

C.P.C. N° 965/228

ANT: Consulta de Pesquera Santa Elena S.A.

MAT: Dictamen de la Comisión.

SANTIAGO, 28 MAR 1996

1.- Don Rodrigo Albagli Ventura, abogado, domiciliado en Amunátegui 277, oficina 900, en representación de la empresa argentina Pesquera Santa Elena S.A., domiciliada en Buenos Aires, República Argentina, ha solicitado un pronunciamiento de esta Comisión Preventiva Central, en el sentido de establecer la legitimidad del acto de comercialización en Chile, por parte de su representada, o bien, por parte de empresas chilenas, de los productos conocidos bajo la denominación KANI KAMA, en virtud de las siguientes consideraciones:

1.1. El complejo pesquero formado por las empresas Santa Elena se inició en 1981, con la creación de la sociedad Pesquera Santa Elena S.A., operadora de todos los buques del complejo, junto con sus integrantes Pesquera Santa Margarita S.A., Pesquera Cono Austral S.A.M.C.I., Pesquera Mayorazgo S.A.M.C., Pesquera del Beagle S.A. y Coalsud S.A.

La sociedad Pesquera Santa Elena S.A. posee una compleja infraestructura destinada a comercializar y distribuir sus productos y durante los últimos años, ha extendido ampliamente sus mercados, distribuyendo y exportando sus productos a varios países, tales como Bolivia, Brasil, Chile, España, Paraguay y Uruguay.

1.2. Mediante el uso de tecnologías de avanzada y congelado en alta mar, la empresa ha logrado elaborar, entre otros, un preparado de Surimi con una presentación característica, sabor y textura de centolla, producto que se identifica y distribuye bajo la marca comercial "KANI KAMA".

El Surimi es una pasta de pescado de color blanco, de gusto neutro, sin olor y con la fibra muscular intacta y es el resultado de un proceso de elaboración, que se realiza generalmente en los buques factoría denominados "surimeros".

1.3. Su representada, con el objeto de proteger su producto, registró su marca "KANI KAMA" en Argentina, Paraguay y Uruguay.

1.4. En Chile el producto se comercializa desde el año 1990, en forma ininterrumpida y no se solicitó el registro de la marca mencionada porque se descubrió que el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, había rechazado una solicitud de registro de la expresión "KANI KAMA" para distinguir productos de la clase 29, presentada por un tercero, por considerarla genérica y sin calidad marcaría, según consta del documento que acompaña.

1.5. No obstante lo antes expuesto, la empresa chilena Pesquera y Productos del Mar Panilafquén S.A. obtuvo en Chile el registro de la marca "KANIKAMA PANILAFQUEN" para distinguir "productos de la clase 29, específicamente productos cárneos, ya sea de origen marino-terrestre", la cual le fue concedida el 13 de Enero de 1995. (Registro N° 437.513).

Teniendo presente que el objetivo de la empresa antes mencionada al registrar la marca en Chile no pudo ser otro que tratar de obstaculizar la compra y/o distribución de los productos originales KANI KAMA, su representada presentó una demanda de nulidad del registro mencionado, ante el Departamento de Propiedad Industrial.

1.6. En conclusión, y con el objeto de prevenir posibles acciones judiciales que intenten impedir u obstaculizar la venta en Chile de los productos KANI KAMA, lo que, a su juicio, atentaría contra la libre competencia, solicita un pronunciamiento de esta Comisión en el sentido de establecer la legitimidad de la comercialización en Chile de los referidos productos por parte de su representada, como también por empresas chilenas autorizadas, no obstante la existencia del Registro marcario "KANIKAMA PANILAFKEN".

Acompaña diversos documentos donde constan los hechos señalados en su presentación.

2.- La Fiscalía Nacional Económica solicitó informe a "Pesquera y Productos del Mar Panilafquén S.A.", la cual, con fecha 12 de Marzo en curso, informó, en síntesis, lo siguiente:

2.1. La empresa elabora productos de carne de pescado, con apariencia y sabor de algunos mariscos, específicamente: "KANIKAMA= análogo de patitas de centolla", entre otros.

2.2. Para introducir sus productos en el mercado nacional, han intentado dos estrategias: a) a través de las distribuidoras Dimax S.A. y Capuy S.A., sin resultados, y b) comercialización directa en supermercados, también sin resultados por interferencia de Capuy.

2.3. "KANIKAMA PANILAFKEN" es la marca de su producto más importante, está registrada junto con la etiqueta y consta de su respectivo Código de Barras en la Cámara de Comercio Nacional.

3.- A fs. 55 y 56 rola Acta que da cuenta de diligencia efectuada el día 8 del presente mes por una funcionaria de la Fiscalía Nacional Económica al Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, relacionada con el Registro N° 437.513 a nombre de "Pesquera y Productos del Mar Panilafquén S.A.".

4.- Mediante oficio ORD. N° 189, de 21 del mes en curso, el señor Fiscal Nacional Económico emitió informe sobre la materia, el que se encuentra agregado a estos autos.

5.- Esta Comisión, luego de analizados todos los antecedentes que conforman este expediente, viene en formular las siguientes consideraciones:

5.1. La empresa argentina Pesquera Santa Elena S.A. ha comercializado en Chile, a lo menos desde 1990, un preparado de Surimi elaborado por dicha empresa, bajo la denominación "KANI KAMA", según consta de los documentos que rolan de fs. 21 a 38.

Dicha denominación se encuentra registrada como marca a nombre de la consultante para proteger productos de la clase 29, en Argentina, Paraguay y Uruguay (documentos de fs. 8, 14 y 17).

5.2. En el año 1990, el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, denegó el registro de la marca "KANI KAMA", solicitado por don Francisco Vásquez Ambrosio, en virtud de lo dispuesto en los artículos 22 y 23 letras e), f), g) e i) de la antigua Ley de Propiedad Industrial (documento de fs. 47).

5.3. Mediante Solicitud N° 264.094, el 13 de Enero de 1995, la firma Pesquera y Productos del Mar Panilafquén S.A. pidió el registro de la marca "KANIKAMA PANILAFKEN" (mixta), para distinguir "productos cárneos, ya sea de origen marino-terrestre, excluye productos vegetales", clase 29. La etiqueta contiene, entre otros elementos, en forma destacada, las denominaciones "KANIKAMA PANILAFKEN". El registro le fue otorgado con fecha 13 de Enero de 1995, bajo el N° 437.513, con la limitante que se especifica en la siguiente Nota: "sin protección a las palabras contenidas en la etiqueta, excepto "PANILAFKEN" (documento de fs. 44 y 45 y Acta de fs. 55).

En contra del Registro antes mencionado, la consultante presentó demanda de nulidad, cuya tramitación se encuentra pendiente, a la fecha, en el Departamento de Propiedad Industrial.

5.4. Según el Acta de fs. 55, en el expediente de Solicitud de Registro mencionado precedentemente, la firma Capuy S.A. Sociedad Importadora y Exportadora, presentó un escrito solicitando se recomendara el rechazo de dicho registro, por no ser los peticionarios los creadores de la marca "KANI KAMA", la que pertenecería a Capuy S.A. Hace presente que en el año 1992 esa empresa solicitó el registro de la marca "KANI KAMA", a su nombre, para distinguir productos de la clase 29 y para distinguir "servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de productos y artículos" en la clase 35, registros que fueron aceptados por el Departamento de Propiedad Industrial en 1993, y que finalmente no se materializaron, ya que por desconocimiento no pagó oportunamente los derechos correspondientes, lo que acredita con los documentos que acompaña. Asimismo, acompañó varios antecedentes tendientes a demostrar que la marca KANI KAMA ha sido usada en Chile por esa empresa a partir del año 1991.

5.5. De todo lo expuesto precedentemente es posible concluir que el Registro N°437.513, del cual es titular la empresa "Pesquera y Productos de Mar Panilafquén S.A.", no protege la denominación "KANIKAMA", de acuerdo con la limitación bajo la cual se otorgó dicho registro, mencionada en el párrafo 5.3 del presente dictamen, razón por la cual la referida empresa no puede oponerse, basada en las normas contenidas en la Ley de Propiedad Industrial, a que la consultante o cualquier otro interesado, comercialice productos bajo esa denominación.

Por lo tanto, el temor expresado por la consultante y que motiva la consulta de autos, en el sentido de que, debido a la existencia del Registro marcario "KANIKAMA PANILAFKEN", traten

de impedir u obstaculizar la venta en Chile de sus productos KANI KAMA, carece de fundamento, ya que se basa en el supuesto de que el referido Registro protege la denominación "KANIKAMA", lo que según viéramos no es efectivo.

En virtud de lo antes expuesto, esta Comisión estima innecesario emitir un pronunciamiento al tenor de lo solicitado por Pesquera Santa Elena S.A..

Notifíquese a la consultante y al señor Fiscal Nacional Económico y transcribese al Jefe del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

El presente dictamen fue acordado en sesión de 21 de Marzo de 1996, de esta Comisión Preventiva Central, por la unanimidad de sus miembros presentes señores Juan Manuel Cruz Sánchez, Presidente; Pablo Serra Banfi; Juan Manuel Baraona Sainz; Emanuel Friedman Corvalán, y Jorge Seleme Zapata.

No firma don Juan Manuel Baraona Sainz por encontrarse ausente.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'P. Serra'. To its right, there are some initials, possibly 'J.M.'. Below these, there is a large, complex signature that is difficult to decipher but seems to be 'Emanuel Friedman'. At the bottom left, there is another signature that looks like 'J. Seleme'.