

C.P.C. N° 953/576

ANT: Denuncia de IMEX Estado
Limitada contra Librería
Estado S.A. Ing. 334-95.

MAT.: Dictamen de la Comisión.

SANTIAGO, 13 OCT 1995

1.- Don Jaime A. Leopold A., gerente y en representación de IMEX ESTADO LIMITADA, en adelante IMEX, sociedad importadora y exportadora, domiciliada en esta ciudad calle San Diego N° 1601, formuló una denuncia en contra de Librería Estado S.A.

La denuncia se fundamenta en el envío por el abogado don Rodrigo Albagli Ventura, en representación de Librería Estado S.A., de una carta a través de la cual requiere de IMEX se desista de continuar comercializando los productos marca "OLFA", que esta empresa importa y comercializa desde hace años (cuchillos, tijeras y otros productos cortantes de uso casero, de oficina e industrial) y que adquieren de su legítimo productor, la firma japonesa "OLFA CORPORATION". Ello, por cuanto dicha marca se encontraría registrada a nombre de Librería Estado S.A., para distinguir productos de la clase 16, desde el año 1980, bajo el actual registro N° 360.500.

Expresa el denunciante que al contactarse con el señor Albagli para aclarar esta situación, se les propuso como única solución la compra de la marca, proposición que no fue aceptada por los propietarios legítimos de ella, OLFA CORPORATION, por estimarla improcedente, ya que, según ellos, una sociedad que no comercializa ni ha comercializado esos productos no tiene derecho a tener registrada esa marca y ello va en contra de texto expreso de tratados internacionales suscritos por Chile, y sólo tiene por objeto impedir la comercialización de los productos OLFA, en beneficio de otros artículos de la competencia, o bien, lleva envuelta la idea de obtener una ganancia ilegítima en la venta de una marca que, en estricta justicia, no les pertenece.

Hace referencia a la existencia de jurisprudencia de esta Comisión en el sentido de que es legítima la comercialización que se hace en situaciones como la presente, en que el comerciante adquiere el producto directamente a su productor y propietario internacional de la marca, y que, lo que la ley prohíbe, es el comercio de productos o artículos amparados por una marca, si ellos no corresponden a los legítimos, distinguidos con esa marca por el propietario de ella.

Termina solicitando se reconozca el legítimo derecho de IMEX a seguir comercializando los productos "OLFA" que adquiere de su productor japonés OLFA CORPORATION, y se declare que la pretensión de Librería Estado S.A., de impedir esa comercialización, constituye un atentado a la libre competencia, al cual debe ponerse fin de inmediato.

Acompaña los siguientes documentos: 7 copias de facturas de productos OLFA importados por IMEX, que abarcan compras efectuadas entre los años 1988 y 1994; un catálogo de los diversos productos que elabora OLFA CORPORATION y que importa y vende IMEX, y carta suscrita por el abogado señor Rodrigo Albagli, a que se ha hecho mención.

2.- Don Rodrigo Albagli, en representación de Librería Estado S.A., mediante escritos de fs. 59 y 67, informó lo siguiente, en relación con esta denuncia:

2.1. En Octubre de 1980 su representada solicitó y obtuvo del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el registro de la denominación OLFA para distinguir productos de la clase 16 "exclusivamente cuchillos para artes gráficas".

El 20 de Julio de 1990 su representada solicitó la renovación del registro, la que se concedió por el plazo de 10 años renovables bajo el N° 360.500, actualmente vigente.

2.2. Al efectuarse el registro de la marca por su representada, no existió oposición alguna y han transcurrido 15 años de ello. En el intertanto, nadie recabó la nulidad del registro o utilizó algún otro recurso procesal tendiente a objetarlo y, a la fecha, se encuentran prescritos todos los plazos para que algún tercero pueda solicitar la nulidad del referido registro.

2.3. De los artículos 33, 86 y 88 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, los cuales transcribe, queda de manifiesto que dicha Ley concede al titular de una marca comercial el derecho exclusivo y excluyente para utilizarla y aplicarla; otorgándole, asimismo, ciertas facultades para protegerla del uso indebido realizado por terceros.

2.4. En el presente caso su representada ejerció un derecho legítimo, que le confiere la ley, cual es el de "oponerse al uso o aplicación realizado por terceros, de una marca de la cual es titular", en este caso, a la comercialización que IMEX realiza de ciertos productos, utilizando la marca OLFA, que no les pertenece.

2.5. El artículo 34 del Reglamento mencionado contempla expresamente que "la utilización de la marca no será condición para su registro, vigencia o renovación".

2.6. Su representada importó y comercializó productos de la marca OLFA hace aproximadamente 17 o 18 años, durante un prolongado período de tiempo y es un hecho incontrastable que buscó resguardar sus derechos a este respecto mediante el registro de la referida marca.

2.7. Las controversias marcarias que puedan existir entre las partes no son materia que pueda resolver esa H. Comisión e incluso existe jurisprudencia de ésta en orden a que la interposición de una querrela criminal por presunta infracción a las normas sobre protección de la propiedad industrial no es un acto que, per se, vulnere el Decreto Ley N° 211, de 1973. En consecuencia, menos puede serlo una actuación en que el legítimo titular de la marca- de acuerdo con nuestra legislación-, en uso de sus derechos marcarios solicita a la denunciante la

interrupción de la comercialización de productos con idéntica marca.

De aceptarse la tesis contraria, se estaría conculcando un derecho constitucionalmente garantido, cual es el del artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República, que garantiza la propiedad industrial sobre las marcas comerciales, por el tiempo que establezca la ley.

2.8. Por lo tanto, su representada, como único y legítimo titular de la marca OLFA, es la única que puede utilizarla, comercializarla, cederla o transferirla a cualquier título, de conformidad con el artículo 86 del Reglamento mencionado. La circunstancia de que un tercero pueda tener similar o idéntica marca registrada en el extranjero no lo habilita, per se, para utilizarla, distribuirla y comercializarla en otro país. Si se aceptare tal tesis, carecería de sentido toda nuestra normativa sobre propiedad industrial.

El propio artículo 5° del Decreto Ley N° 211 establece la vigencia, entre otras, de las disposiciones legales y reglamentarias sobre propiedad intelectual e industrial, razón por la cual, invocar los derechos que asisten a su representada en virtud de la ley N° 19.039 y su reglamento no puede constituir un atentado a la libre competencia.

3.- Se solicitó informe al Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, el que fue evacuado mediante Oficio N° 3869, de 8 de Agosto pasado y rola a fs. 69 de estos autos.

4.- El señor Fiscal Nacional Económico, informó sobre la materia por Oficio ORD. N° 533, de 13 de Septiembre en curso.

5.- Esta Comisión, una vez analizados todos los antecedentes que conforman este expediente, estima necesario tener presente las siguientes consideraciones:

5.1. En la actualidad, y al menos desde Octubre de 1988, (según consta de las copias de las facturas que rolan de fs. 1 a 33), la firma Imex Estado Limitada importa y comercializa en el país productos marca OLFA, que adquiere de su legítimo productor la firma japonesa OLFA CORPORATION.

5.2. En 1980 Librería Estado S.A. registró en Chile, a su nombre, la marca OLFA para distinguir productos de la clase 16, "exclusivamente cuchillos para artes gráficas", inscripción que fue renovada por otros 10 años a partir del 4 de Octubre de 1990.

Librería Estado S.A. ha reconocido que importó productos marca OLFA provenientes de la firma OLFA CORPORATION hace aproximadamente 17 o 18 años, durante un prolongado período de tiempo, y ha señalado que resulta incontestable que con el registro de la marca OLFA a su nombre buscó resguardar sus derechos a este respecto.

5.3. En Enero del año en curso, Librería Estado S.A. envió, a través del estudio jurídico Albagli, Zaliasnik & Cía., una comunicación a IMEX conminándola a desistirse de inmediato de continuar con la comercialización y distribución de los referidos productos, retirando del mercado todas y cada una de las unidades que se encontraran circulando o en vías de hacerlo, bajo amenaza de iniciar acciones judiciales en su contra por infracciones a las normas contenidas en la Ley de Propiedad Industrial, en razón

de que la marca OLFA se encontraba inscrita a su nombre. Por otra parte, según la denunciante, Librería Estado le ofreció, como única solución, venderle la marca en cuestión, hecho que no ha sido desmentido por la denunciada.

5.4. De conformidad con el artículo 19 de la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, bajo la denominación de marca comercial se comprende "todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales", y, según el artículo 88 de Reglamento respectivo, la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla y aplicarla para los productos, servicios y establecimientos para los cuales les ha sido conferida, con facultad para oponerse al uso o aplicación de ella por parte de terceros. Asimismo, el artículo 28 de la Ley referida condena al pago de una multa a beneficio fiscal, entre otros, a los que "maliciosamente usaren una marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del Clasificador vigente".

5.5. Por su parte, el artículo 5° del Decreto Ley N° 211, de 1973, señala que continúan vigentes las disposiciones legales y reglamentarias referidas a las propiedades intelectual e industrial.

Sin embargo, como lo han resuelto los organismos antimonopolios, ello no impide a éstos conocer de aquellas situaciones que pudieran ser contrarias a las normas sobre libre competencia y que por mandato de la ley están precisamente sometidas a su conocimiento, por cuanto la protección para el uso exclusivo de la marca, del invento o del modelo, no excluye la posibilidad de que un abuso en el ejercicio de ese derecho pueda atentar contra la libre competencia, lo que no quedaría amparado por esa protección (Dictamen N° 623 de 1987 y Resolución N° 316 de 1989).

6.- Por todo lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo resuelto reiteradamente por esta Comisión en situaciones similares a la denunciada en estos autos, a juicio de ella la conducta de Librería Estado S.A., consistente en el registro a su nombre de la marca OLFA y el envío de una carta a la denunciante para que se abstenga de seguir comercializando los productos de esa marca (productos que la denunciada también comercializó en una época), bajo amenaza de entablar acciones judiciales en su contra, tuvo por objeto impedir la libre importación y comercialización en el país por IMEX, de productos importados, legítimos, cuya venta se efectúa con su marca de origen, puesta en dichos productos por su fabricante y que, además, forma parte de la razón social de éste, lo que constituye un atentado a la libre competencia, según lo dispuesto en la letra f) del artículo 2° del Decreto Ley N° 211, citado. Por lo tanto, se conmina a la denunciada a poner término de inmediato a dicha conducta, bajo apercibimiento de solicitar al señor Fiscal Nacional formule requerimiento ante la H. Comisión Resolutiva para la aplicación de sanciones en su contra.

Notifíquese al señor Fiscal Nacional, a la denunciante

y a la denunciada.

El presente dictamen fue acordado en sesión de 14 de Septiembre de 1995, de esta Comisión Preventiva Central, por la unanimidad de sus miembros presentes señores Juan Manuel Cruz Sánchez, Presidente; Pablo Serra Banfi; Lucía Pardo Vásquez, y Jorge Seleme Zapata.

PJm

Lucía Pardo V.

1.1

M. Angélica Ortega y