

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Resolución Nº 21/2007.

Santiago, veintiocho de agosto de dos mil siete.

PROCEDIMIENTO: NO CONTENCIOSO

ROL: NC Nº 181-07

SOLICITANTE: IMPORTADORA CORAL LTDA.

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

VISTOS:

A. CONSULTA DE IMPORTADORA CORAL LTDA.

1. Con fecha 19 de enero de 2007, la empresa IMPORTADORA CORAL LTDA. (en adelante CORAL), dedicada a la importación de neumáticos de procedencia China, para camiones, buses, utilitarios y automóviles, solicitó a este Tribunal un pronunciamiento respecto de si le asiste legítimamente el derecho de importar los productos singularizados con su marca comercial creada y utilizada por las empresas BULL, CHENGSHAN, YELLOW SEA y LONG MARCH;

1.1. La consultante expone que desde hace más de cuatro años, es importador de neumáticos de procedencia China, para el mercado nacional para camiones, buses, utilitarios y automóviles, con diversas marcas creadas por sus fabricantes. Los productos que importa son originales de China y son fabricados por las siguientes empresas: CHENGSHAN, BULL y YELLOW SEA , con domicilio en 19C, Nº 1365 Dongfang Road, Pudong, provincia de

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Shanghai, China y LONG MARCH, domiciliados en N° 1 Xiangyang Road, Logcheng District, Chaoyang Lioning , China.

1.2. Añade la consultante que, con fecha 27 de diciembre de 2006, mediante carta certificada cuya copia acompaña en el primer otrosí de su presentación, Edmundo Acuña Lizana, agente de la propiedad industrial, en representación de Importadora y Exportadora Río Puelo Limitada, domiciliado en Doctor Sótero del Río N° 475 oficina 301, Santiago, en adelante Río Puelo, notificó a Coral que su mandante es dueño de las siguientes marcas comerciales, todas para distinguir neumáticos y productos de la clase 12 incluidos neumáticos:

- **“LONGMARCH”**, registro N° 691.962;
- **“DOUBLE HAPPINESS”**, registro N°646.937;
- **“YELLOW SEA”**, registro N°677.720;
- **“CHENGSHAN”**, registro N°731.996;
- **“BULLTYRE”**, registro 724.041;

La carta le otorga un plazo de diez días para tomar contacto con su firmante a fin de “llegar a un tipo de acuerdo”;

1.3. Agrega la consultante que, en conversación telefónica con el Sr. Acuña, éste le indicó que no puede proceder a la comercialización de estos legítimos productos “pirateados” por una empresa chilena.

1.4. Indica que ha tomado contacto con sus proveedores, los que le informan que la empresa Río Puelo ha “pirateado” sus marcas comerciales, siendo ellos los creadores a nivel mundial de estas denominaciones que alegan tener registrada en diversos países. Hace presente asimismo que Río Puelo importa estos productos de los mismos proveedores, por lo que conoce el hecho de que se trata de marcas comerciales de terceros.

1.5. Como antecedentes, la consultante acompaña copia de correos electrónicos de uno de sus proveedores en China referidos a los registros de marcas de Río Puelo;

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

1.6. De acuerdo al artículo 18 del DL N° 211, la consultante solicita a este Tribunal pronunciarse favorablemente respecto de lo que considera como su legítimo derecho de importar los productos singularizados legítimamente con su marca comercial creada y utilizada por las empresas BULL, CHENGSHAN, YELLOW SEA y LONG MARCH.

2. A fojas 19 y con fecha veintitrés de enero de 2007, se dió inicio al procedimiento del artículo 31° del Decreto Ley N° 211, y este Tribunal ordenó notificar de la consulta de autos a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), y oficiar al Servicio Nacional de Aduanas, al Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía y a la empresa Importadora y Exportadora Río Puelo Ltda., a fin de que aportaran antecedentes al respecto.

3. La resolución que dio inicio al procedimiento de consulta fue publicado en la edición del día 1 de marzo de 2007, en el diario El Mercurio, y el día 3 de marzo del mismo año en el Diario Oficial, cumpliéndose con lo ordenado en el citado artículo 31°.

B. EL INFORME DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA.

4. A fojas 40 y siguientes rola informe de la FNE que, en síntesis, señala lo siguiente:

4.1. El mercado relevante, en este caso, corresponde al de los neumáticos para vehículos motorizados en el territorio nacional. La estructura de este mercado se caracteriza por tener un claro actor dominante, Goodyear, seguido por un grupo de marcas reconocidas internacionalmente (Bridgestone-Firestone, Michelin y Pirelli) y, por último, un grupo muy atomizado de importadores de marcas menos reconocidas y/o de países emergentes como China, India y Brasil. Tanto Importadora Coral Ltda como Río Puelo Ltda. comercializan neumáticos de este último segmento, siendo su importancia marginal en ese grupo y, con mayor razón, en el mercado en general. La Fiscalía adjunta información estadística que respalda estas afirmaciones.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

4.2. Finaliza su informe el Fiscal indicando que la reglamentación marcaría no ha sido obstáculo para que la jurisprudencia de los organismos de defensa de la competencia haya establecido que, en situaciones como la consultada, el importador no queda impedido de realizar importaciones y comercializar productos originales;

C. ANTECEDENTES APORTADOS A LA CONSULTA.

5.1. A fojas 31 informa la consulta la Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, señalando que las marcas referidas en la consulta cuentan con registro vigente para distinguir productos de la clase 12 a nombre de Importadora y Exportadora Río Puelo, a cuyo efecto acompaña los respectivos certificados de registro los que rolan a fojas 26 a 30;

5.2. En cuanto al fondo de los hechos descritos en la consulta, estima que procede que se ventilen en un juicio de marcas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 y 26 de la Ley de Propiedad Industrial;

6.1. A fojas 64 rola el oficio Ord. N° 7014, de 4 de mayo de 2007, del Servicio Nacional de Aduanas, en que informa las operaciones de importación de neumáticos realizadas por Importadora Coral Ltda e Importadora Río Puelo Ltda., en los años 2004, 2005 y 2006, desglosadas por unidades de neumáticos, marca y año;

6.2. Hace presente, además, que Importadora Río Puelo Ltda no ha acreditado la titularidad ante el Servicio de Aduanas de las marcas de neumáticos involucradas;

7.1. A fojas 51, el abogado Eduardo Hales Namur, en representación de Importadora y Exportadora Río Puelo Ltda., solicita se declare la incompetencia del Tribunal por corresponder su conocimiento al Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, toda vez que el problema planteado dice relación con la titularidad de una marca comercial, lo que fue rechazado por resolución de fojas 61;

7.2. En subsidio, hace presente que su representada es propietaria exclusiva de la marca comercial Longmarch, registro N° 691.962 para distinguir

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

productos de la clase 12, incluidos neumáticos, y que el problema planteado se refiere a derechos respecto al uso de una marca registrada, por lo que, en consecuencia la consulta es improcedente. Sostiene que la consultante, así como cualquier otra persona, tuvieron la oportunidad de haber accionado en defensa de lo que pretende son sus legítimos derechos, pero no lo hizo, por lo que solicita el rechazo de la consulta;

8. A fojas 169, la consultante acompañó diversos documentos referidos a los artículos importados por ella;

9. A fojas 174 consta la publicación en el Diario Oficial de la citación a la audiencia pública prevista en el artículo 31, número 2 del Decreto Ley 211. y a fojas 175 la misma publicación en el diario El Mercurio. Habiéndose realizado las publicaciones fuera de plazo se ordenó efectuarlas nuevamente lo que se hizo en el Diario Oficial de 20 de julio de 2007, lo que consta a fojas 184;

10. A fojas 191 rola certificado del Relator de la causa, que deja constancia de haberse realizado la audiencia, en la que no hubo intervinientes, quedando la causa en estado de acuerdo;

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero.- Que Importadora Coral Ltda consulta a este Tribunal acerca de si le asiste legítimamente el derecho de importar los neumáticos producidos por las empresas chinas Bull, Chengshaw, Yellow Sea y Long March. Ello por cuanto ha recibido una carta del representante de Importadora y Exportadora Río Puelo, en adelante Río Puelo, notificando a la consultante que es dueña de las marcas comerciales que se refieren a los neumáticos que importa, conminándola a un acuerdo que le evite las acciones penales y civiles que Río Puelo pudiera ejercer en su contra en cuanto titular de dichas marcas;

Segundo.- Que una reiterada jurisprudencia de este Tribunal y de sus antecesoras la H. Comisión Resolutiva y las Comisiones Preventivas creadas por el Decreto Ley N° 211, ha concluido que el registro de una determinada

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

marca comercial, si bien protege al titular de cualquier intento de utilización ilegítima de la misma por terceros, no lo faculta para impedir que terceros importen y comercialicen en el país productos legítimos de la misma marca;

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

Cuarto.- Que, de los antecedentes aportados por Río Puelo, no se ha cuestionado el hecho que los neumáticos de que se trata sean originarios de las fábricas indicadas, lo que por lo demás estaría confirmado por el informe del Servicio Nacional de Aduanas que rola a fojas 64, sino sólo que las denominaciones están amparadas por las respectivas inscripciones en el Registro de Marcas Comerciales del Departamento de Propiedad Industrial;

Quinto.- Que tal como también ha sido reiteradamente establecido, en particular en las sentencias N° 23 y 40, no es competencia de este Tribunal pronunciarse respecto de litigios por el registro o uso de marcas, ni respecto de la autenticidad o procedencia de determinados productos, materias que corresponde sean conocidas en los procedimientos administrativos y judiciales que para cada caso establece nuestro ordenamiento legal;

Sexto.- Que, en consecuencia, es oportuno dejar establecido que la consultante puede, legítimamente, importar en forma directa productos auténticos y originales, aún cuando las correspondientes marcas están inscritas en Chile a nombre de terceros;

Por lo expuesto y lo preceptuado en los artículos 1, 2, 18 número 2, 31 y 32 y del Decreto Ley N° 211, y resolviendo a la consulta de fojas 16:

SE DECLARA que Importadora Coral Limitada puede, legítimamente, importar y comercializar neumáticos originales de los proveedores Bull, Chengshan, Yellow Sea y Long March, sin perjuicio del derecho del titular de las respectivas marcas para ejercer las acciones civiles, comerciales y marcarias que estime pertinentes, en defensa de sus intereses.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Notifíquese y archívese en su oportunidad. Transcríbese a la Fiscalía Nacional Económica.

Rol NC 181-07

Pronunciada por los Ministros Sr. Eduardo Jara Miranda, Presidente, Sr. Radoslav Depolo Razmilic y Sr. Julio Peña Torres. Autorizada por el Secretario Abogado Sr. Javier Velozo Alcaide.