

ANT. : Denuncia de don Bruno
Papa Giroli por "SO-
CIEDAD NUOVO SCAPOLO
D'ORO IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES", contra
"COMERCIAL ATIKA LTDA.

MAT. : Dictamen de la Comisión

Santiago, 23 OCT. 1987.

1.- Don Bruno Papa Giroli, factor de comercio, en representación de "SOCIEDAD NUOVO SCAPOLO D'ORO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LTDA.", en adelante "Soc. Nuovo Scapolo D'Oro", ha denunciado a la firma "Comercial Atika Ltda.", por la ejecución de actos contrarios a la libre competencia que tienen por objeto eliminarla del mercado en relación con la comercialización de los artefactos sanitarios importados marca "CIDNEO".

Manifiesta que, desde hace más de cinco años, la empresa que representa comercializa en Chile artefactos sanitarios fabricados en Italia por la firma "CIDNEO", en la ciudad de Brescia, productos que tienen la marca o nombre comercial "CIDNEO", los que adquiere mediante importación directa.

Agrega que, también, desde hace varios años, Comercial Atika Ltda. importa desde Italia los mismos productos para su posterior comercialización en Chile.

Sin embargo, expresa, con fecha 14 de Mayo del presente año, bajo el Registro N° 319.431, del Departamento de Propiedad Industrial, Comercial Atika Ltda., registró a su nombre la marca "CHIDNEO" para distinguir artículos de la Clase 11, o sea, específicamente, "artefactos sanitarios", comunicando acto seguido a "Soc. Nuovo Scapolo D'Oro" que debía cesar de inmediato en el uso de la marca "Cidneo" atendida su evidente similitud con la marca inscrita por Atika.

Finaliza manifestando el denunciante que en la lengua italiana hablada la palabra Cidneo se pronuncia Chidneo, de manera que Atika Limitada no ha hecho otra cosa que transcribir fonéticamente al castellano el nombre comercial italiano "CIDNEO" para así poder eliminarla del mercado aduciendo la similitud entre dicha marca registrada y el nombre de los artefactos sanitarios que tanto la denunciante como la denunciada venden, pues, en su opinión, Atika Limitada no pretende realmente fabricar y vender productos con la marca "CHIDNEO", ya que ello le significaría entrar en competencia con su propio proveedor italiano "CIDNEO".

Expresa, por último, que la conducta descrita vulnera las disposiciones que se contienen en el Decreto Ley N° 211, de 1973, pues se ha incurrido por Atika en arbitrios que tienen por finalidad eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia que dicho texto legal cautela.

2.- El 22 de Septiembre del presente año, don Bruno Papa Giroli, en la representación indicada, compareció ante la Fiscalía Nacional Económica manifestando que, sin perjuicio de la denuncia formulada ante los Organismos Antimonopolios, había interpuesto ante el Departamento de Propiedad Industrial, una demanda de nulidad de la marca "CHIDNEO" registrada por Atika Limitada.

3.- Consta que Comercial Atika Limitada, al igual que la denunciante, importa desde Italia los artefactos sanitarios marca "CIDNEO", para su posterior comercialización en el país, marca que para este efecto se anuncia o publicita por ambas empresas, desde hace varios años. En cambio, no sucede lo mismo con la marca "CHIDNEO", la que no ha estado en uso ni corresponde a artefacto sanitario alguno que se fabrique o comercialice actualmente por la denunciada "Comercial Atika Limitada".

4.- Consta igualmente, que el 16 de Julio del presente año, Comercial Atika Limitada, por intermedio del abogado don Jorge Caro, comunicó a la Sociedad Nuovo Scapolo D'Oro que debe cesar de inmediato en el uso de la marca CIDNEO que emplea para la venta del mismo tipo de artículos amparados por la marca comercial "CHIDNEO", registrada por ella en el Departamento de Propiedad Industrial, bajo apercibimiento de iniciar en su contra las acciones civiles y criminales correspondientes, sin perjuicio de la incautación de la mercadería a que hubiere lugar.

5.- Al respecto, resulta conveniente señalar que de conformidad con el artículo 22 del Decreto Ley N° 958, de 27 de Julio de 1931, sobre Propiedad Industrial, bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo especial y característico que sirva para distinguir los productos de una industria, los objetos de un comercio o de una empresa cualquiera.

En consecuencia, quien registra una marca tiene la propiedad exclusiva de ella en relación con lo amparado por dicha marca, castigándose con multa al que use una marca igual o semejante a otra ya inscrita para productos de un mismo grupo de clasificación, como es el caso, precisamente, de los artefactos sanitarios, sin perjuicio de la responsabilidad penal del infractor, según el artículo 32 del Decreto Ley N° 958, ya citado.

6.- Por su parte, el artículo 5° del Decreto Ley N° 211, de 1973, ya citado, expresamente contempla esta situación al disponer textualmente: "Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, continuarán vigentes las disposiciones legales y reglamentarias referidas de las propiedades intelectual e industrial...". "La Comisión Resolutiva podrá solicitar la modificación o derogación de preceptos legales o reglamentarios, incluso los señalados en este artículo, en cuanto limitando o eliminando la libre competencia, los estime perjudiciales para el interés común."

7.- Sin embargo, en opinión de esta Comisión, al consagrarse por el artículo 5° del Decreto Ley N° 211, ya citado, la protección a las marcas, patentes y demás elementos amparados por el sistema de propiedad industrial, no sustrajo el legislador de los Organismos y Servicios Antimonopolios el conocimiento de aquellas situaciones que pudieran ser contrarias a las normas que establece el mismo Decreto Ley sobre libre competencia, las que por mandato de la ley están precisamente sometidas a su conocimiento.

8.- En el caso denunciado por la "SOC. NUOVO SCAPOLO D'ORO", por el simple hecho de no poder usar esta última una marca ajena, "CHIDNEO", se le está imposibilitando la venta en Chile de productos importados bajo el nombre de una marca similar "CIDNEO", lo que de conformidad con los antecedentes en estudio, con-

figura un acto tendiente a monopolizar por Atika Limitada, dicha actividad, atentándose, en consecuencia, contra la libre competencia, que no es el valor económico protegido por la ley de marcas.

En consecuencia, al registrarse como marca la expresión o denominación "CHIDNEO" por la sociedad comercial Atika Limitada, ésta podrá accionar en los términos expresados en los artículos 23 inciso primero y 32 del Decreto N° 958, ya citado, sobre Propiedad Industrial, impidiendo, de esa manera, que la denunciante u otras empresas interesadas puedan comercializar en Chile los productos legítimos importados de Italia marca "CHIDNEO", reservándose en el hecho Atika su comercialización exclusiva.

9.- En opinión de esta Comisión Preventiva Central, la inscripción por Atika Limitada de la marca "CHIDNEO", constituye un arbitrio para desplazar del mercado a la "Soc. Nuovo Scapolo D'Oro", eliminando toda competencia para la comercialización de un producto importado, legítimo, cuya venta en Chile no implica alterar su calidad ni procedencia, ya que se efectúa con su misma marca de origen "CIDNEO", puesta en dichos productos por su fabricante o proveedor, correctamente individualizados, conducta que es atentatoria al artículo 2°, letra f) del Decreto Ley N° 211, de 1973, ya citado.

En atención a las consideraciones expuestas, esta Comisión Preventiva Central, en uso de las atribuciones que le confieren las letras c) y d) del artículo 8° del Decreto Ley N° 211, de 1973, sobre libre competencia, solicita al señor Fiscal Nacional Económico formule requerimiento en contra de la firma "COMERCIAL ATIKA LIMITADA", para ante la II. Comisión Resolutiva por infracción a la letra f) del artículo 2° del citado cuerpo legal y para que, si dicha Comisión lo estima del caso, en uso de las atribuciones que le confiere el inciso final de artículo 5° del mencionado Decreto Ley, solicite la modificación del Decreto Ley N° 958, de 8 de Junio de 1931, sobre Propiedad Industrial, con el objeto de impedir que se produzcan situaciones como la denunciada, esto es al que inscribe una marca comercial a su nombre debe exigir

