

REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN PREVENTIVA CENTRAL
Agustinas 853, piso 12
Santiago

1

CPC. N° 1226 /

ANT.: Denuncia de J.S. STAEDTLER
GMBH & Co.

Roles Nos. 215-02 CPC y 469-02 FNE.

MAT.: Dictamen de la Comisión.

Santiago, **15 NOV 2002**

1.- J.S. STAEDTLER GMBH & CO., en adelante Staedtler, domiciliada en Alemania, representada por don Enrique Dellafori Morales, con domicilio en Dr. Sótero del Río N° 508, Oficinas 702 a 706, Santiago, interpone denuncia en contra de COMERCIAL GOLDEN HOUSE LIMITADA, representada por los señores Liang Yu Lee Ga y Mei Yu Lee Ke, todos domiciliados en calle Salvador Sanfuentes N° 2863-2879, Santiago, por actuaciones estimadas desleales y contrarias a la libre competencia.

2.- Señala el denunciante que Staedtler es una empresa alemana mundialmente conocida, con filiales en diversos países, cuya gama de productos abarca todo tipo de artículos escolares y de oficina, desde lápices de colores hasta artículos para dibujo técnico, los que se exportan a una gran cantidad de países. En Chile, dichos productos son comercializados por ILOP S.A., mediante su cadena de tiendas Lápiz López.

3.- Las conductas en que habría incurrido la denunciada estarían configuradas por la comercialización por parte de ésta, en el mercado nacional, de lápices de colores de dudosa calidad y sin indicación de procedencia, que a simple vista son una copia exacta, salvo mínimas diferencias imperceptibles para el consumidor corriente, de los lápices de colores "Staedtler Noris Club", fabricados por la denunciante; comercialización que, además, se efectúa a un precio depredador, imposible de alcanzar para quien ha debido emplear cuantiosos recursos en desarrollo, posicionamiento e imagen de sus productos, unido a una excelencia en los materiales usados en su fabricación y a costosos controles de calidad.

La utilización de la imagen global de los productos de la denunciante se aprecia en el uso fraudulento de la marca registrada "NORIS CLUB"; reproducción, en los envases, de los códigos de los productos de la denunciante; copia de los diseños, tonalidades de colores, etc.

Dichos actos constituyen, a su juicio, una contravención a las normas del Decreto Ley N° 211, específicamente su artículo 2°, letra f), ya que consisten en un arbitrio destinado a restringir y entorpecer al libre competencia, por cuanto es evidente que imposibilitan a la denunciante a competir en condiciones justas con la denunciada y su finalidad no puede ser otra que la de producir una grave distorsión en el mercado.

REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN PREVENTIVA CENTRAL

2

Agustinas 853, piso 12
Santiago

Cita el Dictamen N° 301, de 22 de diciembre de 1988, que sanciona el uso de números de orden o códigos utilizados por un competidor en sus productos; el Dictamen N° 1093, de 21 de enero de 2000, que ha catalogado estas conductas como anticompetitivas, y el Convenio de París, artículo 10 bis, Nos. 2 y 3, los que transcribe.

4.- Solicitado informe a la denunciada ésta ha expresado en primer lugar que la Comisión Preventiva Central y cualquiera de los órganos jurisdiccionales establecidos en el Decreto Ley N° 211, son incompetentes para conocer de la materia de la denuncia por cuanto ésta se refiere, en definitiva, a la posibilidad de confusión del público consumidor entre dos productos determinados, unos comercializados por su representada y otros por la denunciante, como consecuencia de eventuales similitudes, imitaciones u otras formas de utilización ilegítima de marcas etiquetas, situaciones que se encuentran reguladas por la Ley N° 18.223, sobre Protección al Consumidor y, en el caso de las marcas, por la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial.

Al respecto, cita jurisprudencia tanto de la H. Comisión Resolutiva y como de esa H. Comisión Preventiva Central, recaída en casos similares, que establece que si bien dichas conductas pudieran llegar a calificarse como actos de competencia desleal, pudiendo en dicho caso corregirse o reprimirse con arreglo al Decreto Ley N° 211, la existencia de normas de aplicación directa e inmediata, como las de la Ley N° 19.039 y su Reglamento, y de organismos jurisdiccionales encargados de aplicarlas, las inhiben para pronunciarse en estos casos.

Por tanto, solicita se declare la incompetencia de esa H. Comisión Preventiva Central para conocer y fallar la denuncia objeto de estos autos.

5.- En subsidio de la alegación de incompetencia, expresa que no es efectivo que exista una imitación global, por parte de su representada, de los envases de lápices de colores en cuestión, ya que los comercializados por ésta se denominan "Victor Noris Club", y la marca registrada por la denunciante es "Staedtler Noris Club". Niega, asimismo, que esta supuesta imitación produzca confusión en los consumidores, toda vez que los diseños de los envases que comercializa su representada resaltan, con mayor tamaño y nitidez, la palabra "Victor" y no la sigla "Noris Club", ni menos "Staedtler".

Señala que, por otro lado, la finalidad de la comercialización de productos en apariencia similares, no puede considerarse "a priori" como un atentado a la libre competencia, ya que no busca crear confusión en el mercado ni perjudicar a una empresa sólida, posicionada hace muchos años en el mercado chileno y mundial, sino que persigue llegar a una parte de la población con un poder adquisitivo considerablemente inferior.

6.- Agrega, además, que respecto a los envases o presentaciones comerciales, existe un principio básico que establece que nadie puede apropiarse de un determinado tipo de envase. Así, en los supermercados se ofrecen artículos de similar naturaleza, de distintas procedencias, en envases que poseen las mismas características, como por ejemplo: salsas de tomates, leches en caja, jugos, gelatinas, yoghurts, café soluble, etc., que son exhibidos unos a continuación de otros.

Agustinas 853, piso 12

Santiago

7.- Asimismo, la información y simbología y su ubicación en cada envase tiende a ser muy similar y estandarizada, facilitando a los consumidores su conocimiento y el reconocimiento del producto. Esta estandarización es el resultado del uso reiterativo de elementos comunes y constituye un convencionalismo aceptado en el mercado.

El tamaño y presentación del producto "Victor Noris Club" corresponde a la mencionada estandarización, la que está determinada por requerimientos de tipo práctico, como los referentes al transporte, almacenamiento, exhibición, etc. y no a un ánimo de copiar o alterar la leal competencia, o confundir a los consumidores; lo que es imposible que se produzca, tanto por el cuidado que emplean los adquirentes al elegir el producto, como por los signos claramente distinguibles, a simple vista, en los envases y dispensadores, que incluyen en forma destacada las respectivas marcas comerciales.

8.- Señala que toda la argumentación de la denunciante puede quedar comprendida en las letras f), g), h) y j), del artículo 20 de la Ley N° 19.039, que transcribe, y que corresponde al Departamento de Propiedad Industrial determinar si los hechos denunciados son contrarios a los principios de competencia leal y ética mercantil, cuyas resoluciones son susceptibles de ser impugnadas mediante recursos procesales, incluso el recurso de queja ante la Excm. Corte Suprema.

Por último, hace presente que los envases de los lápices Stadtler Noris Club, en el caso de reunir las características de originalidad, pudieron haber sido registrados por la denunciante como modelos industriales, bajo el imperio del Decreto Ley N° 958, o como diseños industriales, bajo la vigencia de la actual Ley de Propiedad Industrial.

9.- En la especie, de acuerdo al informe del Sr. Fiscal, la denuncia se fundamenta, también, en la comercialización, por parte de la denunciada, de lápices de colores que imitan la imagen global de los lápices "Staedtler Noris", que fabrica la denunciante (utilizan el mismo diseño y envases). Sin embargo, la denunciada utiliza en sus envases el término "Noris", ya que denomina a sus lápices "Victor Noris", expresión que se encuentra registrada como marca comercial a nombre de la denunciante. En efecto, dicha empresa es titular de la marca "NORIS", palabra y etiqueta (Registros N° 223.229 y N° 558.174, respectivamente) y de la marca etiqueta "NORIS CLUB" (Registro N° 529.653), todos en la clase 16 de Clasificador Internacional de Marcas Comerciales. Además, las características que aparecen descritas en el certificado del último registro mencionado, son las mismas, tanto en la forma de las letras como en los colores de éstas, a las utilizadas por la denunciada en los estuches en que comercializa su producto (documentos que rolan a fs. 2, 3 y 4 del expediente Rol N° 461-02 FNE).

10.- Atendido lo anterior, esta Comisión comparte la opinión vertida por la Fiscalía Nacional Económica en los informes de esta causa, pues, aun cuando la conducta de la denunciada eventualmente podría ser considerada como un acto de competencia desleal, dada la existencia de normas de aplicación directa e inmediata a la materia (Arts. 28 de la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial y 88 de su Reglamento), y de organismos jurisdiccionales encargados de aplicarlas, no corresponde a los organismos establecidos en el Decreto Ley N° 211 pronunciarse sobre ellas.

REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN PREVENTIVA CENTRAL

4

Agustinas 853, piso 12
Santiago

En mérito de lo anterior se rechaza la denuncia interpuesta por JS. Staedtler GmbH & Co. en contra de Comercial Golden House.

Acordado con el voto en contra del Comisionado Sr. Juárez quien estuvo por acoger la denuncia interpuesta, por las razones que a continuación expone:

Decisiones anteriores de las Comisiones Resolutiva y Preventiva Central han señalado que el sistema legal sobre privilegios industriales y protección a los derechos de propiedad industrial, no sustrae necesariamente a dichos Organismos del conocimiento de ciertas situaciones que pudieran ser contrarias a las normas que establece el Decreto Ley N°211, de 1973, sobre libre competencia.

La presentación de la empresa denunciante no pretende reclamar la exclusividad de su marca o de sus signos distintivos, cuestión cuya competencia recaería en los órganos relacionados con los privilegios industriales y la protección de los derechos de propiedad industrial, sino denunciar conductas de competencia desleal.

En atención a lo anterior, corresponde analizar si la imitación de los signos distintivos, que se han acreditado en este caso, pueden ser calificados como contrarios a la libre competencia, lo que es posible establecer con total prescindencia de la normativa referida a la protección de la propiedad industrial o marcaria.

Del análisis de la cuestión, quien suscribe este voto de minoría ha concluido que la imitación de signos distintivos, cuando de ella puede resultar en un riesgo de confusión del consumidor, ya sea directamente (comprar el producto imitador creyendo que se adquiere el imitado) o por asociación (comprar el producto imitador creyendo que pertenece a la misma empresa del producto imitado), o bien cuando ella implique un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, constituye una conducta que limita o entorpece el adecuado funcionamiento del mercado.

En efecto, la imitación de los elementos distintivos de un determinado producto puede distorsionar la información en el mercado y elevar los costos de transacción de los consumidores reduciendo su excedente económico. Dicho excedente es definido generalmente como la diferencia entre el precio que el consumidor está dispuesto a pagar y lo que realmente paga. No obstante, dicho concepto también podría entenderse como la diferencia entre lo que el consumidor espera recibir (expectativas), probablemente en relación proporcional a su esfuerzo y aquello que realmente recibe. Cuando una empresa se beneficia de la confusión que provoca en el consumidor a través de la imitación de los signos distintivos de un producto, está tomando parte del excedente del consumidor, a través de medios que podrían calificarse de fraudulentos. Es decir, se producirá en términos económicos un efecto análogo al que ocurre en la fijación de precios monopólicos.

De igual manera, la confusión del consumidor producto de la imitación de los signos distintivos, dependiendo de las características y circunstancias en las que se realice, puede llegar a afectar las ventas de los competidores de la empresa que, desde este punto de vista, está compitiendo de manera desleal, lo que naturalmente podría llegar a implicar en el largo plazo una reducción de

REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN PREVENTIVA CENTRAL

5

Agustinas 853, piso 12
Santiago

la competencia en el mercado, producto de factores ajenos a una sana práctica empresarial.

Las empresas que, desde esta perspectiva, compiten deslealmente, buscando aumentar sus ventas sobre la base de la confusión que generan en el consumidor a través de la imitación de productos ya posicionados en el mercado, tendrán una posición ventajosa en relación con las que compiten en forma leal, sin que ello se corresponda con el aprovechamiento de una ventaja competitiva obtenida a través del esfuerzo y la inversión de recursos. Las empresas que actúan de la forma descrita simplemente dejan de incurrir, entre otros, en el proceso de investigación y desarrollo que precede al lanzamiento de un producto al mercado. Esto atenta con lo que debería ser la dinámica propia del mercado, distorsiona el proceso de competencia y, en consecuencia, conlleva efectos negativos desde el punto de vista de la eficiencia económica.

En consecuencia, quien suscribe este voto de minoría concluye que la empresa denunciada ha incurrido en conductas contrarias a la libre competencia.

Notifíquese al Sr. Fiscal Nacional Económico y al denunciante y denunciado de esta causa.

El presente dictamen fue acordado en la sesión del día 11 de noviembre de dos mil dos, estando por rechazar la denuncia Doña Andrea Butelmann Peisajoff, Presidenta, don Rodemil Morales Avendaño y don Carlos Castro Zoloaga y por acogerla don Claudio Juárez Muñoz.

FRANCISCO VARAS FERNANDEZ
Secretario - Abogado
Comisión Preventiva Central