

CPC. N° 1211

ANT: Consulta sobre legitimidad de comercialización, distribución y publicidad en Chile de los productos originales marca O'NEILL.

Rol N° 410-02 FNE.

MAT: Dictamen de la Comisión.

Santiago, 29 de julio de 2002

1.- Con fecha 2 de diciembre de dos mil uno, don Marcos Morales Andrade, abogado, en representación de O'NEILL, INC., persona jurídica estadounidense, industrial y comercial, con domicilio en 1071, 41st Ave., Santa Cruz, CA 95063, California, Estados Unidos de América, y para estos efectos en Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago, solicitó a esta Comisión un pronunciamiento referido a la legitimidad de la comercialización, distribución y publicidad en Chile, por parte de su representada, de los productos originales identificados con la marca O'NEILL.

2.- Sobre el particular, sostiene que la firma que representa es la legítima creadora, titular y usuaria, a nivel mundial, de la marca O'NEILL, la que cuenta con una antigüedad de muchas décadas, desde que fue fundada por don Jack O'Neill, en el año 1952, pionero a nivel mundial, según expresa, en el rubro de la confección de ropa y equipos para deportes acuáticos. Agrega que en el año 1970 se formó la firma O'NEILL, INC., cuyo socio principal fu su fundador, y desde esa fecha, la firma se ha dedicado a la fabricación y comercialización de ropa deportiva, implementos y equipamientos para diversos deportes, sin perjuicio de otros productos específicos que se comercializan bajo esta marca, pero el rubro fuerte es y ha sido la ropa, equipos e implementos para deportes acuáticos.

3.- Por otro lado, agrega que la marca O'NEILL comenzó a ser usada en el comercio, en los Estados Unidos de América, en el año 1957, esto es hace más de cuarenta años. A los efectos, acompaña un listado con el cual pretende demostrar que la referida marca de propiedad de su representada se encontraría, además, inscrita en 97 países, para identificar productos de las clases 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 28, y 32, además de los servicios comprendidos en las clases 35, 38, 39, 41 y 42, tanto como marca denominativa como marca mixta. Esta marca no sólo consta en numerosos registros en el extranjero, sino que además es efectiva y profusamente usada y comercializada a nivel mundial, circunstancia que le otorga fama y notoriedad.

La consulta se origina por la circunstancia de que su representada se ha visto impedida de registrar, en Chile, su marca O'NEILL, puesto que dicha marca ha sido inscrita por don Jorge Halabi Nacrur y la firma Inmobiliaria e Inversiones Oasis S.A., persona totalmente

ajena a su parte, quien nunca ha contado con su autorización. Detalla los catorce registros marcarios O'NEILL y derivados, actualmente vigentes a nombre de don Jorge Halabi Nacrur y de Inmobiliaria e Inversiones Oasis S.A. Precisa, que once marcas registradas, en la actualidad, a nombre de Inmobiliaria e Inversiones Oasis S.A., fueron inscritas originariamente a nombre de don Jorge Halabi Nacrur, quién las vendió a la sociedad de la cual él es uno de los dos socios que la conforman, según consta de la información de Dicom que acompaña.

Agrega, que tanto el señor Halabí como la firma adquirente de las marcas sabían que la marca O'NEILL se encontraba inscrita y era profusamente usada en el extranjero, y estaban en conocimiento de la fama y notoriedad de dicha marca al momento de su inscripción en Chile. La mala fe quedaría en evidencia al confrontar las marcas mixtas O'NEILL registradas bajo los N° 517.371, 488.427 y 537.087, con los signos registrados y usados en el extranjero, para comprobar que se trata también de marcas "calcadas" (sic) a las de su parte.

Es evidente, precisa, que al estar inscritas las marcas antes señaladas, ello podría servir de base para impedir, entorpecer u obstaculizar la venta y/o distribución en Chile de los productos originales marca O'NEILL, por cualquier persona natural o jurídica, lo que constituiría un atentado a la libre competencia.

Termina solicitando a esta Comisión emitir un dictamen o pronunciamiento, en conformidad a sus atribuciones, que establezca la legitimidad de las acciones de distribución, comercialización y/o publicidad, en Chile, de los productos originales marca O'NEILL, por parte de su representada y/o por terceros debidamente facultados por ella, todo ello no obstante la existencia de las marcas O'NEILL, O'KID BY O'NEILL, O' NEAL y O'NEILL WATER PROOF, todas ellas registradas, en Chile, a nombre de Inmobiliaria e Inversiones Oasis S.A. y de don Jorge Halabi Nacrur.

Para acreditar lo anteriormente señalado acompaña una serie de documentos, entre otros: fotocopias autorizadas ante notario de diez certificados de registros otorgados en Estados Unidos de América; esquemas de los diversos logos registrados y utilizados por O'NEILL, INC.; ejemplares de publicidad; biografía de don Jack O'NEILL, fundador e ONEILL, Inc.; y diversos ejemplares de artículos periodísticos y publicaciones.

También acompaña copia de las demandas de nulidad presentadas, con fecha 20 de diciembre de 2001, ante el Departamento de Propiedad Industrial, en relación con las marcas registradas, en Chile, a nombre de don Jorge Halabí Nacrur e Inmobiliaria e Inversiones Oasis S.A. y copia de las solicitudes de medidas precautorias y solicitudes de anotación de tales medidas, todas aceptadas a tramitación por el Departamento de Propiedad Industrial, anotadas al margen de las inscripciones respectivas.

4.- En contestación a lo expuesto por la consultante, don Hugo Alfonso Alarcon Méndez, abogado, en nombre y en representación de don Jorge Rolando Halabi Nacrur y de Inmobiliaria e Inversiones Oasis S.A., todos domiciliados, para estos efectos, en Avda. 11 de Septiembre N° 2214, Of. 169, piso 16, Providencia, Santiago, sostiene que la "Fiscalía Nacional Económica" es incompetente para conocer de esta materia y que, en definitiva, debe ser conocida por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, el cual ya ha prevenido al respecto pues, en reiteradas sentencias, de las cuales cita y acompaña las N° 64.371, 58.662, y

70.173, referidas a la solicitud de nulidad de la marca O'NEILL y Registro N° 278.040 (antecesor de los registros N° 409.929 y 410.116) el cual distinguía: "Productos de las clases 09, 12, 25 y 28. Fábrica de los mismos productos"; "O'NEILL", Registro N° 319.399 que distinguía productos de la clase 25 y "O'NEAL", Registro N° 334.130 (antecesor del registro N° 523.286), que ampara los productos de la clase 25, fueron todas desestimadas.

Por otra parte, el señor Halabi Nacrur ha renovando los registros que habían sido impugnados y fue inscribiendo la marca O'NEILL y otras derivadas de ésta, en varias clases, a objeto de dar una debida protección a este privilegio y así poder acceder a otros segmentos comerciales. El señor Halabi, continúa señalando, a través de sus empresas Consorcio Americano Ltda., Consorcio Americano S.A. y Empresas J.R. S.A., comercializó y ha seguido comercializando, en forma ininterrumpida, diversos productos que ostentan la marca comercial O'NEILL, hechos todos probados en expedientes del Departamento de Propiedad Industrial.

5.- A mayor abundamiento, señala que en el mes de diciembre de 2001, la consultante O'NEILL INC. demandó nuevamente la nulidad de 14 marcas comerciales pertenecientes a sus representados, de las cuales sólo dos fueron aceptadas a tramitación en forma parcial por el Conservador de Marcas, las solicitudes N° 556.114 y 556.125, pero sólo en forma parcial, a las cuales se dedujo oportunamente oposición.

Por estas razones y habiéndose incoado estos juicios y oposiciones ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, juez competente para su conocimiento, y por tratarse, de los mismos sujetos activos y pasivos, estima la denunciada que solo cabe mantener dicha competencia y, en consecuencia, le corresponde al "señor Fiscal Nacional Económico" (sic) declararse incompetente para el conocimiento de esta materia.

En subsidio, y por las mismas razones que sirven de sustento a su alegato de incompetencia, solicita el rechazo a la petición de la consultante ya que la materia ha sido resuelta en la forma descrita por el departamento de Propiedad Industrial.

6.- Que no obstante lo señalado en el artículo 5° del decreto Ley N° 211, de 1973, los organismos de defensa de la competencia han resuelto reiteradamente que ello no impide a estos conocer de aquellas situaciones que pudieran ser contrarias a las normas sobre libre competencia y que por mandato de la ley están expresamente sometidas a su conocimiento, por cuanto la protección para uso exclusivo de la marca, del invento o de un modelo, en las condiciones que la ley de Propiedad Industrial establece, no excluye la posibilidad de que un abuso en el ejercicio de ese derecho pueda atentar contra la libre competencia, lo que no quedaría amparado por esa protección (Dictamen N° 623 de 1987 y Resolución N° 316 de 1989).

7.- Por otra parte, se debe tener presente, asimismo, que el hecho que los organismos contemplados en la Ley de Propiedad Industrial hayan resuelto o se encuentren conociendo en la actualidad de demandas de nulidad presentadas por la empresa norteamericana O'NEILL INC., en contra de las marcas registradas en Chile a nombre de don Jorge Halabi Nacrur e Inmobiliaria e Inversiones Oasis S.A., no impide la intervención de los organismos de defensa de la competencia. Así, la Resolución 169, de la H. Comisión Resolutiva, de fecha 28 de marzo de 1984, sentó las bases de lo que ha sido la invariable doctrina que se ha seguido hasta la

fecha, la cual sostiene que no interesa a esta Comisión "la validez o la nulidad de las marcas inscritas...", sino, como se ha venido sosteniendo, los efectos que de ello puede resultar en materia de competencia. Así la circunstancia de que exista en Chile una marca inscrita, no impide que puedan ser importados y comercializados productos de la misma marca si ellos son originales y corresponden a productos legítimos producidos en el extranjero, entendiéndose por tales aquellos que derivan de la fabricación de un producto registrado con anterioridad en el país de origen o en el extranjero a aquel que ostenta la misma marca e inscrito con posterioridad en Chile, como es el caso que se analiza. Cobra mayor valor esta determinación, si el producto de que se trata posee fama y notoriedad puesto que ello conlleva un aprovechamiento sustentado en una labor de penetración y conquista de mercado cuyo esfuerzo y costo fue asumido por el dueño de la marca original, casos ambos que se presentan en la especie y constan de los antecedentes tenidos a la vista.

8.- En efecto, consta en autos que la marca O'NEILL y derivados se encuentra inscrita en Chile por don Jorge Halabi Nacrur y por la firma Inmobiliaria e Inversiones Oasis S.A., de la cual aquél es un de los socios. Dicha marca se encontraba registrada a nombre de don Jorge Halabi Nacrur con los N°s 278.040, 343.965 para distinguir productos de las clases 9, 12, 25, 28 y establecimiento comercial de los mismos, siendo del año 1983 el más antiguo. De los documentos acompañados por la consultante y que consisten en copias autorizadas ante notario de los certificados de registro de la marca O'NEILL otorgados en Estados Unidos de Norteamérica, se declara que la primera utilización en el comercio data del año 1957. También consta su utilización en el extranjero en diversas copias de folletos y catálogos de la empresa, acompañados a este expediente.

En consecuencia, sobre la base de estos antecedentes se puede sostener fundadamente que la marca O'NEILL goza de notoriedad mundial y registro en otro país con anterioridad al registro chileno

En virtud de todo lo expuesto precedentemente y de acuerdo con lo resuelto reiteradamente por esta Comisión en situaciones similares, debe declararse que el registro de la marca O'NEILL y sus derivados a nombre de don Jorge Halabi Nacrur y de Inmobiliaria e Inversiones Oasis S.A., a que se ha hecho referencia, no impide la libre importación, distribución, comercialización en el país, por O'NEILL INC., y/o por terceros debidamente facultados por ella, de los productos con esa marca adquiridos de su legítimo productor, la empresa norteamericana O'NEILL INC.

Pronunciada con el voto en contra de la Integrante de esta Comisión Sra. Andrea Butelmann, quien estuvo por señalar que no corresponde a esta Comisión pronunciarse sobre la consulta presentada, particularmente en los términos descritos en el presente Dictamen, por los siguientes motivos.

Primero, de acuerdo a la letra b) del artículo 8° del Decreto Ley N°211, la Comisión Preventiva puede pronunciarse respecto de consultas que se formulen sobre actos o contratos que se propongan ejecutar o celebrar **en cuanto puedan alterar la libre competencia**. Sin embargo, la consulta presentada a esta Comisión está referida a la legitimidad de comercializar, distribuir y publicitar en Chile productos de una determinada marca, lo cual evidentemente no representa cuestionamiento alguno en el ámbito de la libre competencia. En particular, no se plantea que el propietario de

la marca en Chile goce de una posición dominante en el mercado relevante, ni menos que abuse de tal posición. Por lo tanto, desde esta perspectiva es virtualmente irrelevante que la Comisión se pronuncie afirmativamente ante dicha consulta.

En segundo lugar, la recomendación que entrega la Fiscalía en su informe está centrada en la legitimidad de la marca de la consultante. En particular destaca la conclusión de la Fiscalía referida a la presunción fundada sobre la notoriedad mundial de la marca O`NEILL y su registro en otro país con anterioridad al registro chileno. Al acoger el análisis de la Fiscalía, esta Comisión estaría virtualmente pronunciándose sobre un conflicto de propiedad industrial, sin que exista indicio alguno de conductas contrarias a la competencia. Por cierto, siguiendo nuestra abundante jurisprudencia, ante un problema de libre competencia quizás sea inevitable que esta Comisión deba hacer un análisis del ámbito de la propiedad industrial, pero, sólo ante un problema de libre competencia. Mientras ello no ocurra, es pertinente que los conflictos sobre propiedad industrial se resuelvan en las instancias creadas para tal efecto.

Notifíquese al Fiscal Nacional Económico y a las partes de esta causa.

El presente dictamen se acordó en la sesión del día 12 de julio de dos mil uno de la Comisión Preventiva Central, con el voto favorable de los señores, Claudio Juárez Muñoz, Juan Manuel Baraona Sainz, José Yáñez Henríquez, Carlos Castro Zoloaga y con el voto en contra de la Presidenta Sra. Andrea Butelmann Peisajoff.