

C.P.C. N° 1176

ANT.: Denuncia de GUARRO CASAS S.A. en contra de la SOCIEDAD IMPORTADORA HISPANA LTDA. por competencia desleal. Rol N° 331-00 FNE

MAT: Dictamen de la Comisión.

SANTIAGO, 08 OCT 2001

1.- A fs. 3, doña María Luisa Arregui Landaberea, abogado, en representación de la sociedad comercial española "Guarro Casas S.A." (en adelante GUARRO), ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica en contra de la Sociedad Importadora Hispana Ltda. (en adelante IMPORTADORA HISPANA), del giro de su denominación, fundada en los antecedentes que a continuación se indican.

2.- GUARRO CASAS S.A., sostiene la denunciante, es una sociedad española que tiene su origen en el año 1698, cuya actividad principal es la fabricación de papeles finos. A mediados de la década de los ochenta GUARRO inició sus actividades en Chile, exportando papeles y cartones, vinculándose con varios distribuidores, entre ellos IMPORTADORA HISPANA.

3.- En 1988, GUARRO constituyó en Chile, considerando los grandes volúmenes de papel transados, la sociedad "ESPA CHILE LTDA.", siendo su socio principal con el 99% de las acciones y cuyo representante legal es don Alain Andreu. En el año 1992, IMPORTADORA HISPANA, sin autorización alguna, registró las marcas "GVA RRO" (mixta), bajo el registro N° 391.846 y "GUARRO CASAS" (denominativa), registro N° 479.233, para todos los productos de la Clase 16, esto es, papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, conducta que ejecutó a sabiendas de que ellas pertenecían al exportador español.

4.- Según estima la denunciante, la motivación de la denunciada era obtener un retorno económico, puesto que con fecha 19 de noviembre de 1999 interpuso una querrela criminal en contra de ESPA CHILE LTDA. y en contra del señor Alain Andreu como representante legal y luego de presentada la querrela, ante el interés de GUARRO por recuperar la propiedad de los derechos de ambas marcas, IMPORTADORA HISPANA estableció como precio la suma de US\$ 500.000.- el que posteriormente redujo a US\$ 120.000.

5.- Atendido lo anterior, GUARRO, expresa la denunciante, decidió ejercer diversas acciones ante distintos organismos jurisdiccionales entre ellos, los organismos antimonopolios, mediante la denuncia que se analiza. Para fundarla, acompañó los antecedentes que obran en esta causa, dentro los que destacan la creación de las marcas "GVA RRO" y "GUARRO CASAS" que acredita con los registros marcarios: español, de 1964 y argentino, de 1994, a nombre de GUARRO, y los de Brasil, de 1981; Venezuela, de 1983; Chile, de 1985 y México, de 1986, a nombre de empresas filiales de GUARRO. También GUARRO agregó a su presentación el libro conmemorativo del 300 aniversario de la Fundación Guarro Casas.

6.- Puesto el asunto en conocimiento de IMPORTADORA HISPANA, la denunciada contestando a fs. 226, expone que las marcas "GVA RRO" y "GUARRO CASAS", denominativa y mixta, para distinguir productos de la Clase 16, ha sido "trabajada" por más de 20 años por su representada, agregando que hace 8 años las tiene inscrita a su nombre con la aprobación tácita de GUARRO. Asimismo, advierte que "el posicionamiento" comercial de las marcas "GVA RRO" y "GUARRO CASAS" en Chile, se ha debido al trabajo y la inversión realizada por su representada durante años, para hacer "conocidos estos productos en Chile".

7.- Señala, además, que GUARRO despreció su marca en el mercado nacional por largos años, y que todo el trabajo y riesgo implícito en la introducción, posicionamiento y mantenimiento del mercado de las marcas "GVA RRO" y "GUARRO CASAS" fue realizado en forma exclusiva por IMPORTADORA HISPANA, inversión que su representada no está dispuesta a perder, motivo por el cual su propósito es utilizar las marcas en el mediano plazo. En atención a lo expuesto, IMPORTADORA HISPANA, solicita se rechace la denuncia de autos en todas sus partes pues, a su juicio, ésta carece de todo fundamento legal, además de ser injusta y desleal, pues GUARRO pretende ahorrarse el riesgo financiero ligado a las inversiones de posicionamiento en nuestro país.

8.- Analizados los antecedentes y teniendo presente el informe del Sr. Fiscal Nacional Económico; lo resuelto por los organismos de defensa de la libre competencia en materias de similar índole; lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto Ley N° 211, de 1973, que si bien mantiene vigentes las disposiciones legales y reglamentarias referidas a las propiedades intelectual e industrial, no impide a dichos organismos conocer de aquellas situaciones que pudieran ser contrarias a la libre competencia, por cuanto la protección para el uso exclusivo de la marca, del invento o del modelo, en las condiciones que la Ley de Propiedad Industrial establece, no excluye la posibilidad de que un abuso en el ejercicio de ese derecho pueda atentar contra dicha libre competencia.

9.- Que entre los meses de septiembre de 1988 y septiembre de 1999, según consta de fotocopias de las facturas que se acompañaron al expediente de nulidad de las marcas en cuestión, que rolan de fs. 163 a 171, la denunciada IMPORTADORA HISPANA importó y comercializó en el país productos marca "GVA RRO" y "GUARRO CASAS", que adquirió de su legítimo productor la firma española GUARRO.

10.- Que si bien es cierto que en 1992, IMPORTADORA HISPANA registró en Chile, a su nombre, las marcas "GVA RRO" y "GUARRO CASAS", para distinguir productos de la clase 16 (papeles y cartones), no lo es menos que la denunciada procedió a registrar a su nombre las citadas marcas, a sabiendas de la existencia de productos de procedencia extranjera que portaban esa marca, registrada o no, pues ella misma comercializó dichos productos en el período inmediatamente anterior, es decir, entre los años 1988 y 1992.

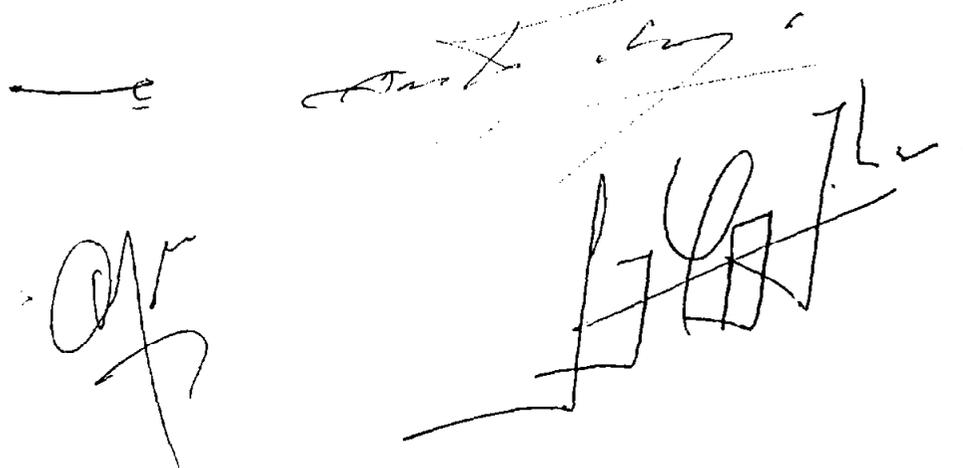
11.- Que atendido que IMPORTADORA HISPANA, sólo hace hincapié en el trabajo y riesgo en los que incurrió para introducir, posicionar y mantener en el mercado chileno las marcas ya señaladas, pero no acredita estar elaborando productos que lleven las marcas "GVA RRO" y "GUARRO CASAS", debe declararse, como se ha hecho en situaciones similares, que la conducta de IMPORTADORA HISPANA consistente en el registro, a su nombre, de las marcas "GVA RRO" y "GUARRO CASAS" y la querrela criminal en contra de ESPA CHILE LTDA., filial de GUARRO, y su representante legal, sólo pudo haber tenido por

objeto impedir la libre importación y comercialización en Chile por parte de GUARRO o de su representante en Chile ESPA CHILE LTDA. de productos importados, legítimos, cuya venta se efectúa con su misma marca de origen puesta en dicho productos por su fabricante, hecho todos constitutivos de infracción a la libre competencia, según lo dispuesto en la letra f) del artículo 2º del Decreto Ley Nº 211, de 1973.

En consecuencia, atendido lo anterior, esta Comisión acoge la denuncia de la empresa Guarro Casas S.A. y previene a IMPORTADORA HISPANA que se abstenga de realizar cualquier conducta que tienda a impedir a GUARRO y sus representantes, la libre importación y comercialización de los productos que se distinguen con la marca de origen "GVA RRO" y "GUARRO CASAS".

Notifíquese a la partes y al Sr. Fiscal Nacional Económico.

El presente dictamen fue acordado en sesión del día 14 de septiembre de 2001, de la Comisión Preventiva Central, por la unanimidad de sus miembros, señores Sergio Espejo Yaksic, Presidente, Claudio Juárez Muñoz, Emanuel Friedman Corvalán, Rodemil Morales Avendaño y Carlos Castro Zoloaga.



FRANCISCO VARAS FERNANDEZ
Secretario-Abogado
Comisión Preventiva Central