

REPUBLICA DE CHILE
COMISION RESOLUTIVA

Resolución N° 643 /

Santiago, tres de abril de dos mil dos.

Vistos:

1°.- Se presenta ante la Comisión Preventiva Central Calvin Klein Trademark Trust y formula denuncia en contra de las sociedades Michelangelo S.A.C.I y Comercial A&A Ltda. por la comisión de actos que, a su juicio, configuran una competencia desleal y que provocan graves distorsiones en el mercado.

Al efecto señala que hace algunos años Michelangelo S.A.C.I. adquirió de un tercero tres registros de la marca Calvin Klein para artículos de la clase 24 (textiles) y de la clase 25 (vestuario) y también para un establecimiento industrial y comercial, habiéndose presentado, a su vez, demandas de nulidad de los registros, cuyas resoluciones se encuentran pendientes..

Señala que la denunciada los habría adquirido de don Isaac Motles, al amparo de la norma legal que prohibía registrar como marca comercial el nombre de una persona viva sin su consentimiento y acompañó al efecto una declaración jurada ante Notario Público en la que señalaba que “ *no tenía conocimiento de ninguna persona natural o jurídica en el territorio nacional, que tenga el nombre o apellido cuya marca solicitaba*”.

Que además obtuvo el registro de la marca Calvin Klein en las clases 18 y establecimiento comercial e industrial y en las clases 16, 28 y 34 señalando que correspondía a una marca de fantasía.

REPUBLICA DE CHILE
COMISION RESOLUTIVA

Añade que durante años la firma Michelangelo S.A.C.I y también Comercial A & A Ltda. con licencia de Michelangelo se han hecho pasar por Calvin Klein de Estados Unidos en publicidad etiquetas , fotografías, etc.

Que como actos de competencia desleal señala el hecho de hacerse pasar por otro, tanto en el campo industrial como comercial, al usar de los nombres Calvin Klein y Calvin Klein Inc, atribuirse la propiedad intelectual de los diseños de empaques de diversos productos, copiando exacta y detalladamente las etiquetas, etc. lo que ha provocado graves distorsiones en el mercado y ha inducido a error y a engaño a los consumidores chilenos.

Solicita tener por interpuesta la denuncia en contra de las empresas señaladas y aplicarles las sanciones que correspondan de acuerdo a la ley.

2°.- A fs. 250 informa Michelangelo S.A.C.I. y solicita primeramente que la Comisión Preventiva Central declare inadmisible la denuncia toda vez que ha precluido el derecho a denunciar las presuntas infracciones e indica al efecto que de conformidad al artículo 8° letra c) del Decreto Ley N° 211, la Comisión Preventiva Central solo puede conocer de situaciones que a **futuro** puedan alterar la libre competencia o constituir abusos que a la fecha puedan ser objeto de corrección y habiéndose ejecutado los presuntos hechos en que se funda en el pasado, no existe medida alguna que dicha Comisión pueda adoptar frente a ellos.

En subsidio de lo anterior, contesta la denuncia e indica que la marca Calvin Klein se registro en Chile el 30 de enero de 1979 y como dueña

REPUBLICA DE CHILE

COMISION RESOLUTIVA

legítima de los registros puede ejercer los atributos propios que dicha propiedad le confiere. A su juicio una marca registrada constituye un derecho de propiedad industrial, el cual es un derecho real de propiedad de aquellos contemplados en los artículos 582 y siguientes del Código Civil, y, en consecuencia, su titular goza de todas las atribuciones y privilegios comprendidos en el derecho real de propiedad y que al usarla solo se ha limitado a ejercer uno de los atributos que le confiere el dominio sobre los registros de que es titular.

Solicita en definitiva rechazar la denuncia.

3°.- A Fs. 466 informa Comercial A &A Ltda. y solicita que se declare inadmisibile la reclamación y se ordene el archivo de loa antecedentes, toda vez que los hechos denunciados vendrían acaeciendo desde hace 18 años sin que se haya ejercido acción alguna para poner término al perjuicio que provocaría y, como tal, la acción no puede ejercerse en cualquier tiempo por haber operado a su respecto la prescripción extintiva de estas acciones y, además, por estar sometida ante los Tribunales Ordinarios de Justicia idéntica acción por lo que solicita se declare inadmisibile, con costas.

En subsidio, contesta la denuncia y solicita sea rechazada en todas sus partes por no ser efectivos sus fundamentos y añade que las marcas comerciales han sido canceladas y desde entonces cesaron en la producción y comercialización de los productos en Chile y así el único aspecto que quedaría pendiente es la existencia o inexistencia de competencia desleal y concluye que no ha habido tal porque se ha efectuado el uso de la marca comercial, al amparo de las disposiciones legales y constitucionales que rigen la materia

Que a más de lo anterior no corresponde aquí analizar la legítima constitución o no de la marca a favor de Michelangelo S.A.C. I. y

REPUBLICA DE CHILE

COMISION RESOLUTIVA

consecuencialmente de Comercial A&A Ltda. toda vez que este asunto está radicado en otros Tribunales.

4°.- A fs. 504 rola el informe de la Fiscalía Nacional Económica en el que se señala que es posible formular las siguientes consideraciones:

4.1.- Durante casi 20 años coexistieron en el Registro de Marcas en las mismas clases, registros de las marcas Calvin Klein y CK Calvin Klein pertenecientes a Michelangelo S.A.C.I, con iguales registros de propiedad de Calvin Klein Trademark Trust siendo los registros más antiguos los pertenecientes al Sr.

Motles que posteriormente fueron transferidos a Michelangelo y que fueron cancelados por el Departamento de Propiedad Industrial.

4.2.- Que en la especie resultan aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 26 y 20 letra j) de la Ley 19.039 que señalan que procede declarar la nulidad del registro de marcas comerciales que sean contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, comprendiendo en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil.

4.3.- Que el artículo 5° del Decreto Ley N ° 211 declara que no obstante la preceptiva contenida en dicho cuerpo legal, continúan vigentes las disposiciones legales y reglamentarias referidas a la propiedad industrial.

4.4.- Concluye señalando que dada la existencia de normas de aplicación directa e inmediata y de organismos jurisdiccionales encargados de aplicarlas, no corresponde a los organismos encargados de defensa de la libre competencia pronunciarse sobre ellos, ya que además la denunciante ejerció las respectivas acciones de nulidad que

REPUBLICA DE CHILE

COMISION RESOLUTIVA

le otorga la Ley 19.039 obteniendo la cancelación de los registros en cuestión.

5°.- A fs. 514 rola el Dictamen de la Comisión Preventiva Central que indica:

5.1. - En cuanto a la competencia de los organismos de defensa de la libre competencia para conocer de los hechos denunciados, existen decisiones contestes tanto de esa Comisión Preventiva Central como de esta Comisión Resolutiva que han establecido que el artículo 5° del Decreto Ley N° 211, de 1973, no sustrae necesariamente a los referidos organismo de conocer de ciertas situaciones relacionadas con los privilegios industriales que la Ley 19.039 otorga a los titulares de los registros de marcas comerciales que pudieran ser contrarias a las normas sobre libre competencia y que por mandato legal están sometidas a su conocimiento.

5.2.- En cuanto a la petición de las denunciadas de que se declare inadmisibile la denuncia por haber precluido el derecho de la actora y haber operado la prescripción extintiva de la acción, ella debe ser desechada por cuanto los hechos han continuado desarrollándose incluso después de ser cancelados los registros marcarios de que era titular Michelangelo. Comercial A&A ha invocado también como causal de inadmisibilidad de la denuncia la circunstancia de que los Tribunales Ordinarios de Justicia estén conociendo de una acción que en esencia es idéntica ala de autos.

Sobre este particular señala que tal circunstancia no inhibe necesariamente la intervención de los organismo de defensa de la libre competencia ya que la acción ante la justicia ordinaria se fundamenta

REPUBLICA DE CHILE

COMISION RESOLUTIVA

en la Ley de Propiedad Industrial y la denuncia de autos recae sobre supuestas conductas de competencia desleal en que habrían incurrido las denunciadas, relativas a la imitación de signos distintivos de la denunciante en productos que comercializan con la marca Calvin Klein.

5.3.- Que dado que nuestra legislación no contiene una definición específica de competencia desleal ni una descripción de las conductas que constituirían esta práctica, corresponde analizar si la imitación de los signos distintivos acreditada en autos puede ser calificada como contraria a la libre competencia.

5.4 .- Que tal como se señaló en el Dictamen N° 1093 de 21 de enero de 2000 la imitación de signos distintivos cuando de ella puede resultar un riesgo de confusión para el consumidor, ya sea directamente o por asociación o bien cuando implique un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, constituye una conducta que limita o entorpece el adecuado funcionamiento del mercado.

5.5.- Que la imitación de los elementos distintivos de un determinado producto puede distorsionar la información del mercado y elevar los costos de transacción de los consumidores, reduciendo su excedente económico definido como la diferencia entre el precio que el consumidor está dispuesto a pagar y lo que realmente paga, pero también podría entenderse como la diferencia entre lo que el consumidor espera recibir y aquello que recibe; que cuando una empresa se beneficia de la confusión que provoca en el consumidor a través de la imitación está tomando parte del excedente del consumidor a través de medios que podrían calificarse de fraudulentos.

5.6.- Que también la confusión puede llegar a afectar las ventas de los competidores de la empresa ya que está compitiendo en forma desleal, lo que en el largo plazo podría generar una reducción de la competencia

REPUBLICA DE CHILE

COMISION RESOLUTIVA

en el mercado, ya que tendrían una posición ventajosa en relación a los que compiten en forma leal al dejar de incurrir en el proceso de investigación y desarrollo que precede al lanzamiento de un producto al mercado, lo cual atenta en contra de la dinámica propia del mismo, distorsiona el proceso de competencia y conlleva efectos negativos desde el punto de vista de la eficiencia económica.

Estima que Michelangelo S.A.C.I. y Comercial A & A Ltda. han incurrido en conductas de competencia desleal que limitan o entorpecen el adecuado funcionamiento del mercado contraviniendo los artículos 1° y 2° letra f) del Decreto Ley 211 y acuerda solicitar al Fiscal Nacional Económico que requiera de esta Comisión la aplicación de sanciones pecuniarias en contra de las empresas denunciadas.

6°.- A fs. 644 Michelangelo S.A.C.I deduce recurso de reclamación y señala que ha usado legítimamente la marca Calvin Klein durante la vigencia de su registros marcarios hasta la fecha en que fueron cancelados, esto es, el 21 de junio de 2000 y que las acciones y actos ejecutados con posterioridad a esa fecha han sido actos circunscritos a la mera liquidación de dicha operación comercial dado que se limita a enajenar el inventario existente con anterioridad al fallo y solicita tener por interpuesto el recurso de reclamación y en definitiva revocar el dictamen y desestimar la denuncia.

7°.- A fs. 653 se interpone por parte de Comercial A & A Ltda. recurso de reclamación e indica que el uso de las marcas fue absolutamente legítimo durante la vigencia de los registros marcarios; que además no ha existido competencia desleal toda vez que ha existido una marca Calvin Klein y no dos y que a pesar de coexistir dos legalmente y en el mismo tiempo el denunciante no se ha instalado o arrendado su licencia para el uso por un tercero y solicita se revoque el Dictamen en todas sus partes.

REPUBLICA DE CHILE
COMISION RESOLUTIVA

8°.- A fs.149 esta Comisión se avoca al conocimiento del asunto y solicita informe a la Fiscalía Nacional Económica.

9.- A fs.153 evacua el informe la Fiscalía Nacional Económica y formula requerimiento en contra de las empresas denunciadas y señala en relación a la adquisición por parte de Michelangelo S.A.C.I. de los registros de la marca Calvin Klein, mantiene su opinión manifestada en el informe dirigido a la Comisión Preventiva Central en el sentido de que no corresponde emitir un pronunciamiento sobre la materia, dado que existen normas de aplicación directa e inmediata en la especie, como lo son la Ley 19.039 y su reglamento.

9.1.- Que en lo que se refiere a la forma en que las denunciadas hicieron uso de la marca la Fiscalía Nacional Económica coincide con lo resuelto por la Comisión Preventiva Central en el sentido de que se encuentra acreditado que las denunciadas comercializaron en Chile diversos artículos con la marca Calvin Klein empleando frases que inducen a confusión al consumidor sobre la identidad y /o procedencia de los productos, conductas que deben ser calificadas como competencia desleal y se encuentran sancionadas en los artículos 1° y 2° letra f) del Decreto Ley N° 211.

9.2.- Que en cuanto a las alegaciones de los reclamantes de haber precluido el derecho y operado la prescripción extintiva de la acción, ellas deben ser desestimadas, ya que se encuentra acreditado que se desarrollaron hasta la cancelación de los registros de que era titular e incluso con posterioridad a esa fecha que las denunciadas han justificado como liquidación de stock.

REPUBLICA DE CHILE

COMISION RESOLUTIVA

Solicita tener por interpuesto requerimiento en contra de las empresas denunciadas por haber incurrido en conductas atentatorias de la competencia leal y desechando los recursos de reclamación aplicar a las requeridas las multas que estime pertinentes.

10°.- A Fs. 173 Michelangelo S.A.C.I contesta el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica y señala que el uso de las marcas ha sido legítimo durante toda la vigencia del registro marcario, lo que ocurrió hasta el 21 de junio de 2000 cuando estos fueron cancelados y desde esa fecha han cesado en forma absoluta e inmediata del uso de la marca y los actos que posteriormente haya efectuado han sido de liquidación de esa operación comercial y solicita tener por contestado el traslado y rechazarlo en todas sus partes.

11°.- A fs. 187 Comercial A & A Ltda. contesta el requerimiento e insiste en que el uso de la marca que en el pasado ha efectuado obedece al dominio que de ellas detentó de manera pacífica y tranquila, situación que se arrastró desde 1979 hasta el año 2000.

Que además durante el tiempo anterior la denunciante no comercializó producto alguno en el país al amparo de esa marca comercial, por lo que mal puede hablarse de alguna obstrucción a la libre competencia como tampoco que se haya producido alguna confusión entre los consumidores dado que tanto la competencia como confusión dicen relación con dos o más productos, situación que en la especie no se da , toda vez que ha existido solo una marca Calvin Klein en Chile y solicita se desestime el requerimiento en todas sus partes.

12°.- A fs.197 esta Comisión estima que no existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos y ordena traer los autos en relación.

REPUBLICA DE CHILE

COMISION RESOLUTIVA

13°.- Con fecha 27 de marzo de 2002 tiene lugar la vista de la causa alegando los abogados de las partes que concurrieron a estrados y quedando los autos en estado de fallo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que se ha solicitado de esta Comisión Resolutiva un pronunciamiento acerca de si las conductas desarrolladas por las denunciadas constituyen atentados en contra de la libre competencia en los términos señalados en el artículo 2° del Decreto Ley N° 211, de 1973.

SEGUNDO: Que el Decreto Ley N° 211, de 1973, ha encargado a los organismos por él creados el velar por la libre competencia dentro del país en las actividades económicas y especialmente a esta Comisión Resolutiva el aplicar multas y demás sanciones cuando estime que las conductas desarrolladas han infringido el orden público económico..

TERCERO: Que analizados los antecedentes de autos y especialmente la denuncia de autos se la atribuyen a las denunciadas la adquisición de las marcas comerciales y su uso por un tercero y que este uso haya provocado una confusión en el consumidor chileno.

CUARTO: Que el artículo 5° del Decreto Ley N° 211 de 1973, ha dejado subsistentes las disposiciones legales y reglamentarias referidas a la propiedad intelectual e industrial, encargando a los organismos correspondientes el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen la materia.

QUINTO: Que además tal como consta de autos las conductas realizadas por la empresas denunciadas Michelangelo S.A.C.I y Comercial A&A Ltda. han sido sancionadas por los organismos

REPUBLICA DE CHILE

COMISION RESOLUTIVA

competentes, esto es, el Departamento de Propiedad Industrial, que ha cancelado las marcas que tenía registradas a su nombre Michelangelo, zanjando así la controversia marcaria que existía sobre ellas y despejándose las aprensiones de la denunciante en cuanto al uso de su marca comercial.

SEXTO: Que esta Comisión estima que las materias que han sido objeto tanto de la denuncia de autos como del dictamen de la Comisión Preventiva Central y del requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica, no son de aquellas a que está llamada por ley a velar, por no consistir en arbitrios que tengan por finalidad eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia siendo materias propias de otros estamentos, siendo éstos los llamados a velar por su cumplimiento.

Que a más de lo anterior cabe agregar que el uso de la marca comercial por quien era a la época de ocurrencia de los hechos su legítimo dueño, no constituye un atentado a la libre competencia, sino por el contrario, constituye una expresión propia del derecho de dominio o propiedad de que era titular, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de Ley 19.039.

SEPTIMO : Que esta Comisión comparte entonces el criterio sustentando por el Sr. Fiscal Nacional Económico en su informe preliminar que rola a fs. 504 en el cual concluye que existen normas de aplicación directa e inmediata y que, en la especie, organismos jurisdiccionales encargados de aplicarlas y que no corresponde a los organismos encargados de la defensa de la libre competencia pronunciarse sobre ellos.

OCTAVO: Que así entonces esta Comisión disiente del Dictamen de la Comisión Preventiva Central y del requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica.

REPUBLICA DE CHILE
COMISION RESOLUTIVA

Y vistos además lo dispuesto en los artículos 1,2 17 y 18 del decreto ley N° 211 de 1973, artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, esta Comisión **resuelve:**

1°.- Acoger los recurso de reclamación interpuestos a fs. 127 y a fs.136 de estos autos por Michelangelo S..A. C.I y Comercial A&A Ltda, respectivamente, en contra del Dictamen N° 1156, de fecha 8 de mayo de 2001 de la Comisión Preventiva Central el que se deja sin efecto en todas sus partes;

2°.- Rechazar el requerimiento interpuesto por el Sr. Fiscal Nacional Económico en contra de Michelangelo S.A.C.I y Comercial A & A Ltda.

3°.- Que no se condena en costas a la Fiscalía Nacional Económica por estimar esta Comisión que ha tenido motivo plausible para litigar.

Acordada con el voto en contra de los integrantes señores Undurraga y Bascuñán quienes fueron de opinión de confirmar el Dictamen N° 1156 de fecha 8 de mayo de 2001, de la Comisión Preventiva Central y consecuentemente acoger el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica y aplicar una multa a las empresas denunciadas, en atención a las siguientes consideraciones:

1°.- Que ha quedado demostrado latamente en el proceso que las denunciadas han usado de las marcas Calvin Klein hasta por lo menos el 20 de junio de 2000, no pudiendo menos que saber que ésta era una marca comercial de reconocido prestigio internacional que data desde 1969;

REPUBLICA DE CHILE

COMISION RESOLUTIVA

2°.- Que además del uso de las mismas han procedido a su imitación ya sea por medios fotográficos, de etiquetas y por medios publicitarios,

3°.- Que esta imitación ha provocado una grave distorsión en el mercado, al inducir a confusión a los consumidores implicando además un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno y constituyendo una conducta que limita o entorpece el adecuado funcionamiento del mercado.

4°.- Que en su concepto todo lo anterior no puede sino ser calificado como una conducta que limita o entorpece la libre competencia, al haber comercializado en Chile diversos artículos con la marca Calvin Klein empleando frases que inducen a confusión al consumidor sobre la identidad y /o procedencia de los productos.

Notifíquese, regístrese y archívese, en su oportunidad

Comuníquese al Sr. Presidente de la Comisión Preventiva Central.

N° 640-01

Pronunciada por don José Luis Pérez Zañartu, Ministro de la Excma. Corte Suprema y Presidente de la Comisión, don Alberto Undurraga Vicuña, Director del Servicio Nacional del Consumidor , don Cristián Palma Arancibia, Director Nacional del servicio Nacional de Aduanas, don Antonio Bascuñán Valdés, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y don Patricio Rojas Ramos, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Finis Terrae. Autoriza, Jaime Barahona Urzúa.