

**REPUBLICA DE CHILE**  
**COMISION RESOLUTIVA**

**RESOLUCION N° 562 /**

Santiago, veintiocho de enero del año dos mil.

**VISTOS:**

1.- El Dictamen N° 1054 de 11 de diciembre de 1998, dictado por la Comisión Preventiva Central, por el cual se acogió la denuncia presentada por las sociedades Universal S.p.A., en adelante también Universal, y por Vicencio y Compañía Ltda., en adelante también Vicencio, en contra de Importadora San Marco Ltda., en adelante también Importadora San Marco, y que declaró que la conducta de esta empresa importadora, consistente en el registro a su nombre de la marca "Carioca" y el posterior envío de cartas, una, fijándole un precio a la marca y otra, luego de no haber llegado a acuerdo sobre la venta, conminándola a desistirse de continuar comercializando los productos de esa marca, sólo pudo haber tenido por objeto impedir la libre importación y comercialización en Chile por Universal o su representante en Chile, Vicencio, de productos importados, legítimos, cuya venta se efectúa con su misma marca de origen, puesta en dichos productos por su fabricante; constituyendo esta conducta un atentado en contra de la libre competencia, por lo que Importadora San Marco Ltda. debe poner término de inmediato al comportamiento reprochado, bajo apercibimiento de solicitar al señor Fiscal Nacional Económico formule requerimiento ante la H. Comisión Resolutiva para la aplicación de sanciones en su contra.

2.- El recurso de reclamación de fojas 9, interpuesto por Importadora San Marco, por el cual solicita se revoque el dictamen que le afecta y se declare que los actos realizados no atentan en contra del Decreto Ley N° 211, de 1973.

El recurso, en resumen, reitera sus defensas presentadas en el curso de la investigación y además, expone que ninguno de los principios excepcionales para aceptar la creación de una marca y la utilización de ella, como fuente de una marca comercial, ha sido acreditado en el proceso.

Que no se ha acreditado que la marca Carioca haya sido creada con anterioridad al registro que se impugna por Universal, como tampoco se ha acreditado que dicha marca es afamada y notoria; que ninguno de estos hechos consta en el proceso, por que no existieron al momento que la marca fue registrada en Chile por Importadora San Marco.

Además, que los hechos en que se funda el dictamen, se tratarían de una simple negociación del patrimonio de la sociedad denunciada, por una socia minoritaria de Importadora San Marco, refiriéndose a la señora Jeannette Carraha Diban, la que habría sido sorprendida al reconocer un hecho que no estuvo ni está en condiciones de conocer, como lo es el de la creación de una marca comercial en el extranjero, hace más de 19 años, fecha en la cual ni siquiera era socia, empleada o dependiente de Importadora San Marco, aludiendo a la correspondencia que consta a fojas 10 y 11 del expediente de investigación de la Fiscalía Nacional Económica, Rol N° 105-97, tenido a la vista.

3.- El informe de la Comisión Preventiva Central recaído sobre el recurso de reclamación interpuesto por Importadora San Marco, en que se hace cargo de las argumentaciones expuestas por el recurso.

4.- Los documentos de fojas 18, 21, 23 y 25, acompañados por la denunciante.

5.- La resolución de avocación y auto cabeza de proceso de fojas 27, por medio del cual la Comisión se avocó al conocimiento de la materia, con independencia de lo solicitado por el recurso.

6.- El traslado evacuado y documentos agregados por las denunciadas Universal y Vicencio, según consta a fojas 34, por medio del cual expresan que la fama y notoriedad de la marca "Carioca" ha quedado demostrada no sólo en el expediente sino por el órgano estatal encargado de registrar las marcas comerciales, aludiendo al Departamento de Propiedad Industrial.

Solicitan las denunciadas que sea rechazado el recurso de reclamación de la empresa denunciada; y además, en un otrosí, piden la adopción por la Comisión de medidas en contra de Importadora San Marco: ordenar poner término a los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos firmados por la sociedad Importadora San Marco Limitada, en relación con los productos Carioca; que se prohíba a dicha sociedad la importación y comercialización de productos Carioca que no sean los originales; que se exhiba ante la Comisión, y bajo juramento, todos los contratos que se han celebrado y que se celebrarán con la sociedad denunciada y que digan relación directa o indirecta con los productos Carioca; y por último, que se le aplique una multa equivalente al máximo permitido o lo que se estime conveniente.

7.- El traslado contestado por la denunciada a fojas 48 y documentos que se agregan por medio de dicha presentación, en que argumenta, entre otras consideraciones, que no está

acreditado en este proceso que con anterioridad al año 1980, año en que se inscribió la marca "Carioca", la denunciante Universal haya utilizado o creado, ni menos registrado la denominación tantas veces señalada ni en Italia ni en cualquier otro país, y solicita se declare que no ha realizado ningún hecho, acto o convención que haya tendido a impedir la libre competencia.

8.- La Comisión recibió a prueba la causa, fijando los puntos materia de la misma, según consta a fojas 58.

9.- Los documentos acompañados a fojas 62, 137 y 196 por las partes.

10.- La prueba testimonial rendida por Importadora San Marco a fojas 199 y siguientes.

11.- La absolución de posiciones solicitada por la parte de Universal y Vicencio, prestada a fojas 209 por doña Jeanette Cecilia Carraha Diban.

12.- Se trajeron los autos en relación, alegando los abogados de ambas partes y quedando la causa en estado de fallo.

#### CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se ha interpuesto recurso de reclamación en contra del Dictamen N° 1054 de la Comisión Preventiva Central, de 11 de diciembre de 1998, que acogió una denuncia presentada por las sociedad italiana Universal y su representante en Chile, Vicencio. Por medio de dicho Dictamen, la Comisión Preventiva Central, en ejercicio de sus atribuciones, sostuvo que la denunciada y recurrente, Importadora San Marco, atentó en contra de la libre competencia al registrar a su nombre la marca "Carioca" y realizar diversas conductas que tenían por objeto impedir la libre importación y comercialización en Chile por parte de Universal o de su representante en Chile Vicencio, de productos legítimos, importados, cuya venta se efectúa con su misma marca de origen, puesta por su fabricante, Universal. La Comisión Preventiva Central, atendidos los antecedentes de la investigación, ordenó a Importadora San Marco poner término a las conductas objetadas, bajo el apercibimiento que allí se indica. A fojas 27 esta Comisión se avocó al conocimiento de la materia, con independencia de lo solicitado por el recurrente;

SEGUNDO: Que del mérito de autos consta que los productos bajo la denominación "Carioca" de procedencia italiana, en los años 1978 y 1979, fueron importados por la denunciada, lo que revela que estaba en conocimiento de dicha denominación. Que la

denunciada inició negociaciones para lograr ser nombrada empresa distribuidora para Chile de dichos productos "Carioca", que ya importaba, sin obtenerlo. Que en el año 1980 la denunciada obtuvo el registro a su favor de idéntica denominación en la clase 16 del Clasificador Internacional de Productos y Servicios. Con posterioridad, en el año 1997, la denunciada sostuvo otras negociaciones con las denunciantes con el objeto de vender la marca, las que no tuvieron éxito.

Que al no existir acuerdo entre las partes, la denunciada anunció el ejercicio de acciones legales para la incautación de productos con marca "Carioca" que se encuentren en el mercado;

TERCERO: Que resulta un hecho de la causa que lo que Importadora San Marco ha pretendido es impedir la comercialización en Chile de productos marca "Carioca" importados por Vicencio y elaborados por Universal, basándose en su titularidad en Chile de dicha marca;

CUARTO: Que es necesario tener presente que se ha resuelto por los Organismos de defensa de la libre competencia que el artículo 5° del Decreto ley N° 211, de 1973, que mantiene vigentes las normas legales y reglamentarias referentes a la propiedad industrial, no impide a dichos Organismos 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 diseño, 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;

QUINTO: Que si bien Importadora San Marco ha negado que el registro de la marca "Carioca" a su nombre, haya tenido como propósito aprovecharse indebidamente de la fama y notoriedad de una creación ajena, lo cierto es que practicó dicha inscripción a sabiendas de la existencia de productos de procedencia extranjera que portaban esa marca, ya que ella misma los comercializó en el país.

En consecuencia, no obstante que el referido registro no constituye por sí solo una conducta reprochable desde el punto de vista de las normas sobre libre competencia, Importadora San Marco no puede impedir que Vicencio y Universal, o cualquier otra empresa interesada, pueda comercializar dichos productos en Chile, ya que ello constituiría un atentado a la libre competencia, según la letra f) del artículo 2° del Decreto Ley N° 211, de 1973;

SEXTO: En virtud de lo antes expuesto y de acuerdo con lo resuelto reiteradamente por esta Comisión en casos similares, el registro de la marca "Carioca" a nombre de Importadora San Marco Limitada, no impide la libre importación y/o comercialización en el país por las empresas Univresal S.p.A. o Vicencio y Compañía Limitada, o por cualquiera otra empresa, de los productos marca "Carioca", provenientes de su legítimo productor, la firma italiana Universal, marca que fue puesta en dichos productos por su fabricante;

SEPTIMO: Que en la especie, las defensas y prueba rendida por la recurrente no alteran la doctrina enunciada precedentemente, por lo que deberá procederse al rechazo del recurso de reclamación interpuesto;

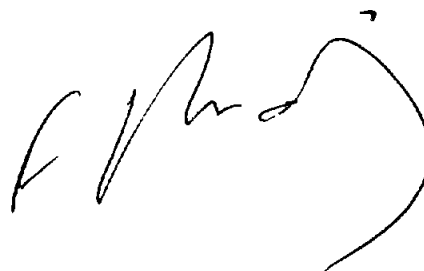
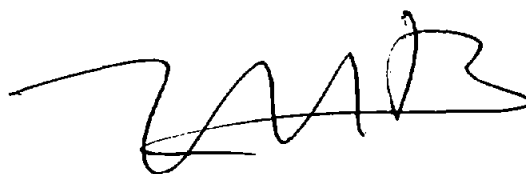
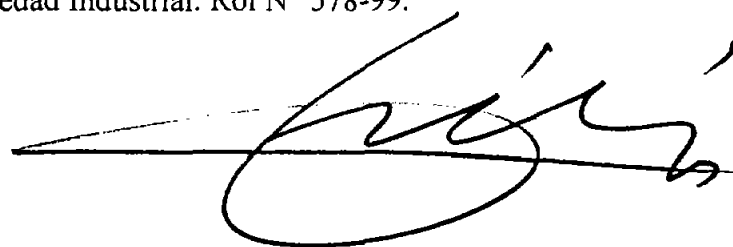
Y teniendo, además, presente lo dispuesto en los artículos 2º letra f), 18 y 19 del Decreto Ley N° 211, de 1973;

SE DECLARA:

1º.- Que no ha lugar al recurso de reclamación de fojas 9, interpuesto por Importadora San Marco Limitada, y se confirma el Dictamen N° 1054, de 11 de diciembre de 1998, de la Comisión Preventiva Central;

2º.- Que no ha lugar a las medidas solicitadas a fojas 34 por Universal S.p.A. y Vicencio y Compañía Limitada.

Notifíquese por cédula. Transcribese a la Comisión Preventiva Central y al Jefe del Departamento de Propiedad Industrial. Rol N° 578-99.



//CIADA por los señores, José Luis Pérez Zañartu, 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; Arnaldo Gorziglia Balbi, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Gabriela Mistral; y Francisco Rosende Ramírez, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. No firman los señores Fanta y Gorziglia por encontrarse ausentes, no obstante haber concurrido al acuerdo.



  
JAIME BARAHONA URZUA  
Secretario Abogado  
COMISION RESOLUTIVA