

RESOLUCION N°_543_/

Santiago, nueve de Junio de mil novecientos noventa y nueve.

VISTOS:

1.- La presentación ante la Comisión Preventiva Central de la empresa francesa Carrefour, de fecha 2 de Enero de 1998, por la cual solicitó un pronunciamiento en el sentido de establecer el legítimo derecho de su representada a utilizar su marca comercial y razón social "CARREFOUR", su logo "C" y la sigla "ED" para la distinción de los establecimientos comerciales que próximamente pondría en funcionamiento en el país y, simultáneamente, que cualquier acto o conducta tendiente a impedir el libre ejercicio de tal derecho constituye un atentado a la libre competencia que debe ser prevenido y sancionado por los organismos contemplados en el Decreto Ley N° 211, de 1973.

Fundó su presentación en los siguientes antecedentes:

1.1. La empresa Carrefour fue constituida en Francia en el año 1959 con el objeto comercial de explotar el rubro de supermercados y actualmente opera un total de 279 super e hipermercados en 14 países de 3 continentes del orbe.

En 1977, junta con otra empresa, crea la cadena de supermercados de descuentos "ED", los que en 1983 pasa a controlar totalmente.

Instala sus primeros supermercados en Sud América en el año 1975 en Sao Paulo (Brasil) y luego, en 1982, en Argentina. A partir de 1985 comienza a comercializar en sus supermercados sus propios productos con las marcas de su creación, en especial "CARREFOUR".

1.2. Las marcas mencionadas constituyen los principales bienes del patrimonio intangible de la empresa y se encuentran registradas a su nombre en una gran cantidad de países del mundo, desde hace varios años. En Chile son titulares de un registro para la palabra "CARREFOUR" para distinguir servicios de la clase 42 y de varios registros para el logo "C" en relación con productos de diversas clases.

1.3. En 1996, sus representados decidieron iniciar su participación en el mercado chileno en el año 1998, en el rubro de supermercados, para lo cual constituyeron la sociedad "Carrefour Chile S.A.", cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial de fecha 30 de Junio de 1997, y suscribieron con el Estado de Chile, un contrato de inversión extranjera por escritura pública de fecha 31 de Julio de 1997, que los faculta para ingresar al país divisas por un monto equivalente a ochenta y seis millones de dólares.

1.4. Al estudiar su ingreso al mercado nacional, advirtieron que la sociedad comercial "Mackenna y Cía. Limitada", en adelante "Mackenna", era titular de ocho registros marcarios

en distintas clases de productos y establecimientos comerciales, tanto para su marca "CARREFOUR" (Registros N°s 449.756, 449.757 y 345.771), su logo "C" (Registros N°s. 337.484, 337.485, 341.791 y 347.329) y la sigla "ED".(Registro 339.443). De ello puede apreciarse, a su juicio, que dicha empresa desarrolló durante un espacio de tiempo considerable, una constante y sistemática labor de apropiación de los símbolos más característicos de sus representados, labor que tiene un carácter claramente ilegítimo si se considera que entre ambas empresas no existe ninguna relación y Mackenna jamás recibió autorización alguna para solicitar el registro de estas marcas.

Los dos primeros registros para la marca "CARREFOUR" fueron adquiridos por Mackenna, en pública subasta, de don Luis Abraham Ghelman y los restantes en forma directa.

1.5. No obstante conocer la identidad e importancia de Carrefour y que éstos eran los titulares internacionales de las marcas en cuestión, Mackenna se negó a transferirles voluntariamente los registros impugnados y contrató un estudio de abogados para defender dichos registros, ante las acciones de cancelación planteadas.

Posteriormente, Mackenna solicitó 30 nuevos registros para la marca "CARREFOUR" en distintas clases del Clasificador Internacional y se opuso sistemáticamente a todas y cada una de las solicitudes presentadas por Carrefour para esa marca durante el año 1996. Además, representantes legales de Mackenna formularon declaraciones a medios de comunicación, especialmente de la prensa escrita, en el sentido que no negociarían la venta de la marca y que la firma francesa no puede utilizar la marca "CARREFOUR" dentro del giro comercial, mientras se mantengan sin resolver los procesos de nulidad.

1.6. El 22 de Agosto de 1997, Mackenna cambió radicalmente su estrategia de defensa, instruyendo a sus abogados para que se desistieran de todas las solicitudes de registro para la marca "CARREFOUR" presentadas en el año 1996, así como de todas las oposiciones antes referidas y para cancelar voluntariamente todos los registros vigentes para las marcas en cuestión, salvo los dos registros de la marca "CARREFOUR" adquiridos en pública subasta, respecto de los cuales ha mantenido una activa defensa.

Posteriormente, en escritos presentados con fecha 1 de septiembre de 1997, en los procesos de nulidad marcaría de los dos registros antes mencionados, Mackenna expuso que el registro que dio lugar a ellos, lo había adquirido en 1988, en una subasta pública, siguiendo instrucciones de "Comercial e Industrial Cabildo Limitada", en adelante "Cabildo", actuando en calidad de mandatario a nombre propio, y acompañó copia autorizada de una escritura pública de rendición de cuentas y cesión de posición jurídica otorgada con fecha 22 de Agosto de 1997, ante el Notario Suplente de la Segunda Notaría de Santiago don Guillermo Le-Fort Campos (fs. 293 expediente rol N° 93-98 CPC), donde se deja expresa constancia de ello.

1.7. Uno de los socios fundantes de Cabildo es don Jurgen Paulmann Kemna, quien continúa siendo el socio mayoritario de esta sociedad y controla, además, otras sociedades como

"Labsa S.A." y "Distribuidora Adelco", cuyo giro de negocios es precisamente la operación de supermercados e hipermercados.

1.8. Desde el año 1988, en que comenzó la apropiación de las marcas de sus representados por Mackenna, ni ésta ni Cabildo han utilizado en modo alguno las marcas indicadas, de todo lo cual puede deducirse que lo único que ha motivado su acción de apropiarse de las marcas de sus mandantes, a través de interpósitas personas, es entorpecer la entrada al mercado de los supermercados de un importante competidor extranjero, lo cual constituye un arbitrio tendiente a eliminar o al menos restringir la libre competencia y, como tal, en directa infracción a las normas del Decreto Ley 211, de 1973, en particular aquella contenida en su artículo 2 letra f).

1.9. Por todo lo anterior, existe un fundado temor que Mackenna, actuando en nombre propio y/o en representación de Cabildo, o bien esta Compañía directamente, intenten impedir que sus representados hagan uso de su marca y razón social "CARREFOUR", de su logo "C" o de su sigla "ED", en la distinción de los establecimientos comerciales que prontamente pondrán en funcionamiento en el país y que constituirán una efectiva competencia para las cadenas de supermercados actualmente activas en Chile, entre las cuales se cuentan los supermercados Las Brisas, controlados mayoritariamente por el socio principal de Cabildo.

1.10. La legislación contenida en el Decreto Ley N° 211, de 1973, otorga facultades suficientes a los organismos antimonopólicos para prevenir y eventualmente sancionar las conductas de los agentes económicos que transgreden dicha legislación, como asimismo para adoptar las medidas que estimen conducentes en resguardo de la libre competencia en esas actividades.

Citó jurisprudencia de los Organismos de Defensa de la Competencia que ha reconocido que la existencia de las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Ley 19.039, no les impide conocer de aquellas situaciones que pudieren ser contrarias a las normas sobre libre competencia que, por mandato de la ley, están sometidas a su conocimiento, por cuanto la protección del uso exclusivo de la marca, 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 la libre competencia.

1.11. En definitiva, solicitó un pronunciamiento de la Comisión Preventiva Central en el sentido de establecer la legitimidad del acto de utilización de su razón social y las referidas marcas comerciales para la distinción de sus establecimientos comerciales en Chile, sea directamente o a través de la empresa licenciataria que designe al efecto, no obstante la existencia de los registros marcarios de Mackenna y que, de concretarse el ejercicio de acciones judiciales por parte de esta última, las mismas importarían un atentado a la libre competencia, según lo dispuesto en los artículos 1 y 2 letra f) del Decreto Ley 211, de 1973, que ameritaría un requerimiento por parte del señor Fiscal Nacional Económico ante esta Comisión, para que aplique las sanciones que correspondan.

Para fundamentar su presentación acompañó un set de documentos, que conforman el Tomo II del expediente rol N° 93-98 CPC.

2.- El Dictamen N° 1040, de 3 de Julio de 1998, cuya copia rola a fs. 1, de la Comisión Preventiva Central, que determinó, previo informe del señor Fiscal Nacional Económico, que las empresas Mackenna y Cabildo habían incurrido en una conducta contraria a las normas del Decreto Ley N° 211, de 1973, (artículo 2 letra f)), al tratar de impedir o entorpecer el ingreso al mercado nacional, en el rubro de supermercados, de la firma francesa Carrefour, mediante el registro a nombre de Mackenna de marcas pertenecientes a dicha firma y solicitó al señor Fiscal Nacional Económico requiriera de esta Comisión la aplicación de sanciones pecuniarias en contra de las referidas sociedades.

Los fundamentos del citado dictamen fueron los siguientes:

Que dado que las marcas "CARREFOUR", "ED" y el logo "C" están registradas como marcas comerciales a nombre de la firma francesa Carrefour en todas las clases del Clasificador Internacional y son usadas por ésta, desde hace varios años, en diversos países del mundo, para distinguir sus cadenas de super e hipermercados, principalmente la marca "CARREFOUR", es dable presumir que cualquiera persona que desarrolle actividades comerciales, en particular en ese rubro, conozca de la existencia de dicha empresa.

Que si bien Mackenna adquirió los dos primeros registros de la marca "CARREFOUR" de manos de un tercero, en pública subasta, no es menos cierto que, con posterioridad a la celebración de dicha compraventa, solicitó y obtuvo, a su nombre, un nuevo registro para la palabra "CARREFOUR", un registro para la sigla "ED" y cuatro registros del logo "C", (idéntico al perteneciente a Carrefour, salvo en la posición del logo), por lo cual debe descartarse la posibilidad de que haya sido el resultado de una mera coincidencia. Además, Mackenna presentó nuevas solicitudes de registros para la marca "CARREFOUR" y se opuso a las que presentó la firma francesa para la misma marca.

Que los hechos mencionados revelan la intención inequívoca de Mackenna y de Cabildo, de apropiarse de las marcas en cuestión, con el fin de tratar de impedir el ingreso de Carrefour al mercado nacional en el rubro de supermercados, conclusión que se ve reforzada por los siguientes hechos: el socio mayoritario de Cabildo es don Jurgen Paulmann quien también es socio y gerente general de la sociedad Labsa S.A., propietaria de la cadena de supermercados Las Brisas; Mackenna dio a conocer que había adquirido los registros de la marca "CARREFOUR" por cuenta de Cabildo, luego de transcurridos nueve años de efectuada la compraventa de los registros primitivos y sólo después que la firma francesa interpusiera demandas de nulidad en contra de ellos e hiciera pública su intención de comenzar a operar en el país; la marca CARREFOUR no ha sido usada nunca ni por Mackenna ni por Cabildo.

Que resulta contradictorio, sostiene el Dictamen, que Mackenna, por una parte, señale que se desistió de las

solicitudes de nuevos registros con el fin de dejar en claro que ni ella ni Cabildo tienen la intención de impedir la eventual operación comercial de Carrefour en Chile, y por otra, en declaraciones formuladas tanto en su escrito ante la Comisión como a la prensa, manifieste su intención de oponerse a que la firma francesa ingrese al mercado chileno utilizando la marca referida, haciendo valer los dos registros existentes a su nombre, respecto de los cuales continúa su defensa ante el Departamento de Propiedad Industrial.

Que es incuestionable que constituye una seria traba para el ingreso de Carrefour al mercado nacional, el hecho que no se le permita hacerlo bajo la marca que distingue a esa empresa y a sus supermercados en todos los países en que aquélla opera desde hace varios años y que es internacionalmente conocida.

Que no obstante lo señalado por Mackenna en el sentido que habría actuado a nombre de Cabildo, de acuerdo a las normas del mandato, el mandatario que contrata a nombre propio se obliga personalmente respecto de terceros (Art. 2151 del Código Civil).

3.- El Dictamen N° 1041, de 17 de Julio de 1998, de la Comisión Preventiva Central, cuya copia rola a fs. 11, que desestimó la petición de Mackenna de aclaración del Dictamen N° 1040.

4.- El recurso de reclamación interpuesto por Cabildo a fs. 17, en contra de los citados dictámenes 1040 y 1041, en ejercicio del derecho que le otorga el Art. 9 del Decreto Ley N° 211, de 1973.

Los fundamentos de dicha reclamación fueron los siguientes:

4.1. Existencia de un vicio en el procedimiento, ya que el Dictamen 1040 se pronunció sin notificación, emplazamiento ni audiencia previos de Cabildo, por lo cual ésta no tuvo una oportunidad de defenderse.

En cuanto a las razones dadas por la Comisión Preventiva Central en su Dictamen N° 1041 para justificar dicha situación, señala que si bien es efectivo que ese organismo no es un Tribunal Ordinario de Justicia, muchas de sus facultades tienen carácter jurisdiccional, es decir, resuelven conflictos actuales entre partes con autoridad de cosa juzgada, (sin perjuicio del recurso de reclamación establecido en el artículo 9 del Decreto Ley 211) y, en el presente caso, es evidente que hay una disputa entre dos partes, la cual ha sido resuelta por la referida Comisión mediante una declaración que, de no enmendarse por este Tribunal, tendrá autoridad de cosa juzgada, sin perjuicio de otros recursos ante los Tribunales Ordinarios de Justicia.

El hecho que el Decreto Ley 211 no señale un procedimiento al que la Comisión Preventiva Central deba ceñirse en su actuar, así como el carácter reservado que pueda tener dicho procedimiento, no son razones válidas para que ese organismo no deba someterse, al menos, a ciertos principios elementales en la regulación de las actuaciones de los órganos públicos, en especial en materias

jurisdiccionales, como lo es el principio de audiencia y el derecho a una justa defensa, según lo establece el art. 19 N° 3 de la Constitución Política.

4.2. Según se indica en el punto 5.9 del Dictamen 1040, en esencia, los actos reprochados consisten en el registro en Chile, por parte de Mackenna, de marcas de la empresa Carrefour; no obstante nada se dice respecto de cuáles serían específicamente esos registros.

Con el fin de esclarecer la situación, la recurrente presentó un esquema de las marcas comerciales cuestionadas y su estado actual y señaló que los únicos registros marcarios vigentes cuyo titular es Mackenna, por cuenta de Cabildo, son dos registros sobre la marca CARREFOUR que son renovación de uno de los registros adquiridos mediante compraventa, el que de acuerdo con la nueva Ley de Propiedad Industrial dio origen a dos registros, y a cuyo respecto existen juicios de nulidad marcaría pendientes.

4.3. Falta de coincidencia en el tiempo entre la conducta reprochada (registro de las marcas) y la situación concreta de competencia que se trata de salvaguardar (ingreso y operación de Carrefour en el mercado chileno).

Tanto en su presentación ante la Comisión Preventiva Central como en declaraciones a los medios de prensa, Carrefour manifestó que su ingreso al mercado chileno estaba proyectado para fines de 1998, por lo que es necesario concluir que a la fecha en que se presentó la denuncia (2 de Enero de 1998) e incluso a la fecha en que se emitieron los Dictámenes 1040 y 1041 (3 y 17 de Julio de 1998, respectivamente), el ingreso al mercado nacional de Carrefour era y es un hecho futuro, no por efecto de los registros marcarios cuestionados o por alguna conducta atribuible a su representada, sino que de acuerdo a los propios planes de estrategia de desarrollo de Carrefour.

Con el objeto de ver si los registros marcarios o solicitudes de registros presentados por Mackenna por cuenta de Cabildo, han podido afectar o no objetivamente el ingreso al mercado nacional de Carrefour, en las fechas que esa misma empresa ha proyectado, la recurrente hace un análisis de dichos registros y solicitudes, luego de lo cual concluyó que ninguno de ellos ha podido afectar la libre competencia en lo que se refiere al futuro ingreso de Carrefour al mercado chileno, ni caben dentro del acto que reprocha el punto 5.9. del dictamen 1040.

4.4. Si bien el Decreto Ley N° 211, de 1973, no establece normas sobre prescripción, la necesidad de seguridad jurídica hace necesario consolidar las relaciones humanas, aun cuando éstas se refieran a la libre competencia, surgiendo así la analogía, que permite resolver situaciones no reguladas en forma expresa mediante la aplicación, por extensión, de otras normas del sistema jurídico, según lo establece el artículo 24 del C. Civil. Por lo tanto, tanto la acción para reclamar ante los órganos de defensa de la libre competencia como la acción de los órganos del Estado para regular o reprimir determinados actos o hechos, están sujetas a extinguirse por el transcurso del tiempo.

A falta de disposición especial, estima que a estas acciones se debe aplicar el plazo de cinco años que el art. 2.515 del Código Civil establece para las acciones ordinarias, o el plazo general de prescripción que contempla el art. 822 del Código de Comercio, y que, en cualquiera de estas hipótesis, la acción de Carrefour se encuentra prescrita respecto de todos aquellos hechos ocurridos en un plazo anterior en al menos cinco años a la fecha en que se formuló la denuncia.

4.5. El artículo 5° del Decreto Ley 211 establece que continuarán vigentes, entre otras, las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la propiedad industrial e intelectual, las que de no mediar esa declaración, habrían sido derogadas por dicho texto legal, ya que la propiedad sobre un registro marcario concede a su titular el uso exclusivo y excluyente de la misma, para las clases en que ha sido concedida (art. 88 del Reglamento), que es lo que se conoce como un monopolio legal, es decir, un monopolio permitido y aceptado por la Ley, que lo exceptúa de las normas sobre defensa de la libre competencia.

Por lo tanto, no es posible pretender la aplicación del Decreto Ley N° 211 (arts. 1 y 2 especialmente), al hecho de poseer un registro vigente, ni a la constitución de propiedad marcaria ni a la compra de un registro marcario y menos aun, al ejercicio de las acciones judiciales que ese privilegio otorga.

4.6. El art. 19 N° 25 de la Constitución Política garantiza la propiedad industrial sobre las marcas comerciales por el tiempo que señala la ley y el inciso 3° del N° 24 del mismo artículo, señala que nadie puede ser privado de su propiedad, del bien sobre el que recae o de algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice su expropiación por causa de utilidad pública, y lo que Carrefour ha pretendido y lo que ha resuelto el Dictamen 1040, se traduce en la práctica en una privación de su derecho de dominio, que ejercen a través de su mandataria, sobre la marca comercial en cuestión, o al menos una privación de sus facultades esenciales (usar y gozar de la misma).

Mackenna es dueña y titular, por cuenta de Cabildo, de la marca comercial CARREFOUR y lo será mientras esté vigente su registro. Por lo tanto, el Dictamen 1040 al establecer que el verdadero dueño de la marca es otra persona (Carrefour) y que ellos se han "apropiado" de ella, está desconociendo su derecho de propiedad.

4.7. Existiendo juicios pendientes de nulidad de la marca, es inconveniente y genera incertidumbre jurídica el hecho que se haya emitido un dictamen que en la práctica se pronuncia sobre materias que están siendo discutidas en esos juicios.

4.8. Cabildo no pretende impedir ni entorpecer el ingreso a Chile de Carrefour; cosa distinta es que deba hacerlo respetando los registros marcarios vigentes, que su representada posee a través de su mandataria Mackenna.

4.9. No es efectivo lo afirmado en el Dictamen 1040, en el sentido que es un hecho incuestionable que constituiría una traba para que Carrefour ingrese a Chile el no poder operar

con esa marca, ya que hay países en que dicha empresa opera bajo otros nombres o marcas institucionales, como es el caso de España, en que el grupo Carrefour opera bajo el nombre y marca comercial PRYCA.

5.- El informe sobre el recurso, de fs. 37, emitido por la Comisión Preventiva Central, en cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 9 del Decreto Ley N° 211, de 1973, en el que reitera las conclusiones contenidas en los dictámenes recurridos.

En cuanto a la falta de coincidencia en el tiempo entre la conducta reprochada y el ingreso de Carrefour al mercado nacional, alegada por la recurrente, señala que, en el presente caso, lo relevante no es la época en que Mackenna efectuó los diversos registros y solicitudes de registro, por cuenta de Cabildo, sino el hecho que al momento en que la empresa Carrefour hizo pública su intención de ingresar al mercado chileno, las referidas empresas manifestaron ante los medios de prensa, su oposición a que lo haga utilizando el nombre CARREFOUR, haciendo valer los dos registros actualmente vigentes a nombre de Mackenna sobre esta marca y respecto de los cuales se están tramitando sendos juicios de nulidad marcaria, posición que han mantenido.

Respecto de la prescripción invocada por la reclamante, estima ésta debe ser rechazada por las mismas razones señaladas precedentemente.

Añade el informe que la circunstancia que haya países en que Carrefour opere con otros nombres, no desvirtúa el hecho que constituye una traba para el ingreso de dicha empresa al mercado nacional, el que no pueda hacerlo bajo ese nombre, que además de constituir su razón social, es utilizado por aquélla desde hace muchos años para distinguir sus supermercados en diversos países del mundo.

6.- La resolución de fs. 43, por la cual este Tribunal se avocó de oficio, en virtud de sus propias atribuciones, al conocimiento de los hechos materia de los dictámenes recurridos, y solicitó informe previo al señor Fiscal Nacional Económico.

7.- El escrito de fs. 52 de Carrefour, por el que solicitó se tenga presente que en virtud de decisiones de fecha 17 de Agosto de 1998, cuyas copias acompañó (fs. 44 a 51), el Departamento de Propiedad Industrial acogió las demandas de nulidad presentadas por Carrefour y ordenó la cancelación de los Registros para la marca "CARREFOUR", de que es titular Mackenna.

8.- El informe de fs. 54, del señor Fiscal Nacional Económico, en que comparte los fundamentos y conclusiones de los dictámenes reclamados y, a la vez, formuló requerimiento en contra de las empresas Mackenna y Cabildo y solicitó se aplicaran a éstas sendas multas, a beneficio fiscal, por un monto equivalente a cinco mil Unidades Tributarias Mensuales.

9.- La resolución de esta Comisión de fs. 60, que confirió traslado a las empresas Mackenna y Cabildo, del informe de la Comisión Preventiva Central y del informe y requerimiento del señor Fiscal Nacional Económico.

10.- El traslado de Cabildo de fs. 62, por el cual solicitó que se dejen sin efecto los Dictámenes 1040 y 1041 y se rechace el requerimiento del señor Fiscal Nacional Económico y, por lo tanto, no se dé lugar a la aplicación de multa alguna a Cabildo, en virtud de los mismos argumentos señalados en su reclamación.

Añadió que en todos los registros marcarios objeto de la investigación (tanto los comprados al señor Ghelman como los solicitados por ellos en resguardo de aquéllos), la autoridad marcaria calificó su procedencia desde el punto legal antes de su otorgamiento y al momento de concederlos; Carrefour no ejerció su derecho de oposición, y muchos años después demandó la nulidad de los primeros precisamente por la causal señalada en la letra g) del art. 20 de la ley N° 19.039, que es la misma que la Comisión Preventiva Central y el Fiscal Nacional Económico ahora califican como un "abuso del derecho", y, por lo tanto, no puede haber tal abuso. Al solicitarse, en 1997, otros registros de resguardo, la autoridad marcaria también calificó su procedencia y admitió a tramitación estas solicitudes, pero Carrefour en este caso ejerció su derecho de oposición y, en definitiva, nunca fueron concedidos por haberse desistido Mackenna de los mismos, por lo que tampoco pudo haber existido en este caso un "abuso del derecho".

Señaló que la tesis del "abuso del derecho" sienta un grave precedente en todo el sistema que la Constitución y las leyes han establecido para proteger la propiedad industrial, y que si existe una autoridad y tribunales especializados en el conocimiento y resolución de las materias relativas á este "monopolio legal", es grave, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, que otros órganos, como son los de defensa de la libre competencia, se pronuncien sobre compras de derechos marcarios o sobre constitución de propiedad industrial.

Agregó que ni el señor Jurgen Paulmann, ni Cabildo ni sus empresas relacionadas, desarrollan en Chile actividades económicas en el segmento de los megamercados y, por lo tanto, no son competidores de Carrefour y, en consecuencia, para ellos carece de sentido tratar de impedir que ésta opere en Chile locales destinados a megamercados.

Las facultades que el Art. 6° del Decreto Ley 211 concede a los órganos que él contempla, para prevenir, corregir y reprimir los atentados a la libre competencia, deben entenderse circunscritas al bien jurídico que se trata de defender, y, por lo tanto, quedan fuera del ámbito de represión y castigo de esta ley aquellos actos que consistan en una simple intención de perturbar, restringir o impedir la libre competencia, cuando ella no conlleva una efectiva lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido por la ley.

Expresó que la Comisión Preventiva Central, en su informe, les formula un nuevo cargo, que es el haber comunicado a la prensa su intención de oponerse a que Carrefour utilice en Chile la marca registrada a nombre de Mackenna y el haber mantenido esa oposición, cargo que hace suyo el señor Fiscal en su requerimiento, lo que estima inadmisibles, ya que dicho cargo no fue formulado en los Dictámenes 1040 y 1041 y es jurídicamente injustificado, por

cuanto el oponerse a que alguien use una marca de la que se es titular es un derecho esencial de todo privilegio industrial y no puede, en caso alguno, ser un abuso del derecho ni menos constituir un atentado en contra de la libre competencia, por lo que este cargo debe ser desestimado.

También considera inadmisibles las pretensiones del señor Fiscal de sancionar al mandante y al mandatario, pues en definitiva los actos impugnados son uno solo en cada caso, radicándose sus efectos en quien corresponda de acuerdo a las normas generales sobre el mandato.

En cuanto al monto de la multa que se pretende imponer, señaló que no se condice con los actos que se supone son sancionados, toda vez que ellos se ejecutaron al amparo de las normas legales y constitucionales vigentes, con absoluta conciencia de su licitud y que no se estaba perjudicando a persona alguna.

11.- El traslado de Mackenna de fs. 103, en el cual se limita, en general, a repetir los mismos argumentos y formular las mismas peticiones que Cabildo.

12.- El escrito de Carrefour de fs. 140, por el que se hizo parte en el recurso.

13.- La resolución de fs. 144 que recibió la causa a prueba y fijó los hechos materia de ella.

14.- El escrito de Mackenna de fs. 315, por el que solicitó diversas diligencias de prueba y acompañó documentos que rolan de fs. 150 a 314.

15.- El escrito de Carrefour de fs. 334, por el que se hizo cargo de las argumentaciones de las requeridas y acompañó documentos, que rolan de fs. 320 a 333.

16.- La prueba testimonial rendida por las empresas requeridas a fs. 357 a 364 y a fs. 378 a 381.

17.- La diligencia de fs. 369, de absolución de posiciones del representante de Carrefour Chile S.A. don Antonio Mateus Silva, quien contestó las preguntas contenidas en el pliego de fs. 367 y 368.

18.- Informe del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, que rola a fs. 618.

19.- Los escritos de observaciones a la prueba presentados por el señor Fiscal Nacional Económico a fs. 620, por Carrefour a fs. 626 (quien, además, solicitó se aumenten las multas a aplicar a las requeridas al máximo legal permitido, esto es, 10.000 UTM) y por Mackenna a fs. 637.

20.- La resolución de fs. 633 que ordenó traer los autos en relación.

21.- La vista de la causa que tuvo lugar el día 31 de Marzo de 1999, en cuya audiencia se oyeron los alegatos de los abogados de las partes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LAS TACHAS:

PRIMERO: Que Carrefour dedujo tachas en contra del testigo presentado por Cabildo señor Rodrigo Javier Marré Grez (fs. 357 y en contra de los testigos presentados por Mackenna señores Omar Espinoza Reyes (fs. 363) y José Adolfo Sordo Solari (fs. 378), por la causal N° 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.

SEGUNDO: Que la disposición citada, aplicable a este procedimiento en conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 letra p) del Decreto Ley N° 211, de 1973, permite tachar a los testigos que tengan la calidad de dependientes de la parte que los presente y a los que, a juicio del Tribunal, carezcan de imparcialidad necesaria para declarar, por tener en el pleito un interés directo o indirecto.

Que teniendo presente lo expuesto por las partes al contestar el traslado que se les confirió para estos efectos; y que esta Comisión valora la prueba en conciencia y falla del mismo modo, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 18 letra k) del mencionado cuerpo legal, y que puede admitir como prueba no sólo los medios contemplados en el Art. 341 del Código de Procedimiento Civil, sino que todo indicio o antecedente que, en su concepto, sea eficaz para establecer los hechos del proceso, procede desestimar las tachas deducidas por Carrefour, a que se hace mención en el considerando primero, por cuanto los hechos en que se fundamentan son insuficientes para inhabilitar a los testigos que depusieron en autos.

EN CUANTO AL FONDO:

TERCERO: Que, en primer término, esta Comisión debe hacer presente que decisiones contestes de las Comisiones Resolutiva y Preventiva Central han señalado que el sistema legal sobre privilegios industriales y protección a los derechos de propiedad industrial, no sustrae necesariamente a dichos organismos de conocer de ciertas situaciones que pudieran ser contrarias a las normas sobre libre competencia, contenidas en el Decreto Ley N° 211, de 1973.

CUARTO: Que, mediante escritura pública de compraventa, de fecha 25 de Julio de 1988, otorgada ante el Notario de Santiago don Enrique Morgan Torres, (fs. 161 bis y 162), Mackenna y Cía. Ltda. adquirió de don Luis Abraham Ghelman Grodnitzky la marca "CARREFOUR", inscrita en el Registro de Marcas Comerciales del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, bajo los Nos. 299.035 (para distinguir todos los productos de las clases 3 y 5; impresos en general de la clase 16; productos de las clases 29 y 30, y un supermercado en las entonces provincias de Santiago, Valparaíso, Antofagasta, Iquique, Concepción y Magallanes) y N° 307.360 (para distinguir todos los artículos de las clases 24, 25 y 28, y fábrica de los mismos artículos). Las marcas referidas fueron adjudicadas por la parte compradora en un remate público, ante el martillero don Carlos Schmidt Vouriot, según consta de la cláusula sexta de la referida escritura, de la copia de la factura respectiva de fs. 161 y de la publicación efectuada en el diario El Mercurio de fs. 160.

Que el Registro N° 299.035, fue renovado por Mackenna a su vencimiento (30 de Agosto de 1995), y se dividió en dos registros, dando lugar a los actuales Registros N° 449.756 y N° 449.757, según consta del certificado emitido por la Conservadora de Marcas de fs. 240 del expediente rol N° 93-98 CPC, que se encuentra agregado a estos autos, y de los documentos de fs. 490 y 492. El registro N° 307.360, no fue renovado a su vencimiento, por lo que no se encuentra vigente a la fecha (informe del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial de fs. 618 y documento de fs. 496).

Que, con posterioridad a la compraventa de los registros marcarios ya individualizados, Mackenna solicitó y obtuvo los siguientes registros, según consta del Certificado de la Conservadora de Marcas al cual se ha hecho referencia: 1.- Para la palabra "CARREFOUR": Registro N° 345.771, de fecha 2 de Agosto de 1989; 2.- Para la sigla "ED": Registro N° 339.443 de 6 de Febrero de 1989; 3.- Para la etiqueta o logo "C" (cuyo diseño se encuentra adherido al certificado): Registro N° 337.484, de 2 de Diciembre de 1988; Registro N° 337.485 de 2 de Diciembre de 1988; Registro N° 341.791, de 17 de Abril de 1989, y Registro N° 347.329, de 20 de Septiembre de 1989.

Que, asimismo, Mackenna, en el año 1996, presentó 39 nuevas solicitudes de registro para la marca "CARREFOUR", para distintas clases del Clasificador Internacional y se opuso a las solicitudes de registro para la misma marca presentadas por Carrefour, según consta de la documentación acompañada por el señor Jefe del Departamento de Propiedad Industrial a fs. 435 a 474.

Que, según las requeridas, tanto los registros como las solicitudes de registros mencionados en los dos párrafos precedentes, tuvieron por objeto reforzar los registros primitivos (punto 9 párrafo II escrito de Mackenna que rola a fs. 40 del expediente rol 93-98 CPC; párrafo II letra c) recurso de reclamación de Cabildo que rola a fs. 17 a 36).

QUINTO: Que en todas las gestiones señaladas en el considerando precedente, Mackenna actuó por encargo de Cabildo, actuando como mandatario a nombre propio (declaración de Mackenna contenida en párrafo II puntos 4 a 9 de su escrito de fs. 40 y siguientes expediente rol N° 93-98 CPC; lo expresado por Cabildo en su recurso de reclamación, y escritura pública de Rendición de Cuenta y Cesión de Posición Jurídica de fecha 22 de Agosto de 1997, otorgada ante el Notario Suplente de la Segunda Notaría de Santiago don Guillermo Le-Fort Campos que rola a fs. 163).

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 2.151 del Código Civil, el mandatario que contrata a nombre propio se obliga personalmente respecto de terceros, lo que también corrobora el artículo 255 del Código de Comercio.

Que Mackenna dio a conocer que había actuado por cuenta de Cabildo, en todo lo relacionado con los registros de las marcas mencionadas, sólo después de transcurridos nueve años de la celebración de la compraventa de los registros primitivos de la marca CARREFOUR y una vez que la firma francesa entablara demandas de nulidad en contra de

aquéllos e hiciera público su deseo de iniciar su participación en el mercado chileno.

En consecuencia, Mackenna, mientras actuó por sí misma y sin dar a conocer que lo hacía por cuenta de Cabildo, incurrió en responsabilidad propia por sus actos, independientemente de la responsabilidad de su mandante.

SEXTO: Que el socio principal de Cabildo es don Jurgen Paulmann Kemna, según copia de inscripción del extracto de escritura de constitución de dicha sociedad, que rola a fs. 297 a 299 del expediente rol N° 93-98 CPC y de la copia de la escritura de modificación de la misma que rola a fs. 300 y 301 del mismo expediente.

Que el señor Paulmann es, además, socio principal en la sociedad Labsa S.A. (copias de escrituras públicas de fs. 332 a 354 del referido expediente), propietaria de la cadena de supermercados Las Brisas y del hipermercado Extra Ltda. o Extra El Belloto Limitada (copia de extracto otorgado por Dicom de fs. 329 a 332 y declaración de abogado de Mackenna don Fernando Sáenz de Santa María, aparecida en diario Estrategia de fecha 2 de Septiembre de 1997, que rola a fs. 321).

SEPTIMO: Que en la misma declaración al diario Estrategia, el representante de Mackenna expresó que se habían desistido de todos los registros que inscribieron con posterioridad a los adquiridos en la subasta, porque hay un mejor ambiente para conversar con los representantes legales de supermercados Carrefour y afirmó que "en estos momentos la compañía de supermercados francesa no puede utilizar la marca Carrefour dentro del giro comercial", razón por la cual consideró que "todo el discurso sobre la entrada de esa compañía al país no tiene fundamentos mientras se mantenga el proceso legal sin resolver". Agregó que "como el juicio de nulidad puede demorar por lo menos tres años, una alternativa es que se negocie con Jurgen Paulmann la adquisición de la marca..".

Asimismo, en publicación aparecida en el mismo diario, de fecha 20 de Noviembre de 1998, figura una declaración de los abogados de Mackenna en el sentido que desde que comenzó a funcionar el hipermercado CARREFOUR, la compañía francesa Carrefour está infringiendo la ley, ya que esa marca pertenece a un tercero y que, pese a ello, no han presentado ninguna demanda en el Departamento de Propiedad Industrial contra la empresa, ya que esperan que se estudien los descargos presentados con anterioridad ante dicho organismo así como ante la Comisión Antimonopolios y aseguraron que una vez que se analicen los casos pendientes en las dos entidades mencionadas, se procederá a presentar demanda por usar la marca de un tercero.

Que tales declaraciones e informaciones de prensa no han sido objetadas en autos por las requeridas.

OCTAVO: Que, según ha quedado establecido en el proceso, las marcas "CARREFOUR", "ED" y logo "C", se encuentran registradas desde hace varios años en Francia y otros países del mundo, a nombre de la firma francesa Carrefour (documentos de fs. 110 a 138, 140 a 149, 151 a 157, 159 a 204 y 206 a 210 del Tomo II, Cuaderno de Documentos del expediente rol N° 93-98 CPC). En Francia la marca CARREFOUR

desde el año 1965 (fs. 110 a 138) y el logo "C" desde 1986 (fs. 151 a 156), ambas en relación con todo tipo de productos y servicios; en Brasil, la marca "CARREFOUR" desde el año 1976 (fs. 159 a 62) y el logo "C" desde año 1986 (fs. 174 a 176); en Argentina, la marca "CARREFOUR" desde el año 1981 (fs. 163 y 164, 169 y 170).

Que se encuentra acreditado, asimismo, que las marcas indicadas son utilizadas por la firma Carrefour para distinguir sus establecimientos comerciales en varios países en los que ella tiene participación, así como para distinguir productos que se comercializan en dichos establecimientos (catálogos promocionales y publicitarios de Carrefour que rolan a fs. 64 a 108 del expediente rol N° 93-98 CPC).

NOVENO: Que, dado lo expuesto en los considerandos precedentes, las requeridas no pueden alegar desconocimiento de la existencia tanto de la firma Carrefour como de las marcas cuestionadas. Ello se ve corroborado por lo declarado a fs. 360 por el testigo presentado por Cabildo don Eduardo Weil Wagemann y por lo declarado a fs. 364 por el testigo presentado por Mackenna don Omar Espinoza Reyes, quienes manifestaron conocer esa marca en el rubro de hipermercados.

Que las reclamaciones de nulidad de los Registros N°s 449.756 y 449.757 de la marca "CARREFOUR", cuyo titular es Mackenna, presentadas por Carrefour, fueron acogidas por el Departamento de Propiedad Industrial sobre la base de considerar, entre otras razones, que "dada la fama y notoriedad de la marca de propiedad del demandante, su titularidad y uso por parte de un tercero, inducirá a error o confusión al público consumidor" y porque "dada la expansión internacional de la firma francesa "Carrefour" en el rubro de supermercados y la vinculación de la marca con productos de misma denominación, es dable concluir que el mantener un registro de la marca "CARREFOUR" por parte de una persona distinta de su verdadero creador, constituirá un atentado a la competencia leal, supuesto contenido en la letra j) del artículo 20 de la ley 19.039 (fs. 44 (47) y 48 (51)).

DECIMO: Que con fecha 22 de Agosto de 1997, Mackenna se desistió de los registros individualizados en el párrafo tercero del considerando CUARTO (registro N° 345.771 marca "CARREFOUR" (documentos de fs. 258 y fs. 400) ; registro N° 339.443, sigla "ED" (documento de fs. 552; y Registros Nos. para el logo "C" (documentos de fs. 553 a 556).

Que con la misma fecha, Mackenna se desistió de las solicitudes de nuevos registros para la marca CARREFOUR (documentos de fs. 168 a 244; informe del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial de fs. 618 y 619 y documentos de fs. 435 a 474) y de las oposiciones a las solicitudes presentadas por la firma Carrefour (documentos de fs. 246 a 256 y de fs. 475 a 486).

DECIMO PRIMERO: Que, de acuerdo a todo lo expuesto, sólo continúan a nombre de Mackenna los Registros Nos. 449.756 y 449.757 para la marca "CARREFOUR" adquiridos por compraventa, respecto de los cuales el Departamento de Propiedad Industrial acogió las demandas de nulidad interpuestas en su contra por Carrefour y que actualmente se encuentran con recurso de apelación pendiente ante el Tribunal Arbitral de

Propiedad Industrial, según informe de fs. 618 del Jefe del referido Departamento.

DECIMO SEGUNDO: Que la alegación de las requeridas, en el sentido que los registros y solicitudes de registros para las marcas ya mencionados, efectuados con posterioridad a la compraventa de los dos registros primitivos de la marca CARREFOUR, tuvieron por objeto reforzar estos últimos, carece de fundamentos, ya que entre la palabra CARREFOUR y la sigla "ED" y el logo "C" no existe ningún elemento en común, salvo precisamente, que todos ellos están registrados en diversos países a nombre de la firma francesa Carrefour y son usados por ésta para distinguir sus establecimientos comerciales. Más aun, la etiqueta o logo registrado por Mackenna es idéntica a la perteneciente a Carrefour salvo en su posición, no obstante se trata de un diseño figurativo en que la letra "C" no se percibe fácilmente (certificado de fs. 240 y 241 y abundante documentación acompañada por Carrefour en su denuncia ante la Comisión Preventiva Central expediente rol N° 93-98; documento de fs. 320, fotografías de fs. 150 a 155, y folleto publicitario de Carrefour de fs. 299 de estos autos), por lo que se descarta totalmente la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia.

DECIMO TERCERO: Que si bien las requeridas han declarado que jamás han tenido la intención de impedir el ingreso de Carrefour al mercado chileno en el rubro de supermercados, por otra parte han declarado que dicha empresa no puede ingresar utilizando la marca "CARREFOUR" debido a los registros sobre esa marca de que es titular Mackenna.

DECIMO CUARTO: Que aun cuando a la época en que Mackenna adquirió la marca "CARREFOUR" así como cuando solicitó nuevos registros de esa y de las demás marcas, Carrefour no hubiera manifestado todavía su intención de operar en el país, era razonable deducir que, tratándose de una empresa que ya estaba operando en Brasil y en Argentina, más tarde o más temprano podría estar interesada en ingresar en el país.

DECIMO QUINTO: Que las requeridas han reconocido que nunca han usado las marcas mencionadas.

DECIMO SEXTO: Que, a juicio de esta Comisión, contrariamente a lo expresado por las requeridas, existe una relación de competencia entre las actividades desarrolladas por la empresa Carrefour y aquellas que desarrollan las empresas a las cuales pertenece el señor Paulmann, ya que si bien entre un hipermercado y un supermercado existen ciertas diferencias, especialmente en lo que dice relación con el volumen de los productos que en ellos se comercializan, el giro es el mismo; además, de conformidad con los documentos de fs. 329 a 332, la sociedad Labsa también opera un hipermercado.

DECIMO SEPTIMO: Respecto de lo sostenido por las requeridas en el sentido que Carrefour puede operar con otro nombre, como lo hace en España y, por lo tanto, el no utilizar el nombre CARREFOUR no constituye una traba para su operación en Chile, para esta Comisión resulta claro que para cualquier empresa constituye una traba o menoscabo el hecho que se le impida operar bajo el nombre que la distingue internacionalmente tanto a ella como a sus establecimientos y

productos que en éstos se expenden y que, además, constituye su razón social.

DECIMO OCTAVO: Que, en cuanto a la afirmación hecha por Cabildo en el sentido que el Dictamen 1040 se habría emitido sin emplazamiento ni audiencia previos de dicha empresa, por lo cual ésta nunca tuvo oportunidad de defenderse, a juicio de esta Comisión ella carece de veracidad. En efecto, tal como se señala en el punto 2 del Dictamen 1041 y como consta en los autos seguidos ante la Comisión Preventiva Central, en la etapa de investigación de esta causa el señor Fiscal Nacional Económico solicitó informe al representante legal de la sociedad Mackenna, a cuyo nombre están inscritas las marcas cuestionadas, y don Fernando Sáenz de Santa María, al evacuar el traslado señaló, al momento de designar abogado patrocinante y conferir poder, que lo hacía sin perjuicio de reservarse el derecho de actuar en estas gestiones en representación de Mackenna y de Cabildo; además que, en el escrito en cuestión, siempre hizo presente que Mackenna en todas sus actuaciones relacionadas con la denuncia de Carrefour, había actuado por cuenta de Cabildo.

En consecuencia, a esta Comisión no le cabe duda alguna que Cabildo, a lo menos a partir de la petición de informe formulada por el señor Fiscal Nacional a Mackenna, estuvo informada de la denuncia referida y que la respuesta de esta última también incluyó a Cabildo, ya que los hechos son los mismos.

Por otra parte, el Dictamen 1041, para evitar cualquier duda sobre la transparencia del procedimiento empleado, ordenó notificar el Dictamen 1040 al representante legal de Cabildo, dando a éste la oportunidad de reclamar en contra de dicho Dictamen, cosa que efectivamente hizo, y que dio lugar al presente proceso, donde Cabildo hizo oír sus argumentos a través de la presentación de escritos y documentos, la declaración de testigos y el alegato de su abogado.

DECIMO NOVENO: Que el Decreto Ley N° 211, de 1973, sanciona las conductas que tiendan a eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia, infracción que se consuma aun cuando las conductas no hayan producido en el hecho sus efectos, bastando que ellas tiendan a producirlos.

Que esta Comisión, apreciando en conciencia los diversos antecedentes acompañados por las partes, ha llegado a la convicción que las empresas Mackenna y Compañía Limitada y Comercial e Industrial Cabildo Limitada, han incurrido en conductas contrarias al Decreto Ley N° 211, de 1973, al inscribir a su nombre, la primera, y por cuenta de la segunda, marcas comerciales que se encuentran registradas y son usadas por la firma francesa Carrefour, para distinguir sus establecimientos de supermercados e hipermercados, desde hace varios años y en diversos países del mundo, con el objeto de, basadas en dichos registros, tratar de impedir o entorpecer el ingreso de dicha empresa al mercado nacional, en el rubro de supermercados, bajo el nombre que la distingue internacionalmente y que constituye su razón social; estableciendo con ello barreras de entrada al mercado nacional a la referida empresa, competidora potencial de Comercial e Industrial Cabildo Limitada y sus empresas

relacionadas, todo lo cual revela la existencia de un concierto entre ambas sociedades, infringiendo de este modo los artículos 1º y 2º letra f) del referido texto legal.

Que las sanciones que en la parte resolutive se indicarán, han sido determinadas apreciando prudencialmente la capacidad económica de los infractores y la gravedad de la infracción.

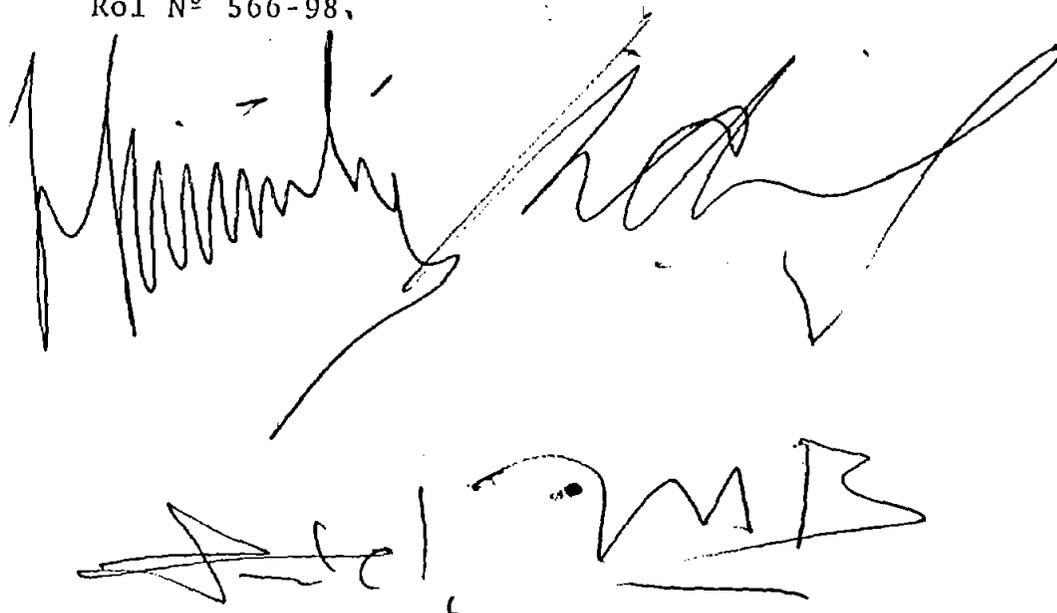
Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1º, 2º letra f), 17 y 18 del Decreto Ley Nº 211, de 1973,

S E D E C L A R A :

- 1.- Que se rechazan las tachas opuestas a los testigos que se individualizan en el considerando primero.
- 2.- Que las sociedades Mackenna y Compañía Limitada y Comercial e Industrial Cabildo Limitada han observado una conducta contraria a la libre competencia, en los términos expresados en la parte considerativa de este fallo.
- 3.- Que, en consecuencia, se acoge el requerimiento del señor Fiscal Nacional Económico y se aplica a la sociedad Comercial e Industrial Cabildo Limitada una multa ascendente a 2.500 Unidades Tributarias Mensuales y a la sociedad Mackenna y Compañía Limitada una multa ascendente a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales.

Notifíquese al señor Fiscal Nacional Económico, a Carrefour, a Comercial e Industrial Cabildo Limitada y a Mackenna y Compañía Limitada.

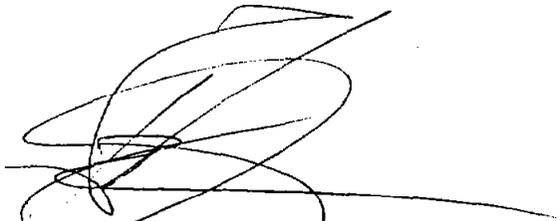
Rol Nº 566-98,

The image shows two sets of handwritten signatures. The top set consists of two overlapping signatures in dark ink, appearing to be 'Mackenna' and 'Compañía Limitada'. The bottom set consists of a signature that looks like 'Carrefour' followed by a large, stylized initial 'MB'.

Pronun//

//ciado por los señores, Jorge Rodríguez Ariztía, Ministro de la Excma. Corte Suprema y Presidente de la Comisión; Eduardo Moyano Berríos, Vicepresidente Ejecutivo del Comité del Inversiones Extranjeras; Enrique Fanta Ivanovic, Director del Servicio Nacional de Aduanas; Tomás Menchaca Olivares, en representación del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Bernardo O'Higgins; y Juan Carlos Cuiñas Marín, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Las Américas.

No firma el señor Tomás Menchaca Olivares por encontrarse ausente, no obstante haber concurrido al acuerdo.



JAIME BARAHONA URZUA
Secretario Abogado
COMISION RESOLUTIVA