

C.P.C. N° 1157

ANT.: Denuncia de don Santiago
Ortúzar D. contra "Agro
Parts". Rol N°326- 00 FNE.

MAT.: Dictamen de la Comisión.

SANTIAGO, 18 MAY 2001

I. Don SANTIAGO ORTÚZAR DECOMBE, abogado, en representación de "BENCE EQUIPMENTS AND PARTS Co. LTDA.", sociedad inglesa, y de "AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.", todos domiciliados, para estos efectos, en calle Europa N° 2035, comuna de Providencia, denunció ante el señor Fiscal Nacional Económico conductas atentatorias en contra de la libre competencia en que habría incurrido "SOCIEDAD IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES AGRO PARTS LIMITADA", en adelante "AGRO PARTS" y, específicamente, su representante legal, don RUBEN BUSTAMANTE TORREALBA, ambos domiciliados en Avenida Bernardo O'Higgins N° 1850, Santiago.

Fundó su denuncia en los siguientes antecedentes y consideraciones hecho y de derecho:

1. En octubre de 1997, el representante en Latinoamérica de "BENCE EQUIPMENTS AND PARTS Co. LTDA.", en adelante "BENCE LTDA.", señor Johan C. Steimberger, en visita a Chile, comunicó al señor Rubén Bustamante Torrealba, quien durante más de 20 años ha importado artículos de la marca "BEPKO", la decisión de la empresa de buscar otro representante de sus productos en el país. Posteriormente, mediante carta de fecha 13 de octubre de 1997, "BENCE LTDA." le comunicó que la empresa había decidido asignar la distribución exclusiva de los productos de la marca "BEPKO" en Chile a "AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A."
2. Pese a lo anterior, el 20 de octubre de 1997, el señor Bustamante presentó una solicitud ante el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción para registrar, a su nombre, la marca "BEPKO TRACTOR PARTS", "con el propósito de impedir que existieran otros distribuidores y comercializadores de la misma". Dicha solicitud fue aprobada con fecha 27 de julio de 2000, sin contar con la autorización de "BENCE LTDA.", razón por la cual "AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A." interpuso una acción de nulidad de la que, hasta la fecha, conoce el Departamento de Propiedad Industrial.
3. Si bien el referido registro de la marca no constituyó, por sí solo, desde el punto de vista de las normas sobre libre competencia, una conducta reprochable, al haberse realizado con el propósito de

conservar la distribución exclusiva, por "AGRO PARTS", de aquellos productos, se configuró, además de un abuso de confianza, apropiación ilegítima de una marca comercial ajena, enriquecimiento ilícito e infracción a las normas sobre libre competencia, es decir, una conducta reprochable, mediante la cual el denunciado "ha impedido a "AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A." y a cualquier otra empresa interesada la libre importación y comercialización de los productos "BEPKO" en Chile, incurriendo con ello en un grave atentado a la libre competencia, de acuerdo a lo dispuesto en la letra f) del artículo 2° del Decreto Ley N° 211, de 1973".

II. Don RUBEN ABELARDO BUSTAMANTE TORREALBA, en su propio nombre y en representación de "AGRO PARTS", contestó la denuncia y solicitó que fuera rechazada, fundado en los siguientes antecedentes y consideraciones:

1. No es efectivo que haya incurrido en algún acto atentatorio en contra de la libre competencia, toda vez que, como lo reconoce la denunciante, el registro, a nombre del denunciado, de la marca "BEPKO" no constituye, por sí solo, una conducta reprochable desde el punto de vista de las normas de la libre competencia", y porque jamás ha impedido a "AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.", ni a otra empresa, la distribución en el país de productos de la marca "BEPKO".
2. La denuncia no señala nunca, en forma concreta y específica, cuál es la conducta del denunciado que vulnera las disposiciones contenidas en el Decreto Ley N° 211, de 1973.
3. A pesar del reclamo interpuesto por la denunciante ante el Departamento de Propiedad Industrial, esta autoridad concluyó que la denunciada es titular de la marca comercial "BEPKO", situación que se mantiene desde el año 1983.
4. Ha existido, hasta la fecha, una relación comercial de larga data con los fabricantes de los productos "BEPKO", quienes reconocen a la denunciada como su distribuidora en Chile, según se acredita mediante copias de la correspondencia sostenida con don Juan Bez, representante de "BEPKO INGLATERRA" en América Latina. Esta misma correspondencia evidencia, según el denunciado, que "AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A." no es representante de BEPKO en Chile.

III. Con posterioridad a la contestación de la denuncia, la denunciante agregó que la conducta de "AGRO PARTS" consistió en impedir, mediante una amenaza verbal, a "AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A." la importación a Chile de productos legítimos de la marca BEPKO, circunstancia que acredita adjuntando copia de una carta remitida por el señor Santiago Ortúzar Decombe a don Rubén Bustamante Torrealba. En este documento se hace referencia a una "conversación telefónica" cuyo contenido no se reproduce y se manifiesta al señor Bustamante que ha de "considerar que la ley establece como requisito esencial para poder ejercer acciones legales por infracción de marcas, que el posible infractor se encuentre de mala fe", lo cual "es legalmente imposible" en el caso de

"AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.", pero no así en el caso de la denunciada, por lo cual le solicita transferir el registro de la marca BEPCO FACTORY PARTS, "en forma inmediata, a 'BENCE EQUIPMENTS AND PARTS Co. LTDA.', para evitar cualquier acción legal en su contra".

IV. En respuesta a la solicitud contenida en el Oficio Ordinario N° 1211, de 6 de diciembre de 2000, del señor Fiscal Nacional Económico, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción informó, mediante Oficio Ordinario N° 687, de 14 de febrero de 2001, que la marca "BEPCO" estuvo registrada a nombre del denunciado, señor Bustamante, para distinguir productos de la clase 12, desde 1983 hasta el 23 de agosto de 1993, fecha en la cual, luego de solicitada su renovación, dicho registro expiró, por haber vencido el plazo para pagar los derechos pertinentes, sin que ello se hiciera; y que, actualmente, la marca "BEPCO TRACTORS PARTS" se encuentra registrada a nombre del denunciado, para distinguir productos de la clase 12.

V. En su informe, el señor Fiscal Nacional Económico da por acreditados los siguientes hechos:

1. Que, desde hace veinte años hasta la fecha, "AGRO PARTS" ha importado y comercializado en el país productos legítimos de la marca "BEPCO", fabricados por "BENCE LTDA."
2. Que, desde septiembre de 1997, "AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A." ha importado y comercializado en Chile productos legítimos de la misma marca, provenientes del mismo fabricante, es decir de "BENCE LTDA."
3. Que, actualmente, la marca "BEPCO" no se encuentra inscrita en el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial, mientras que la marca "BEPCO TRACTORS PARTS" se encuentra registrada a nombre del denunciado señor Bustamante, desde 1983, para distinguir productos de la clase 12. Actualmente, el organismo competente conoce una acción de nulidad de dicho registro, ejercida por la denunciante.

VI. En el mismo informe, el señor Fiscal Nacional Económico afirma que los antecedentes que obran en el expediente no acreditan ni permiten formarse convicción de que, efectivamente, representantes de la denunciada hayan proferido a la denunciante amenazas verbales o de otro tipo, con la finalidad de que se desista de importar y comercializar en el país productos legítimos de la referida marca, afirmación que esta Comisión comparte plenamente.

VII. Luego de analizados dichos antecedentes, esta Comisión formula las siguientes consideraciones:

1. Lo establecido en el artículo 5° del Decreto Ley N° 211, de 1973, en cuanto a que, sin perjuicio de lo prescrito en ese ordenamiento legal, continuarán vigentes las disposiciones legales y reglamentarias referidas a las propiedades intelectual e industrial, no impide a los

organismos que el citado Decreto Ley establece, conocer, dentro del ámbito de sus específicas atribuciones, situaciones que pudieren infringir las disposiciones de este cuerpo legal, las cuales, por mandato de la ley, están precisamente sometidas a su conocimiento. Este mandato es lógico, ya que es frecuente que, mediando la invocación, por el titular de una marca comercial, de los derechos que le conceden la Ley N° 19.039 y su respectivo Reglamento, incurra en actos que tienden a impedir o entorpecer la libre competencia, degenerando el ejercicio de derechos que otorga ese estatuto especial en un abuso de derecho, lo cual es ilícito y debe ser reprimido por esta vía.

2. Teniendo presente la finalidad de la legislación sobre defensa de la libre competencia, que es la salvaguardia de la libertad de todos los sujetos que participan en la actividad económica, sean ellos productores, comerciantes, prestadores de servicios o consumidores, para acceder al mercado respectivo en condiciones equitativas, se ha dictaminado reiteradamente que el registro de una determinada marca comercial, si bien protege al titular de cualquier intento, por terceros, de utilizar ilegítimamente el respectivo signo distintivo, no lo faculta para impedir que ellos importen y comercialicen en el país productos legítimos de la misma marca, criterio que, en esta causa, es válido para ambas partes. Por la misma razón, el contrato mediante el cual se concede a una persona, natural o jurídica, la representación exclusiva para comercializar en el país un determinado producto fabricado en el extranjero sólo genera derechos y obligaciones entre las partes que lo suscribieron y no impide el ejercicio, por terceros, del derecho de importar el mismo producto y comercializarlo libremente. En la especie, este predicamento es aplicable, actualmente y en el futuro, a ambas partes.
3. El criterio precedentemente expuesto se ha visto fortalecido en la legislación comparada, la cual ha ido recogiendo el denominado principio de "agotamiento internacional del derecho", según el cual el titular de un derecho, como es el de propiedad industrial, no puede ejercerlo sobre los productos protegidos por la marca una vez que éstos han sido vendidos e ingresado al mercado, pues a partir de ese momento el comprador de los productos puede comercializarlos en cualquier forma y lugar. Este principio ha sido consagrado por los países miembros de la Organización Mundial del comercio en el "Acuerdo sobre el ASPIC" (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio), a cuyas normas pretende adecuarse la legislación chilena mediante el proyecto de ley, actualmente en trámite en el Congreso Nacional, que modifica la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial.
4. En consecuencia, si el distribuidor de un producto de procedencia extranjera, luego de inscribir, legítimamente, a su propio nombre la marca que distingue a ese producto, trata de impedir su comercialización legítima por terceros, invocando su condición de titular de la marca, incurre en una conducta que atenta contra la libre competencia, en los términos de la letra f) del artículo 2° del Decreto Ley N° 211, de 1973. La misma infracción comete quien realiza similar comportamiento invocando su condición de representante exclusivo del fabricante.

5. Finalmente, esta Comisión comparte plenamente la opinión del señor Fiscal Nacional Económico en el sentido que, si bien no se ha acreditado que "AGRO PARTS" haya incurrido en una conducta consistente en tratar de impedir la comercialización en Chile de productos de la marca "BEPCO" por parte de "AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.", del contexto de la situación investigada y de los dichos de ambas partes se desprende la conveniencia de que esta Comisión, en cumplimiento de su función eminentemente preventiva, haga presente, tanto a la denunciante como a la denunciada, las normas y criterios fundamentales tantas veces reiterados en anteriores dictámenes.

VIII. En consecuencia, esta Comisión dictamina que no ha lugar a la denuncia interpuesta por don Santiago Ortúzar Decombe en contra de "AGRO PARTS" y de su representante legal, don RUBEN BUSTAMANTE TORREALBA.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión previene a ambas partes que, en el futuro, deberán abstenerse de efectuar cualquier acto o conducta que tenga por finalidad impedir, una a la otra o a cualquier eventual competidor, la libre importación y comercialización, en el país, de productos legítimos de la marca "BEPCO", bajo apercibimiento de solicitar al Fiscal Nacional Económico que formule requerimiento ante la H. Comisión Resolutiva para la aplicación de las sanciones que correspondan.

Notifíquese al señor Fiscal Nacional Económico, a las denunciantes y a las denunciadas.

El presente dictamen fue acordado en sesión de 11 de mayo de 2001, de esta Comisión Preventiva Central, por la unanimidad de sus miembros, señores Sergio Espejo Yaksic, Presidente; Claudio Juárez Muñoz, José Yáñez Henríquez, Carlos Castro Zoloaga y Rodemil Morales Avendaño.


PAOLA HERRERA FUENZALIDA
 Secretaria - Abogado
 Comisión Preventiva Central