

**REPUBLICA DE CHILE**  
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA**

SENTENCIA N° 30/2005.

Santiago, veintiuno de septiembre de dos mil cinco.

**VISTOS:**

1. A fojas 19 El Golfo Comercial Sociedad Anónima, en adelante **El Golfo**, interpuso, con fecha 21 de diciembre de 2004, una demanda en contra de la empresa Capuy S.A., en adelante **Capuy**, por presunta infracción al D.L. N° 211. En su acción, esgrimió los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación se sintetizan:

1.1. Que “Kanikama”, “Kani Kama”, o también “Kamikama”, en adelante **kanikama**, es el nombre genérico de un producto alimenticio elaborado en base a una pasta de pescado llamada “*surimi*”, al que se agregan saborizantes y colorantes para simular la carne de centolla u otro crustáceo similar;

1.2. Que Kanikama es una expresión de origen japonés que se usa para denominar uno de los ingredientes comúnmente utilizados en la elaboración de la comida típica del Japón. En efecto, en los menús de los restaurantes de comida nipona en todo el mundo se encuentra, por ejemplo, *sushi* o *maki* de Kanikama;

1.3. Que este producto ha sido comercializado en Chile por largo tiempo en restaurantes y supermercados a escala relativamente pequeña, pero es posible que con el auge de la comida japonesa se incrementen las ventas del mismo en el futuro, tanto en Chile como en mercados internacionales a los que las empresas pesqueras del país acceden;

1.4. Que, el día 24 de mayo de 2004, Capuy solicitó en el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción el registro de la marca “Kani Kama” el que fue, a juicio de la demandante, erróneamente otorgado el día 20 de octubre del año 2004;

1.5. Que 20 días después de la mencionada inscripción, la demandada envió una carta a Pesquera El Golfo S.A., productor de *Surimi* y Kani Kama, en la que expresa que el título de la marca Kanikama es propiedad de Capuy por lo que solicita que cese en su utilización y retire el producto así rotulado de los puntos de

**REPUBLICA DE CHILE**  
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA**

venta para evitar la interposición de acciones judiciales. Una misiva similar fue enviada por la demandada al mismo destinatario el día 13 de diciembre de 2004;

1.6. Que este es el caso de una empresa que desea eliminar a su competidor mediante arbitrios sancionados en el D.L. N° 211, y contrarios a la jurisprudencia sobre libre competencia;

1.7. Que los hechos más relevantes atinentes al objeto de la demanda acaecidos desde el año 1990 a la fecha de su interposición son los siguientes: En 1990 quedó establecido que la expresión “Kani Kama” es genérica y por tanto irregistrable. A pesar de ello, Capuy intentó registrarla sin éxito en el año 1992. En 1995, se otorgó el registro “Kanikama Panilafquén”, que posteriormente fue anulado (por solicitud de Pesquera Santa Elena S.A.). Por último, en 1996, la Comisión Preventiva Central reiteró en su Dictamen 965/228 que la expresión Kanikama no está protegida por registro alguno;

1.8. Que existe abundante jurisprudencia que limita el uso de privilegios de la protección marcaría, atendiendo a su efecto en la competencia en el mercado. Es así como se ha considerado lícita la importación por terceros de productos cuya marca está registrada en Chile por determinada persona;

1.9. Que Capuy ha comercializado por al menos 15 años un producto que no desarrolló, cuyo nombre genérico a nivel mundial es Kani Kama, o Kanikama o Kamikama y cuando otra empresa chilena comienza a elaborar dicho producto logra, 15 años después, registrar la marca con el único fin de impedir judicialmente que esa empresa pueda vender su producción y expulsarlo del mercado;

1.10. Que, en mérito de lo expuesto, solicita: i) que se declare que Capuy ha pretendido entorpecer la libre competencia en el mercado del producto Kanikama o similares y que en lo sucesivo debe desistirse de cualquier acción en contra de la demandante en relación con la comercialización del producto Kani Kama, Kanikama o Kamikama, ya que dichos términos son denominaciones genéricas y, por tanto, irregistrables; ii) que se oficie al departamento de propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, ordenando que, ante cualquier solicitud de marca que incluya la expresión Kanikama o similar, debe aplicarse el mismo criterio ya establecido en 1990, esto es, considerarse una expresión genérica e irregistrable; iii) que se condene al demandado al máximo de las sanciones establecidas en el D.L. N° 211; iv) Que se condene en costas al

**REPUBLICA DE CHILE**  
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA**

demandado; v) lo anterior sin perjuicio de las demás medidas o sanciones que conforme al mérito del proceso este Tribunal determine;

2. Que a fojas 102, con fecha 6 de abril de 2005, la empresa **Exportaciones Pampamar S.A.** contestó la demanda de autos en su calidad de adquirente de la marca Kani Kama, cedida y transferida por Capuy con fecha 1º de febrero de 2005. Este Tribunal resolvió no dar curso a dicha contestación por no ser la empresa en cuestión, a la fecha de esa presentación, parte en este proceso;

3. Que, posteriormente y mediante resolución rolante a fojas 155 de autos, este Tribunal tuvo a la empresa Exportaciones Pampamar S.A. como tercero coadyuvante en el proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil. Ello por considerar el Tribunal que dicha compañía tiene actual interés en los resultados del juicio por haber suscrito un contrato de compraventa de la marca Kani Kama, aun cuando no se haya cursado la inscripción de la transferencia respectiva en el registro de propiedad Industrial, por existir una medida precautoria que lo impide. Sin embargo, el Tribunal no aceptó la solicitud de esa empresa en orden a tener por evacuado el traslado de la demanda;

4. Que mediante la resolución que corre a fojas 130 de autos, se tuvo por evacuado el traslado de la demanda en rebeldía de la demandada, la empresa Capuy S.A.;

5. A fojas 171 y con fecha 24 de mayo de 2005, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:

5.1. Efectividad de que las expresiones “Kani Kama”, “Kanikama” o “Kamikama” corresponden al nombre genérico, de origen japonés, de un producto alimenticio;

5.2. Efectividad de que el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, acogió el registro de la marca Kani Kama en el año 1993 y ordenó, posteriormente, su archivo por el no pago por parte de Capuy S.A. de los derechos respectivos; y,

5.3. Evolución de la participación de las partes en el mercado nacional de productos alimenticios elaborados a partir de la pasta de pescado denominada

**REPUBLICA DE CHILE**  
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA**

“*surimi*” entre enero de 2003 y la fecha de la resolución que recibió la causa a prueba;

6. En cuanto a la prueba rendida en autos, consistente en lo siguiente:

6.1. Instrumentos presentados por la demandante a fs. 19, 158 y 520: i) Ficha del registro de marca Kani Kama de 20 de octubre de 2004; ii) Cartas de Capuy a Pesquera El Golfo mencionadas en autos. iii) Copia del Dictamen N° 965/288 de 28 de marzo de 1996 de la Comisión Preventiva Central. iv) Envase plástico de Kanikama Sabor Centolla que comercializa la demandada, elaborado el 28 de julio de 2004 y adquirido en un supermercado el 18 de diciembre del mismo año; v) Certificados con anotación marginal, de las marcas Kani Kama Reg. N° 650.544 y Reg. N° 706.249, emitidos por el Departamento de Propiedad Industrial, en adelante también “DPI”; vi) Texto obtenido en *internet* que corresponde a la enciclopedia Kamaboko, el que indica que el Kamaboko se hace desde el siglo XIV d.c. y actualmente es mundialmente conocido. El Kanikama es un tipo de Kamaboko; vii) Glosario obtenido a través de *internet*, de una distribuidora de comida fina japonesa, página 3, “Kani Kama”: imitación de cangrejo; viii) Glosario obtenido en línea, de Alimentos Oceanía, página 1, correspondiente a comida japonesa, “Kani Kama”: imitación de cangrejo; ix) Texto bajado de *internet*, correspondiente a distintos tipos de publicidad japonesa, en la página 3/3 se advierte una fotografía de dos ciudadanos nipones, comiendo Kani Kama. En dicha imagen, se observa la palabra Kani Kama escrita en japonés y español; x) Texto obtenido desde *internet*, en el que se detallan productos e insumos para preparar comida japonesa, *sushi* y *sashimi*, página 2/5 se definen “Kani Kama Osaka japonés” como imitación de cangrejo; “Kani Kama americano”, como imitación de cangrejo”; xi) Texto obtenido en *internet* que corresponde a un portal de cocina en español que indica menús completos y artículos de cocina y nutrición. El 27 de diciembre de 2001, en el N° 80 se publicó una receta de ensalada de centolla que señala que se puede reemplazar la centolla por Kanikama o palitos de cangrejo; xii) Documento Versión preliminar de trabajo de Nicolás Riesco, que señala entre los ingredientes para elaborar *sushi* el Kanikama; xiii) Guía calórica obtenida en *internet* que señala el aporte de calorías del Kani Kama; xiv) Copia del texto “Las Mejores Recetas de Sushi”, Origo Ediciones, Chile 2002 en el que constan siete recetas de platos japoneses, con sus respectivas fotografías, que cuentan entre su ingredientes Kani Kama; xv) Copia del texto “Cocina Oriental”, de Maria Prim, Editorial Atlántida, Buenos aires 2001, que contiene 3 recetas de platos japoneses y fotos de algunos de ellos. Estos platos

**REPUBLICA DE CHILE**  
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA**

cuentan entre sus ingredientes Kani Kama; xvi) Menús de once restaurantes de comida japonesa de Santiago, donde figura el Kani Kama, como ingrediente de distintos platos; xvii) Set anillado, correspondiente a portales de *internet* de Alemania, Tailandia, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Francia, Perú, Chile, México, Venezuela y España, en el que se menciona el Kani Kama como ingrediente de la gastronomía japonesa; xviii) Copia del expediente de solicitud de marca comercial Kani Kama N° 147.873, cuyo rechazo consta en la contratapa de la carátula, en virtud de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 22 y 23 letras e), f), g) e i) del D.L. 958 de 1931; xix) Informe Técnico Económico sobre la materia de autos suscrito por don Juan Manuel Cruz Sánchez, en el que concluye que la palabra “Kanikama” es el nombre antiguo y común de un alimento de determinadas características reconocido a nivel mundial y utilizado en Chile al menos en las últimas 2 décadas, y que la obstaculización del uso de dicho nombre constituye un acto contrario al derecho de la competencia. Todos estos documentos no fueron objetados, aunque fueron observados en su virtud probatoria por la parte de Exportaciones Pampamar S.A., por ser anacrónicos;

6.2. A fojas 545 de autos rola la absolución de posiciones de doña Aline Braga, ex representante legal de la demandada y actual representante legal de Pampamar;

6.3. Prueba testimonial de la demandante: i) A fojas 547 corre la declaración de don René Ibáñez, socio gerente de un restaurante japonés que expresó en resumen que conoce la expresión “Kanikama” desde hace casi 30 años y que es una palabra de uso común en Japón desde hace mucho tiempo; que utiliza el producto en los platos de su restaurante, adquiriéndolo a importadores. Que es un producto de uso masivo en la elaboración de sushi en diversos países que ha visitado y que es uno de los ingredientes más importantes de la cocina nipona. ii) A fojas 548 corre la declaración de don Juan Manuel Cruz quien ratifica el contenido de su informe técnico-económico, el que fue presentado por la demandante en autos;

6.4. Instrumentos acompañados al proceso por la parte del tercero coadyuvante Exportaciones Pampamar S.A., a fojas 533: i) Copias simples de las dos demandas de nulidad de la marca Kani Kama ante el DPI; ii) Original de artículo de revista de julio de 1996 “Surimi de Jurel. Estudian elaboración de recurso loco”; iii) Diseño de etiqueta Capuy y Panilafquén; iv) Diseños de la marca Capuy antiguo y actual; v) Copia de boleta emitida por doña Aline Dihlmann de fecha 15 de diciembre de 1992 por servicios de promoción y degustación de Kanikama; vi)

**REPUBLICA DE CHILE**  
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA**

Copia de 2 facturas de Mataveri Tur Limitada de fechas 26 de octubre y 26 de noviembre de 1992 por servicios publicitarios de la misma marca comercial; vii) Un conjunto de recetarios, elementos publicitarios y modelos de envases de producto denominado “Kanikama”, donde se indican las fechas de su fabricación y vigencia, antecedentes que acreditarían el ejercicio efectivo, por más de una década, de la marca comercial en cuestión;

7. A fojas 551 se fijó la audiencia para la vista de la causa para el día 8 de septiembre de 2005, fecha en la cual se oyó la relación y los alegatos de rigor;

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, de la prueba rendida en autos referida en la parte expositiva de esta sentencia, consistente en una gran cantidad de documentos, no objetados y en la declaración de dos testigos hábiles, que dieron razón de sus dichos, este Tribunal se ha formado la convicción que la expresión “Kanikama”, “Kani Kama” o también “Kamikama”, es una expresión genérica usada en diversos países del mundo para referirse a un ingrediente de la comida japonesa;

**SEGUNDO:** Que, asimismo, se ha acreditado en autos que la demandada registró dicha expresión como marca comercial y, luego de ello, envió comunicaciones a la demandante en orden a que debía abstenerse de utilizar la denominación kanikama y retirar los productos que la contuvieran de los canales de distribución o, de lo contrario, se interpondrían acciones criminales en su contra;

**TERCERO:** Que también son hechos acreditado en la causa que en el año 1990 se solicitó el registro de la marca “Kani Kama”, siendo rechazada dicha solicitud por las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 22 y 23 letras e), f), g) e i), del D.L. N° 958 de 1931, que se referían a las expresiones genéricas (letra e); que pudieran inducir a error sobre el género de los productos (letra f); que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de mercaderías (letra g); o las marcas formadas por vocablos que describan los artículos a que se aplican y las palabras o frases que por haberse incorporado en el lenguaje usual y corriente no presentan un carácter de novedad con respecto al objeto al que se las destina (letra i). La ley sobre Propiedad Industrial hoy vigente, N° 19.039, en su artículo 20, establece causales de irregistrabilidad similares. Posteriormente, cuando se registró la etiqueta “Kanikama Panilafquén”, en el año 1995, no se dio protección a la expresión “Kanikama”. Ambos hechos concuerdan con la apreciación de este Tribunal de que dicha expresión es genérica;

**REPUBLICA DE CHILE**  
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA**

**CUARTO:** Que, el artículo 3º, letra c), del Decreto Ley N° 211 dispone que los actos de competencia desleal serán considerados contrarios a la libre competencia cuando hayan sido realizados con el propósito de alcanzar, incrementar o mantener una posición dominante en el mercado;

**QUINTO:** Que, por consiguiente, como reiteradamente ha resuelto este Tribunal, para configurar la infracción denunciada debe acreditarse que se han cumplido dos condiciones copulativas: que se hayan realizado actos de competencia desleal y que dichos actos tengan por objeto alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante en el respectivo mercado relevante;

**SEXTO:** Que, para poder responder a la interrogante anterior, es preciso determinar cuál es el mercado relevante para los efectos de esta causa. Al respecto, si bien existen sustitutos del kanikama, tanto para el consumo en el hogar como para la elaboración de comida en restaurantes, este Tribunal estima que el mercado relevante para esta causa comprende exclusivamente la distribución y venta del producto genérico kanikama, el que está claramente diferenciado de otros productos alimenticios y es necesario para completar la oferta de comida japonesa;

**SEPTIMO:** Que, así definido el mercado relevante, debe tenerse presente que la identificación de un producto por la vía del nombre genérico entrega claras ventajas a una empresa, si ésta logra impedir que la competencia utilice dicho nombre e implica la imposición de claras barreras a la entrada al mercado relevante las que, si bien no son infranqueables, son de suficiente entidad como para estimar que tienen por objeto y efecto alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante en el mercado. En el extremo, este hecho podría resultar en la expulsión de toda la competencia, apropiándose el “dueño” del nombre genérico de la totalidad del mercado. En consecuencia, forzoso es arribar a la convicción de que los hechos imputados a la demandada tienden a impedir el uso de una denominación genérica por la demandante, dificultando la libre competencia en el mercado del kanikama;

**OCTAVO:** Que, aun cuando no se rindió prueba alguna acerca de la posición de las partes en el respectivo mercado relevante, este Tribunal, por lo antes dicho, no puede sino concluir que la conducta de la demandada, consistente en pretender impedir a todos los competidores en dicho mercado, utilizar el nombre con que genéricamente se conoce el producto, es un acto de competencia desleal que tendría por objeto alguno de los que se señalan en el art. 3º, letra c), del DL N° 211, citado;

**REPUBLICA DE CHILE**  
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA**

**NOVENO:** Que, por último, este Tribunal debe hacerse cargo de la defensa de la demandada en el sentido que ésta habría actuado en el legítimo ejercicio de un derecho que le otorga la legislación sobre propiedad industrial. Al respecto este Tribunal estima, en igual forma que la jurisprudencia reiterada de la Honorable Comisión Resolutiva, que la demandada no puede hacer un ejercicio abusivo del derecho marcario, si con ello se tiende a impedir, restringir o entorpecer la libre competencia, como ocurre en el caso de autos. En este contexto, entonces, estos sentenciadores estiman que el Tribunal es competente para conocer los atentados a la libre competencia cometidos, sin perjuicio de las facultades del Departamento de Propiedad Industrial en aquellas materias que son de su competencia;

**DECIMO:** Que en mérito de lo razonado se aplicará una multa a beneficio fiscal en contra de la parte demandada Capuy S.A., la que se determinará prudencialmente, dado que no existen antecedentes en el expediente que permitan cuantificar los efectos producidos por la infracción en el mercado relevante en cuestión;

**Y TENIENDO PRESENTE** lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3°, letra c), y 26° del Decreto Ley N° 211, se **RESUELVE:**

**Primero:** Que se acoge la demanda de fs. 19, interpuesta por El Golfo Comercial Sociedad Anónima en contra de Capuy S.A., en cuanto se ordena a la demandada abstenerse de impedir que sus competidores puedan utilizar la expresión genérica “kanikama” para identificar los productos que expenden en el respectivo mercado relevante; y,

**Segundo:** Que se aplica a Capuy S.A. una multa a beneficio fiscal ascendente a diez (10) Unidades Tributarias Anuales.

Notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol C N° 58-04.

Pronunciada por los Ministros señores Eduardo Jara Miranda, Presidente, Sra. Andrea Butelmann Peisajoff, Sr. Radoslav Depolo Razmilic, Sr. Tomás Menchaca Olivares y Sr. Pablo Serra Banfi. Autoriza, Jaime Barahona Urzúa, Secretario Abogado.