

CPC. N° 1257 /

ANT.: Denuncia de Empresas Pinto
Comertex S.A.
Rol N° 463-02 F.N.E.

MAT.: Dictamen de la Comisión.

Santiago, 14 JUL 2003

1.- Doña Cecilia Belmar Palavicino, en representación de Empresas Pinto Comertex S.A., en adelante Comertex, domiciliada en Quito, Ecuador, y, para estos efectos, en calle Huérfanos N° 853, oficina 1001, Santiago, ha solicitado un pronunciamiento con el objeto de que se establezca la legitimidad de la comercialización, distribución y/o publicidad en Chile, por parte de su representada y/o por terceros debidamente facultados por ella, de los productos identificados con la marca "PINTO", provenientes de su representada, no obstante la existencia en Chile de un registro de esa marca, a nombre de un tercero.

Señala que Comertex fue fundada en 1913, su giro es la fabricación y exportación de prendas de vestir, productos textiles y tejidos, y es la legítima creadora, titular y usuaria, a nivel mundial, de la marca "PINTO".

2.- Agrega que si bien el registro de dicha marca fue solicitado por primera vez en Ecuador en el año 1995, concediéndose para distinguir productos de la clase 25 (vestidos, calzados, sombrerería), empezó a ser usada en el comercio desde el año 1913 y, a partir del primer registro, ha inscrito la marca en sus más diversas combinaciones (denominativas, mixtas y frases de propaganda), para identificar productos de las clases 3, 14, 18 y 25, conformado una verdadera familia de marcas. La marca en cuestión cuenta, también, con numerosos registros en el extranjero y es efectiva y profusamente usada a lo largo del mundo, por lo que goza de fama y notoriedad.

3.- Expresa que, al querer comercializar sus productos en Chile, se ha visto en la imposibilidad de registrar su marca, ya que ésta ha sido inscrita por un tercero, sin su autorización, en un evidente acto de mala fe. Añade que el registro de la marca "PINTO" en Chile fue solicitado, originalmente, por don Juan Pablo Valdivieso, quien, previamente, había mantenido una relación mercantil con su representada, ya que habían proyectado asociarse para abrir una tienda en un importante mall comercial de Santiago, donde comercializarían los productos "PINTO". Con tal objeto, en diciembre de 2001, viajó a Ecuador doña María Eugenia Peigneguy, esposa del señor Valdivieso, para conocer en terreno a Empresas Pinto, lo que permitió a aquél conocer el funcionamiento ésta, sus planes de expansión en hispanoamérica y concretamente en Chile, así como su intención de registrar la marca "PINTO" en varios países de esta región.

4.- Señala que, con fecha 19 de octubre de 2001, la señora Peigneguy le comunicó a su representada (por e-mail, cuya copia acompaña), que habían decidido registrar de inmediato la marca en cuestión a nombre del señor Valdivieso, ya que no disponían de tiempo para esperar que llegaran los poderes necesarios para inscribirla a nombre de la empresa ecuatoriana y que, una vez inscrita, harían el traspaso correspondiente. Agrega que esto nunca ocurrió, dado que el curso de los negocios no se desarrolló a gusto del señor Valdivieso, quien

no sólo se negó a ceder la solicitud de registro de la marca sino que, para evitar se le notificara la demanda de nulidad, la cedió a un tercero, el señor Pablo Felipe Middleton, quien es el actual titular del registro, en contra del cual presentaron demanda de nulidad, la que se encuentra en trámite. Indica que el señor Middleton es dueño del Registro N° 629.866, de la marca "PINTO", para distinguir establecimiento comercial de venta de productos de todas las clases, en la Región Metropolitana, y de la solicitud N° 546.922, para productos de la clase 25, en trámite.

Finalmente, acompaña copias autorizadas de diversos certificados de registro de la marca PINTO en Ecuador, a nombre de su representada; copia de la demanda de nulidad en contra del Registro N° 629.866 y de las otras presentaciones efectuadas en el Departamento de Propiedad Industrial; copia de la correspondencia sostenida con el señor Valdivieso y su familia; y diversos otros elementos destinados a acreditar el uso y notoriedad de la marca PINTO.

5.- A fs. 189 don Juan Pablo Valdivieso Noguera y doña María Eugenia Peigneguy reconocen la efectividad de la mayor parte de lo señalado en la consulta, con la sola salvedad de que la idea de instalar los productos PINTO en Chile habría sido de ellos, quienes luego de conocer el vestuario producido por Comertex, con motivo de un viaje realizado a Ecuador, se contactaron con un representante de dicha empresa y le manifestaron su interés en instalar una tienda en Chile, para comercializar sus productos.

6.- En cuanto al registro de la marca "PINTO" en el país, solicitado por el señor Juan Pablo Valdivieso, señalan que en ello no hubo mala intención, ya que se efectuó con motivo del creciente interés en lograr el objetivo conjunto antes mencionado y con el propósito de traspasar el registro a la empresa ecuatoriana, una vez estructurada la sociedad proyectada entre ambos. Con esa finalidad, varios miembros de su familia trabajaron durante ocho meses, incluyendo un viaje a Ecuador, la realización de estudios de mercado y un análisis de la competencia existente en el sector. Sin embargo, a semanas de abrir la tienda en el Mall del Alto Las Condes, fueron informados por la ejecutiva comercial de dicho Mall, que Comertex estaba negociando en forma directa con ellos, con quienes se había comunicado para reservar local y firmar contrato. Ante esta situación, solicitaron a Comertex el pago de los gastos en que habían incurrido durante los meses en que trabajaron en el proyecto conjunto de traer sus productos a Chile, así como los correspondientes a la inscripción de la marca, a lo que respondieron enviándoles sus abogados con el fin de privarlos de ésta, sin efectuar pago alguno, y contando con un mercado ya abierto y conocido, gracias a la labor realizada por ellos.

7.- Es necesario hacer presente que a fs. 195, don Felipe Middleton W., en relación con esta materia, señaló que la marca "PINTO" fue traspasada a su nombre a solicitud del señor Juan Pablo Valdivieso, amigo personal suyo, para salvaguardar sus intereses en relación con un problema existente con un empresario extranjero y que, en fecha próxima, devolverá la marca al señor Valdivieso.

8.- Ahora bien, las acciones legales relativas al registro y uso de marcas comerciales y, en general, de los privilegios industriales, son de competencia de las autoridades establecidas en la Ley N° 19.039.

Excepcionalmente estas materias son de competencia de los órganos de la defensa de la libre competencia y sancionables, por tanto, desde el punto de vista del Decreto Ley N° 211 cuando se está en presencia de una empresa o persona con poder de mercado y que utilice los privilegios que emanan de dicho derecho de propiedad industrial para abusar del mismo, con la finalidad de entorpecer la libre competencia. Tal situación se produciría si, por ejemplo, el dominante en un mercado determinado inscribiera la marca de un potencial competidor extranjero que quisiera instalarse en Chile, estableciendo de esta manera una barrera de

entrada. También lo son cuando se trate de actos que constituyan clara e inequívocamente una competencia desleal que afecte a la libre competencia, en general, como bien jurídico protegido por este Decreto Ley.

9.- En el caso sub lite, si bien se encuentra acreditado en estos autos que el señor Juan Pablo Valdivieso Noranbuena procedió a solicitar el registro, a su nombre, de la marca "PINTO", a sabiendas de la existencia de productos procedentes de la empresa consultante, que portaban esa marca, puesto que ha reconocido que proyectaba asociarse con dicha empresa para comercializar los referidos productos en el país y ha señalado que su intención había sido que, cuando se materializara dicha sociedad, haría el traspaso de la marca en cuestión a la empresa ecuatoriana y también que, con motivo del desacuerdo producido con la empresa Comertex, el señor Valdivieso traspasó la marca referida a un amigo suyo, el señor Pablo Felipe Middleton, quien manifestó ser totalmente ajeno a esta situación y que devolvería la marca al señor Valdivieso, en este caso, no se está en presencia de ninguna de las dos situaciones que deben ser atendidas y resueltas desde el punto de vista la libre competencia. Se trata más bien de un problema derivado del hecho de que las relaciones comerciales entre el Sr. Valdivieso y la empresa Comertex no fructificaron, así como la necesidad, planteada por el primero, de que les sean resarcidos, por parte de la referida empresa, los gastos en que habría incurrido para inscribir la marca y hacer efectiva la comercialización de los productos Pinto en Chile.

Ajeno, el problema planteado, del ámbito de la libre competencia, sólo cabe desechar la denuncia por no corresponder el caso a materias propias de los organismos establecidos en el decreto Ley N° 211.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía Nacional Económica.

El presente dictamen fue acordado en la sesión de día cuatro de julio de dos mil tres, por la unanimidad de los miembros presentes, señora Andrea Butelman Peisajoff, Presidenta, Juan Manuel Baraona Sainz, José Yáñez Henríquez y Carlos Castro Zoloaga.

Se deja constancia que no firma el Sr. José Yáñez Henríquez, no obstante haber concurrido al acuerdo.

FRANCISCO VARAS FERNANDEZ
Secretario - Abogado
Comisión Preventiva Central