

C.P.C. N°

979/112

ANT: Consulta de sociedad
ELBELMAN CORP.S.A.

MAT: Dictamen de la Comisión.

SANTIAGO, 21 JUN 1995

1.- Don Alejandro Elbelman Kacew, factor de comercio, en representación de sociedad ELBELMAN CORP. S.A., ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1022, Oficina 332, Santiago, ha solicitado un pronunciamiento de esta Comisión en el sentido de establecer la legitimidad del acto de comercialización y distribución en Chile, por parte de su representada, de los productos conocidos internacionalmente bajo la denominación CAVENDISH & HARVEY, en virtud de las siguientes consideraciones:

1.1. ELBELMAN CORP.S.A. tiene la representación exclusiva en Chile, para distribuir los conocidos dulces, bombones y chocolates de la marca "CAVENDISH & HARVEY", elaborados por la prestigiosa empresa alemana KG KAVENDISH & HARVEY GERMANY GMBH & CO.

Los productos antes mencionados son elaborados y comercializados en forma exclusiva por la sociedad alemana, quien los exporta a varios países del mundo y tiene registrada la marca mencionada en su país de origen y en varios otros países.

1.2. El anterior representante en Chile de los productos CAVENDISH & HARVEY, era la empresa MARMICHI S.A., la cual cesó su representación a principios del año 1995, según consta del documento que acompaña.

1.3. No obstante lo expuesto precedentemente, han tomado conocimiento de que la sociedad Marmichi S.A., sin contar con ninguna autorización de la empresa titular de la marca, procedió a registrar en el año 1992, a su nombre, la marca "CAVENDISH & HARVEY", para distinguir productos de la clase 30, específicamente "confitería", bajo el N° 394.776.

1.4. A fin de aclarar esta situación se contactó con la sociedad Importadora y Distribuidora Marmichi S.A., quien a través de su representante, el señor J.P. Fauconnier, les manifestó no tener inconveniente en vender la marca a su legítimo titular, pero luego se desistió de firmar el correspondiente contrato, aduciendo no tener poderes suficientes de la sociedad para transferir dicho registro.

1.5. Al margen de las acciones legales- principalmente demanda de nulidad del registro en Chile- que decida iniciar la firma alemana, es un hecho evidente que la actitud de la sociedad Importadora y Distribuidora Marmichi S.A., al registrar una marca que no les pertenece, y negar posteriormente su transferencia a su legítimo titular, denota claramente su intención de impedir u obstaculizar la venta y/o distribución en Chile de los productos originales CAVENDISH & HARVEY, por cualquier otra persona.

1.6. El Decreto Ley N° 211, de 1973, otorga facultades suficientes a los organismos antimonopolios para prevenir y eventualmente sancionar, las conductas de los agentes económicos que trasgredan dicho texto legal y para adoptar las medidas que estimen conducentes en resguardo de la libre competencia en esas actividades.

Es por ello, que la presente consulta tiene por objeto conocer la opinión de la Comisión y prevenir una eventual acción futura de la sociedad Marmichi S.A., que intente impedir u obstaculizar la venta en Chile de los productos CAVENDISH & HARVEY, situación que evidentemente atentaría contra la libre competencia.

Hace referencia a jurisprudencia de esta Comisión, concretamente a los dictámenes Nos. 579 y 704, y concluye solicitando un pronunciamiento, en el sentido de establecer la legitimidad de comercialización en Chile de los productos "CAVENDISH & HARVEY", por parte de su representada, no obstante la existencia del registro marcario N° 394.776, cuyo titular es la sociedad Marmichi S.A.

1.7. Acompaña los siguientes documentos: a) Catálogo y Folleto de la empresa alemana que promociona diversos productos de la marca CAVENDISH & HARVEY; b) Dos cartas, ambas de fecha 13 de Marzo del presente año, en la primera de las cuales la empresa alemana certifica que la sociedad chilena Marmichi S.A. no fue autorizada para registrar la marca en cuestión y que sus operaciones comerciales cesaron en el año 1995, y, en la segunda, que la sociedad chilena Elbelman Corp. S.A. es la importadora y distribuidora en Chile de los productos de la marca referida; c) Documentos que acreditan que dicha marca se encuentra registrada a nombre de la empresa alemana en Alemania y Canadá; d) Certificado de registro de la marca "CAVENDISH & HARVEY", a nombre de la empresa Marmichi S.A. en el Departamento de Propiedad Industrial, y e) Documento donde consta la personería de don Alejandro Elbelman Kacew.

2.- La señora Conservadora de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, mediante oficio ORD. N° 1873, de 8 de Mayo pasado, informó que, efectivamente, la marca "CAVENDISH & HARVEY" se encuentra registrada bajo el N° 394.776, de 19 de Octubre de 1992, a nombre de Importadora y Distribuidora Marmichi S.A., para distinguir productos de confitería de la clase 30.

Señala, asimismo, que no hay antecedentes de la presentación de una demanda de nulidad en contra del citado registro.

3.- En respuesta a una petición de informe que le formulara la Fiscalía Nacional Económica, don Marc L. Michiels de Wolf, representante legal de la empresa Importadora y Distribuidora Marmichi S.A., mediante carta de fecha 13 de Junio último, señaló lo siguiente:

3.1. Su representada ha importado y distribuido en forma exclusiva los productos "CAVENDISH & HARVEY" desde el año 1992 y solicitó y obtuvo el registro de esa marca (Registro 394.776, de fecha 19 de Octubre de 1992), "con el fin de proteger su mercado".

3.2. Tienen un pedido cursado desde hace un tiempo, el cual no ha podido ser enviado hasta la fecha, por falta de envases con rotulación en castellano, según el proveedor.

3.3. Hasta hoy no han tenido ningún contacto con representantes de la firma Elbelman Corp. S.A., "que parece importar y distribuir productos con esa misma marca".

4.- El señor Fiscal Nacional Económico, mediante oficio ORD. N° 383, de 8 de Julio en curso, emitió informe sobre la materia, el que se encuentra agregado a estos autos.

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

5.1. La firma chilena Importadora y Distribuidora Marmichi S.A. ha importado y distribuido en el país los productos marca "CAVENDISH & HARVEY", provenientes de la empresa alemana KG KAVENDISH & HARVEY GERMANY GMBH & CO., según lo manifestado por el representante legal de dicha sociedad, a lo menos desde el año 1992.

5.2. El mismo año 1992 sociedad Marmichi S.A. registró, a su nombre, la marca referida, para distinguir productos de confitería de la clase 30, sin contar con la autorización de la empresa alemana.

5.3. En la actualidad tiene la representación exclusiva para la distribución en Chile de los productos mencionados, la empresa chilena ELBELMAN CORP. S.A.

5.4. Al respecto, resulta conveniente señalar que de conformidad con el artículo 19 de la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, bajo la denominación de marca comercial se comprende "todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales y comerciales..", y, según el artículo 88 del Reglamento respectivo (Decreto Supremo N° 177, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción), la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla y aplicarla para los productos, servicios y establecimientos para los cuales les ha sido conferida, con facultad para oponerse al uso o aplicación de ella por parte de terceros. Asimismo, el artículo 28 de la Ley mencionada condena al pago de una multa a beneficio fiscal, entre otros, a los que "maliciosamente usaren una marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del Clasificador vigente".

Por su parte, el artículo 5° del Decreto Ley N° 211, de 1973, señala que continúan vigentes las disposiciones legales y reglamentarias referidas a las propiedades intelectual e industrial. Sin embargo, como lo han resuelto los organismos de defensa de la competencia, ello no impide a éstos 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 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 la libre competencia. (Dictamen N° 623 de 1987 y Resolución N° 316 de 1989)

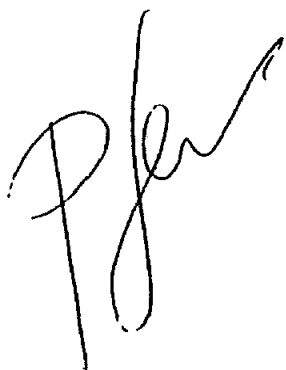
5.5. En virtud de todo lo expuesto precedentemente y de acuerdo con lo resuelto reiteradamente por esta Comisión en situaciones similares a la de autos, el registro de la marca "CAVENDISH & HARVEY", a nombre de Importadora y Distribuidora Marmichi S.A., a que se ha hecho referencia, no impide la libre importación y/o comercialización en el país, por Elbelman Corp. S.A., de los productos con esa marca adquiridos de su legítimo productor, la empresa alemana KG KAVENDISH & HARVEY GERMANY GMBH & CO., de la cual la empresa chilena es actualmente su representante exclusivo.

5.6. Sin perjuicio de lo anterior, a juicio de esta Comisión, el registro, a su nombre, de la marca en cuestión y el hecho de no haber llegado a acuerdo sobre la transferencia de ésta a la empresa alemana (hecho que por lo demás no se encuentra acreditado), no constituyen por sí solos elementos suficientes que permitan presumir la intención, de parte de la sociedad Marmichi S.A., de tratar de impedir u obstaculizar la comercialización en Chile, por Elbelman Corp. S.A., de los productos en cuestión; ya que el referido registro pudo haber tenido por objeto proteger la marca- en la época en que Marmichi S.A. tenía la distribución de esos productos- ante el uso eventual de ella por terceros, para distinguir productos de la misma clase pero de distinta procedencia. Además, no hay constancia en autos de que haya existido, hasta la fecha, de parte de la sociedad Marmichi S.A., ninguna acción específica en el sentido antes indicado e, incluso, la consultante ha manifestado en su presentación, que ésta tiene por objeto prevenir "una eventual acción futura" de la sociedad Marmichi S.A..

Notifíquese a la consultante, a la empresa Importadora y Distribuidora Marmichi S.A. y al señor Fiscal Nacional Económico. Transcribese al Jefe del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

El presente dictamen fue acordado en sesión de 12 de Julio 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; Rodemil Morales Avendaño y Jorge Seleme Zapata.

No firma el señor Jorge Seleme Zapata, no obstante haber concurrido al acuerdo, por encontrarse ausente.



Lucía Pardo