sainz, José Yáñez Henríquez y Carlos Castro Zoloaga.




PAOLA HERRERA FUENZALIDA
Secretaría - Abogado
Comisión Preventiva Central