

C.P.C. N° 9541587

ANT: Denuncia de "Mayo y Compañía Distribuidora Comercial Ltda." contra "Oltra, Poblete y Cia. Ltda." y Flavio Oltra Bravo.

MAT: Dictamen de la Comisión.

SANTIAGO, 26 OCT 1995

1.- Doña Margarita Herrera Mendoza y doña Fidelina Pérez Alarcón, factores de comercio, en representación de "Mayo y Compañía Distribuidora Comercial Limitada", en adelante "Mayo y Cia. Ltda.", todos domiciliados en calle Aldunate N° 1268, Santiago, formularon denuncia en contra de "Oltra, Poblete y Compañía Limitada" y de su gerente general don Flavio Oltra Bravo, por actos estimados atentatorios de la libre competencia.

Los hechos expuestos por las denunciantes son los siguientes:

1.1. La sociedad Mayo y Cia. Ltda. tiene por objeto principal la representación y distribución de artículos de uso hospitalario elaborados por terceros, así como cualquier otra actividad relacionada con este tipo de artículos. En el ejercicio de su objeto, representa y comercializa los productos manufacturados por TOITU COMPANY LTDA., empresa japonesa ubicada en Tokyo y por su subsidiaria y representante para los Estados Unidos de Norteamérica, TOITU OF AMERICA INC., TOFA.

1.2. El 18 de Abril de 1994, su representada se adjudicó la Licitación Pública Internacional a que convocó el Ministerio de Salud VI Región, para la adquisición de 27 detectores cardíofetales marca TOITU, que estaban importando directamente desde Japón y a sus legítimos fabricantes y dueños de la marca, TOITU COMPANY LTDA.

1.3. La marca "TOITU" es internacionalmente conocida y goza de fama universal, por ser representativa de alta especialidad en la fabricación de detectores de latidos fetales, de pulso fetal, fetal múltiple, monitor fetal anteparto y monitor fetal intraparto.

1.4. Tanto la marca TOITU como su logotipo fueron creados y han sido usados desde hace años como distintivos de estos productos y de su fabricación en Japón y se encuentran debidamente inscritos por TOITU CO. LTD. en su país de origen y por su subsidiaria, TOITU OF AMERICA INC., en los Estados Unidos de Norteamérica, con anterioridad a su exportación a Chile, sin que se haya autorizado a ningún distribuidor a registrar dicha marca, bajo pretexto alguno.

1.5. En octubre de 1992, TOITU Company Ltda. otorgó una representación de los mencionados productos a la firma chilena "Oltra, Poblete y Cía. Ltda.", a la que posteriormente puso término, debido a la inscripción en Chile de la marca TOITU a nombre de su director gerente don Flavio Oltra Bravo, decisión que fue comunicada a Oltra, Poblete y Cía. Ltda. mediante Fax de 7 de junio de 1994.

1.6. Con fecha 20 de Mayo de 1994 recibieron una nota de don Flavio Oltra Bravo (que rola a fs. 13) conminándoles a abstenerse en forma inmediata de ocupar la marca TOITU, por ser ésta de su propiedad, haciendo presente el envío de comunicaciones en el mismo sentido a Toitu Company Ltda. y a la Cámara de Comercio de Japón.

Posteriormente, en carta sin fecha, que rola a fs. 17, la abogado Selva Herrera les comunicó que, con el objeto de resguardar los intereses de Oltra, Poblete y Cía. Ltda. y de Toitu Co. Ltd., el señor Oltra había registrado dicha marca a su propio nombre, convirtiéndose en su único y exclusivo dueño. Hacía presente que el hecho de ser Mayo y Cía. Ltda. distribuidora de esos productos, no alteraba los derechos del señor Oltra, razón por la cual les proponía dos soluciones alternativas: a.- El reconocimiento de los derechos exclusivos que le corresponden legalmente a Oltra, Poblete y Cía. Ltda. sobre los productos Toitu, para lo cual Mayo Y Cía. Ltda. debería cederle todos los derechos que le cabían en la licitación efectuada por el Ministerio de Salud, o b.- En su defecto, con el objeto de resarcirse de las inversiones que esta representación le había significado, estaría dispuesto a vender y transferir la marca a quien corresponda, en la cantidad que de común acuerdo se conviniera.

Por último, con fecha 6 de enero de 1995, la abogado Soledad Castro, de "Carey y Cía. Ltda.", en representación del señor Flavio Oltra, se dirigió a Toitu Co. Ltd. de Tokyo, ofreciéndole la venta y transferencia de la marca TOITU, registrada a nombre del señor Oltra, en la suma de US\$ 40.000. Si bien hace presente que su cliente nunca pretendió apropiarse de dicha marca, señala que el señor Oltra es actualmente su único legítimo propietario en Chile y que ningún tercero puede, ahora, usar esa denominación, a menos que tenga una licencia o esté expresamente autorizado.

1.7. A pesar de las amenazas, su representada, "Mayo y Cía. Ltda.", determinó proseguir con la representación y comercialización en Chile de los productos referidos y recurrir ante los organismos antimonopolios solicitando el reconocimiento de su derecho de importar, representar y comercializar productos legítimos fabricados en el extranjero por su único y verdadero productor, amparada en claras disposiciones legales y constitucionales vigentes.

1.8. A juicio de las denunciantes, se trata de hechos que tienden a impedir la libre competencia en el comercio interno o externo, sancionados como delito en los arts. 1º y 2º del Decreto Ley N° 211, de 1973, y, por lo tanto, solicitan se declare que la conducta denunciada constituye un atentado a la libre competencia, y se apliquen las sanciones establecidas en el DL 211, de 1973, a las personas que resulten responsables de los hechos denunciados.

2.- Don Flavio Oltra Bravo, gerente y representante legal de Oltra, Poblete y Cía. Ltda., en declaración efectuada ante la Fiscalía Nacional Económica, que rola a fs. 60 a 63, en relación con los hechos denunciados, expresó lo siguiente:

2.1. Oltra, Poblete y Cía Ltda. fue representante exclusivo de la empresa TOITU COMPANY LTDA. desde Febrero de 1993 hasta el 31 de Diciembre de 1994, pero, de hecho, sólo lo fue hasta Abril de ese año.

En efecto, el 15 de abril de 1994, en respuesta a su solicitud, (formulada telefónicamente y por carta), del envío de proformas para ser presentados en propuesta de importación directa del Ministerio de Salud, recibió una comunicación de Toitu Company señalándole que la comercialización de sus productos y el contrato comercial debía efectuarse con TOITU OF AMERICA U. S. A., pero, al contactarse con esta firma, se enteró que habían nombrado representante oficial para Chile a la firma Mayo y Cía. Ltda.

Al solicitar una explicación a la firma japonesa, ésta le respondió, el 7 de Junio de 1994, desautorizándolo completamente para representarlos, sin explicación válida, por lo que, a partir de esa fecha, se abstuvo de comercializar productos TOITU, a pesar de contar con un certificado de exclusividad por dos años, que expiraba el 31 de Diciembre de ese año, otorgado por K. Takanashi, Director y General Manager de TOITU COMPANY, avalado por la Cámara de Comercio e Industria de Tokyo, cuyo original exhibió.

2.2. Las gestiones tendientes a inscribir la marca TOITU, a su propio nombre, en el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, se iniciaron el 16 de Marzo de 1993, y tuvieron por objeto defender y proteger los intereses de la firma japonesa. Hace 16 años que trabaja en el rubro importación de productos médicos y en los casos que cuenta con representaciones exclusivas tiene la marca registrada a su nombre.

2.3. No se ha opuesto a que la firma Mayo y Cía. Ltda. comercialice productos TOITU y, por el contrario, ha buscado dialogar con ellos. En prueba de lo anterior, acompaña los siguientes documentos, que rolan de fs. 45 a 56: detalle de una importación efectuada en Diciembre de 1994 por Mayo y Cía. Ltda. de productos marca TOITU; un catálogo publicitario de dicha firma denominado "Magazine de Salud", de 1994, en que aparece "gemelos en el monitor" importados desde Japón y que comercializa dicha empresa, y un listado de productos donde menciona representaciones exclusivas que ésta posee, entre las cuales figura TOITU OF AMERICA, que es de Mayo de 1994 y fue distribuido en la Expo. Salud.

2.4. Reconoce haber enviado la carta de fs. 17 a la denunciante, a través de su abogado doña Selva Herrera, así como el documento de fs. 21- FAX de 6 de Enero de 1995-, dirigido a la empresa japonesa por la abogado Soledad Castro.

2.5. Está dispuesto a llegar a un acuerdo a fin de compensar los gastos en que ha incurrido (registro de la marca, inversión en publicidad, prestigio que la marca ha

adquirido por el eficiente uso que le dio a su lanzamiento) y a proporcionar un listado de todas las empresas y personas naturales que hayan adquirido productos TOITU, para no perjudicar a los nuevos distribuidores ni a los usuarios.

2.6. No obstante lo señalado en su carta dirigida a Mayo y Cía. Ltda., conminándola a cesar en el uso de la marca, en el hecho no ha actuado y se reserva el derecho de hacerlo.

Finalmente, al ratificar su declaración ante la Fiscalía, expresa que no impedirá la importación de parte de Mayo y Cía. Ltda. o de otra firma, de los productos marca TOITU.

3.- La señora Conservadora de Marcas Comerciales, mediante oficio 1901, de 17 de Abril pasado, ratificó que la marca TOITU se encuentra registrada con el N° 416.181, de 10 de Noviembre de 1993, a nombre de Flavio Oltra Bravo, para proteger productos de la clase 10 y que dicho registro se encuentra plenamente vigente, sin que hasta, esa fecha, se hubiere interpuesto demanda de nulidad.

4.- Doña Margarita Herrera Mendoza, representante legal de Mayo y Cía. Ltda., declaró a fs. 67 que, con posterioridad a la denuncia de autos, su representada no ha tenido ningún problema en la importación de productos marca TOITU. Así, en la propuesta del Ministerio de Salud, entregaron los 27 detectores fetales de esa marca y por otra parte, no han recibido nuevas cartas de la firma Oltra, Poblete y Cía. Ltda. y ésta no ha insistido en obtener dinero de la firma japonesa. No obstante, solicita se sancione a don Flavio Oltra Bravo y a la empresa que representa, pues sólo la intervención de la Fiscalía paralizó su intento de impedir la comercialización de los productos TOITU.

5.- El señor Fiscal Nacional informó sobre la materia mediante oficio Ord. N° 317, de 6 de Julio pasado.

6.- Esta Comisión, en sesión de la misma fecha, acordó solicitar informe al Jefe del Departamento de Propiedad Industrial al tenor del informe del señor Fiscal, el que fue evacuado mediante Oficio ORD. N° 5025, de 19 de Octubre en curso.

7.- Con fecha 23 de Agosto pasado, la Sociedad Oltra, Poblete y Cía. presentó escrito solicitando se tengan presente las consideraciones que indica, en virtud de las cuales, a su juicio, la denuncia debería ser desestimada en todas sus partes.

8.- En relación con esta denuncia y luego de analizar todos los antecedentes reunidos, es posible formular las siguientes consideraciones:

8.1. En primer término, es necesario tener presente que se ha resuelto por los organismos antimonopolios que el artículo 5° del Decreto Ley N° 211, de 1973, que mantiene vigentes las disposiciones legales y reglamentarias referidas a las propiedades intelectual e industrial, no impide a dichos organismos conocer de aquellas situaciones que pudieran ser contrarias a las normas sobre libre competencia, por cuanto la protección para el uso exclusivo de la marca, del invento o del modelo, en las condiciones que la Ley de

Propiedad Industrial establece, no excluye la posibilidad de que un abuso en el ejercicio de ese derecho pueda atentar contra dicha libre competencia, lo que quedaría amparado por esa protección (Dictamen N° 623 de 1987 y Resolución N° 316, de 1989).

8.2. Si bien el señor Oltra ha manifestado reiteradamente que el objeto de la inscripción de la marca TOITU a su nombre fue proteger los derechos e intereses de la que, en ese momento, era su representada y que nunca había sido su intención apropiarse de la marca en cuestión, de hecho pretendió impedir que la firma Mayo y Cía. Ltda. importara y comercializara los referidos productos, según queda de manifiesto en los documentos que se mencionan en el punto 1.6 del presente dictamen, en los cuales se afirma que el señor Oltra es el único dueño de esa marca y que ningún tercero puede usar esa denominación a menos que tenga licencia o esté expresamente autorizado para ello.

Aún más, la abogado Selva Herrera, en representación de Oltra, Poblete y Cía. Ltda., mediante comunicación de fs. 17, señaló a Mayo y Cía., Ltda. que había tomado conocimiento de la adjudicación por parte de ésta de la Licitación Pública Internacional efectuada por el Ministerio de Salud para la adquisición de 27 detectores cardíofetales marca TOITU, a que se refiere el punto 1.2., e hizo presente que la representación de dichos productos correspondía exclusivamente a su representada, según constaba del certificado otorgado a ésta por la firma japonesa, haciendo referencia a las facultades que la Ley de Propiedad Industrial concede al propietario de una marca registrada respecto de aquellos que maliciosamente usaren una marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase y los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada. (artículo 28 letras a) y b)). Señala, asimismo, que el señor Oltra en su calidad de único y exclusivo dueño de la marca Toitu ha incurrido en cuantiosos gastos, tales como publicidad, infraestructura y todo lo que implica asegurar una buena comercialización en el mercado nacional de un producto extranjero y desconocido y que la designación por la firma norteamericana, como representante de la empresa japonesa en dicho país, de otro representante en Chile de sus productos, no puede significar una alteración de los derechos ya adquiridos por su representada y, con el propósito de solucionar esta situación, propone las dos alternativas mencionadas en el segundo párrafo del punto 1.6.

8.3. La conducta antes descrita no deja de ser reprochable por el hecho de que, con posterioridad a la denuncia de autos, el señor Oltra haya manifestado en su declaración prestada ante la Fiscalía, que no va a impedir la importación de parte de Mayo y Cía. Ltda. o de otra firma, de los productos marca TOITU, afirmación que se ha visto corroborada por la declaración formulada por la representante legal de la firma denunciante a que se refiere el punto 4 de este dictamen.

8.4. En cuanto a la necesidad, planteada por el señor Oltra, de que le sean resarcidos los gastos en que incurrió para inscribir y prestigiar la marca, es necesario tener presente que dicha inscripción fue el resultado de una decisión personal del señor Oltra y no de un acuerdo entre éste y la firma japonesa. Por otra parte, los problemas que

hayan podido derivarse del contrato de representación que existió entre ambos, deben ser resueltos entre ellos, y no afectan ni pueden afectar a terceros que deseen importar y comercializar los productos legítimos referidos. Menos aún, tratándose de una empresa como Mayo y Cía. Ltda., que cuenta con la representación otorgada por el propio fabricante y dueño de la marca.

9.- En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión estima que la conducta observada por don Flavio Oltra Bravo tuvo por objeto impedir o restringir la libre importación y comercialización, por Mayo y Cía. Ltda., de un producto importado, legítimo, cuya marca fue puesta por su fabricante o proveedor, lo que constituye un atentado a la libre competencia según lo dispuesto en la letra f) del artículo 2º del Decreto Ley N° 211, de 1973, debiendo poner término de inmediato a ella, bajo apercibimiento de solicitar al señor Fiscal Nacional formule requerimiento ante la H. Comisión Resolutiva, para la aplicación de sanciones en su contra.

Notifíquese a la denunciante, al denunciado y al señor Fiscal Nacional. Transcribese al señor Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

El presente dictamen fue acordado en sesión de 26 de octubre de 1995, de esta Comisión Preventiva Central, por la unanimidad de sus miembros presentes señores Juan Manuel Cruz Sánchez, Presidente; Juan Manuel Baraona Sainz, y Jorge Seleme Zapata.

*Juan Manuel Cruz Sánchez*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten initials]*

