

REPUBLICA DE CHILE
COMISIÓN PREVENTIVA CENTRAL
AGUSTINAS N° 853, PISO 12.
SANTIAGO

C.P.C. N° 1184 /

ANT: Consulta de United States Distilled Products Co. sobre comercialización de productos extranjeros con marcas "DURANGO", "KARKOV", " T&L TYLER & LLOYD" Y "RONDIAZ".
Rol N° 355-01 FNE.

MAT: Dictamen de la Comisión.

Santiago, 23 NOV 2001

- 1.- A fs. 28, don Sebastián Palacios Cobo, abogado, en representación United States Distilled Products Co., en adelante Distilled Products, ha solicitado un pronunciamiento de esta Comisión Preventiva Central acerca de si es legítimo, de acuerdo con las normas del Decreto Ley N° 211, que un tercero impida la comercialización en Chile de licores que, bajo las marcas "DURANGO", "RONDIAZ", "KARKOV" y "T & L TYLER & LLOYD" (que distinguen "tequila", "ron", "vodka" y "whisky", respectivamente), fabrica y vende su representada.
- 2.- Expresa que dichas marcas se encuentran registradas a nombre de la consultante, en la clase 33 del Clasificador Internacional, tanto en su país de origen (Estados Unidos de América), como en otros países, gozando de fama y notoriedad internacional. Así, la marca "DURANGO" está registrada en la OMPI, como marca comunitaria, la cual incluye los países que menciona, además de la República Eslovaca y en la República Checa y la marca "T & L TYLER & LLOYD" está registrada en la República de Sudáfrica.
- 3.- La consulta se origina en el hecho de que las marcas mencionadas se encuentran registradas en Chile, también en la clase 33, a nombre de don Fernando Antonio Bou Ruiz, con quien la consultante sostuvo una relación comercial, en virtud de la cual aquél se comprometió a importar y distribuir en Chile los productos elaborados por Distilled Products, relación que no llegó a materializarse en un contrato de distribución. Señala que el señor Bou actuó de mala fe, ya que no contaba con licencia o autorización alguna por parte de su representada para efectuar esos registros y que con ello ha obstaculizado el ingreso de los productos legítimos de propiedad de ésta, generándole graves perjuicios.
- 4.- A fs. 135, don Fernando Antonio Bou Ruiz, en relación con la denuncia de autos, informó que en mayo de 1995 realizó la primera compra de licores a Distilled Products, a través de una compañía intermediaria, International Cruise Duty Free Inc., domiciliada en la ciudad de Miami, Estados Unidos de Norteamérica.

Posteriormente, en agosto de 1996 se contactó por primera vez con Distilled Products con el fin de comercializar sus licores en Chile y, una vez establecidas las condiciones, importó las primeras partidas y puso en conocimiento de esa empresa que, en mayo de 1995, había registrado a su nombre en el Departamento de Propiedad Industrial la marca "DURANGO" para distinguir todos los productos de la clase 33, con el fin de proteger el mutuo interés de introducir sus productos en el mercado chileno, lo cual habría sido aceptado por los representantes de la empresa.

5.- Si bien, en definitiva, continúa señalando, no llegó a un acuerdo con Distilled Products sobre el tenor del contrato de representación y distribución que proyectaban celebrar para normalizar la relación comercial existente, continuó importando licores de dicha empresa y manteniendo una estrecha comunicación con ella, incrementándose las transacciones en aproximadamente un 50 % (en el año 1997 llegó a realizar importaciones por montos cercanos a los US \$ 100.000), y logrando posicionar en el mercado esos productos, lo que le significó incurrir en grandes gastos.

6.- Expresa que en su oportunidad reiteró a la consultante la necesidad de registrar sus marcas en Chile, sin obtener respuesta alguna sobre el particular, razón por la cual solicitó el registro de las marcas "T & L TYLER & LLOYD", "RONDIAZ", "KARKOV" e "ENGLISH GUARD", encontrándose ya registradas las tres primeras y la última en tramitación ante el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial.

Con fecha 31 de marzo de 1998, contraviniendo toda norma básica de ética comercial y sin reconocer los gastos en que debió incurrir en la penetración de los productos en el mercado nacional, la consultante, le envió una comunicación manifestándole su malestar por haber registrado las marcas a su nombre, la que contestó con fecha 3 de abril del mismo año, haciéndole presente, entre otras consideraciones, que no tenía inconveniente en transferirle y/o cederle las marcas en cuestión, a condición de que respetara el acuerdo de suscribir un contrato de representación y distribución en Chile de sus productos.

7.- Finalmente, con fecha 13 de marzo de 2000, Distilled Products dedujo demanda de nulidad de los registros marcarios ya mencionados, lo que a juicio de la denunciada significaba desconocer todos los acuerdos comerciales que habían convenido. Concluye reiterando que no tiene inconvenientes en transferir los registros indicados a su legítimo dueño Distilled Products pero, al mismo tiempo, manifiesta su inquietud acerca de quién se hace responsable de los gastos en que incurrió.

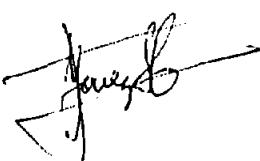
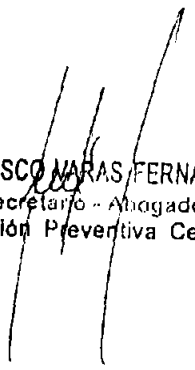
8.- A fs. 143, corre informe del Fiscal Nacional Económico, quien en síntesis expresa que materias de similar índole se han resuelto por los organismos de defensa de la libre competencia, los que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto Ley N° 211, que mantiene vigentes las normas legales y reglamentarias referidas a la propiedad industrial, ha declarado que ello no sustrae necesariamente a dichos organismos del conocimiento de ciertas situaciones relacionadas con los privilegios industriales que la Ley N° 19.039 otorga a los titulares de registros de marcas, cuando ellas puedan ser contrarias a las normas sobre libre competencia y que por mandato legal están precisamente sometidas a su conocimiento. En este sentido, expresa el informe, el denunciado ha reconocido que el legítimo dueño de las marcas en cuestión es Distilled Products, como asimismo que desde el año 1995 importa y comercializa los productos con esas marcas provenientes de la empresa denunciante.

9.- Esta confesión, sumada a lo preceptuado en el artículo 6 bis N° 1, del Convenio de París, suscrito por el Gobierno de Chile, que establece el compromiso de los estados miembros de rehusar o invalidar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca notoriamente conocida y lo dispuesto en los artículos 8° y 41 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio" (ADPIC), que prescriben que se debe prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el uso de prácticas que limiten de manera injustificable el comercio, son los hechos y la normativa a considerar para casos como estos, toda vez que las mismas configuran una situación fáctica acreditada y se encuadran dentro de un marco regulatorio que, pese a referirse a materias de propiedad industrial o intelectual, son plenamente aplicables en asuntos de competencia, pues constituyen no sólo el referente legal, adicional y complementario, del Decreto Ley 211, sino que, además, es en sí un postulado ético aplicable a la competencia leal dentro de un mercado específico.

10.- Conforme a lo anterior y teniendo en consideración, además, lo resuelto por esta Comisión en casos similares, debe declararse que los registros de las marcas mencionadas a nombre de don Antonio Bou Ruiz, a que se ha hecho referencia, no impiden la libre importación y/o comercialización en el país, por parte de Distilled Products o por cualquier otra empresa, de productos legítimos provenientes de la empresa consultante, debiendo señalarse, además, que los problemas que hayan podido producirse entre las partes con motivo de los gastos en que habría incurrido el señor Bou en razón de la introducción en el mercado nacional de los productos objeto de la consulta, constituyen cuestiones ajenas a la competencia de los organismos establecidos por el Decreto Ley N° 211 y no afectan ni pueden afectar la importación y comercialización de los mismos.

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

El presente dictamen fue acordado en la sesión del día 9 de noviembre de dos mil uno, por la unanimidad de los miembros, señores Sergio Espejo Yaksic, Presidente, Claudio Juárez Muñoz, José Yáñez Henríquez, Rodemil Morales Avendaño y Carlos Castro Zoloaga.



FRANCISCO VARGAS FERNANDEZ
 Secretario - Abogado
 Comisión Preventiva Central