

**C.P.C. N° 1165**

**ANT.:** Causa Rol N° 361-01 FNE, sobre denuncia de Sistemas Gastronómicos S.A. en contra de Sociedad Administradora Plaza Central S.A.

**MAT.:** Dictamen de la Comisión.

**SANTIAGO, 29 de junio de 2001.**

- 1.- Sistemas Gastronómicos S.A., sociedad del giro de su denominación, ha interpuesto denuncia ante esta Comisión en contra de la Sociedad Administradora Plaza Central S.A., porque considera que atenta en contra de la libre competencia la circunstancia de que dicha empresa denomine "Buffet Express" a cada uno de sus locales comerciales situados en los malls más importantes del país, donde presta un servicio rápido de comida a elección, al mismo tiempo que publicita su actividad comercial asociándola con dicho nombre.
- 2.- Funda su denuncia en que las expresiones BUFFET y EXPRESS, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20, letra e), de la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, no pueden registrarse como marcas comerciales por ser genéricas, de uso común e indicativas de las cualidades del servicio de que se trata, pues designan un servicio de comida a elección que se presta en forma rápida. Agrega que el carácter genérico de tales expresiones impide que éstas puedan ser utilizadas como marcas en productos, servicios o establecimientos, pues acorde con lo establecido en el artículo 585 del Código Civil, tales palabras, por su naturaleza, poseen el carácter de inapropiables, desde que son comunes a todos los hombres, salvo que concurra el caso de excepción contemplado en el artículo 19, inciso tercero, de la Ley N° 19.039.
- 3.- El uso como marca de los vocablos BUFETT EXPRESS que hace la denunciada para identificar sus establecimientos comerciales y el servicio que en ellos presta, señala la denunciante, importa atribuirse el dominio sobre estas expresiones, con lo cual se transgrede el Decreto Ley N° 211, de 1973, la Ley N° 19.039 y el derecho que garantiza el artículo 19, N° 24, de la Constitución Política.
- 4.- Señala, a continuación, que Sistemas Gastronómicos S.A., en sus locales identificados bajo el nombre de GATSBY, presta el mismo servicio de comidas rápidas a elección y es propietaria de la marca registrada "GATSBY BUFFET EXPRESS", conferida para distinguir los servicios del tipo que ofrece, aun cuando hace la salvedad de que el registro fue otorgado "sin protección a BUFFET EXPRESS aisladamente considerado".

5.- Finalmente expresa que la denunciada solicitó el registro como marca comercial, en la clase 42, de la expresión BUFFET EXPRESS, petición que fue denegada por el organismo correspondiente, en virtud de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 20, letra e), de la Ley N° 19.039, esto es, en síntesis, por ser genérica. No obstante este rechazo, agrega, la denunciada utiliza estos términos en sus locales, apropiándose indebidamente de dicha expresión, lo cual confunde a los usuarios pues los induce a creer que sólo en los establecimientos con ese nombre se presta el servicio de mesón de comidas a elección y atención rápida al cliente. Termina solicitando que se ordene a la denunciada abstenerse de identificar con ese nombre a sus establecimientos y de incurrir en cualquier otra maniobra constitutiva de competencia desleal que entorpezca o restrinja la libre competencia.

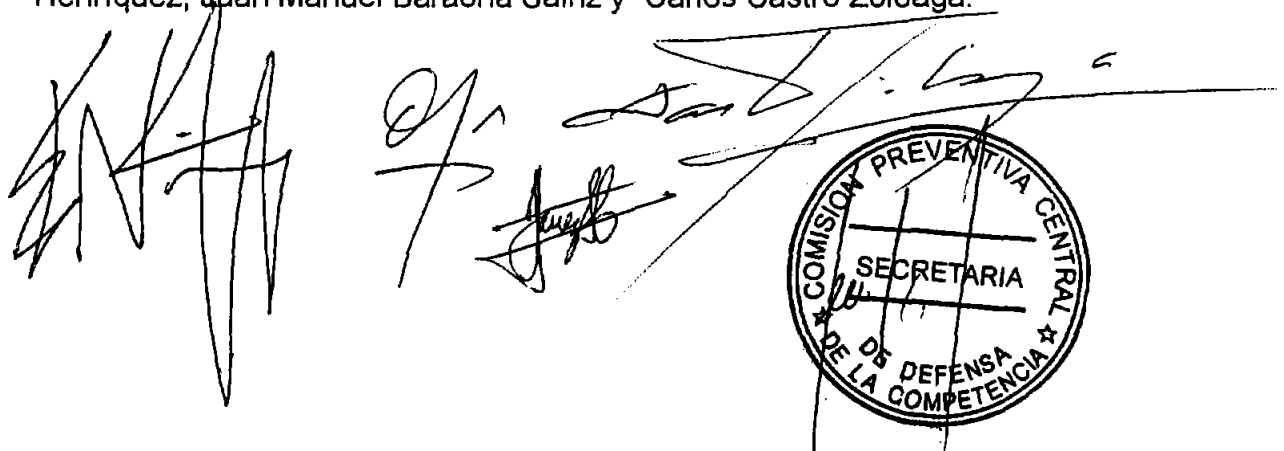
6.- Informado el caso por el Sr. Fiscal Nacional Económico, esta Comisión concuerda con sus conclusiones, pues determinado que se encuentra por los órganos correspondientes que la expresión que motiva la denuncia es de carácter genérico, corresponde reafirmar que tal circunstancia sólo impide su registro como marca, mas no impide su utilización por cualquiera que desee emplearla, pues precisamente es esta condición de genérica la que determina que pase a constituirse en un bien común a todas las personas, en los términos prescritos por el Código Civil.

7.- No se aprecia, por otro lado, que la utilización de esta expresión en la denominación de un establecimiento mueva a confusión a los usuarios, dando lugar a que éstos estimen que sólo en él podrán obtener un servicio como el que se intenta distinguir. Ya se dijo que pudiendo usarse por cualquiera, el solo hecho de que se consigne esta característica no es inductivo a error en el consumidor y de hecho la misma denunciante utiliza esa locución para llamar la atención sobre el tipo de servicio que se ofrece en los establecimientos que administra.

8.- Refuerza lo anterior la circunstancia de que la marca registrada GATSBY BUFFET EXPRESS haya sido otorgada a la denunciante con expresa reserva de que el privilegio no se extiende a la expresión en discusión, por lo cual ésta puede ser utilizada por cualquiera y, siendo así, no se aprecia desde ningún punto de vista que ello pueda atentar contra la libre competencia, que es el bien jurídico por el que este Órgano debe velar. En consecuencia esta Comisión concuerda con el criterio sugerido por el Sr. Fiscal Nacional Económico y resuelve desestimar la denuncia de Sistemas Gastronómicos S.A.

Notifíquese al señor Fiscal Nacional Económico y a la consultante.

El presente dictamen fue acordado en la sesión de 22 de junio de 2001, de esta Comisión Preventiva Central, por la unanimidad de sus miembros, señores Enrique Vergara Vial, Presidente Subrogante, Claudio Juárez Muñoz, José Yáñez Henríquez, Juan Manuel Baraona Sainz y Carlos Castro Zoloaga.



The image shows several handwritten signatures in black ink. To the right, there is a circular official stamp. The stamp contains the text "COMISIÓN PREVENTIVA CENTRAL" at the top, "SECRETARIA" in the center, and "DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA" at the bottom, flanked by two stars. The stamp is partially obscured by the signatures.