

COMISION RESOLUTIVA
DECRETO LEY N° 211, DE 1973
LEY ANTIMONOPOLIOS
AGUSTINAS N° 853, PISO 12°

RESOLUCION N° 301 /

Santiago, veintidos de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.

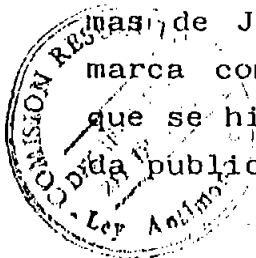
VISTOS:

1.- A fojas 56, don Salomón Rozowski Narkunska, comerciante, por sí y en representación de Librería Estado S.A. domiciliados en Santiago, calle Máximo Humbser N° 567, oficina 103, formula denuncia en contra de "Artel S.A.I.C." (Librería Nacional) por infracción a las normas que regulan la libre competencia, contenidas en el Decreto Ley N° 211, de 1973.

Expresa que Librería Estado, dentro de los productos que expende, fabrica por tercero, por su cuenta, gomas de borrar plásticas, protegidas con la marca registrada "526-50" de la Clase 16 del Clasificador de Marcas Comerciales para Productos y Servicios, lo que acredita con el certificado N° 310.762, de 15 de Julio de 1986, del Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Por su parte la compañía J.S. Staedtdler G.M.B.H. y Co. domiciliada en Alemania Federal, expende también una goma de borrar plástica, en cajas de cartón, de 20 unidades, colores azul y blanco, con menciones alusivas al producto y la figura del mismo anverso. La comercialización de este producto se hace bajo la protección de la marca registrada "Staedtdler".

Ocurre, sin embargo, que tanto la caja como las gomas de J.S. Staedtdler exhiben el N° "526-50", o sea, la marca comercial registrada por Librería Estado, registro que se hizo conforme a la legislación vigente, con la debida publicidad, sin oposición de ninguna especie.



No obstante lo expuesto, Staedtler ha pretendido registrar una etiqueta con las palabras "Staedtler Mars", para los productos de la Clase 16, con el N° "526-50", a lo que Librería Estado se opuso.

A raíz de lo señalado, Staedtler entabló en contra de don Salomón Rozowski una demanda de nulidad de la marca registrada "526-50", de modo que, mientras el asunto no se dirima, el único que puede usar válidamente en Chile la marca "526-50" es don Salomón Rozowski, ya que el uso por otras personas implica incurrir en uno de los delitos previstos en el D.F.L. N° 958, de 1931, sobre Propiedad Industrial.

En este estado de cosas, "Librería Nacional", representada por don Osvaldo Matzer Schopf, ha pretendido eliminar a Librería Estado como competidora en el expendio de gomas plásticas, imputándole la comisión de un delito, desincentivando además al público consumidor, al comunicárselo con caracteres de denuncia y alarma.

En efecto, Artel S.A.I.C., en su librería ubicada en Manquehue Sur N° 31, Local N° 259, instaló en una pizarra un letrero con la siguiente leyenda: "Advertencia a compradores y consumidores. La firma Staedtler Mars G.M.B.H. Cía de Alemania Fed. advierte que se encuentra en el mercado una goma de borrar, que por su presentación y envase son confundibles con los afamados product. Staedtler Mars Plastic. Staedtler Mars Plastic. Dichos productos no son fabricados por nuestra empresa Staedtler Nurenberg Alemania Federal".

Añade que bajo las palabras "cuidado con las Imitaciones" se adhirieron al mismo letrero dos gomas plásticas, con su respectivo envase individual: una, elaborada por Staedtler y la otra, por Librería Estado S.A., ambas encerradas por un círculo, con la siguiente leyenda: "Mars Plastic 526-50", (goma Staedtler) e "Imitación", para la goma de Librería Estado.



A juicio del denunciante, la conducta de Artel S.A.I.C. interfiere en un conflicto marcario, inclinándose por la posición de Staedtler, desprestigiando dolosamente la marca comercial registrada "526-50" y el producto elaborado por Librería Estado, con la finalidad de sacarlo del mercado.

Acompaña los documentos en que funda su presentación y, más adelante (fojas 64) dos cajas selladas, con 20 gomas plásticas de borrar, una de Staedtler y otra de Librería Estado.

2.- A fojas 71, la parte denunciante, con el propósito de acreditar que las gomas plásticas que se venden en el mercado nacional, son de similares características en cuanto a dimensión, impresión, envases interior y exterior, colorido de envase, diagramación, colores y tamaño, acompaña cajas y algunas especies de las marcas "Lucero", "Altoy" y "Lor".

3.- A fojas 73 declara en la Fiscalía don Osvaldo Matzer Schopf, representante legal de Artel S.A.I.C. (Librería Nacional), quien reconoce la efectividad de haber instalado el letrero cuyas fotos se le exhiben, el que ordenó retirarlo cuando supo el malestar que éste causó a don Salomón Rozowski y procedió a devolverlo al representante de Staedtler en Chile.

Justifica la instalación del letrero, por los reclamos que recibió de clientes al detalle, quienes, creyendo que ambas gomas eran de la misma especie, le reclamaron por el mayor precio que cobraba su librería.

4.- A fojas 74 corre informe del señor Fiscal Nacional Económico, don Waldo Ortúzar Latapiat. Cree que la cuestión que podría afectar a la libre competencia se centra en el letrero que Librería Nacional colocó en su local del Cosmo-centro Apumanque, mediante el cual comparó negativamente el producto elaborado o importado por la denunciante. Como ese letrero se instaló por un tercero, ajeno al problema susci-



tado entre las partes, su conducta atentaría contra las normas que protegen la libre competencia, ya que no le compete a él emitir juicios acerca de si un producto es o no imitación de otro. No cabe -señala- que la Fiscalía se pronuncie sobre el problema legal marcario, ya que éste se halla sometido a los organismos competentes.

5.- A fojas 140, don Valentín Robles Letelier, en representación de "Artel S.A.I.C.", contesta el traslado que se le confirió por resolución de cinco de Enero último, escrita a fojas 76 vta.

Explica que "Artel S.A.I.C.", desde 1983, es uno de los principales distribuidores de los productos de Staedtler Mars G.M.B.H. & Co., de Nuremberg, Alemania Federal, entre ellos, gomas de borrar, las que importa desde hace 7 años y que representa un importante volumen de sus ventas. La empresa alemana goza de un sólido prestigio a nivel mundial, razón por la cual sus productos son imitados hasta sus más mínimos detalles por fábricas radicadas especialmente en Taiwan.

Staedtler Mars G.M.B.H. & Co. produce, entre otras, la goma denominada "Mars Plastic" que, en el catálogo general de la firma, lleva el N° 526-50, o sea, el mismo número registrado como marca por el denunciante en el año 1986. La calidad de la goma Staedtler, así como su presentación y diseño, se encuentran acreditadas por más de cuarenta años en Chile.

Esta goma, como también otros productos "Staedtler", han sido minuciosamente imitados por la firma Yu-Kuan Chemical Industry Corporation, de Taiwan, que es la vendedora fabricante y exportadora de la goma identificada bajo el signo "526-50". Acompaña un catálogo de esta firma, en cuya página 10 se ofrece la mencionada goma. También acompaña copia de parte del catálogo del distribuidor y exportador Dayacom Industrial Co.Ltd. de Taipei, Taiwan, en el que aparece la oferta de la misma goma "526-50", con el código del fabricante antes mencionado.



Piensa la denunciada que estamos en presencia de un caso de competencia desleal provocada a los artículos tradicionales por firmas radicadas en Taiwan, mediante la simulación de los signos de los productos prestigiados.

Por otra parte, no es efectiva la afirmación en cuanto a que Librería Estado sea la que fabrica la goma, por un tercero, por su cuenta, pues es un mero revendedor del producto, introducido al país a principios de 1987, desde Taiwan, según consta en la copia de los boletines de la Cámara de Comercio de Santiago que acompaña a un otrosí.

La goma importada por Librería Estado, salvo algunas diferencias que pasan inadvertidas para un observador corriente, es una copia exacta de la goma fabricada por "Staedtler", como se puede apreciar comparando los dos envases de 20 unidades cada uno y de sus respectivas gomitas, los que se acompañan a esta presentación, todo lo cual mira a su aspecto externo, ya que la goma alemana es manifiestamente superior a la de la denunciante y por ende se vende a un precio más elevado.

La ostensible similitud de las dos gomitas produjo una inmediata confusión en el público consumidor, ya que la goma "Mars Plastic" es solicitada generalmente por su código "526-50", lo que ha originado numerosos y reiterados reclamos de clientes, especialmente en razón del mayor precio.

A esto se debió que la denunciada, con el sólo objeto de evitar la confusión existente entre ambas gomitas, instaló el letrero en que se funda la denuncia, el que se limita a advertir que la goma del denunciante, si bien es confundible, por su envase y presentación, con la fabricada por Staedtler, no es la misma. Recalca que el letrero fue instalado en el interior del negocio.

De este modo, a juicio del denunciado, como la goma taiwanesa es una burda copia de la alemana, existe un claro caso de concurrencia desleal con respecto de la goma "Mars Mastic 526-50". Esto es lo que los tratadistas y algunas



legislaciones denominan "imitación servil" o "parasitaria", y que sólo persigue el propósito de confundir al consumidor.

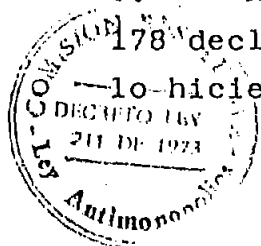
La razón de la imitación es muy simple: el prestigio y calidad de la goma alemana, superioridad demostrada por ensayos comparativos realizados por el Instituto de Investigaciones y Ensayo de la Universidad de Chile (IDIEM).

En este contexto, y habiendo resultado conculcadas las normas de la libre y leal competencia por la propia denunciante, ha sido precisamente esta infracción la que ha dado nacimiento, con justificada reacción, a la colocación del letrero como un acto de legítima defensa, en el que no se menciona para nada a la Librería Estado ni a competidor alguno, pues sólo se exhiben dos gomitas semejantes, sin indicarse en absoluto quien vende o a quien corresponde la que se indica como imitación. De este modo, la conducta de la denunciada se encuadra perfectamente dentro de los límites de una legítima defensa, ya que el artículo 1º del Decreto Ley Nº 211, de 1973 sanciona "cualquier hecho, acto o convención que tienda a impedir la libre competencia..." finalidad que no existe en la conducta del denunciado. :

Objeta también las imputaciones que se hacen en la denuncia en cuanto a una supuesta e indebida interferencia en el juicio de marcas existente entre Staedtler Mars y la Librería Estado, cuyo propósito habría sido desprestigiar la marca "526-50" registrada a su nombre.

Expresa, por último, que la sola circunstancia formal de que una persona sea dueña de una marca, cuando ésta, como en la especie, encubre un deliberado elemento de confusión con un producto de la competencia, constituye un acto de concurrencia desleal, que atenta contra la libre competencia.

6.- A fojas 164 se recibió la causa a prueba. A fojas 178 declararon los testigos de la denunciante y a fojas 180 lo hicieron los testigos presentados por la denunciada. Las



partes produjeron, además, prueba documental y confesional.

7.- Se ordenó traer los autos en relación y se procedió a la vista de la causa.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

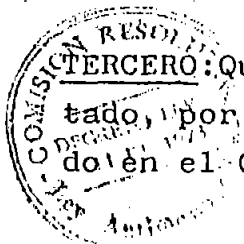
PRIMERO :Que don Salomón Rozowski Narkunski, por sí y en representación de Librería Estado S.A., denunció a la compañía "Artel S.A.I.C." (Librería Nacional) porque ésta, en su local N° 529 de Avenida Manquehue Sur N° 31, instaló un letrero con la siguiente leyenda: "Avertencia a compradores y consumidores. La firma Staedtler Mars G.M.B.H. Cía. de Alemania Fed. Advierte que se encuentra en el mercado una goma de borrar que por su presentación y envase son confundibles con los afamados product. Staedtler Mars Plastic. Dichos productos no son fabricados por nuestra empresa Staedtler Nuremberg Alemania Federal. "Cuidado con las imitaciones"."

Se adhirieron también el letrero dos gomas plásticas con sus respectivos envases: una de las elaboradas por Staedtler, otra, de las que expende Librería Estado.

SEGUNDO :Que la parte denunciada, contestando el traslado que le confirió esta Comisión, negó que el hecho denunciado haya tenido por finalidad vulnerar las disposiciones contenidas en el Decreto Ley N° 211, de 1973.

Sostuvo, en síntesis, que el letrero colocado por Artel S.A.I.C. (Librería Nacional) fue ubicado en el interior del Local del Cosmocentro Apumanque, y tuvo por finalidad advertir que las gomas que comercializa el denunciante, de origen taiwanes, son una burda imitación de las gomas fabricadas por Staedtler, cuyo prestigio se remonta a muchos años atrás.

TERCERO:Que el hecho de haberse instalado el letrero ya citado, por Artel S.A.I.C., en el interior de su local ubicado en el Cosmocentro Apumanque, se encuentra acreditado con



las declaraciones de los testigos señores Hernán José Riquelme Bravo (fojas 178), Eduardo Enrique Calderón Araya (fojas 179), Gonzalo Hurtado Morales (fojas 180) y Jaime Gonzalo Lobos Cárdenas (fojas 180), ya que los tres están contestes en el hecho y en sus circunstancias esenciales, no han sido tachados, fueron legalmente examinados y dan razón de sus dichos.

CUARTO: Que, en relación con la imitación y el origen de las gomas, si bien no hay un reconocimiento explícito del denunciante, hay en autos antecedentes bastantes para concluir que las gomas que comercializa Librería Estado, son una imitación de las que fabrica Staedtler, y son importadas por la denunciante desde Taiwan.

Así, el denunciante, aunque no lo especifica, expresa a fojas 56 vta., que "Librería Estado S.A. fabrica, por un tercero por su cuenta, gomas de borrar plásticas, que, correspondiendo a la Clase 16, ha protegido con la marca registrada "526-50".

Más adelante, a fojas 200 vta., el denunciante afirma que "tampoco se puede sostener como conclusión necesaria y directa que si Librería Estado S.A. produce e importa desde Taiwan, sus productos sean por ello de imitación y de mala calidad", agregando a fojas 201 que "el problema debatido en autos no es el hecho que un tercero produzca para sí, fuera de Chile, un tipo de goma que exhiba el N° "526-50" y lo ofrezca bajo los N°s E-21 AO y E-21 OB, sino que es el hecho de que Librería Estado S.A. produzca, por un tercero, y venda en Chile, una goma que usa la marca registrada en Chile de Salomon Rozowski "526-50".

A fojas 202, la parte denunciante, "para probar el punto N° 2 del auto de prueba", acompaña el informe de importación N° 12.965, de 13 de Mayo de 1987, del Banco Internacional, visado por el Banco Central el 15 de Mayo de 1987, por el cual Librería Estado importa desde Taiwan 12.000 cajas, cada una con 20 borradores plásticos para mina grafito.



A continuación, "para probar que de parte de Librería Estado S.A. no ha existido ánimo de inducir a confusión al público consumidor en cuanto a la identificación de las gomas" la denunciante acompaña tres facturas de venta, "en las que aparece la goma producida y comercializada por Librería Estado S.A., como "526-50" Special, término distinto, indudablemente y no confundible con "526-50 Staedtler Mars".

QUINTO: Que, con el mérito de lo expuesto, apreciando la prueba en conciencia, no cabe reprochar a la denunciada la colocación de un letrero que sólo tenía por finalidad advertir a su clientela de un hecho cierto, para precaverse de la confusión que implicaba el expendio, en un mismo mercado, de una goma casi idéntica a la comercializada por ella.

SEXTO: Que el problema marcario suscitado entre las partes a raíz del registro del N° 526-50, es ajeno a la competencia de esta Comisión. Sin embargo, cabe hacer presente que ha sido la parte denunciante la que ha pretendido perturbar la transparencia del mercado al solicitar la inscripción, como marca, de un número de orden o código usado con anterioridad por la denunciada, en circunstancias que pudo recurrir a cualquiera otra identificación.

SEPTIMO: Que esta Comisión no se pronunciará por separado sobre las objeciones de ambas partes a los instrumentos acompañados, porque tales objeciones se refieren exclusivamente a su valor probatorio, cuya ponderación se efectúa en conciencia, conforme se ha dicho en el fundamento quinto de esta sentencia.

Visto, además, lo dispuesto por los artículos 17 y 18, letra K del Decreto Ley N° 211, de 1973.

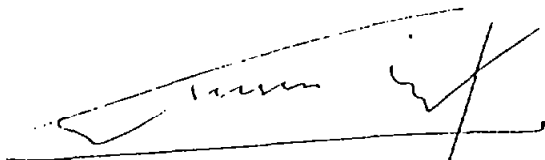
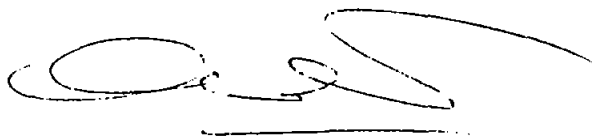
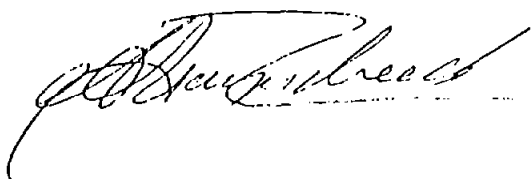
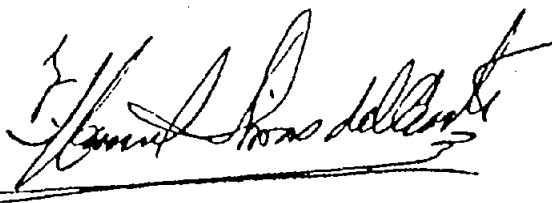


SE DECLARA:

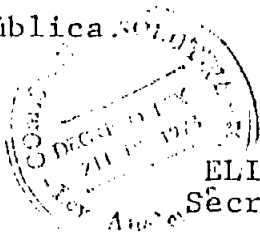
Que se rechaza la denuncia formulada a fojas 56 por don Salomón Rozowski Narkunski, por sí y en representación de Librería Estado S.A., en contra de Artel S.A.I.C., en todas sus partes.

Notifíquese.

Rol N° 317-87.



Pronunciada por los señores Víctor Manuel Rivas del Canto, Ministro de la Excma. Corte Suprema y Presidente de la Comisión; Arnaldo Gorziglia Balbi, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile; Abraham Dueñas Strugo subrogando al señor Director del Instituto Nacional de Estadísticas y Adolfo Amenábar Castro, subrogando al señor Tesorero General de la República.



ELIANA CARRASCO CARRASCO
Secretaria Abogado de la H.
Comisión Resolutiva