

**REPUBLICA DE CHILE**  
COMISION PREVENTIVA CENTRAL  
Agustinas N°853, Piso 12  
Santiago

**C.P.C. N° 1164**

**ANT.:** Causa Rol N° 372-01 FNE y 166-01 CPC sobre consulta de "Mars, Incorporated", relativa a legitimidad de forma de comercialización que indica.

**MAT.:** Dictamen de la Comisión.

**SANTIAGO, 29 de junio de 2001.**

1.- "Mars, Incorporated", sociedad comercial e industrial de los Estados Unidos de América, representada por su abogado don Christian Ernst Suárez, ambos con domicilio en Santiago, Agustinas N° 277, tercer piso, consulta a esta Comisión si es legítimo que un tercero impida que se comercialicen productos que incluyan las palabras genéricas "Halloween" o "Noche de Brujas", por encontrarse dichas palabras registradas a su nombre como marcas, en el registro correspondiente.

2.- A mayor abundamiento, la misma consultante expresa que con anterioridad a que se hiciera masiva y popular en nuestro país la llamada fiesta de Halloween, Industrias Ambrosoli S.A. registró las marcas "Halloween" y "Noche de Brujas" en la clase 30 del Clasificador Internacional, que incluye caramelos, dulces y otros productos de confitería, lo que ha impedido a otras empresas que elaboran tal tipo de golosinas utilizar estos nombres genéricos, viéndose obligadas a recurrir, para distinguir estos productos de época, a otros relacionados con dicha fiesta, como "calabazas", "Noche de Horror", etc.

3.- Finalmente, el consultante entiende que si bien no es posible utilizar las referidas palabras alusivas a la indicada fiesta por encontrarse registradas como marcas, su representada, a distintos caramelos de su fabricación, que llevan otras marcas distintivas, les ha adosado una calcomanía que incluye dichas palabras, como genéricos descriptivos de la fiesta, lo que ha provocado que los distribuidores de estos productos hayan sido advertidos por la empresa Ambrosoli S.A. del inicio de acciones judiciales en su contra por el uso de estas marcas registradas. Considera que tal actitud atenta a la libre competencia porque en la especie se está en presencia de palabras genéricas, como lo son "Navidad", "Christmas" o "Pascua", y de haber sido solicitado hoy su registro, agrega, éste no se habría otorgado.

4.- A fs. 15, corre el informe elaborado sobre este asunto por el Sr. Fiscal Nacional Económico, el que en síntesis sostiene que la materia consultada es exclusivamente marcaria, se inserta en la esfera de competencia de los órganos establecidos por la Ley N° 19.039 y no corresponde su conocimiento por los organismos que velan por la libre competencia.

5.- Concordando con el informe del Sr. Fiscal, esta Comisión considera necesario precisar, además, que la circunstancia de que los vocablos "Halloween" o "Noche de Brujas", sean o no hoy genéricos, es materia de una declaración que, no obstante lo que pueda sugerir el sentido común, no procede que sea efectuada por esta Comisión, ya que la ley reserva dicha atribución o facultad a los organismos que establece la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, y es ante ellos que debe recurrirse para obtenerla. Mientras ello no ocurra, existe una marca que se encuentra registrada y, en su virtud, el dueño de la misma tiene los resguardos y privilegios que tal circunstancia le otorga, dentro de los cuales se encuentra la exclusividad de su uso, lo cual, "per se", no constituye atentado a la libre competencia.

Notifíquese al señor Fiscal Nacional Económico y a la consultante.

El presente dictamen fue acordado en la sesión de 22 de junio de 2001, de esta Comisión Preventiva Central, por la unanimidad de sus miembros, señores Enrique Vergara Vial, Presidente Subrogante, Claudio Juárez Muñoz, José Yáñez Henríquez, Carlos Castro Zoloaga y Rodemil Morales Avendaño.

