

CPC.: 1261 /

ANT.: Denuncia de Siemens Milltronics
Process Instruments Inc. contra
don Raúl Antonio Sigren Orfila.
Rol N° 506-03 FNE

MAT.: Dictamen de la Comisión.

Santiago, 25 JUL 2003

1.- Don José Miguel Gana, abogado, en representación de la compañía canadiense SIEMENS MILLTRONICS PROCESS INSTRUMENTS INC., en adelante MILLTRONICS, ambos domiciliado en Av. Andrés Bello N° 2711, piso 19, comuna de Las Condes, ha formulado denuncia en contra de don Raúl Antonio Sigren Orfila, domiciliado en Av. Errázuriz N° 3262, comuna de Las Condes, por tratar de impedir a su representada la distribución, comercialización y publicidad en Chile de los productos que fabrica, del rubro de los instrumentos de control y medición de procesos industriales, conocidos internacionalmente bajo la marca comercial "MILLTRONICS".

2.- Funda su denuncia en que MILLTRONICS es la continuadora legal, desde el año 2000, de la sociedad MILLTRONICS LTD., fecha en que fue adquirida por la sociedad multinacional SIEMENS. Desde el año 1955, MILLTRONICS viene elaborando y comercializando instrumentos de alta tecnología para el control y medición de niveles, flujos, presión, temperatura y otros aspectos propios de los procesos productivos industriales y mineros, que se distinguen bajo la marca "MILLTRONICS". Dichos productos se distribuyen a más de 60 países, incluyendo Chile, en los que han logrado notoriedad y reconocimiento en su rubro. De hecho, agrega la denunciante, la marca se encuentra registrada no sólo en Canadá, sino también en Estados Unidos, Alemania, Australia, Brasil y Francia, entre otros países.

3.- En 1992, MILLTRONICS celebró un contrato de distribución con la empresa Tecnagent, cuyo representante legal es el denunciado. En virtud de dicho contrato, se le encargó la promoción, distribución y venta exclusiva en Chile a Tecnagent. Por su parte, Tecnagent se obligaba a "*no usar ningún nombre o marca similar o susceptible de ser confundida con un nombre comercial o marca*" de la denunciante. Sólo se le autorizó a utilizar la marca MILLTRONICS en la comercialización de estos productos. En ningún caso, agrega la denunciante, se le permitió a Tecnagent registrar la marca en Chile, a su nombre o de terceros, y tampoco se le encomendó registrar la marca a nombre de la propia MILLTRONICS.

4.- En el mes de enero del año 2000, la denunciante comunicó a Tecnagent, su intención de poner fin al contrato, lo que se hizo efectivo en abril del mismo año. En marzo de 2000, el denunciado solicitó el registro, a su nombre, de la marca "MILLTRONICS", para la clase 9, la que se inscribió bajo el registro N° 573.408; y en junio, solicitó el registro de la marca "MILLTRONICS",

nuevamente a su nombre, en la clase 42, la que se inscribió bajo el registro N° 585.703.

5.- El denunciante hace notar la mala fe del denunciado toda vez que éste estaba en conocimiento de la intención de MILLTRONICS de poner fin a su contrato de distribución exclusiva cuando procedió a inscribir la marca en las clases señaladas. Además, añade la denunciante, la cláusula 8.1 del contrato celebrado entre ambos estipulaba expresamente, como primera y más importante consecuencia de una eventual terminación del mismo, la obligación de Tecnagent de *“abstenerse de seguir llevando adelante el Negocio”*. Dicho *“Negocio”* se definía en la cláusula 3.1 del contrato como la *“promoción y venta de los Productos y todas las materias relacionadas”*. Como *“materias relacionadas”* la denunciante entiende el derecho de usar la marca *“MILLTRONICS”*.

6.- Con posterioridad a la terminación del contrato con Tecnagent, la denunciante nombró como nuevos distribuidores a las sociedades Soltex Chile S.A., en adelante Soltex y Precisión Hispana S.A. Con el objeto de promocionar y vender los productos *“MILLTRONICS”*, Soltex insertó un aviso publicitario en las ediciones N°s 253 y 255 de la revista *“Minería Chilena”*. En este aviso, se presentaban en forma destacada los nombres de MILLTRONICS y SIEMENS, junto con indicar que su distribuidor y servicio autorizado es Soltex.

7.- Con fecha 7 de octubre de 2002, Soltex recibió una carta de los abogados del denunciado en que se le conminaba a abstenerse de realizar cualquier acto que implicara el uso de la marca *“MILLTRONICS”*. Agregando, según la denunciante, la amenaza de que, *“en caso contrario, deberemos iniciar las acciones penales que contempla el ordenamiento jurídico”* y señalando, de manera encubierta, que los productos *“MILLTRONICS”* que distribuyen actualmente las compañías ya referidas serían de marca falsificada. Con fecha 30 de diciembre de 2002, los mismos abogados enviaron una carta a Precisión Hispana S.A., en términos muy similares.

8.- Señala, además, que Tecnagent distribuye y vende productos de marcas que compiten directamente con los productos de marca *“MILLTRONICS”*, tanto en Chile como en el extranjero, como lo son las marcas *“VEGA”*, *“THERMO RAMSEY”* y *“THERMO MEASURE TECH”*.

9.- De lo expuesto, la denunciante concluye que la intención del Sr. Sigren, denunciado en estos autos, no es otra que bloquear deliberadamente la entrada y venta de los productos *“MILLTRONICS”* en Chile, amedrentando a los nuevos distribuidores de dichos productos, con el propósito de aumentar, ilegítimamente, el mercado de las marcas que comercializa.

10.- Finaliza su presentación, solicitándole que se reconozca el pleno derecho de MILLTRONICS de comercializar en Chile, por sí o a través de sus distribuidores, sus productos de marca *“MILLTRONICS”*, sin que ello pueda ser afectado por la conducta del denunciado. Además, solicita que se conmine al denunciado a no desarrollar o ejecutar actos o conductas que puedan afectar la libre competencia en el mercado Chile de los instrumentos de control y medición de procesos industriales, debiendo cesar el denunciado en sus actos de amedrentamiento hacia con los actuales distribuidores.

Por último, hace presente que no pretende discutir, en esta sede, la validez de los registros marcarios del denunciado, sino más bien el aprovechamiento y utilización de aquellos como forma de impedir o perturbar la competencia.

11.- Con fecha 8 de mayo del presente año, don Raúl Antonio Sigren Orfila, ingeniero civil, solicita se proceda al archivo de los antecedentes, por no existir, a su juicio, infracción alguna o amenaza a la libre competencia, en virtud de los siguientes argumentos: Tecnagent no es una persona jurídica sino una marca inscrita en la clase 42, bajo el N° 458.769, a nombre de don Raúl Bernardo Sigren Bindhoff, padre del denunciado. Por lo tanto, no es su representante legal, ni menos su dueño.

Señala el denunciante que difícilmente puede impedir que los productos "MILLTRONICS" puedan competir en el mercado chileno, ya que no vende ni comercia personalmente dichos productos. Tampoco es distribuidor de ningún equipo, instrumento o sistema aplicable en ingeniería que compita con MILLTRONICS sino que sólo ha ejercido los derechos que le confiere la ley N° 19.039 como titular del dominio de la marca en cuestión. Agrega que lo que pretende la denunciante, a través de esta denuncia, es *"obtener la transferencia de la marca y sacar del mercado a los demás productos que otra empresa distribuye para la minería, presionando a un profesional que tiene relación familiar con el propietario de aquella"*.

12.- Sostiene el denunciado que la imputación que se hace en su contra respecto del intento de impedir que MILLTRONICS continúase con su actividad en Chile es falsa, toda vez que ejercer los derechos que le confiere la Ley de Propiedad Industrial no puede ser, en caso alguno, una forma de impedir la libre competencia, según lo señalado en el artículo 5° de D.L. N° 211.

Por otra parte, con relación a que la denunciante estime que ejercer los derechos legales y advertir a un tercero que no puede utilizar públicamente una marca que no le pertenece es una *"amenaza"*, indica que esta *"amenaza"* no consiste sino en informar a quienes están utilizando una marca que no les pertenece, en Chile, para que se abstengan de hacerlo, por ser ésta de propiedad ajena.

Por otra parte, señala que su intención es prestar servicios completos a la industria minera, es decir, de asesoría, reparación y mantención de equipos mineros, proporcionando además, el stock de repuestos necesarios. Es por ello que, también, registró la marca "MILLTRONICS" para la clase 42, bajo el N° 585.703, esto es *"Servicios que no pueden ser clasificados en otra clase"*. Hasta la fecha, no ha podido realizar gestión alguna con los productos de la denunciante, ya que se le niega poder ser distribuidor, puesto que la denunciante le requiere, primeramente, que restituya la marca registrada a su nombre.

13.- Según lo expuesto por la denunciante, en el sentido que no se pretende discutir sobre la validez de las marcas inscritas a nombre del denunciado, indica éste último que aquélla, abusando de las normas del D.L. N° 211, insiste en forma reiterada en afirmar que él es un comerciante que trata de impedir o entorpecer la competencia, a fin de configurar alguno de los hechos a que se refieren los artículos 1° y 2° del D.L. N° 211, en circunstancias que el camino jurídico correcto es el indicado en las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.039 y su Reglamento.

14.- Analizando los antecedentes, se ha podido establecer que, desde el año 1986, la marca "MILLTRONICS" se encuentra registrada en Canadá a nombre

de la denunciante, con anterioridad al registro existente en Chile a nombre del denunciado, que es del año 2000.

Asimismo, de los antecedentes de este expediente, ha quedado acreditado que el denunciado fue distribuidor, en Chile, de los productos de dicha marca.

15.- Como regla general, 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 defensa de la libre competencia y sancionables, por tanto, desde el punto de vista del D.L. N° 211, en dos situaciones:

- a) Cuando se esté 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.
- b) Cuando se trate de actos que constituyan clara e inequívocamente competencia desleal, como ocurre cuando un agente económico, siendo competidor, inscribe un determinado privilegio, o copia envases, etiquetas o presentaciones iguales o similares a las de la competencia, con la manifiesta intención de entorpecerla. Así sucede, por ejemplo, cuando un ex licenciatario o distribuidor de un producto o servicio cuya marca se encuentra inscrita en el exterior, inscribe la marca en Chile y luego se opone a la comercialización de la original, como ocurre en la especie.

16.- Esta Comisión, al pronunciarse sobre esta materia, en ningún caso se está refiriendo a la legalidad o ilegalidad de la marca inscrita, situación que corresponde analizar o conocerse en otra sede, sino aspectos que tienen que ver con materias de libre competencia, relacionadas con las marcas en referencia.

17.- De los antecedentes examinados, se puede concluir que la conducta observada por el denunciado ha tenido por objeto impedir o entorpecer la libre comercialización, en Chile, de productos originales distinguidos con la marca MILLTRONICS, provenientes de la compañía canadiense SIEMENS MILLTRONICS PROCESS INSTRUMENTS INC., conducta que se debe calificar como un arbitrio que atenta contra la libre competencia, según lo dispuesto en los artículos 1° y 2°, letra f), del Decreto Ley N° 211.

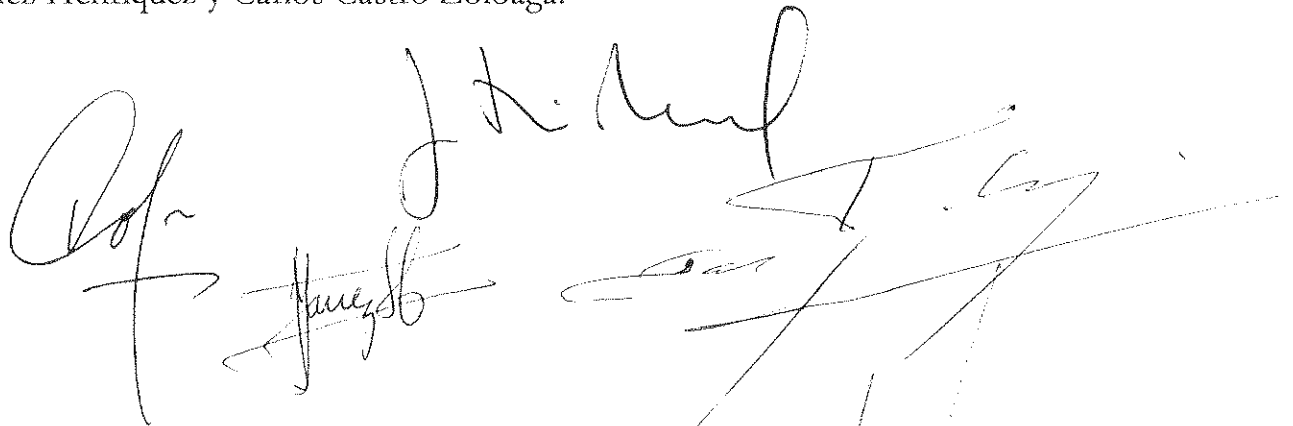
18.- En efecto, la comercialización y la inscripción de la marca de los productos referidos por parte de la denunciante, se ha efectuado en una época anterior a la fecha en que se obtuvo la inscripción de la marca a favor del denunciado, cuya conducta, en su calidad de ex-distribuidor de aquellos productos, permite presumir un aprovechamiento de la fama que los mismos pudieron haber obtenido cuando él operaba como tal distribuidor.

Por consiguiente, esta Comisión previene a don Raúl Antonio Siegren Orfila que ponga término, de inmediato, a su intento de impedir que se comercialicen en Chile productos originales de la Marca Milltronics, bajo apercibimiento de solicitar se formule requerimiento en su contra ante la H. Comisión Resolutiva,

Acordado con el voto en contra del integrante Sr. José Tomás Morel, quien estuvo por desechar la denuncia, fundado en que de los antecedentes de la investigación no se desprende que el denunciado detente una posición dominante que le permitiese, mediante una conducta como la denunciada, afectar significativamente el mercado relevante de los productos relacionados con la marca Milltronics y con ello la libre competencia. Por lo tanto, la denuncia se circunscribe a un conflicto entre particulares que debe ser resuelto en el contexto de la ley N°19.039 sobre propiedad industrial u otras que se estimen pertinentes.

Notifíquese a la denunciante, a la denunciada y a la Fiscalía Nacional Económica.

El presente dictamen fue acordado en la sesión del día 18 de julio de 2003, por los señores, José Tomás Morel, Presidente (S), Claudio Juárez Muñoz, José Yáñez Henríquez y Carlos Castro Zoloaga.



FRANCISCO VARAS FERNANDEZ
Secretario - Abogado
Comisión Preventiva Central