

CPC. N° 1251/

ANT.: Denuncia de “La Madrileña S.A. en contra de don Luis Alejandro García Reyes.

Rol N° 489-02 F.N.E.

MAT.: Dictamen de la Comisión.

Santiago, 20 de junio de 2003

1.- Don José Miguel Feliú Sanhueza, factor de comercio, en representación de La Madrileña S.A., ambos domiciliados en Las Araucarias N° 9090, Panamericana Norte Alt. 9000, Quilicura, Santiago, ha formulado denuncia ante esta Fiscalía en contra de don Luis Alejandro García López, ignora profesión, domiciliado en calle Luca Della Robbia N° 7714, Las Condes, Santiago, por tratar de impedir a su representada la comercialización de productos distinguidos con la marca “LA COSTEÑA”, que importa desde México y que adquiere directamente de la empresa que los fabrica, Conservas La Costeña S.A. de C.V..

2.- Funda su denuncia en que, desde el año 2000, La Madrileña S.A. importa y comercializa en Chile, diversos productos en conserva, tales como frijoles negros enteros y refritos, salsa mexicana casera, nachos de jalap, rebanadas de mangos en almíbar, salsa taquera, salsa picante, etc. , que se distinguen con la marca “LA COSTEÑA”, provenientes de la firma “Conservas La Costeña S.A. de C.V.”, en adelante Conservas La Costeña, cuya casa matriz se encuentra en Tulpetlac, Estado de México, México, empresa según señala, líder a nivel internacional, en su rubro.

3.- El denunciado, fundado en ser titular del registro N° 381.188, otorgado el 12 de febrero de 1992 (actualmente renovado con el N° 630.337), de la marca “LA COSTEÑA”, denominativa, para distinguir productos de la clase 29 (carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles), entabló, primero en contra de la empresa ADELCO LTDA., en la época en que ésta importaba y comercializaba en Chile los productos en cuestión (causa que fue sobreseída temporalmente) y luego en contra del denunciante (en julio de 2002, ante el 16° Juzgado del Crimen de Santiago), sendas querellas criminales por delitos contemplados en el artículo 28 de la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial.

4.- Conservas La Costeña interpuso demanda de nulidad en contra del registro indicado en el párrafo precedente, encontrándose dicho proceso, a la fecha de esta denuncia, en tramitación ante el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial.

5.- Al entablar las querellas antes mencionadas, con el objeto de impedir la importación y comercialización en el país de los productos marca original LA COSTEÑA, basado en un registro obtenido indebidamente y sin la autorización del creador y primer usuario de la marca y cuya validez se encuentra pendiente para ser resuelta por el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, el denunciado habría incurrido en una conducta reñida con la moral y las buenas costumbres mercantiles, que se encuentra sancionada por los artículos 1° y 2°, letra f), del

Decreto Ley N° 211. Por otra parte, el denunciado nunca habría comercializado productos con esa marca desde la fecha de su registro. A los efectos, cita jurisprudencia de esa H. Comisión Preventiva Central y de la H. Comisión Resolutiva recaída en situaciones que estima similares (Dictamen N° 1040, 1117, 1095, 1110 y Resolución N° 169 de la H. Comisión Resolutiva).

Rola, además, en los antecedentes, 45 facturas emitidas por La Madrileña, por ventas de diversos productos importados con la marca LA COSTEÑA desde México, efectuadas a Hipermercado Jumbo Ltda, Las Urracas S.A. y Distribuidora y Servicio D y S S.A., entre noviembre y diciembre de 2000, y fotocopias de tres declaraciones de ingreso, de fechas 7 de octubre de 2000, 2 de agosto de 2001 y 25 de abril de 2002, del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, a nombre de José Miguel Feliú Sanhueza, consignante de Conservas La Costeña S.A.

6.- Don Luis Alejandro García López, informando al tenor de la denuncia, solicita se desestime, argumentando que, en cuanto a la querrela presentada en contra de Adelco, ella fue temporalmente sobreseída dado que no prosiguió en la misma debido a que Adelco dejó de importar productos La Costeña. Por otra parte, señala que desde hace años ha intentado lograr un acuerdo con la denunciante, lo que no ha sido posible debido a la intransigencia de aquella. Por ello, se ha visto en la necesidad de entablar una querrela criminal en su contra para proteger sus derechos, que se han visto seriamente conculcados.

7.- Respecto del juicio de nulidad interpuesto por Conservas La Costeña en contra del registro de la marca LA COSTEÑA de que es titular, expresa que dicha acción fue rechazada y la sentencia respectiva no fue recurrida, encontrándose ejecutoriada, por lo que su derecho de propiedad respecto de esta marca se encuentra firme. Por otra parte, en cuanto a que su representada nunca ha importado productos con la marca en cuestión, señala que ha intentado fabricar y comercializar en Chile productos bajo esa marca, pero debido a la existencia de productos importados con la misma, se ha frustrado su posibilidad de hacerlo. Con relación a la jurisprudencia citada por la denunciante, señala se trata de situaciones distintas de la presente, agregando, además, que a su juicio, el hecho que el denunciante importe productos con la marca LA COSTEÑA desde el año 2000, carece de importancia, dado que él tiene la titularidad del registro de esa marca desde el año 1992.

Concluye señalando que, en consecuencia, la denuncia carece de todo fundamento y el denunciante sólo pretende continuar usufructuando gratuitamente de un derecho que le corresponde exclusivamente a él, razón por la cual debe negarse lugar a ella, con expresa condenación en costas.

Acompaña copia íntegra del proceso criminal iniciado ante el 16 Juzgado del Crimen de Santiago en contra del señor Feliú Sanhueza, como representante de La Madrileña S.A., y en contra de todos aquellos que resulten responsables, por el delito contemplado en el artículo 28 de la Ley N° 19.039.

8.- Con relación a los antecedentes sobre propiedad industrial de la marca, consultada la página web del Departamento de Propiedad Industrial, se constató que, con fecha 24 de abril de 1998, se solicitó la nulidad del Registro N° 381.188, de la marca LA COSTEÑA, de que es titular don Luis Alejandro García López, la que fue rechazada por el Departamento de Propiedad Industrial con fecha 3 de abril de 2001, y que, con fecha 8 de mayo del mismo año, se apeló de dicho fallo, apelación que se encuentra pendiente en el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial.

9.- Ahora bien, corresponde precisar, en concordancia con lo que sustenta el Sr. Subfiscal nacional Económico, que los problemas relativos al registro y uso de marcas comerciales sólo pueden ser sancionables, desde el punto de vista del Decreto Ley N° 211, en la medida que se esté en presencia de una empresa o persona con poder de mercado y que utilice los privilegios que emanan de dicho derecho de propiedad industrial para abusar del mismo. También, excepcionalmente, se pueden sancionar dichas conductas cuando se trate de actos que constituyan claramente competencia desleal, esto es, que la inscripción de una determinada marca se hace con la manifiesta intención de entorpecer la

competencia, apartándose de los fines para los cuales se otorga dicho privilegio industrial.

10.- En el mercado relevante de los productos de la clase 29, esto es, “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”, el denunciado, don Luis Alejandro García López, no tiene una posición de dominio, pues como el mismo lo reconoce, no ha podido siquiera fabricar y comercializar dichos productos.

11.- Por otra parte, en cuanto a la posible existencia de un acto de competencia desleal del denunciado, debe consignarse que aa denunciante no ha acreditado que la marca LA COSTEÑA se encuentre registrada en México a nombre de Conservas La Costeña con anterioridad al registro existente en Chile a nombre del denunciado, que es del año 1992. Tampoco se encuentra acreditado en autos que la marca en cuestión sea conocida internacionalmente como proveniente de la empresa mejicana, ni que era conocida del denunciado al momento de registrar éste dicha marca, a su nombre, en el país, materia que, en todo caso, corresponde conocer al Departamento de Propiedad Industrial, a través de la acción de nulidad, la que fue rechazada en dicho Departamento, encontrándose pendiente en el Tribunal Arbitral.

12.- Según ha declarado el propio denunciante, las primeras importaciones efectuadas por él de los productos marca la COSTEÑA, provenientes de la empresa mejicana, datan del año 2000 y no ha acreditado desde qué fecha importó los referidos productos la empresa ADELCO Ltda. y, si bien el denunciado no ha hecho uso de la marca LA COSTEÑA hasta la fecha, dicha circunstancia por sí sola no es suficiente para concluir que el registro fue hecho con la intención de impedir el ingreso de productos con esa marca provenientes de la firma mejicana.

En virtud de lo relacionado y expuesto precedentemente, esta Comisión debe determinar que en la especie, no se ha acreditado que el señor Luis Alejandro García López haya incurrido en una conducta contraria a las normas del Decreto Ley N° 211, en particular a lo señalado en la letra f) de su artículo 2°, razón por la que corresponde desestimar la denuncia de la Madrileña S.A.

Notifíquese a la denunciante y denunciada, y al Sr. Sub Fiscal Nacional Económico.

El presente dictamen fue acordado en la audiencia del día veinte de junio de dos mil tres, por la unanimidad de sus miembros, señora Andrea Butelmann Peisajoff, Presidenta, Claudio Juárez Muñoz, José Yáñez Henríquez y Rodemil Morales Avendaño.