

C.P.C. N° 1153

ANT.: Denuncia de Globalstar L.P. en contra de don Rodolfo Terrazas G., por competencia desleal. Rol N° 345-01 FNE.

MAT.: Dictamen de la Comisión.

SANTIAGO, 12 ABR 2001

1. Mediante Oficio N° 350, de 6 de abril de 2001, el Fiscal Nacional Económico solicitó un pronunciamiento de esta Comisión en el sentido de establecer el legítimo derecho de GLOBALSTAR L.P., sociedad del giro telecomunicaciones satelitales con asiento principal en los Estados Unidos de Norteamérica, para ingresar al mercado nacional a prestar los servicios y a comercializar los productos de su giro, con su marca comercial y su razón social GLOBALSTAR; solicitó asimismo se declare que cualquier acto o conducta tendiente a impedir el ejercicio de tal derecho, constituye un atentado a la libre competencia que deberá ser prevenido y sancionado por los organismos de defensa de la libre competencia contemplados en el Decreto Ley N° 211, de 1973.

El Fiscal Nacional Económico funda su petición en los siguientes antecedentes:

1.1. Con fecha 1° de diciembre de 2000, don Santiago Ortúzar Decombe, abogado, domiciliado en calle Europa N° 2035, Providencia, Santiago, en representación de GLOBALSTAR L. P., sociedad de responsabilidad limitada, con su asiento principal en los Estados Unidos de Norteamérica, del giro telecomunicaciones, formuló denuncia en contra de don Rodolfo Terrazas González, abogado, domiciliado en calle Agustinas N° 1022, oficina 406, Santiago, por conducta atentatoria a las normas que protegen la libre competencia, fundando su acción en los siguientes antecedentes de hecho y consideraciones de derecho:

1.1.1. Los Hechos.

a) GLOBALSTAR L.P. es una empresa de gran prestigio creada en el año 1992, con un capital social de más de seiscientos millones de dólares, que transa sus acciones en la Bolsa de Nueva York, en el NASDAQ y explota el giro de servicios de telecomunicaciones por medio de satélites, realizando grandes inversiones en tecnología. Esta empresa cuenta, entre otros socios estratégicos, con Hyundai, Alcatel, France Telecom, Daimler-Benz Aerospace, Qualcomm y Loral.

b) Habiendo decidido desarrollar su actividad en Chile por medio de TESAM S.A., como su representante comercial, se encontró con que su nombre GLOBALSTAR estaba registrado como marca comercial para las clases 35 y 38 a nombre de don Rodolfo Terrazas González, persona que amenazó a su representante en Chile con acciones legales en el caso que usaran el nombre GLOBALSTAR para el desarrollo de sus actividades y comercialización de sus productos y servicios, como consta en el documento que rola a fojas 66 del expediente de investigación Rol N° 345-00 de esta Fiscalía Nacional Económica.

c) El acto del Sr. Terrazas de registrar la marca y posteriormente tratar de impedir su uso de parte de su legítimo titular, genera enormes perjuicios a GLOBALSTAR L.P., a la vez que detiene procesos de inversiones en curso e impide el desarrollo de legítimas actividades económicas.

d) El señor Rodolfo Terrazas, al presentar la solicitud de registro para la marca GLOBALSTAR en marzo de 1996, no podía desconocer el hecho que ésta pertenecía a GLOBALSTAR L.P. Aparece entonces como curiosa la coincidencia de que el señor Terrazas obtuviera el registro de la marca en el mes de julio de 2000, pocos meses antes de que la denunciante entrara al mercado chileno.

e) El señor Terrazas no ha demostrado haber hecho uso o estar dispuesto a usar la marca GLOBALSTAR en ninguna de las actividades para las cuales solicitó el registro en Chile.

f) Es evidente que el señor Terrazas, al solicitar su registro para la misma clase que cubre la marca de la denunciante, actuó con la intención de apropiarse del término mundialmente conocido y perteneciente a ésta. Por esta razón la afectada ha presentado con fecha 23 de noviembre de 2000, una demanda de nulidad marcaria en contra del registro N° 572.061, cuya copia se acompañó en su oportunidad y rola a fojas 11 y siguientes del expediente de investigación de la Fiscalía Nacional Económica.

g) Finalmente, la denunciante acompañó a su presentación ante la Fiscalía Nacional Económica, un listado de más de 50 países en los que registró, entre los años 1992 y 2000, la marca GLOBALSTAR en la clase 38. El listado rola de fojas 40 a 45 del expediente de investigación.

1.1.2. El Derecho.

a) La denunciante señala que la inscripción de la marca GLOBALSTAR en Chile, sin contar con la autorización previa y expresa de GLOBALSTAR L.P., su verdadero dueño y creador, configura una apropiación ilícita de una marca comercial ajena, no existiendo duda acerca de que el denunciado señor Terrazas no pudo menos que conocer la existencia de GLOBALSTAR L.P. y de su marca.

b) No obstante que el referido registro no constituye por sí solo una conducta reprochable desde el punto de vista de las normas sobre libre competencia, don Rodolfo Terrazas intenta impedir a GLOBALSTAR L.P. y a cualquiera otra empresa interesada, ofrecer los productos o servicios GLOBALSTAR en Chile, incurriendo con ello en un grave atentado a la libre competencia, de acuerdo a con lo dispuesto en la letra f) del artículo 2°, del Decreto Ley N° 211, de 1973.

c) La conducta de don Rodolfo Terrazas González tiene por objeto impedir la libre comercialización en Chile de los auténticos y legítimos servicios de la marca comercial GLOBALSTAR, pertenecientes a GLOBALSTAR L.P.. Sus actos habrían creado un monopolio artificial, no autorizado por ley, o a lo menos constituirían un abuso de posición monopólica en tanto persiguen eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia. Desde esta perspectiva, la conducta del denunciado vulneraría la garantía constitucional de la libre iniciativa en materia económica, consagrada en el artículo 19, N° 21, de la Constitución Política del Estado.

1.1.3. Finalmente, la denunciante ha hecho presente la doctrina adoptada por la H. Comisión Preventiva Central y que se expresa en diversos dictámenes, tales como los N° 1006 de 23/05/1997, N° 984/510 de 27/09/1996 y N° 983/500 de 16/09/1996.-

1.2. Mediante Oficio N° 33, de 17 de enero de 2001, que rola a fojas 77 del expediente de la investigación realizada por la Fiscalía Nacional Económica, que esta Comisión ha tenido a la vista, el Fiscal Nacional Económico solicitó a don Rodolfo Terrazas González la información y antecedentes que obraban en su poder, relativos a los hechos materia de la denuncia, comunicándole el inicio de la investigación. Con fecha 26 del mismo mes y año, don Rodolfo Terrazas González informó a la Fiscalía Nacional Económica, lo siguiente:

a) Que en el mes de marzo de 1996, solicitó la inscripción de la marca GLOBALSTAR, a su nombre, para las clases 35 y 38, y que la solicitud fue publicada en el Diario Oficial en el mes de mayo del mismo año.

b) Que le resulta sorprendente que una empresa tan importante en el mundo no se haya opuesto al registro, en circunstancias que sí lo hizo una firma nacional, oposición que fue desechada por el Departamento de Marcas por carecer de fundamento, mediante resolución de 15 de mayo de 2000. Esta circunstancia explica que el Certificado de Registro se haya emitido recién el 14 de julio de 2000.

c) Que en virtud de lo anterior y lo prescrito en el artículo 19 N° 25, de la Constitución Política del Estado y el artículo 2° de la Ley N° 19.035 y su Reglamento, es titular de la marca GLOBALSTAR, asistiéndole el derecho exclusivo y excluyente para su utilización dentro del territorio nacional.

d) Que en defensa del derecho de propiedad que le asistía, se opuso al uso de la marca, mediante carta enviada a TESAM S.A. con fecha 11 de septiembre de 2000. Dicho documento rola a fojas 85 del referido expediente de investigación.

e) En cuanto a la existencia de la marca, señala que desconocía el hecho de que fuera de propiedad de la sociedad representada por la denunciante, ya que ésta habría entrado al mercado mundial recién en el año 2000, según se desprendería del sitio de GLOBALSTAR en internet, que en página impresa rola a fojas 86 del expediente de la investigación.

f) Precisa, sin embargo, que la primera noticia que tuvo del interés de TESAM S.A. de utilizar la marca GLOBALSTAR ® en Chile, fue en conversación sostenida con el Gerente General de dicha empresa, señor Jorge Acevedo Miranda, a fines del mes de enero de 2000, oportunidad en que expresó el interés de su empresa en adquirir la marca que le pertenecía desde hace cuatro años. Sobre este particular agrega que la representada GLOBALSTAR L.P. registró la marca en Estados Unidos en fecha posterior al registro realizado en Chile por él, en una clase distinta, la 9.

g) Que en ejercicio del derecho de propiedad amparado por la Constitución Política y la Ley N° 19.035, sobre Marcas y Propiedad Industrial, ha presentado querrela criminal por infracción a la Ley de Marcas, y que ejercerá sus derechos en las instancias que la señalada ley prevé para la solución de controversias, esto es, los tribunales del crimen y el Departamento de Propiedad Industrial.

h) Señala a continuación que el ejercicio de un legítimo derecho no puede considerarse un atentado a la libre competencia; el inversionista extranjero debe intervenir en la actividad económica nacional con sujeción a la legislación vigente en Chile; que no se opone a que TESAM S.A. compita y participe en el mercado nacional, pero que lo haga con otro nombre; que los precedentes invocados por la denunciante corresponden a situaciones diversas al caso presente; y que por su parte no ha prestado servicios con el nombre GLOBALSTAR, pero que lo hará en el futuro, directamente o a través de una

sociedad y por ende, por el momento no ha iniciado actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, directa ni indirectamente.

i) Finalmente, advierte que la denunciante ha llevado al Fiscal Nacional Económico a intervenir en aspectos que son propios de la Ley de Marcas y cuya decisión está entregada al Sr. Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

j) Acompaña a su presentación, entre otros documentos, copia del Diario Oficial de 02 de mayo de 1996, en que aparece publicada su solicitud de inscripción de la marca GLOBALSTAR; certificado emitido por el Departamento de Propiedad Industrial, de 15 de mayo de 2000; carta enviada al Gerente General de TESAM S.A., de 11 de septiembre de 2000 y carta remitida por el Estudio Beuchat, Barros & Pfenninger, dirigida al señor Terrazas, de 9 de noviembre de 2000.

1.3. Mediante Oficio de la Fiscalía Nacional Económica N° 181, de 14 de febrero de 2001, reiterado por Oficio N° 217, de 26 de febrero de 2001, se citó a prestar declaración a don Rodolfo Terrazas González. En la audiencia respectiva, el señor Terrazas declaró que con ocasión de haber ejercido la acción penal que le franquea el artículo 88 del Reglamento de la Ley Sobre Propiedad Industrial, ha solicitado al Juez del Crimen la incautación de los productos GLOBALSTAR que TESAM S.A. pretende comercializar en el mercado nacional.

1.4. Con fecha 28 de febrero de 2001, la denunciante acompañó al expediente de la Fiscalía Nacional Económica, certificados de registro de la marca GLOBALSTAR, para la clase 38 relativa a servicios de comunicaciones, servicios de telecomunicaciones y servicios de telecomunicaciones satelitales, en los países que se indica a continuación y a partir de las fechas que se señala: República de Sudáfrica, el 24 de agosto de 1995 (fojas 140), Reino Unido, el 4 de octubre de 1996 (fojas 141) y Federación Rusa, el 31 de julio de 1996 (fojas 142).

1.5. Con fecha 9 de marzo de 2001, la denunciante acompañó al expediente de la Fiscalía Nacional Económica copia del registro N° 2.398.158, correspondiente a la marca GLOBALSTAR, para la clase 38, en los Estados Unidos de Norteamérica, que fue presentada el 9 de abril de 1992.

2. Esta Comisión, luego de analizar todos los antecedentes que conforman este expediente, viene en formular las siguientes consideraciones:

2.1. En primer término, es necesario tener presente que, como se ha resuelto en forma conteste por los organismos de defensa de la libre competencia, el artículo 5° del Decreto Ley N° 211, de 1973 -si bien mantiene vigentes las disposiciones legales y reglamentarias referidas a la propiedad industrial -, no impide a aquéllos conocer y pronunciarse sobre ciertas situaciones relacionadas con los privilegios que la Ley N° 19.039 otorga a los titulares de registros de marcas comerciales, en tanto pudieran ser contrarias a las normas sobre libre competencia, las que por mandato legal están precisamente sometidas a su conocimiento.

2.2. Consta de la investigación, especialmente del certificado que rola a fojas 84 del respectivo expediente, que don Rodolfo Terrazas G., abogado, ha registrado a su nombre, en el Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, la marca GLOBALSTAR.

2.2.1. Consta asimismo que dicho registro se solicitó para las clases 35 y 38, referida la primera a servicios de importación y exportación de todo tipo

de productos relacionados con las telecomunicaciones, ya sea de voz, datos o imagen y, la segunda, a servicios de comunicaciones por cualquier medio, telex, correo electrónico, fax, video conferencia y teleconferencia, a través de satélites o cables de fibra óptica o cualquier otro medio de comunicación, ya sea de voz, datos o imagen; lo anterior consta del documento que rola a fojas 52 y 53 del expediente de la investigación.

2.2.2. Del mismo documento se desprende que el proceso de registro se inició por solicitud del señor Terrazas de 21 de marzo de 1996 y que concluyó con la resolución del señalado Departamento de Propiedad Industrial, de 14 de julio de 2000, que otorgó el Registro N° 572.061.

2.3. Consta asimismo, que GLOBALSTAR L.P. ha obtenido el registro de la marca GLOBALSTAR en más de 50 países, en fechas que van desde 1992 a 2000, para la clase 38 definida internacionalmente en forma casi idéntica a la clase 38 aplicable a Chile, y que recientemente ha iniciado actividades en Chile ofreciendo servicios de telecomunicaciones que operan a través de una cantidad de pequeños satélites de órbita muy cercana a la tierra, permitiendo el interfuncionamiento y la ampliación de los sistemas de telefonía celular y de otros sistemas móviles, ya que sus satélites emulan las estaciones base entrantes a las respectivas centrales celulares.

2.4. Como se señaló anteriormente, el representante en Chile de GLOBALSTAR L.P. interpuso en noviembre de 2000, demanda de nulidad del Registro N° 572.061 obtenido por don Rodolfo Terrazas G. para la marca GLOBALSTAR, en las clases 35 y 38. Esta causa que se tramita ante el Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, se encuentra actualmente pendiente de resolución.

2.5. Conforme a lo declarado en el expediente de la Fiscalía Nacional Económica por el propio don Rodolfo Terrazas G., éste interpuso querrela criminal a efectos de hacer efectiva la protección del ordenamiento jurídico nacional a la señalada marca inscrita a su nombre, solicitando al respectivo tribunal la incautación de los productos marca GLOBALSTAR que TESAM S.A. pretende comercializar en Chile, medida que se encuentra ordenada por el tribunal del crimen y en etapa de ejecución.

2.6. Finalmente, está reconocido por don Rodolfo Terrazas G., que no ha hecho uso comercial de la marca GLOBALSTAR, que no ha prestado servicios bajo ese nombre y que no ha declarado inicio de actividades al Servicio de Impuestos Internos para la comercialización de productos ni para la prestación de servicios bajo la señalada marca.

3. En conclusión, esta Comisión Preventiva Central, declara lo siguiente:

3.1. Si bien el señor Terrazas ha manifestado que no se opone a que GLOBALSTAR L.P. compita y participe en el mercado nacional, el hecho de impedirle que lo haga bajo el nombre que la distingue internacionalmente y que, además, es su razón social, constituye una serie traba para el ingreso de una empresa al mercado nacional. En efecto, la empresa de telecomunicaciones satelitales GLOBALSTAR L.P. desarrolla su actividad en los cinco continentes, con productos y servicios identificados con el nombre GLOBALSTAR, de modo tal que el hecho de que no se le permita operar en Chile con su marca distintiva y única constituye, en la práctica, una barrera absoluta para ingresar al mercado nacional a comercializar productos y servicios que corresponden a una línea única para todo el mercado internacional.

3.2. Debe tenerse presente, además, que el señor Terrazas González nunca ha hecho uso de la marca en cuestión y que se ha limitado a señalar que lo hará en el futuro, directamente o a través de una sociedad.

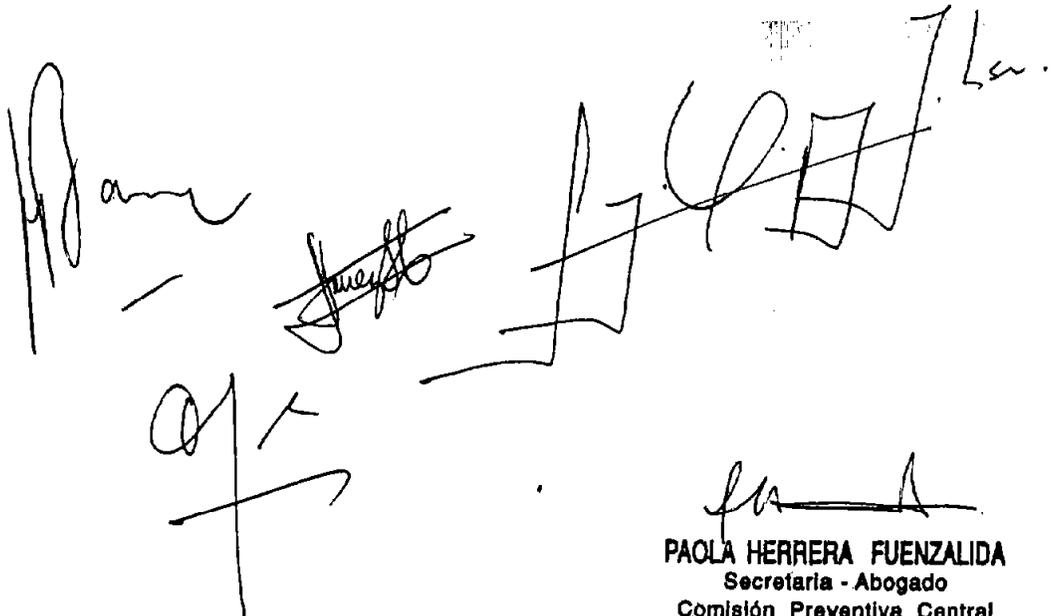
3.3. A juicio de esta Comisión, el señor Terrazas González ha incurrido en una conducta contraria a las normas del Decreto Ley N° 211, de 1973, artículos 1° y 2° letra f), al tratar de impedir que la empresa GLOBALSTAR L.P., a través de su representante comercial en Chile TESAM S.A., use su marca GLOBALSTAR, constitutiva de su razón social, que la identifica y con la cual opera a partir de 1992, en el mundo. Ello significa establecer una barrera de entrada al mercado nacional, en virtud del solo registro de dicha marca a su nombre y el posterior envío de una carta conminándolas a abstenerse de usar la marca, bajo la amenaza, cumplida a la fecha, de entablar acción criminal en su contra.

3.4. Como es de público conocimiento, GLOBALSTAR L.P. se encuentra realizando oferta pública de sus servicios de telecomunicaciones satelitales en Chile, por otra parte, la marca GLOBALSTAR está registrada en Chile a nombre de don Rodolfo Terrazas González, encontrándose pendiente el proceso de nulidad de dicho registro iniciado por GLOBALSTAR L.P. a través de sus representantes en Chile, fundada en su mejor derecho a obtener la protección legal de la señalada marca. Finalmente, es un hecho de la causa que don Rodolfo Terrazas González se ha opuesto al uso de la marca por parte de GLOBALSTAR L.P. o su representante comercial, interponiendo querrela criminal y solicitando la incautación de los productos que se pretende comercializar en Chile por dicha empresa.

3.5. En virtud de estos antecedentes y el mérito de la investigación llevada a cabo, y sin perjuicio de las atribuciones del Departamento de Propiedad Industrial de pronunciarse sobre la cuestión sometida a su conocimiento y de la facultad de resolverlo estableciendo derechos u obligaciones permanentes para las partes, esta Comisión Preventiva Central, sin desconocer los derechos que le emanan del privilegio constituido a su favor, previene a don Rodolfo Terrazas González, que debe abstenerse en el futuro de incurrir en las conductas referidas en el punto 3.3. anterior, o de cualquier otra que tienda a impedir o entorpecer el normal desarrollo de las actividades de la empresa de telecomunicaciones GLOBALSTAR L.P., por sí o a través de TESAM S.A. u otro representante comercial, en tanto se resuelva definitivamente la acción de nulidad del registro ejercida por la denunciante.

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

El presente dictamen fue acordado en sesión de 6 de abril de 2001, de esta Comisión Preventiva Central, por la unanimidad de sus miembros presentes, señores Sergio Espejo Yaksic, Presidente, Claudio Juárez Muñoz, Juan Manuel Baraona Sainz, José Yáñez Henríquez y Carlos Castro Zoloaga. No firma el señor Castro, no obstante haber concurrido al acuerdo, por encontrarse ausente.




PAOLA HERRERA FUENZALIDA
 Secretaria - Abogado
 Comisión Preventiva Central