

COMISION PREVENTIVA CENTRAL
DECRETO LEY N° 211, DE 1973
LEY ANTIMONOPOLIOS
AGUSTINAS N° 853, PISO 12°

C.P.C. N° 749/013

ANT: Presentación de Sargent y Krahn, Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas.

MAT: Dictamen de la Comisión.

SANTIAGO, -9 ENE 1991

1.- Por dictamen N° 713/719, de 21 de Septiembre de 1989, absolviendo una consulta de la sociedad Mascaró Hnos., ex concesionario oficial BMW, se declaró lo siguiente:

"Si Mascaró Hnos. comercializa automóviles y repuestos marca BMW es perfectamente lícito que, para la venta de los mismos, anuncie las marcas en forma tal que le permita al adquirente reconocer el producto legítimo, como, asimismo, los otros productos de otras marcas que también comercializa, práctica usada por todos los establecimientos de este tipo que se dedican a la venta de repuestos de diversas marcas o de vehículos, publicitando en sus locales comerciales aquéllas, sin que por ello se estén atribuyendo más derechos que los que corresponden al que efectúa un comercio lícito".

"La publicidad señalada -por la consultante- respecto de vehículos originales, repuestos de iguales características y servicio técnico ajustado a las normas

que imparte el fabricante, es inherente al giro de la consultante, de modo que no es lícito, de acuerdo con las normas que protegen la libre competencia, que alguien coarte sus libertades de trabajo y de comercio porque ello entorpece la libre competencia".

"La consultante debe eliminar de toda su documentación aquella frase que la identifica como "concesionario oficial" de la marca BMW. Lo mismo debe hacer respecto de la publicidad y de su establecimiento comercial, si una y otro se distinguieren con esa marca".

2.- En relación con el pronunciamiento de esta Comisión, Sargent y Krahn ha solicitado que se emita un dictamen que precise la forma como Mascaró Hnos. podrá continuar publicitando sus servicios y actividad comercial respecto de vehículos BMW, sin entrar a usurpar derechos que nunca podrán pertenecerle y sin menoscabar el legítimo derecho de propiedad que la Constitución Política de la República y las leyes reconocen a su representada respecto de la marca-logo, que es el conocido diseño de círculos concéntricos con franja circular negra, en cuyo interior se dibujan 4 cuadrantes, 2 celestes y dos blancos.

Por ello solicita que se emita un dictamen que declare:

1.- Que Mascaró Hnos. no puede publicitar sus actividades comerciales mediante el uso del logo institucional BMW.

2.- Que Mascaró Hnos. tiene derecho a anunciar, indicar y publicitar sus actividades como las de un

establecimiento comercial que vende automóviles BMW, partes, piezas y repuestos de los mismos como un prestador de servicios a vehículos BMW, para lo cual debe usar exclusivamente la sigla o expresión literal BMW y ello en forma tal que la empresa no aparezca identificándose con la firma BMW.

3.- Las razones que fundamentan la petición de Sargent y Krahn pueden sintetizarse en la siguiente forma:

3.1. Si bien el dictamen N° 713/719 fue notificado a su representante legal, durante toda la tramitación de la consulta planteada por Mascaró Hnos. su representada BMW nunca fue citada a exponer su punto de vista y a defender lo que estima sus legítimos intereses, por lo que esta presentación viene a llenar los vacíos en el anterior procedimiento.

3.2. Su parte no puede dejar de concordar, en lo esencial, con el principio en que se basa el dictamen mencionado, en el sentido de que el titular de una marca comercial de artículos de una determinada fabricación o procedencia no puede, legítimamente, oponerse al comercio que otro haga de artículos genuinos o auténticos de la misma procedencia, de suerte que, en el caso consultado, BMW o su representante en Chile no pueden impedir que la consultante -Mascaró Hnos.- comercialice productos, ya sea repuestos o vehículos originales marca BMW, sea que los adquiera directamente o a través de otros proveedores en Chile o en el extranjero.

3.3. Nunca estuvo en el ánimo de BMW impedir a Mascaró Hnos. una adecuada publicidad del objeto de su actividad, sino solamente establecer que no estaba autorizada para identificar a su propia empresa con el conocido logo circular, pues de proceder así se apropia de una imagen empresarial que no le pertenece, como sucede cuando en su presentación-consulta afirma que Mascaró Hnos. se ha identificado con la marca BMW.

3.4. El derecho que una persona tiene sobre una marca comercial es un verdadero derecho de propiedad garantizado por la Constitución Política de la República, derecho del cual derivan las facultades de uso, goce y disposición. Como en todo derecho real de dominio, su titular debería ser el único que pudiera permitir el uso de la marca por un tercero.

3.5. Sería aceptable, para BMW, que Mascaró Hnos. eliminara de toda su publicidad el logo circular y lo reemplazara por leyendas en que aparezca la marca-sigla BMW, esto es, la marca denominacional, ya que el uso del logo va mucho más allá que un lenguaje publicitario o indicativo: supone una "identificación de imágenes", en este caso la que representa a una empresa distinta.

3.6. La organización BMW coexiste pacíficamente en el mercado con una red paralela de otros vendedores de repuestos, partes y accesorios para vehículos BMW y de prestadores de servicios a vehículos de esta marca, los que nunca han pretendido autoatribuirse una identificación con la marca o con la empresa.

4.- En respuesta de la presentación de Sargent y Krahn, Mascaró Hnos. manifiesta:

4.1. La presentación de Sargent y Krahn plantea una reposición o reconsideración del dictamen N° 713/719, de 1989, que es absolutamente extemporánea atendido el tiempo transcurrido desde que dicho pronunciamiento le fuera notificado.

4.2 Mascaró Hnos, Ltda. no identifica su propia empresa con el logo de BMW ni con ningún otro, sin perjuicio de que anuncia o hace publicidad a los artículos legítimos de fabricación o de homologación de BMW con esa precisa marca, sea con sus letras o con sus logos.

4.3. "Usar" una marca consistiría en "distinguir" productos con ella. Pero Mascaró Hnos. "anuncia" los productos que vende y "anunciar" es decir o manifestar los productos que se venden, y si éstos ya han sido previamente "distinguidos" por sus fabricantes con las respectivas marcas, Mascaró Hnos. no está "usando" esas marcas.

4.4. Las actividades comerciales de Mascaró Hnos. consisten precisamente en la venta de automóviles y repuestos BMW, de modo que si no puede anunciar que vende dichos automóviles y repuestos con el logo de esa marca, que conoce todo el público, no podrá ejercer esas actividades comerciales.

Una declaración o prohibición semejante constituiría una grave limitación a las actividades comerciales de Mascaró Hnos. Incluso, haría dudar al público de

la autenticidad de los productos, sin que se vea la razón de tener que vender en secreto o con publicidad equívoca productos legítimos de BMW.

Detrás de esto está el interés monopólico de otro comerciante de productos BMW, que tiene la representación oficial y que quiere eliminar a Mascaró Hnos. del mercado de dichos productos.

4.5. Por las expresadas razones solicita tener por evacuado el traslado de la solicitud de BMW y, en definitiva, rechazarla en todas sus partes, con costas.

5.- En respuesta al traslado que se le diera de la contestación de Mascaró Hnos., Sargent y Krahn expresa:

5.1. B.M.W. nunca fue parte en el caso que condujo al dictamen N° 713/719, de 1989, y no se le dio la oportunidad de ser escuchada en aquella ocasión, lo que explica que dicho pronunciamiento haya incurrido en un error de apreciación basado en hechos inefectivos, planteados unilateralmente por Mascaró Hnos.

5.2. Mascaró Hnos. confunde los conceptos de la presentación de su representada, la que no pretende obstruir sus actividades comerciales y sus anuncios publicitarios sino única y exclusivamente plantea una forma de hacerlo, que sea respetuosa de los derechos de Propiedad Industrial en armonía con las disposiciones sobre libre comercio, en forma tal que los consumidores no se vean movidos a confusión o error acerca de la exacta calidad de la empresa Mascaró Hnos. dentro del contexto de diversas empresas asociadas a BMW, que tienen responsabi-

lidades y obligaciones estrictas en cuanto a proteger la imagen de la marca y a garantizar su calidad y prestigio.

5.3. Salvo en lo que respecta al uso del logo institucional, ni antes ni después del dictamen N° 713/719 ha sostenido Mascaró Hnos. que BMW estaría coartando su comercio, negándole la venta de automóviles, partes o piezas, imponiéndole cuotas o restricciones indebidas, etc. Por el contrario, Federic S.A. ha socorrido a Mascaró Hnos. mediante la venta de piezas y partes.

5.4. Es un riesgo de los consumidores saltarse el control de calidad de BMW, sin que ésta pretenda que Mascaró Hnos. se someta al mismo. Pero por esa razón no puede permitirle que asocie su propia imagen empresarial al logo o imagen institucional de BMW.

5.5. La colocación y el despliegue de los logos y anuncios publicitarios de cualquier producto comestible o de cualquier especie provienen de un contrato entre el productor y el dueño del establecimiento comercial, ya que no corresponde a éste diseñar las marcas o usarlas de la manera que se le antoje.

5.6. Publicitar y anunciar sus propias actividades comerciales mediante las letras BMW no es quedar forzado a una "publicidad equívoca" u "oculta", como sostiene Mascaró Hnos. Lo objetable es destacar el logo institucional BMW junto al nombre de la empresa Mascaró Hnos., ya que la asociación visual de dicho logo con una empresa que no tiene ninguna obligación ni responsabili-

dad contractual de preocuparse de la calidad y prestigio de la marca, entraña un riesgo que se trata de evitar.

5.7. La pretensión de BMW no dice relación con un asunto de fondo o con el ejercicio del libre comercio, sino únicamente con una materia de forma: cómo debe anunciar Mascaró Hnos. sus actividades mediante el empleo de la marca "BMW" de una manera que no induzca a los consumidores a asociar indebidamente la imagen de la firma alemana con la imagen de Mascaró Hnos.

6.- En un escrito en que se pide tener presente al resolver, Mascaró Hnos. manifiesta:

6.1. En el caso de examen, se pretende restringir el legítimo comercio de productos auténticos BMW, impidiéndole anunciarlos con la marca original con que los ha distinguido su fabricante, esto es, con la marca mundialmente conocida y utilizada para distinguirlos y reconocerlos. Y esto no sólo a Mascaró Hnos. sino también, por consecuencia, a todos los comerciantes de Chile, con excepción del reducido y exclusivo grupo dirigido por Federic y Cía.

6.2. Las marcas "institucionales" no existen en nuestro derecho. BMW tiene inscritas en Chile dos marcas: una, de letras y otra, de etiqueta. La primera se refiere a las tres letras BMW, la segunda, la etiqueta, es el círculo con colores y letras. Ninguna da más derechos que la otra. Ambas sirven "para distinguir los productos de una industria, los objetos de un comercio o una empresa cualquiera", según el artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial.

6.3. Mascaró Hnos. no se "apropia" de nada de BMW sino que, lisa y llanamente, le compra sus productos y se los paga bien caros. Tampoco Federic y Cía. ha socorrido a Mascaró Hnos., ya que ésta le ha comprado repuestos, al parecer legítimos, y se los ha pagado muy caros, de manera que no hay socorro ninguno, sino operaciones muy lucrativas para Federic y Cía.

7.- Los interesados acompañaron diversa documentación y, a petición suya, fueron oídos, en audiencia especial, los apoderados tanto de BMW como de Mascaró Hnos.

8.- Esta Comisión, pronunciándose sobre la extemporaneidad de la presentación de Sargent y Krahn, alegada por la parte de Mascaró Hnos., estima que ella debe ser rechazada, en atención a que lo que en ella se plantea es sólo una aclaración del dictamen N° 713/719, de 1989, sobre la forma en que se debe dar cumplimiento a lo resuelto en él, concretamente acerca de la posibilidad de que Mascaró Hnos. pueda usar el logo de B.M.W. al anunciar la comercialización de automóviles y repuestos de esa marca, a lo que la ocurrente se opone.

Cabe tener presente, además, que el procedimiento que se sigue ante las Comisiones Preventivas del Decreto Ley N° 211, de 1973, no se encuentra reglado en la ley, de modo que no es posible exigir que una aclaración de un dictamen deba hacerse dentro de un plazo determinado, tanto más cuanto que, como en la especie, se trata de aclarar la forma en que él deberá ser cumplido.

9.- En cuanto al problema de fondo planteado por BMW y Mascaró Hnos., esta Comisión declara que debe mantenerse el principio del dictamen N° 713/719, de 1989, en el sentido de que el titular de una marca comercial de artículos de una determinada fabricación o procedencia no puede, legítimamente, oponerse al comercio que otro haga de artículos genuinos o auténticos de la misma procedencia, pudiendo anunciar las marcas en forma tal que le permita al adquirente reconocer el producto legítimo de la o las marcas que comercializa, principio con el cual concuerdan las partes de este proceso.

10.- En relación con la concreta aclaración solicitada, esto es, si Mascaró Hnos. puede o no usar el logo de BMW al anunciar la venta de automóviles y repuestos de esa marca, esta Comisión considera que es necesario hacer algunas precisiones.

Primero, estando inscritos tanto el logo de BMW como las 3 letras de esa marca la verdad es que no tiene sentido distinguir entre ellos para los efectos de anunciar la venta de productos de dicha marca.

Segundo, respecto de los que como Mascaró Hnos. no son concesionarios autorizados u oficiales de BMW, el uso del logo de esta marca debe limitarse al solo anuncio comercial de los repuestos y vehículos que vende y el servicio técnico que realiza, en los términos y para los fines precisos señalados en el dictamen N° 713/719, de 1989.

En particular, para evitar cualquiera confusión, Mascaró Hnos. no podrá usar solo y aisladamente dicho logo para distinguir su local comercial, ni en facturas

u otra clase de documentación, ni usar la frase "concesionario oficial", tal como se dijera en el dictamen N° 713/719, de 1989.

Notifíquese al señor Fiscal Nacional Económico y a los apoderados de las partes interesadas.

El presente dictamen fue acordado en sesión de 20 de Diciembre de 1990, de esta Comisión Preventiva Central, por la unanimidad de sus miembros presentes, señores Alejandro Jadresic Marinovic, Presidente; Eduardo Bitran Colodro, Avelino León Steffens y Mario Guzmán Ossa.

Jadresic

Avelino León Steffens

Mario Guzmán Ossa

Dr. Cecilia Ortíz