

**REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA**

Resolución N° 26/2008.

Santiago, 29 de mayo de dos mil ocho.

PROCEDIMIENTO:	NO CONTENCIOSO
ROL:	NC N° 224-07
SOLICITANTE:	COMERCIAL CHENA AMÉRICA LTDA.
OBJETO:	Consulta sobre el derecho a importar los productos que indica.

VISTOS:

A. CONSULTA DE COMERCIAL CHENA AMÉRICA LTDA.

1. Con fecha 31 de octubre de 2007, la empresa COMERCIAL CHENA AMÉRICA LTDA. (en adelante "COMERCIAL CHENA"), solicita a este Tribunal un pronunciamiento respecto de si le asiste legítimamente el derecho de importar los productos que singulariza en su escrito con una determinada marca comercial.

1.1. La consultante expone que desde hace más de 6 años es importador de baterías alcalinas marca "DURACELL", originales, adquiridas de un proveedor mayorista en Hong Kong.

1.2. Señala que en octubre del año 2007, su representante Sr. Tai-Hui Chen fue formalizado, ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, por el supuesto delito del artículo 28 a) de la Ley N° 19.039, esto es, el uso malicioso de una marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma Clase, en base a cargos que estima infundados ya que los productos que su empresa ha importado serían originales.

1.3. Considera necesario que este Tribunal se pronuncie acerca de la legitimidad de realizar importaciones paralelas de productos originales, por una parte, y por

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

otra determinar y validar el procedimiento de certificación de origen de productos importados, a fin de dar certeza tanto a los consumidores como a los mismos importadores.

2. A fojas 14 y con fecha 6 de noviembre de 2007, se dió inicio al procedimiento del artículo 31° del Decreto Ley N° 211 (DL 211), realizándose las publicaciones preceptivas en la edición del día 5 de diciembre de 2007, en el diario La Nación, y el día 7 de diciembre del mismo año en el Diario Oficial. Se notificó además por oficio a la Fiscalía Nacional Económica.

B. INFORME DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA.

3. A fojas 27 y siguientes rola el informe de la FNE, que en síntesis señala lo siguiente:

3.1. Delimita el mercado relevante, el que circunscribe al de pilas alcalinas, que son importadas al territorio nacional; éste no tendría barreras relevantes a la entrada ni presenta un grado de concentración significativo.

3.2. Finaliza su informe indicando que, en este caso, la consulta revela una aparente contraposición entre la libertad de importar estos productos, por una parte, y la propiedad marcaría por otra, citando jurisprudencia tanto de este Tribunal como de las anteriores Comisiones Preventivas y Resolutiva en casos similares.

C. OTROS ANTECEDENTES APORTADOS AL PROCESO.

4. A fojas 122 la consultante acompañó copia parcial de la carpeta de investigación de la Fiscalía Centro Norte en la causa RUC 0700714364-02, iniciada por querrela de la empresa Procter & Gamble en contra de quienes resulten responsables de los delitos tipificados en los artículos 190 del Código Penal y 28 letras a), b) y c) de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, respecto de productos marca "Duracell". En ésta se incluye el resultado de las pruebas de laboratorio realizadas por la propia empresa Procter & Gamble sobre las pilas importadas por Comercial Chena Ltda.

5. A fojas 46 se acompañaron las publicaciones en el Diario Oficial –edición del 29 de abril de 2007- y en el diario El Mercurio –con fecha 25 de abril del mismo año-

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

de la citación a la audiencia pública prevista en el artículo 31, número 2 del Decreto Ley N° 211.

6. A fojas 127 rola certificado del Relator de la causa que deja constancia de haberse realizado la audiencia, en la que intervinieron los apoderados de la consultante y de la Fiscalía Nacional Económica, quedando la causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero.- Que Comercial Chena América Ltda. consulta a este Tribunal acerca de si le asiste legítimamente el derecho de importar baterías alcalinas marca “Duracell” desde un proveedor en China. Ello por cuanto su representante legal se encuentra imputado por el delito contemplado en el artículo 28 letra a) de la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Intelectual, consistente en el uso malicioso de una marca registrada, aún cuando sostiene la legitimidad del origen de los productos que importa;

Segundo.- Que una reiterada jurisprudencia de este Tribunal y de sus antecesores, la H. Comisión Resolutiva y las Comisiones Preventivas, creadas por el Decreto Ley N° 211, ha concluido que el registro de una determinada marca comercial en Chile, si bien protege al titular de cualquier intento de utilizar ilegítimamente, por terceros, el respectivo signo distintivo, no lo faculta para impedir que esos terceros importen y comercialicen en el país productos originales de la misma marca;

Tercero.- Que el criterio señalado precedentemente, establecido en diversos Dictámenes y Resoluciones de dichas Comisiones, así como en la Sentencia N° 30 y en las Resoluciones N° 5 y 21 de este Tribunal, es plenamente aplicable en el caso de autos, atendidos los términos de la consulta;

Cuarto.- Que, tal como también ha sido reiteradamente establecido, en particular en las sentencias N° 23 y 40, no es competencia de este Tribunal pronunciarse respecto de litigios por el registro o uso de marcas, ni respecto de la autenticidad o procedencia de determinados productos, materias que corresponde conocer en los procedimientos administrativos y judiciales que para cada caso establece nuestro ordenamiento legal;

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Quinto.- Que, por otra parte, el artículo 19 bis E de la Ley de Propiedad Industrial, incorporado por la Ley N° 19.996, de 2005, ha establecido que *“El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso”*;

Sexto.- Que la jurisprudencia reiterada de los organismos de la competencia y de este Tribunal, ya citada, ha establecido que pueden importarse legítimamente en forma directa productos auténticos y originales, aún cuando las correspondientes marcas estén registradas en Chile por terceros;

Séptimo.- Que, por el contrario, y tal como ha sido establecido en la sentencia N° 62 de este Tribunal, se configuraría una conducta anticompetitiva cuando se utiliza una marca registrada como barrera a la entrada de legítimos competidores, con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante,

Octavo.- Que lo anterior no es óbice para que el titular o licenciataria de una marca pueda velar por los derechos que la misma le otorga, pudiendo ejercer las respectivas acciones marcarias, civiles o penales, si el tercero importador ha traído al país productos falsos pues, de existir alguna infracción, ésta será de naturaleza penal, civil, comercial o marcaria, y no de aquellas a las que se refiere el Decreto Ley N° 211. ;

Noveno.- Que, con ocasión de esta consulta, así como de otras causas similares que ha conocido esta Magistratura, se ha podido observar la necesidad de contar con un mecanismo, alternativo a un proceso judicial, para comprobar el carácter original de los productos importados por terceros diferentes de los distribuidores oficiales de éstos, que genere en forma eficiente certeza respecto de su legítima comercialización en el país. Esto contribuiría a incrementar los niveles de competencia, transparencia e información en los mercados nacionales. Lo anterior hace aconsejable la dictación de normas que faciliten la certificación de la originalidad de los productos importados, en especial en el caso de marcas registradas en Chile por terceros distintos al importador;

Por lo expuesto y lo preceptuado en los artículos 1, 2, 18 número 2, 31 y 32 y del Decreto Ley N° 211, y resolviendo a la consulta de fojas 11:

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

SE DECLARA que Comercial Chena Limitada no infringe las normas de libre competencia al importar y comercializar baterías alcalinas originales marca “Duracell”, sin perjuicio del derecho del titular de dicha marca para ejercer las acciones legales que estime pertinentes, en defensa de sus legítimos intereses.

Notifíquese y archívese en su oportunidad. Transcríbese al Sr. Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción y al Sr. Fiscal Nacional Económico.

Rol NC 224-07

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