

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

SENTENCIA N°68/2008

Santiago, dieciocho de junio de dos mil ocho.

VISTOS:

1. A fojas 60, con fecha 16 de agosto de 2007, Comercial e Importadora Audio Música S.A. (en adelante Audio Música), presentó demanda en contra don Ariel Lagas Canales, por supuestos actos atentatorios contra la libre competencia, fundando su acción en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

1.1. Señala Audio Música que es una sociedad comercial cuyo objeto es comercializar toda clase de artículos musicales y electrónicos, como también parlantes y accesorios de los mismos, teniendo entre sus clientes a importantes empresas de venta directa al consumidor, además de clientes menores en la mayoría de las regiones del país.

Agrega que dentro de las actividades propias de su giro, adquiere en el extranjero artículos musicales de diversas marcas y usos, incluyendo marcas de reconocido prestigio internacional, desplegando todas las acciones necesarias para adquirir productos originales de sus legítimos fabricantes o de terceros comercializadores autorizados por los mismos, con el fin de proporcionar productos de la más alta calidad y confiabilidad al consumidor.

1.2. Señala a continuación, que en el contexto de las negociaciones ordinarias de su giro, desde el año 1999, ha adquirido parlantes y sus accesorios de la empresa norteamericana *Eminence Speaker Corporation*, con la marca comercial *EMINENCE*, que corresponden a artículos originales de dicha marca que son producidos en Estados Unidos de América.

Sin embargo, con fecha 18 de enero de 2006, don Ariel Lagas Canales, interpuso ante el Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, demanda de indemnización de daños y perjuicios de acuerdo con la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, por la comercialización de productos con marca *EMINENCE*.

Lo anterior, en opinión de la demandante, constituye un acto atentatorio contra la libre competencia, que no tiene otro objeto que intentar impedir la comercialización de productos importados legítimamente por Audio Música, agregando que le llama

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

poderosamente la atención que don Ariel Lagas, entre los años 2001 y 2006, adquirió elementos, accesorios y parlantes con marca *EMINENCE* precisamente de Audio Música.

1.3. Respecto a la marca *EMINENCE*, señala que don Ariel Lagas Canales cuenta con un registro como titular de la misma (mixta) desde el 2 de diciembre de 1994, la que se encuentra registrada con el N° 721.103 para distinguir parlantes de la clase 9, que corresponde a Renovación del Registro N° 435.206 en el Registro de Marcas que a tales efectos lleva el Departamento de Propiedad Industrial, agregando que la marca *EMINENCE* (mixta) se encuentra inscrita en los Estados Unidos de América para artículos de la misma clase 9, con antelación al primer registro obtenido por don Ariel Lagas Canales.

1.4. Señala a continuación que la actividad desplegada por la demandada tiene por objeto impedir y restringir la libre competencia en el mercado de los parlantes, con el fin de imposibilitarle la comercialización de dichos productos en Chile.

Al respecto, agrega que la jurisprudencia de las Comisiones Preventiva Central y Resolutiva estableció de manera uniforme que conductas como la desarrollada por don Ariel Lagas constituyen restricciones a la libre competencia. En este sentido cita los Dictámenes N° 1080, 1167 y 1176 de la H. C omisión Preventiva Central.

1.5. Finalmente señala que la inscripción de la marca *EMINENCE* por parte del demandado es abiertamente ilegal desde el punto de vista de la Ley de Propiedad Intelectual (sic), lo que revela que la intención del demandado sólo ha tenido como objeto el impedir la libre comercialización de productos de la marca *EMINENCE* importados directamente por Audio Música desde los Estados Unidos de América.

1.6. En razón de lo expuesto, Audio Música solicita a este Tribunal tener por deducida demanda en contra de don Ariel Lagas Canales, admitirla a tramitación y, en definitiva, acogerla en todas sus partes, declarando que el demandado ha incurrido en conductas que atentan contra la libre competencia en el mercado, debiendo abstenerse de cometerlas en lo sucesivo, como toda otra medida que este Tribunal estime conveniente y ajustada a derecho, más intereses y costas.

2. A fojas 87, mediante presentación de 10 de diciembre de 2007, don Ariel Lagas Canales interpuso como excepciones dilatorias las de prescripción extintiva y la de ineptitud del libelo.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Respecto a la prescripción, señala que la acción invocada en autos habría prescrito hace más de 11 años, ya que el plazo debe contarse desde la fecha en que inscribió la marca EMINENCE en Chile, es decir, desde el 2 de diciembre de 1994.

Respecto a la ineptitud del libelo, señala que la demanda de marras es inepta porque el demandante, al solicitar medidas concretas por la supuesta infracción a la libre competencia denunciada, hace referencia al antiguo artículo 17 K del Decreto Ley N° 211, y no al actual artículo 26 de dicho cuerpo legal, como correspondía.

Mediante resolución de 8 de enero de 2008, rolante a fojas 100, este Tribunal rechazó las excepciones dilatorias interpuestas, por cuanto la excepción de prescripción debe ser resuelta en la sentencia definitiva y el libelo es apto e inteligible.

3. En el mismo escrito de fojas 87 y en subsidio de la interposición de excepciones dilatorias, don Ariel Lagas evacuó el traslado conferido a la demanda, solicitando su rechazo, con costas, por las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

3.1. Señala que efectivamente con fecha 18 de enero del año 2006 presentó la demanda que cita Audio Música, ya que la demandante usaba, usa actualmente y comercializa los productos que llevan la marca registrada por él, sin tener legitimación alguna para hacerlo, lo que le acarrea un serio perjuicio económico.

3.2. Agrega que con fecha 2 de diciembre de 1994 inscribió ante el Departamento de Propiedad Industrial la marca *EMINENCE* (mixta), que distingue productos de la clase 09 cuya etiqueta describe. Añade que con fecha 15 de octubre de 1999, *Eminence Speaker Corporation* presentó ante el juez del Departamento de Propiedad Industrial, una demanda de nulidad del registro de la marca *EMINENCE*, argumentando que dicha marca le correspondía a ellos, sumado al hecho de ser una marca notoria, a lo que el señor Lagas habría contestado que dicha marca no era notoria en Chile con anterioridad al momento de su registro en nuestro país, y que ésta se dio a conocer gracias a su esfuerzo y dedicación.

Posteriormente, hace presente que la sentencia dictada en relación con dicha demanda de nulidad le fue favorable, toda vez que el procedimiento fue declarado

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

abandonado a instancia del señor Lagas con fecha 17 de mayo de 2005, resolución que se encuentra firme y ejecutoriada.

En consecuencia, en opinión de la demandada, su derecho a la propiedad de la marca *EMINENCE* fue del todo confirmado, estando a la fecha a firme su dominio sobre ella y prescrita cualquier acción para impugnarla.

3.3. Señala la demandada que, en su opinión, el hecho que se interponga ante los tribunales ordinarios de justicia una acción de indemnización de perjuicios, no puede considerarse una conducta atentatoria contra la libre competencia, ya que a través de la correspondiente acción civil, busca la reparación del daño que le ha causado el actuar doloso de Audio Música, siendo por lo tanto el fundamento esgrimido por esa empresa del todo improcedente.

3.4. Agrega a continuación que su actuación no se puede considerar una infracción a las normas sobre libre competencia, ya que de manera legítima obtuvo la inscripción de la marca *EMINENCE* y por ende le corresponde legítimamente obtener provecho económico de la misma, sustentado en el hecho de existir de por medio una sentencia firme y ejecutoriada que dictaminó el abandono del procedimiento del juicio de nulidad de la marca seguido en su contra, razón por la que es el único facultado para operar con la marca *EMINENCE* en Chile.

3.5. Por todas estas consideraciones, don Ariel Lagas Canales solicita tener por contestada la demanda de autos y rechazarla en toda sus partes, con costas.

4. A fojas 103, con fecha 13 de marzo de 2008, el Tribunal resolvió que no existían hechos substanciales, pertinentes y controvertidos que probar y ordenó traer los autos en relación.

5. Documentos acompañados al proceso por Audio Música:

5.1. Demanda de nulidad interpuesta en contra de don Ariel Lagas Canales con fecha 26 de julio de 2007 del Registro N° 721.103 de la marca *EMINENCE*.

5.2. Folletos de los productos marca *EMINENCE*.

5.3. Copias de facturas N° 0035591; N° 0054827; N° 0057556; N° 0060568; N° 0061063,; N° 0062429; N° 0065749; N° 0065541; N° 0065862; N° 0070159 y N° 0082352 emitidas por Audio Música a don Ariel Lagas Canales.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

6. Documentos acompañados al proceso por don Ariel Lagas Canales:
- 6.1. Copia de sentencia arbitral de fecha 17 de mayo de 2005.
- 6.2. Copia de Certificado de Título de Registro N° 435.206 emitido por el Departamento de Propiedad Industrial.
- 6.3. Copia de solicitud de renovación de marcas para productos, de fecha 16 de noviembre de 2004.
7. A fojas 106, con fecha 9 de abril de 2008, se fijó la fecha de la vista de la causa, la que se realizó en la audiencia del día 29 de mayo del mismo año, alegando los apoderados de las partes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN ALEGADA POR DON ARIEL LAGAS CANALES:

Primero. Que el hecho fundante de la demanda de autos es la acción que el 18 de enero de 2006 interpuso ante el Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, don Ariel Lagas Canales, reclamando indemnización por daños y perjuicios de acuerdo con la Ley N° 19.039 por la comercialización de productos con marca *EMINENCE*, inscrita a nombre del demandado;

Segundo. Que antes de esa fecha, el demandante había comercializado, sin problemas, productos de dicha marca importados desde los EE.UU de Norteamérica. Aun más, según se afirmó en la demanda – y no fue contradicho – el propio demandado señor Lagas habría adquirido productos importados por Audio Música;

Tercero. Que, por consiguiente, el plazo de prescripción sólo puede contarse desde la interposición de la demanda antes mencionada, independientemente del resultado final de la misma, ya que sólo en ese momento cesó la inactividad del prescribiente. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Decreto Ley N° 211 “las acciones contempladas en esta ley, prescriben en el plazo de dos años contados desde la ejecución de la conducta atentatoria de la libre competencia en que se fundan”. Este hecho ocurrió el 18 de enero de 2006 y

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

la demanda se interpuso el 16 de agosto de 2007, por lo que a este Tribunal sólo le cabe rechazar la excepción de prescripción;

EN CUANTO AL FONDO:

Cuarto. Que, este Tribunal ha dicho reiteradamente, en particular en sus sentencias N° 23 y 40, que no es competente para pronunciarse respecto de litigios – actuales o eventuales – por el registro o uso de marcas, ni respecto de la autenticidad o procedencia de determinados productos, materias que corresponde sean conocidas en los procedimientos administrativos o judiciales que, en cada caso, establece nuestro ordenamiento jurídico;

Quinto. Que, en cambio, este Tribunal sí es competente para conocer y juzgar casos en los que pueda haberse utilizado una marca registrada como barrera a la entrada de legítimos competidores, con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 3°, letra c), del Decreto Ley N°211;

Sexto. Que en el caso de autos, el demandante no alegó en su demanda, que las conductas imputadas al demandado fueron ejecutadas por éste con el objeto descrito en el razonamiento precedente, ni se deduce tal circunstancia de los hechos de la causa no controvertidos, razones suficientes para desestimar su acción;

Séptimo. Que, sin perjuicio de ello, una repetida jurisprudencia de este Tribunal y de las Comisiones Preventiva Central y Resolutiva, antecesoras del mismo, ha establecido que la circunstancia de que una persona sea titular de una determinada marca, si bien lo protege de cualquier intento de utilizarla ilegítimamente por terceros, no lo faculta para impedir que otros importen y comercialicen en el país productos originales de la misma marca, sin perjuicio de su derecho a ejercer las acciones judiciales que estime pertinentes en defensa de sus legítimos intereses;

Octavo. Que el demandado en ningún momento ha sostenido que los productos importados por el actor sean falsos y, si así fuera, ello sería materia de acciones penales, civiles o marcarias y no de aquellas a las que se refiere el Decreto Ley N° 211;

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Noveno. Que, por ello, es oportuno declarar que, desde el punto de vista de la legislación de defensa de la libre competencia, nada le impide al demandante importar en forma directa productos auténticos y originales, aun cuando la marca correspondiente esté inscrita a nombre de un tercero;

Décimo. Por lo expuesto y lo preceptuado en los artículos 1º, 2º, 20º y 26º del Decreto Ley 211;

SE RESUELVE:

En cuanto a la excepción de prescripción:

Rechazar la excepción de prescripción opuesta por don Ariel Lagas Canales.

En cuanto al fondo:

Rechazar la demanda interpuesta a fojas 60 por Comercial e Importadora Audio Música S.A. en contra don Ariel Lagas Canales. No se condena en costas a la demandante por haber tenido motivo plausible para litigar.

Notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol C N° 142-07

Pronunciada por los Ministros señores Eduardo Jara Miranda, Presidente, Sra. Andrea Butelmann Peisajoff, Sr. Radoslav Depolo Razmilic, Sr. Tomás Menchaca Olivares y Sr. Julio Peña Torres. Autorizada por el Secretario Abogado Sr. Javier Velozo Alcaide.