

CPC. N° 1241

ANT.: Consulta de HEAD SPORT AKTIENGESELLSCHAFT.

Roles Nos. 222-02 C.P.C. y 495-03 F.N.E.

MAT.: Dictamen de la Comisión.

Santiago, 21 de marzo de 2003

1.- Don Juan Pablo Silva Dorado, abogado, domiciliado en calle Hendaya N° 60, piso 4, Las Condes, Santiago, en representación de HEAD SPORT AKTIENGESELLSCHAFT, en adelante HEAD SPORT AG, sociedad austríaca, ha solicitado un pronunciamiento de esta Comisión que establezca la legitimidad de distribuir, comercializar y/o publicitar en Chile, por parte de su representada y/o terceros, los bolsos, maletas y otros productos de la clase 18 del Clasificador Internacional de Productos y Servicios, provenientes de esa empresa e identificados con la marca "HEAD", no obstante la existencia en Chile de registros de esa marca, a nombre de Sociedad Comercial Maletas Chile S.A., en adelante Maletas Chile, en la clase referida.

2.- Head Sport funda su petición, en síntesis, en que su representada tiene su origen en la Compañía Head Ski Company Inc., creada en 1953. En el año 1965, contaba con una red de distribuidores en numerosos países, incluido Chile, siendo su rubro principal los esquís y sus accesorios, incluidos los bolsos para transportar y cubrir estos elementos. En 1966, abrió una filial en Estados Unidos de Norteamérica –Head Ski and Sports Wear Inc.-, de venta de ropa deportiva, bajo la marca "HEAD", llegando a ser, a comienzos de los años 70, una empresa líder en ese rubro a nivel mundial, y, a partir de 1969, comenzó a fabricar raquetas de tenis y accesorios de dicho deporte, incluidos los bolsos deportivos utilizados por prestigiosos tenistas a nivel mundial. En 1968, se formó la sociedad HEAD SPORT AG, con sede en Austria, encargada de fabricar, comercializar y distribuir - mayoritariamente para el mercado europeo- artículos, implementos, bolsos y equipos deportivos, bajo la marca referida, siendo en la actualidad uno de los mayores productores de esos artículos.

3.- Según expresa la solicitante, la marca "HEAD", para distinguir bolsos de esquís de la clase 18, fue solicitada, inicialmente, en Canadá, con fecha 21 de julio de 1958, y su registro es de fecha 14 de abril de 1960, según consta del documento que acompaña. Agrega que, si bien, en un comienzo, su representada centró su atención en los bolsos de esquí, por constituir el esquí su producto principal, luego derivó a la fabricación de otros bolsos deportivos.

4.- No obstante su deseo de extender el comercio de todos sus productos hacia Chile, se ha visto impedida de registrar dicha marca en la clase 18, dado que ella se encuentra inscrita a nombre de Maletas Chile, en esa clase, hecho que podría servir de base para impedir, entorpecer y/u obstaculizar la venta y/o distribución en el país de algunos de los productos originales marca "HEAD", por cualquier otra persona, natural o jurídica, distinta de Maletas Chile, lo que, a su juicio, constituiría un atentado a la libre competencia.

Estima que los representantes de Maletas Chile han actuado de mala fe, ya que, al momento de solicitar el registro de la marca "HEAD", sabían que ésta se encontraba inscrita y era profusamente usada en el extranjero. En este sentido cita jurisprudencia, tanto de esta Comisión como de la H. Comisión Resolutiva, que ha resuelto que es legítima la comercialización en el país, por parte del titular internacional y fabricante, de productos originales de cierta marca, no obstante encontrarse ésta registrada en Chile a nombre de un tercero.

5.- Por su parte, Sociedad Comercial Maletas Chile Ltda., en relación con la consulta de autos, señaló que la empresa se constituyó por escritura pública de fecha 8 de septiembre de 1984, dedicándose, desde su inicio, a la fabricación, comercialización y distribución de bolsos, mochilas, maletas y afines. En un principio, se usó la marca "PRIMICIA", luego se pensaron alternativas como "PRIMERA" o "PRINCIPAL", hasta derivar en "HEAD", palabra de origen inglés que significa CABEZA y que tiene diversas acepciones en ese idioma en igual sentido, por lo que, jamás se copió o imitó algo existente en el mercado, nacional o extranjero.

Las razones del uso de la expresión "HEAD" fueron: sustituir -en esa época- parte de las importaciones, por productos locales; generar una línea nueva, complementaria de la marca "PRIMICIA", y, especialmente, capturar el mercado de los jóvenes. Actualmente, para las mochilas escolares usan la marca "HEAD MASTER", que en español significa DIRECTOR DE ESCUELA O DIRECTORA, ya que son usadas por los jóvenes para llevar sus cuadernos y libros al colegio y/o universidades.

6.- Señala la denunciada que con el registro en Chile la marca "HEAD" en la clase 18 comenzó a desarrollar productos con esa marca -en un principio sólo mochilas escolares-, en el año 1986, con un desarrollo, modelaje y fabricación netamente nacionales, siendo dichos productos, en la actualidad, los de mayor renombre y prestigio en Chile (38% de participación en el mercado y primer lugar en el país, en el rubro equipajes). En el año 1985, produjo 6.000 artículos, divididos en 20 diseños diferentes, y en el 2002, produjo 240.000, divididos en 120 diseños. Además, posee una red de tiendas propias.

Hace presente que, en 1986, en ningún país existían equipajes, maletas o mochilas con la marca "HEAD", ni ésta estaba inscrita en ese rubro.

Agrega que sus principales competidores en el mercado chileno son: Saxoline, Samsonite, Desleí, etc., en el rubro equipajes, mientras que los competidores de la consultante son: Addidas, Volk, Wilson, Nike, en el rubro artículos de deportes, e, incluso, los productos de ambas empresas se venden en distintos sectores en las grandes tiendas. Sostiene, además que, la consultante tiene inscrita la marca "HEAD" en otros rubros, especialmente en la clase 28, ya que su giro principal son los esquís y las raquetas de tenis y, sólo a partir del año 1990, comenzó a registrar dicha marca en la clase 18, fuera de Chile.

7.- Haciendo mención a todos los registros de la marca "HEAD" de que es titular en Chile, entre ellos varios en la clase 18, Maletas Chile sostiene que su marca se ha consolidado con el rechazo de demandas de nulidad interpuestas en su contra por la antecesora legal de la consultante. Hace presente, asimismo, que ha usado la marca para productos de la clase 18 y para establecimiento comercial y establecimiento industrial de los mismos, desde el año 1986. En atención a ello, Maletas Chile Ltda. Sostiene que es la legítima dueña, creadora y usuaria de la denominación "HEAD" en la clase 18 (maletas, maletines, mochilas, bolsos de viaje, bananos, billeteras, entre otros), en Chile, por lo que considera que el pronunciamiento solicitado por la requirente es ilegítimo e injusto, y sólo puede

tener por objeto apoderarse de lo que, con esfuerzo y trabajo, su representada ha construido a través de los años.

8.- Estima que la jurisprudencia citada por la requirente se refiere a supuestos de hecho totalmente distintos del presente caso, por lo que no sería aplicable a este caso. Concluye señalando que la aceptación, por esa H. Comisión Preventiva Central, de las pretensiones de la consultante, importaría una vulneración a los derechos establecidos en el artículo 19, Nos. 21 y 25, en relación con el N° 24, de la Constitución Política, así como a la Ley N° 19.039 y su Reglamento. Por ello solicita se dictamine que no es procedente la importación, distribución, comercialización y/o publicidad en Chile de productos marca "HEAD" pertenecientes a la clase 18.

9.- En su informe, el señor Fiscal Nacional Económico, sostiene que la marca "HEAD" se encuentra registrada a nombre de la denunciada, en la clase 18, desde el año 1986. Dichos registros son: a) N° **460.01** (marca mixta), de 17.04.96, para productos de la clase 18, renovación del Reg. 308.864, de 1986; b) N° **460.012** (denominativa), para establecimiento industrial de productos clase 18; c) N° **460.013** (denominativa), para establecimiento comercial, en todo el país, de los mismos productos, y d) N° **460.014** (denominativa), clases 35 y 39, para distinguir servicios de importación, exportación, representación y distribución de productos de la clase 18. Los registros signados con las letras b), c) y d), también son de fecha 17.04.96, y todos ellos son renovación del Reg. 312.508, de 1986.

Hace presente que la clase 18 comprende: "Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; **baúles y maletas**; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería"

10.- Agrega en su informe el Sr. Fiscal que por sentencia de 8 de mayo de 1989, el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía rechazó la demanda de nulidad interpuesta por la antecesora de la consultante, en contra del registro N° **308.864 (hoy N° 460.011)**, mencionado en la letra a) precedente, acogiendo la excepción de prescripción alegada por Maletas Chile, titular del registro, considerando que la denunciada había acreditado el uso de la marca en Chile respecto de artículos de la clase 18, desde el año 1985, cumpliendo así, uno de los requisitos para acoger dicha excepción. Posteriormente, por sentencia de fecha 31 de marzo de 1994, el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, revocó parcialmente el fallo de primera instancia que había acogido la demanda de nulidad interpuesta en contra del registro N° 312.508, y mantuvo vigente dicho registro respecto de establecimiento industrial; establecimiento comercial, en todo el país, de productos de la clase 18, y servicios de importación, exportación y representación de los mismos (clase 35).

11.- En consecuencia, concluye el informe de la Fiscalía, los registros de la marca "HEAD", en la clase 18, a nombre de Maletas Chile Ltda., han sido legitimados por los organismos establecidos, para tales efectos, en la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial. A mayor abundamiento, agrega este informe, Maletas Chile Ltda. ha acompañado numerosa documentación que acredita el uso actual y desde el año 1986, de la marca "HEAD", para productos de la clase 18; en consecuencia, al momento de inscribir dicha marca lo hizo con la intención de desarrollar un negocio, esto es, para cumplir el objeto principal para el cual se otorga un privilegio industrial.

12.- Finalmente, reza el informe, es posible concluir que Maletas Chile, al proceder a registrar a su nombre la marca en cuestión, habría actuado de buena

fe, ya que no se ha probado que conocía la existencia en el extranjero de registros de esa marca en la clase 18, perteneciente a la consultante, ya que según consta de los antecedentes acompañados a este expediente, la marca HEAD goza de cierta notoriedad a nivel mundial en el rubro de los esquís y, posteriormente, en el de las raquetas de tenis, y no en de los bolsos de viaje. Por lo tanto, no se encuentra acreditado en estos autos, que el registro en Chile de la marca HEAD, por parte de Maletas Chile, haya tenido por objeto eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia, en el mercado respectivo.

13.- Sobre el particular, expuestos de esta manera los hechos, conviene recordar que reiteradamente se ha resuelto por los organismos de defensa de la libre competencia que el artículo 5° del Decreto Ley N° 211, que mantiene vigentes las disposiciones legales y reglamentarias referidas a la propiedad industrial, no sustrae necesariamente a dichos organismos del conocimiento de ciertas situaciones relacionadas con los privilegios industriales que la Ley N° 13.039 otorga a los titulares de registros de marcas comerciales, que pudieran ser contrarias a las normas sobre libre competencia y que por mandato legal están precisamente sometidas a su conocimiento. Es así, como esta Comisión ha acogido denuncias relacionadas con los privilegios marcarios cuando se ha acreditado que el registro de la marca en el país, marca que se encuentra registrada y se usa en el extranjero, ha constituido una clara conducta de competencia desleal, por cuanto ha sido registrada por quien tenía la distribución del producto en Chile o por alguien que no la usa ni tiene intención de usarla, sino que sólo ha tenido por objeto eliminar, restringir o entorpecer la libre comercialización, de los productos provenientes del exterior, que llevan dicha marca, lo que no se ha acreditado que ocurre en la especie con Maletas Chile Ltda.

14.- No habiéndose acreditado que Maletas Chile ha incurrido en una conducta de competencia desleal ni tampoco que se den los supuestos referidos en el razonamiento precedente, esta Comisión estima que en la especie no se han vulnerado las normas del Decreto Ley N° 211.

15.- Por otra parte, en cuanto se solicita por Maletas Chile Ltda. de que se dictamine que no es procedente la comercialización de productos marca "HEAD" de la clase 18, por parte de Head Sport A.G. , dado que ello es una cuestión relacionada con el uso de marca, tal situación escapa del ámbito de competencia de los organismos establecidos en el Decreto Ley N° 211, por lo que debe ser resuelta por los órganos competentes.

Notifíquese al Fiscal Nacional Económico, a Head Sport y a Sociedad Comercial Maletas Chile Ltda.

El presente dictamen fue acordado en la sesión del día catorce de marzo de dos mil tres, por la unanimidad de los miembros presentes, señora Andrea Butelmann Peisajoff, Presidenta, Claudio Juárez Muñoz, Juan Manuel Barahona Sainz y Carlos Castro Zoloaga.