

C.P.C. N° 974/319

ANT: Denuncia de Office Depot Trading S.A. contra LCM Computación Ltda.

MAT: Dictamen de la Comisión.

SANTIAGO, 31 MAY 1996

1.- Don Paul David Zighelboim, abogado, en representación de OFFICE DEPOT TRADING S.A., ambos domiciliados en Santiago, calle La Concepción N° 45, Comuna de Providencia, formuló denuncia en contra de la sociedad LCM COMPUTACION LTDA., por tratar de impedirle, a su representada, seguir comercializando los productos marca "GRC", que ésta adquiere legítimamente de la compañía General Ribbon Corporation (GRC), basada en que dicha marca estaría registrada a su nombre.

Funda su denuncia en las razones de hecho y de derecho que a continuación se exponen:

1.1. Office Depot Trading S.A. se dedica a la importación, comercialización y distribución, tanto en Chile como en el extranjero, de toda clase de bienes. En Chile comercializa, entre otros, varios artículos originales (especialmente cintas para máquinas e impresoras), de la conocida y prestigiosa marca "GRC", productos que adquiere de su legítimo fabricante, la compañía GENERAL RIBBON CORPORATION (GRC), cuya sede principal se encuentra en la ciudad de Chatsworth, California, Estados Unidos; como, asimismo, de los distribuidores autorizados de esa empresa. Esta tiene registrada la marca "GRC" en Estados Unidos de Norte América y en varios otros países.

1.2. En Noviembre de 1995, en su calidad de representante de Office Depot Trading S.A., recibió una carta suscrita por el abogado René Baeza Cerda, en representación de la sociedad LCM Computación Ltda., por la cual se les requería "abstenerse inmediatamente de seguir haciendo uso de la marca GRC", bajo amenaza de iniciar acciones judiciales en su contra, por infracción a las normas contenidas en la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto dicha marca se encontraría inscrita a nombre de su mandante, bajo el N° 401.931, para distinguir productos de la clase 16, la cual, entre otros artículos, protegería "cintas para máquinas e impresoras".

1.3. La conducta de LCM Computación, al intentar impedir la legítima comercialización de productos GRC, que su representada adquiere del productor y propietario internacional de la marca, y de sus distribuidores autorizados, constituye un atentado contra la libre competencia, que vulnera el Decreto Ley N° 211, de 1973 (artículos 1 y 2).

Existe abundante jurisprudencia de esa II. Comisión Preventiva que establece que es legítima la comercialización de bienes que se realiza en situaciones como la presente, en las cuales el comerciante adquiere el producto al propietario internacional de la marca y/o distribuidores, y cuya venta se efectúa con su marca de origen, puesta en dichos productos por su fabricante; 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. Cita, a modo de ejemplo, los dictámenes Nos. 953 y 579.

1.4. El sistema de protección a la propiedad industrial no impide la intervención de los organismos encargados de velar por la libre competencia cuando se trata de situaciones que pudieran ser contrarias a ella, razón por la cual el Decreto ley N° 211, de 1973, otorga facultades suficientes a dichos organismos para prevenir y eventualmente sancionar, las conductas de los agentes económicos que trasgredan dicha legislación, como asimismo, para adoptar las medidas que estimen conducentes en resguardo de la libre competencia en esas actividades.

1.5. En virtud de lo expuesto, solicita de esta Comisión reiterar lo manifestado en dictámenes anteriores relativos al tema, reconociendo el legítimo derecho de Office Depot Trading S.A. a seguir comercializando los productos GRC, que adquiere legítimamente de la compañía General Ribbon Corporation (GRC) y/o sus distribuidores autorizados, y declare la conducta de LCM Computación Ltda., antes descrita, como un atentado contra la libre competencia, al cual se le debe poner término de inmediato.

Pide, asimismo, que, si se estimare conducente, se eleven los autos a la II. Comisión Resolutiva, para que ésta, conociendo de los antecedentes, imponga las sanciones que en derecho procedan.

Acompaña los siguientes documentos: a.- Perfil y prospecto de la Imagen Corporativa de la empresa General Ribbon Corporation (GRC); b.- Folletos que promocionan diversos produc-

tos de la marca "GRC"; c.- Catálogos GRC correspondientes a los años 1994 y 1995, en los cuales se exhiben los productos GRC para impresoras, máquinas de escribir, sumadoras y cajas registradoras; d.- Copias del Catálogo Office Supplies, donde se exhiben los productos GRC, y e.- Carta suscrita por el abogado René Baeza Cerda, en representación de LCM Computación Ltda., mencionada en el punto 1.2. precedente.

2.- Don René Baeza Cerda, abogado, en representación de LCM Computación Ltda., ambos domiciliados en Av. Santa María 2762, comuna de Providencia, al tenor de la denuncia, informó lo siguiente:

2.1. En el presente caso no están ante un problema ni de competencia desleal, ni de impedimento de ejercer una actividad comercial, ni mucho menos de monopolio, ya que su representada no impide a empresa alguna la comercialización de cintas, papeles o cualquier otro tipo de producto.

2.2. Lo que no puede hacer la empresa denunciante es vulnerar la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial.

En efecto, la marca "GRC" es de propiedad de LCM Computación Ltda., a cuyo nombre está legítimamente inscrita en el Conservador de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción- según registro N° 401.931-, para distinguir productos de la clase 16, la que adquirió a través del procedimiento establecido en la Ley antes mencionada.

Dicha Ley es clara, taxativa y concluyente, en el sentido de que el titular de una marca tiene el derecho exclusivo de utilizarla en la forma que se le ha conferido y para los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el privilegio (art. 33 del D.S. N° 177, que aprobó el Reglamento de la Ley 19.039).

En virtud de lo anterior y de acuerdo al título II de la citada Ley, solicitaron a la denunciante se abstuviera de "seguir haciendo uso de la marca GRC para distinguir productos de la clase 16".

2.3. LCM Computación Ltda. ha realizado un gigantesco esfuerzo, tanto humano como financiero, para dar a conocer y comercializar en el país la marca referida, como lo acredita con los documentos que acompaña.

La denunciante, sin realizar esfuerzo alguno, ni siquiera ejerciendo las acciones que le ofrecía la Ley 19.039, pretende seguir vendiendo en el mercado nacional productos con la marca "GRC". De imperar este criterio, el comercio nacional se vería enfrentado a una situación caótica y de desmedro absoluto de los derechos de los comerciantes e industriales nacionales, ya que bastaría encontrar, en cualquier país extranjero, marcas iguales a las ya inscritas en el país, para importar, comercializar y distribuir artículos en Chile con marcas ya inscritas a nombre de otros titulares, aprovechándose así del esfuerzo ajeno.

3.- En declaración prestada ante la Fiscalía Nacional Económica, el abogado don René Baeza Cerda, señaló que LCM Computación Ltda. comercializa en Chile cintas para impresoras y cintas para máquinas de la marca GRC, las que adquiere directamente de la empresa fabricante de dichos productos, la firma General Ribbon Corporation, ubicada en Minnesota, Estados Unidos de Norteamérica, de la cual tiene la representación en Chile, comprometiéndose a enviar el documento donde constara dicha representación.

Posteriormente, mediante escrito de 6 del presente, el señor Baeza acompañó fotocopia del contrato de representación de General Ribbon Corp. a su representada L.C.M. Computación Ltda., de fecha 26 de Enero de 1993, y 6 fotocopias de facturas de compras de productos por parte de L.C.M. Computación Ltda. a General Ribbon Corp.

4.- La señora Conservadora de Marcas Comerciales del Departamento de Propiedad Industrial, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, mediante Oficio Ord. N° 1275, de 3 de Abril en curso, informó lo siguiente:

4.1. La marca "GRC" (palabra), se encuentra registrada bajo el N° 401.931, de 12 de febrero de 1993, por Sociedad LCM Computación Limitada, para productos de la clase 16.

4.2. Se encuentra solicitada la marca "GRC" (mixta) para productos de las clases 9 y 16, por General Ribbon Corporation, sociedad organizada bajo las leyes del Estado de California, bajo el N° 275314. Esta solicitud se encuentra actualmente en tramitación ante el Sub-Departamento Jurídico del Departamento de Propiedad Industrial, expediente N° 96595, por haberse presentado oposiciones a su registro.

5.- El señor Fiscal Nacional Económico, mediante Oficio Ord. N° 286, de 9 de Mayo en curso, emitió informe sobre la materia, el que se encuentra agregado a estos autos.

6.- Luego de analizados todos los antecedentes que conforman este expediente, es posible formular las siguientes consideraciones:

6.1. En primer término, es necesario tener presente que se ha resuelto por estos 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 no quedaría amparado por esa protección. (Dictámenes N°s. 623, 953 y 954 de la Comisión Preventiva Central y Resolución N° 316 de la Comisión Resolutiva).

6.2. Tanto la denunciante como la denunciada, han declarado que los productos marca "GRC" que ambas importan y comercializan en Chile provienen de la firma norteamericana General Ribbon Corporation, fabricante de los referidos productos.

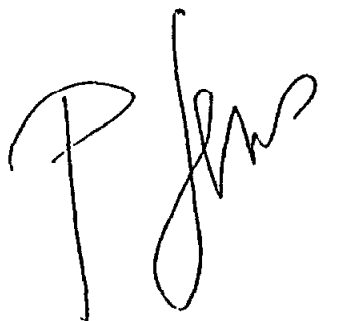
6.3. Por lo tanto, la empresa denunciada procedió a registrar a su nombre la marca en cuestión, a sabiendas de la existencia de productos de procedencia extranjera que portaban esa marca, puesto que ella misma comercializa dichos productos en el país.

6.4. En virtud de lo antes expuesto y de acuerdo con lo resuelto reiteradamente por esta Comisión Preventiva en situaciones similares, la conducta de LCM Computación Ltda., consistente en el registro, a su nombre, de la marca "GRC" y el posterior envío de una carta a la denunciante conminándola a abstenerse de seguir comercializando los productos de esa marca, bajo amenaza de entablar acciones judiciales en su contra, sólo pudo haber tenido por objeto impedir la libre importación y comercialización en Chile, por parte de aquélla, de productos importados, legítimos, cuya venta se efectúa con su misma marca de origen, puesta en dichos productos por su fabricante y que,

además, está formada por las iniciales 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, de 1973, conducta a la cual LCM Computación Ltda. debe poner término de inmediato, bajo apercibimiento de solicitar al señor Fiscal Nacional Económico formule requerimiento en su contra ante la H. Comisión Resolutiva, para la aplicación de las sanciones que correspondan.

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

El presente dictamen fue acordado en sesión de 24 de Mayo de 1996, 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 Rodemil Morales Avendaño.

  
Lucía Pardo V.

