

REPUBLICA DE CHILE
Comisión Preventiva Central
Agustinas 853, piso 12
SANTIAGO

C.P.C. N° : 1182

ANT. : Denuncia de "Traverso S.A." y otro contra "Comercial e Industrial San José S.A.", Rol N° 327-00 F.N.E.

MAT. : Dictamen de la Comisión.

SANTIAGO, 05 NOV 2001

1.- A fs. 29, doña LORETO ROCIO GUZMAN ALONSO, industrial, en representación de la sociedad "TRAVERSO S.A.", y don RENATO TRAVERSO MARSILI, industrial, por sí, todos con domicilio en calle Pérez Ossa N° 42, comuna de San Bernardo, han deducido denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica por conductas atentatorias en contra de la libre competencia en que habrían incurrido don RAUL EMILIO TRAVERSO MARSILI y la SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN JOSE S.A., en adelante "SAN JOSE S.A."

2.- Fundan su denuncia, en los siguientes antecedentes: Don Renato Traverso Marsili y "TRAVERSO S.A." fabrican y comercializan, desde 1985 y 1994, respectivamente, productos alimenticios de la marca "TRAVERSO", actividad que les ha deparado una sólida posición; desde 1994, a raíz de una desavenencia entre miembros de la familia, se inició una contienda por la propiedad de la marca "TRAVERSO", que se ha traducido en más de 30 juicios marcarios, civiles y criminales. Los denunciados han trasladado la controversia fuera del ámbito de los tribunales, recurriendo a todos los medios, con el propósito de perjudicar la posición comercial de "TRAVERSO S.A.", que ha sido objeto de actos contrarios a la libre competencia, entre los que se cuentan los siguientes:

a) El 15 de marzo de 2000, la empresa denunciada envió una carta a todos los clientes de "TRAVERSO S.A.", imputando a los denunciados supuestos delitos por el uso de la marca "TRAVERSO", cuya propiedad se encontraba en litigio, y amenazándolos con el ejercicio de las acciones penales contempladas en el artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial, lo que ocasionó amedrentamiento en los clientes. Luego, mediante requerimientos telefónicos, los denunciados profirieron similares amenazas.

b) En la edición de "El Mercurio" de Santiago, de 2 de abril de 2000, cuando la marca "TRAVERSO" estaba en disputa, se publicó una inserción en la cual se afirma que los denunciados son sus únicos propietarios, con lo cual se engaña al público y se desorienta al mercado.

3.- A fojas 186 y s.s., don SERGIO AMENABAR VILLASECA, abogado, con domicilio en Alonso de Córdova N° 5151, piso 8, comuna de Las Condes, en representación de los denunciados, contestó las denuncias y, a la vez, reconvino.

En cuanto a la contestación, expuso que la carta de 15 de marzo de 2000 se debió a que las maniobras del señor Renato Traverso Marsilli, quien aparece como titular de marcas comerciales relacionadas con el giro de "SAN JOSE S.A.", han permitido que coexistan en el mercado productos similares que exhiben la marca "TRAVERSO", lo cual genera confusión en el consumidor. Sin embargo, expresa que no es efectivo que en dicha carta se imputen delitos por el uso de la marca, sino que sólo se advierte que éste constituye una infracción al derecho de propiedad del denunciado.

En cuanto a los supuestos requerimientos verbales a que se refiere la denuncia, ellos "podrían corresponder" a conversaciones telefónicas con ciertos distribuidores, que consultaban sobre el tenor de la carta.

Agrega que en la publicación de "El Mercurio", de fecha 2 de abril de 2000, el Directorio de "SAN JOSE S.A." informa a sus clientes y público en general de varios hechos, entre ellos que los únicos propietarios de la marca "TRAVERSO", autorizados para producir y comercializar productos de las clases 29 y 30, son Raúl Traverso Marsilli y "SAN JOSE S.A." y que, eventualmente, éstos ejercerán las acciones que correspondan, para proteger sus derechos.

4.- En cuanto a la reconvención se funda en los mismos antecedentes expuestos y, además, en los siguientes hechos, que a juicio de los denunciados constituyen actos de competencia desleal, tales como maniobras del señor Renato Traverso Marsilli tendientes a obtener el registro, la transferencia, cancelación o nulidad, según el caso, de los signos distintivos de "SAN JOSE S.A.", escogiendo el patronímico "TRAVERSO", asociado por largos años con los productos de esa empresa, con la finalidad de comercializarlos, en envases y con etiquetas virtualmente idénticas a las de los denunciados, induciendo al mercado de distribuidores y consumidores a error y confusión sobre la identidad y procedencia de aquéllos; la planificación y creación, en forma oculta, por el señor Renato Traverso Marsilli, desde 1993, cuando era director y gerente general de "SAN JOSE S.A.", de una nueva empresa, "TRAVERSO S.A.", lo cual devino en que, luego de su destitución, se llevó el "know how" de la empresa y la inducción a los trabajadores de "SAN JOSE S.A." para poner término a sus contratos de trabajo y luego ser contratados en "TRAVERSO S.A."

5.- A fojas 223 y siguientes, los denunciados, en cuanto a la reconvención expresa que al momento de ejecutarse los actos denunciados, existía una disputa por la propiedad de la marca "TRAVERSO", que está radicada en los tribunales. En relación con las imputaciones de maniobras para crear una nueva empresa y "llevarse" a "TRAVERSO S.A." el "know how" de "SAN JOSE S.A.", sostienen que, siendo gerente general de esta empresa, el denunciante creó el sucedáneo de jugo de limón que ha generado el prestigio de la marca, de modo que fue él quien creó dicho "know how" y, finalmente, en cuanto a los trabajadores que abandonaron la empresa, para trabajar con el señor Renato Traverso, lo hicieron en un legítimo acto de lealtad empresarial.

6.- Del informe requerido al Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en que se reconoce que "resulta muy difícil poder informar en forma detallada de todas y cada una" de las marcas "TRAVERSO", según consta de fs. 261 y ss. se desprende que la marca "TRAVERSO", registrada con el número 388.832 para distinguir productos de la clase 30, se encuentra inscrita a nombre del denunciado Raúl Traverso Marsilli y ha sido objeto de demandas de nulidad, actualmente en tramitación; que La marca

"TRAVERSO", registrada con el número 368.479 para distinguir productos de la clase 31, se halla inscrita a nombre de la denunciada "SAN JOSE S.A." y la propiedad de la misma se encuentra, también, en disputa ante los órganos competentes; que la marca "TRAVERSO", registrada con el número 422.250 para distinguir productos de la clase 30, está inscrita a nombre de la denunciada "SAN JOSE S.A."; que la marca "TRAVERSO", registrada con el número 394.388 para distinguir productos de la clase 32 y que incluye una etiqueta, está inscrita a nombre del denunciante Renato Traverso Marsili.

7.- En el caso de la marca "TRAVERSO", registrada con el número 351.235 para distinguir productos de la clase 30, cuya transferencia al denunciante fuera impugnada por "SAN JOSE S.A.", el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial acogió, en primera instancia, la demanda de nulidad de la transferencia, pero el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, en fallo de fecha 21 de julio de 2000, junto con concluir que ella había cumplido con las formalidades legales requeridas, resolvió que ese funcionario carecía de competencia para pronunciarse sobre la materia. Por su parte, la Excelentísima Corte Suprema, mediante fallo de fecha siete de noviembre de 2000, desechó un recurso de queja interpuesto por "SAN JOSE S.A." en contra de la resolución de ese Tribunal Arbitral.

8.- Evacuado informe sobre el particular por el Sr. Fiscal Nacional Económico, esta Comisión concuerda con la opinión vertida por éste en el sentido que la materia en discusión discurre predominantemente sobre problemas que los organismos establecidos por el Decreto Ley N° 211 no están llamados a resolver, pues las contiendas sobre la propiedad de la marca "TRAVERSO", que ambas partes se atribuyen, o sobre su vigencia, caducidad o nulidad, son materias propias de otras instancias, en tanto existen para ello normas de aplicación directa e inmediata, contenidas en la Ley N° 19.039, y organismos jurisdiccionales encargados de aplicarlas.

9.- En cuanto a las materias propias que corresponden a los organismos de la libre competencia, se encuentra acreditado que, encontrándose pendientes contiendas sobre con la propiedad de la marca "TRAVERSO", la empresa denunciada, con fecha 15 de marzo de 2000, envió una carta a los clientes de los denunciantes, mediante la cual, invocando el artículo 28 de la Ley sobre Propiedad Industrial, les exige "el cese inmediato del uso comercial de la palabra TRAVERSO". Si bien la carta no contiene, como lo afirman los denunciantes, una explícita amenaza de interposición de querrelas, invoca una norma que tipifica conductas sancionables con elevadas multas, lo cual, evidentemente, puede ocasionar perturbación a los destinatarios, en perjuicio de la empresa denunciada, cuando los tribunales aún no han entregado un veredicto definitivo sobre las cuestiones marcarias en disputa y cuando, por tanto, aún pueden coexistir en el mercado productos similares que exhiben la misma marca - unos fabricados por la denunciada y otros por la denunciante -, asunto que están llamados a dirimir los tribunales competentes.

10.- También es un hecho acreditado que, en la edición de "El Mercurio" de Santiago, del día 2 de abril de 2000, la empresa denunciada publicó una declaración en que afirma ser única propietaria de esas marcas en disputa, afirmación que, obviamente, pudo tender a confundir a los clientes de los denunciantes pues tenía la aptitud para producir un efecto intimidatorio y, como consecuencia de ello, también la tenía para alterar la libre competencia en el mercado de que se trata, tanto más cuando al tiempo de producirse los hechos denunciados, los órganos competentes no habían resuelto aún la disputa sobre la propiedad de las marcas y ambas partes podían legítimamente concurrir y participar en el mercado en igualdad de condiciones.

En tal contexto, una conducta que, objetivamente, sea apta para crear confusión respecto a la legitimidad de los productos del competidor como fue el caso de la inserción a que se hace referencia, y perturbar, por tanto, la libertad de decisión de sus eventuales adquirentes, afecta dicho principio y amenaza la libre y leal competencia.

11.- En cuanto se refiere a las eventuales maniobras ilegítimas que, según el escrito de reconvenición, desarrolló el denunciante, señor Renato Traverso Marsili, para crear, desde "SAN JOSE S.A.", una nueva empresa que comercializase los mismos productos, los hechos no se encuentran debidamente acreditados y se refieren estrictamente a problemas internos de una empresa. Asimismo, no puede estimarse que la contratación, por "TRAVERSO S.A.", de personal que laboraba en "SAN JOSE S.A." haya afectado la competencia sino lo contrario, toda vez que lo que sanciona el Decreto Ley N° 211 son, precisamente, los actos empresariales que impidan o entorpezcan el legítimo acceso a una actividad o trabajo.

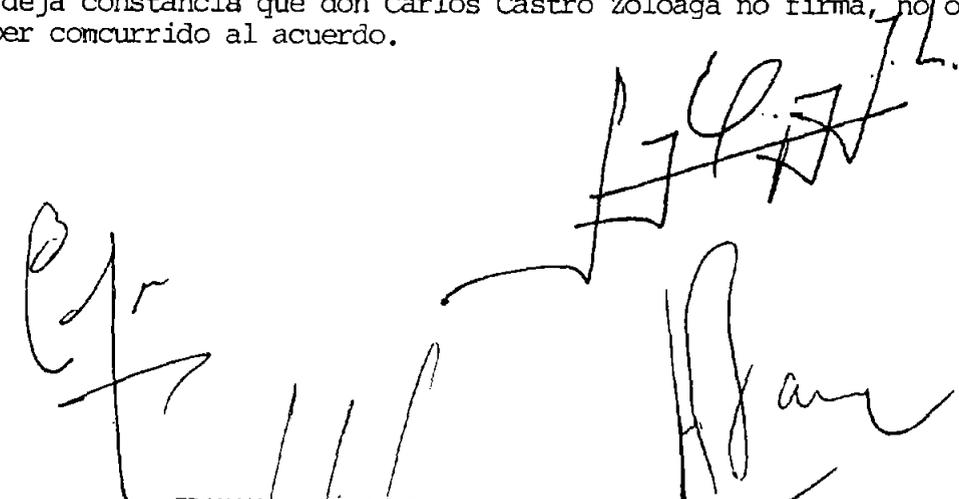
12.- En razón de lo precedentemente considerado, es procedente dictaminar que la conducta de "SAN JOSE S.A.", consistente en el envío de una carta a los clientes de los denunciantes, en la cual les exige cesar en la comercialización de los productos de marca "TRAVERSO" fabricados por aquéllos, y en la publicación de prensa en que sostiene ser la única propietaria de marcas que se encontraban en disputa, pudo tender a impedir la libre competencia.

En consecuencia, atendiendo a esta conclusión y al contexto general en que se ha planteado la denuncia de que se trata, se previene y apercibe a ambas partes que, en el futuro, sin perjuicio de lo que resuelvan los órganos jurisdiccionales competentes respecto de otras materias, deberán abstenerse de efectuar cualquier acto o conducta que tenga por finalidad impedir, una a la otra, la posibilidad de concurrir y participar en el mercado en igualdad de condiciones.

Notifíquese al Fiscal Nacional Económico y a las partes de esta investigación.

El presente dictamen fue acordado en la sesión del día 12 de octubre de 2001, por la unanimidad de los miembros concurrentes, señores Sergio Espejo Yaksic, Presidente, Claudio Juárez Muñoz, Juan Manuel Baraona Sainz y Carlos Castro Zoloaga.

Se deja constancia que don Carlos Castro Zoloaga no firma, no obstante haber concurrido al acuerdo.



FRANCISCO VARAS FERNANDEZ
Secretario - Abogado
Comisión Preventiva Central