

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

RESOLUCIÓN Nº 38/2011

Santiago, veintidós de diciembre de dos mil once.

PROCEDIMIENTO: NO CONTENCIOSO

ROL: NC Nº 396-11

SOLICITANTE: RTC S.A.

OBJETO: Consulta sobre el derecho a importar los productos que indica.

I) PARTE EXPOSITIVA:

A. CONSULTA DE RTC S.A.

1. Con fecha 28 de julio de 2011, RTC S.A. formula consulta ante este Tribunal solicitando un pronunciamiento respecto de su legítimo derecho para importar y comercializar alarmas y accesorios para automóviles bajo la marca “Némesis”;
2. Señala la consultante que hace más de un año ha importado y comercializado alarmas y otros accesorios para vehículos marca “Némesis”, los que adquiere a sociedades pertenecientes al grupo Global International Corp. S.A., relacionadas a la sociedad colombiana Alarmas Némesis Ltda., titular de dicha marca en Colombia y Ecuador, existiendo -en opinión de la consultante- una estrecha relación entre las sociedades de las cuales adquirió productos y el titular de la marca;
3. Afirma haber comercializado productos de marca “Némesis” bajo el conocimiento y convicción de estar adquiriendo productos auténticos; que ha posicionado dicha marca en el mercado local y que resulta relevante determinar quién es el creador de la marca Némesis, de modo de establecer si el vínculo

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

comercial establecido entre RTC S.A. y las empresas ya indicadas goza de legitimidad;

4. Señala RTC S.A. que existiría una limitación a la libre competencia si se impide que se importen y distribuyan productos extranjeros de renombre en el mercado interior, creando una situación de abuso y dominancia del mercado, por lo que solicita un pronunciamiento favorable del Tribunal respecto del legítimo derecho de RTC S.A. para comprar, importar y comercializar alarmas para automóviles y otros accesorios para vehículos terrestres bajo la marca “Némesis”;

5. La consultante acompaña a su presentación los siguientes antecedentes: (i) copia de mandato judicial para representar a RTC; (ii) patentes profesionales de los apoderados de la causa; (iii) copia del certificado de título de abogado de Fernando Urra; (iv) copia autorizada del Acta de Protocolización de Certificados y Poderes otorgados en el extranjero, otorgada ante el Notario Cosme Gomila, en la que se encuentran los siguientes documentos: (a) carta certificación de Nubia Gómez Rivera, en la que certifica que don Antonio López Suarez es el socio mayorista de “Alarmas Némesis Colombia”; (b) certificado de existencia y representación legal o Inscripción de Documentos de “Alarmas Némesis”, emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá, con fecha 3 de agosto de 2010; (c) Certificado de Registro N°179896 01 N “Némesis”, clase 12, Panamá; (d) Certificado de registro N° 286338 “Némesis”, para alarmas contra robo para autos en Colombia; (e) Certificado Asignación de Número de Depósito N° 16792 “Némesis Car Security System”, clase 9, Colombia; (f) Certificado de Registro N° 179897 01 N “Némesis”, clase 9, en Panamá; (g) Copia de la resolución que concede el registro N° 179897 01 N “Némesis”, clase 9, en Panamá; (h) Copia de la resolución que concede el registro N° 179896 01 N “Némesis”, clase 12, Panamá; (v) copia simple del Certificado de Registro N° 3809-06 “Némesis” (mixta), clase 9, de fecha 13 de octubre de 2006, en Ecuador; (vi) copia simple del certificado de Registro N° 4304845 “Némesis” (mixta), clase 12, de fecha 21 de abril de 2007, en China; y, (vii) copia simple del certificado de Registro N° 4304846 N (mixta), clase 12, de fecha 21 de marzo de 2007, en China;

6. A fojas 34 y con fecha 2 de agosto de 2011, se dio inicio al procedimiento del artículo 31° del Decreto Ley N° 211 (DL 211), realizándose las publicaciones

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

preceptivas en el diario La Tercera, en la edición del día 11 de agosto de 2011, y en el Diario Oficial el día 10 de agosto del mismo año. Se notificó además por oficio a la Fiscalía Nacional Económica, al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI), al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), y a la Confederación de Producción y Comercio (CPC);

B. INFORME DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA.

7. A fojas 48 y siguientes, con fecha 2 de septiembre de 2011, la Fiscalía Nacional Económica aporta antecedentes e indica, en síntesis, que en consonancia con los reiterados pronunciamientos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de los organismos antimonopolios antecesores del mismo, considera que la consultante RTC S.A. no infringe las normas de la libre competencia al importar productos originales de la marca “Némesis”;

8. Precisa asimismo que adscribe al criterio establecido por el TDLC en Resolución N° 26/2008, en el sentido de plantear la necesidad de contar con mecanismo alternativo a un proceso judicial que tenga por objeto la comprobación de originalidad de los productos importados por terceros diferentes a los distribuidores oficiales, que genere certeza respecto de su legítima comercialización en el país;

C. INFORME DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

9. A fojas 43 y siguientes, con fecha 19 de agosto de 2011, el Director Nacional del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante, INAPI) indica que, de acuerdo al clasificador internacional de Niza, las alarmas para automóviles y accesorios para ellos se encuentran clasificadas en las clases 9 y 12;

10. Informa además que, en la base de datos de INAPI, se encuentran las siguientes solicitudes y registro para la marca “Némesis” o que incluyen el signo “Némesis” para distinguir alarmas para automóviles y accesorios para automóviles de las clases 9 y 12: (i) Solicitud N° 911.234 “Némesis” (mixta), para distinguir vehículos en general, cuyo solicitante es Inversiones Dasa Group Sociedad Anónima; (ii) Solicitud N°911.235 “Némesis” (mixta), para distinguir establecimiento comercial, cuyo solicitante es Inversiones Dasa Group Sociedad

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Anónima; (iii) Solicitud N° 942.814, “Dasa Némesis” (mixta), para distinguir aparatos e instrumentos de diversas clases, cuyo solicitante es Inversiones Dasa Group Sociedad Anónima; (iv) Solicitud N°942.816 “Dasa Némesis” (mixta), para distinguir vehículos en general, cuyo solicitante es Inversiones Dasa Group Sociedad Anónima; (v) Registro N° 837.944 “Némesis Car Security System” (mixta), para distinguir aparatos e instrumentos, cuyo titular es Inversiones Dasa Group Sociedad Anónima; (vi) Solicitud N° 935.202 “Némesis” (palabra) para distinguir alarmas para autos, sistemas, radios y equipos electrónicos clase 9, cuyo solicitante es Automotores Gildemeister S.A.;

11. Menciona además que nuestro derecho consagra el agotamiento internacional de los derechos de propiedad intelectual, posibilitando las importaciones paralelas, citando al efecto el artículo 19 bis E de la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial;

D. INFORME DEL SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR (SERNAC).

12. A fojas 54 y siguientes, con fecha 2 de septiembre de 2011, el SERNAC aporta antecedentes señalando que es necesario que la consultante cumpla con las normas de la Ley de Protección al Consumidor en materia de información, publicidad y seguridad, para evitar confusión en los consumidores; y, que para los efectos señalados, RTC S.A. debe cumplir los requisitos de los artículos 45 y 46 de la Ley antes citada, en cuanto a incorporar manuales en idioma español y en caso de percatarse de existencia de peligros o riesgos, ponerlos en conocimiento de la autoridad competente;

13. Indica, a modo de conclusión, que siempre que se permita la entrada de nuevos competidores, que no se impida que otros importen la misma marca, que se cumpla con los requisitos de seguridad y que se entregue información veraz, entonces, y de ser aceptada la solicitud por el TDLC, ella no significaría un potencial riesgo para el bienestar de los consumidores;

E. AUDIENCIA PÚBLICA.

14. A fojas 63 se acompañó la publicación en el Diario Oficial –edición del 1 de diciembre de 2011- de la citación a la audiencia pública prevista en el artículo 31, número 2 del Decreto Ley N° 211;

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

15. A fojas 83 rola certificado de la Relatora de la causa que deja constancia de haberse realizado la audiencia, en la que intervino el apoderado de la consultante, quedando la causa en estado de acuerdo;

II) PARTE EXPOSITIVA:

16. La sociedad RTC S.A. formula consulta ante este Tribunal solicitando un pronunciamiento respecto de su legítimo derecho para importar y comercializar alarmas y accesorios para automóviles bajo la marca Némesis, indicando que hace más de un año ha importado y comercializado alarmas y otros accesorios para vehículos de dicha marca, los que adquiere a sociedades pertenecientes al grupo Global International Corp. S.A., relacionadas a la sociedad colombiana ALARMAS Némesis LTDA, titular de la marca en cuestión en Colombia y Ecuador;

17. Que una reiterada jurisprudencia de este Tribunal y de sus antecesores, la H. Comisión Resolutiva y las Comisiones Preventivas, creadas por el Decreto Ley N° 211, ha concluido que el registro de una determinada marca comercial en Chile, si bien protege al titular de cualquier intento de utilizar ilegítimamente, por terceros, el respectivo signo distintivo, no lo faculta para impedir que esos terceros importen y comercialicen en el país productos originales de la misma marca;

18. El criterio señalado precedentemente, establecido en diversos Dictámenes y Resoluciones de dichas Comisiones, así como en la Sentencia N° 30 y en las Resoluciones N° 5 y 21 de este Tribunal, es plenamente aplicable en el caso de autos, atendidos los términos de la consulta;

19. Por otra parte, el artículo 19 bis E de la Ley de Propiedad Industrial, incorporado por la Ley N° 19.996, de 2005, establece que *“El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso”*;

20. La jurisprudencia reiterada de los organismos de la competencia y de este Tribunal, ya citada, ha establecido que pueden importarse legítimamente en forma

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

directa productos auténticos y originales, aún cuando las correspondientes marcas estén registradas en Chile por terceros;

21. Lo anterior no es óbice para que el titular o licenciataria de una marca pueda velar por los derechos que la misma le otorga, pudiendo ejercer las respectivas acciones marcarias, civiles o penales, si el tercero importador ha traído al país productos ilegítimamente comercializados o falsos pues, de existir alguna infracción, ésta será de naturaleza penal, civil, comercial o marcaria, y no de aquellas a las que se refiere el Decreto Ley N° 211. Esto en ningún caso debe entenderse que habilita a dicho titular para utilizar una marca registrada como barrera a la entrada de legítimos competidores, con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante, circunstancia que constituiría una conducta anticompetitiva, tal como ha sido establecido en la Sentencia N° 62 de este Tribunal, entre otras;

22. Que, con ocasión de esta consulta, así como de otras causas similares que ha conocido esta Magistratura, se ha podido observar la necesidad de contar con un mecanismo, alternativo a un proceso judicial, para comprobar el carácter original de los productos importados por terceros diferentes de los distribuidores oficiales de éstos, que genere en forma eficiente certeza respecto de su legítima comercialización en el país. Esto contribuiría a incrementar los niveles de competencia, transparencia e información en los mercados nacionales. Lo anterior haría aconsejable la dictación de normas que faciliten la certificación de la originalidad de los productos importados, en especial en el caso de marcas registradas en Chile por terceros distintos al importador;

Por lo expuesto y lo preceptuado en los artículos 1, 2, 18 número 2, 31 y 32 del Decreto Ley N° 211, y resolviendo a la consulta de fojas 11:

SE DECLARA que RTC S.A. no infringe las normas de libre competencia al importar y comercializar alarmas y accesorios para automóviles bajo la marca Némesis, en la medida que dichos productos sean originales y legítimamente comercializados y adquiridos por la consultante en cualquier país.

Notifíquese y archívese en su oportunidad. Transcríbese al Sr. Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción y al Sr. Fiscal Nacional Económico.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Rol NC 396-11

Pronunciada por los Ministros Sr. Tomás Menchaca Olivares, Presidente, Sra. Andrea Butelmann Peisajoff, Sr. Radoslav Depolo Razmilic, Sr. Julio Peña Torres y Sr. Javier Velozo Alcaide. Autorizada por el Secretario Abogado Sr. Alejandro Domic Seguich.