

REPUBLICA DE CHILE
COMISIÓN PREVENTIVA CENTRAL
AGUSTINAS N° 853, PISO 12
SANTIAGO.

C.P.C. N° 1205

ANT.: Denuncia de "Röhlig Transportes Internacionales Chile Limitada" en contra de "Inmobiliaria Natura S.A.". Roles Nos. 158-01 C.P.C. y 353-01 F.N.E.

MAT.: Dictamen de la Comisión.

Santiago, 19 de abril de 2002

1.- A fs. 44, don Jens Meyer-Norbisrath, en representación de la sociedad "Röhlig Transportes Internacionales Chile Limitada", en adelante Röhlig Chile, compañía del giro de transporte de mercaderías, ambos domiciliados en calle General Holley N° 160, piso 3°, Providencia, ha formulado denuncia en contra de "Inmobiliaria Natura S.A.", en adelante Natura S.A., domiciliada en Santiago, Avda. Providencia N° 2653, Of. 37, fundado en los siguientes antecedentes:

2.- Señala la denunciante que Röhlig Chile es una filial de la compañía "RÖHLIG & CO (GMBH & CO)", fundada en el año 1852 en la ciudad de Bremen, Alemania, donde se encuentran sus oficinas principales y cuyo giro es la prestación de servicios de transporte y carga de mercaderías por vías marítimas, aéreas y terrestres. Actualmente, cuenta con 97 oficinas en 22 países. En Chile opera desde el año 1996 y en el 2000 se constituyó como una compañía independiente, bajo la razón social de Röhlig Transportes Internacionales Chile Ltda., con una participación de Röhlig & Co. del 99%.

3.- Desde su creación, expresa, tanto la compañía original como sus filiales, agencias y oficinas a través del mundo, han utilizado la denominación "Röhlig" para identificar y distinguir sus servicios, la cual se encuentra registrada en diversos países a nombre de Röhlig & Co., constituyendo la marca de sus activos más importantes. Asimismo, Röhlig & Co. es titular del dominio "Röhlig.com", registrado en ICANN, bajo el cual se puede acceder a su página Web.

4.- Con anterioridad a la constitución de Röhlig Chile, actuaba como agente exclusivo de Röhlig & Co. en Chile la sociedad Amexport S.A., representada por los señores Peter C. Reid y Jaime Letelier, hecho que consta de la inobjetada documentación de fs. 28 y siguientes.

5.- Señala el denunciante que, sorpresivamente, en su calidad de representante de Röhlig Chile, el 10 de octubre de 2000 recibió una carta del

abogado señor Anselmo Aguayo E., en representación de Natura S.A., comunicándole que la marca "Röhlig" está registrada a nombre de esta última empresa en el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial, para distinguir, entre otros, servicios de transporte de carga y pasajeros en todos sus ámbitos y niveles (Registros Nos. 550.696, 550.697 y 550.698), exigiéndole el cese inmediato en el uso de ella y el consecuencial reemplazo en los estatutos de la sociedad de la citada denominación, bajo expresa reserva de todas las acciones que le otorga la ley.

Agrega a ello que con anterioridad, la marca "Röhlig" estaba registrada a nombre de Inversiones L & R Ltda., cuyos socios constituyentes son los señores Reid y Letelier, es decir, los representantes de Amexport. Posteriormente, dichos registros fueron transferidos a Natura S.A., presumiendo la denunciante que dicha sociedad está vinculada a las personas mencionadas anteriormente, quienes pretenderían confundir y entorpecer cualquier acción destinada a recuperar, para Röhlig Chile, la propiedad de la marca. Estima que resulta clarificador, para poder calificar la actitud desleal de Inversiones L & R, el hecho que la solicitud de registro de la marca figura presentada en enero de 1999, esto es, una vez que se confirmó que las relaciones comerciales entre Amexport y Röhlig & Co. venían en declinación.

6.- A juicio de la denunciante, la conducta descrita atenta contra los principios básicos de la ética mercantil y vulnera el artículo 2º, letra f), del Decreto Ley N° 211, de 1973, por cuanto constituye un arbitrio que revela la intención de apropiarse de la marca comercial "Röhlig", creada, usada y consagrada mundialmente hace más de cien años por la casa matriz de la denunciante, con el exclusivo fin de impedir a su legítimo titular desarrollar libremente una actividad comercial en el mercado nacional. Concluye solicitando la intervención de esta Comisión con el objeto de se reconozca expresamente el derecho de Röhlig & Co. y Röhlig Chile para prestar los servicios propios de su giro identificándose bajo la denominación "Röhlig", y que se apliquen las sanciones que correspondan.

7.- A fs. 58, don Anselmo Aguayo Espejo, en representación de Inmobiliaria Natura S.A., informando expresa que la marca "ROHLIG" fue solicitada con fecha 20 de enero de 1999, e inscrita legalmente por Inversiones L & R para distinguir productos de la clase 16 y servicios de las clases 38 y 39, lo que significa que ingresó al patrimonio de dicha empresa, quedando amparada bajo la garantía del derecho de propiedad (inciso 3º, N° 24, del artículo 19 de la Constitución Política).

Posteriormente, por escritura pública de fecha 21 de septiembre del año 2000, Inversiones L & R transfirió la propiedad de las marcas a Natura S.A. En consecuencia, a partir de esa fecha, dicha marca ingresó al patrimonio de Natura S.A.. Cualquier consideración con relación a los móviles subjetivos de los solicitantes de la marca, no le empece ni le es reprochable a Natura S.A. por lo que, la pretensión de la denunciante de impedirle ejercer la acción penal, elemento esencial del derecho marcario, importa una grave conculcación al derecho de propiedad de Natura S.A.

8.- Agrega que no existe relación alguna de propiedad entre Inversiones L & R y Natura S.A., ni entre esta última y los señores Letelier y Reid y señala que no es efectivo que la denunciante se vea impedida de desempeñar su giro ordinario, ya que perfectamente puede hacerlo utilizando otra denominación que Röhlig. En atención a estos argumentos solicita se rechace la denuncia en todas sus partes, por no ser los hechos denunciados contrarios a la libre competencia.

9.- A fs. 63 corre informe del Sr. Fiscal Nacional Económico ampliado a fs. 125, el que expresa en su conclusión, que analizados los antecedentes que

conforman este expediente, es de parecer que en la especie se ha vulnerado la normativa del Decreto Ley 211 y debiera conminarse a Natura S.A. a poner término de inmediato a la conducta que intenta impedir a la denunciante el uso de su marca, bajo apercibimiento de formular requerimiento en su contra ante la H. Comisión Resolutiva, para la aplicación de las sanciones que correspondan.

10.- Sobre el particular, esta Comisión debe recordar que tal como se ha resuelto en forma conteste y reiterada por los organismos de defensa de la libre competencia, el artículo 5° del Decreto Ley N° 211, de 1973, si bien mantiene vigentes las normas legales y reglamentarias referidas a la propiedad industrial, no por ello sustrae a dichos organismos del conocimiento de conductas relacionadas con los privilegios que la Ley N° 19.039 otorga a los titulares de registros de marcas comerciales que pudieran ser contrarias a las normas del citado texto legal.

11.- Consta en autos que la marca "Röhlig" , además de corresponder a la razón social de Röhlig & Co., se encuentra registrada a nombre de ésta en diversos países del mundo, con anterioridad a la fecha en que fue inscrita en Chile. Sin objeción, se ha acompañado documental que así lo demuestra, en particular la que da cuenta que en el Reino Unido lo está desde 1993 y en Alemania, durante el año 2000 se ha registrado la misma, acto que ha constituido una renovación de un registro anterior.

12.- Consta, asimismo, que la empresa AMEXPORT S.A., representada por los señores Peter C. Reid y Jaime C. Letelier, tuvo a su cargo la representación exclusiva en Chile de la firma antes mencionada, a partir de febrero de 1996. Se encuentra acreditado, también, que la marca fue registrada en Chile por la firma Inversiones L & R Ltda., con fecha 21 de octubre de 1999 y que posteriormente la transfirió a Natura S.A.

13.- Consta de los antecedentes acompañados a la causa, que al solicitarse el registro de la marca a nombre de Inversiones L & R, los señores Reid y Letelier conocían perfectamente la existencia de la marca "Röhlig" y su pertenencia a la firma alemana del mismo nombre, en razón de ser representantes de la empresa AMEXPORT, que actuaba como agente exclusivo de aquélla en Chile.

14.- Cabe recordar que tanto esta H. Comisión, como la H. Comisión Resolutiva, han declarado que constituye una serie traba para el ingreso de una empresa al mercado nacional el hecho que no se le permita hacerlo bajo el nombre que la distingue internacionalmente y que, además, es constitutivo de su razón social, aún cuando quien incurre en dicha conducta sea titular, en Chile, de dicha marca. En el presente caso, cabe aplicar y reiterar esta doctrina, más aún si se tiene presente que se ha acreditado que la denunciante se encuentra operando en Chile desde hace años, bajo el nombre "RÖHLIG.

Consecuentemente, corresponde declarar, acogiendo la denuncia, que la conducta de Natura S.A. ha infringido la normativa del Decreto Ley N° 211, en particular los artículos 1° y 2° letra f), al tratar de impedir que la denunciante haga uso en Chile de la marca con que se la conoce internacionalmente y que forma parte de su razón social. Por consiguiente, Natura S.A. debe abstenerse de continuar con la conducta que intenta impedir el desarrollo de las actividades de la denunciante para lo cual requiere el uso de la marca en cuestión, bajo apercibimiento de ser requerida ante la H. Comisión Resolutiva.

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

El presente dictamen fue acordado en la sesión del día 12 de abril del 2002 por la unanimidad de sus miembros señores, Andrea Butelmann Peisajoff, Presidenta, Claudio Juárez Muñoz, Juan Manuel Baraona Sainz, José Yáñez Henríquez y Carlos Castro Zoloaga.