

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

SENTENCIA Nº 23/2005

Santiago, diecinueve de julio dos mil cinco.

VISTOS:

1.- A fs. 238 y con fecha nueve de diciembre de 2004, la demandante, Dakota S/A Brasil, señala que es la creadora y titular indiscutida de las marcas notorias, famosas y de alto renombre “Dakota”, marca denominativa y “Dakota”, marca mixta, registradas en Brasil para distinguir productos de la clase 25 del Clasificador Internacional de Niza.

Añade que, con más de 28 años en el mercado, fabrica más de 80.000 pares de zapatos diarios en sus seis unidades industriales o factorías ubicadas en diferentes estados de Brasil, las que emplean a más de nueve mil personas y que el calzado producido en estas plantas es distribuido y comercializado con las denominaciones “Dakota”, “Kolosh”, “Tanara”, “Dakotinha”, “Skien” y “Dk Boy”, tanto en Brasil como en el resto de América Latina.

Indica que la marca Dakota es la primera y más importante marca de esta empresa, tanto por el número de zapatos que son diseñados por ella, los que se cuentan por millones, como por el hecho de ser éste el signo con el cual esta enorme empresa se identifica y posiciona su imagen corporativa tanto en Brasil como en otros continentes.

Señala que Dakota S/A Brasil ha distribuido en Chile los productos amparados bajo la marca Dakota por más de once años y que, desde un principio, a partir de 1993, la comercialización y distribución de los productos fabricados por Dakota e identificados con dicha marca las realizaron las sociedades coligadas Fábrica de Calzados Gino Ltda., Comercial ASAL S.A. y Comercial y Distribuidora Pé y Pé Ltda., que son de propiedad de Abel Alonso.

Indica que desde comienzos de los años 90 el señor Alonso y sus sociedades y personas coligadas se han ido apoderando en Chile de las marcas Dakota y al efecto indica que:

Mediante solicitud Nº 36.616, de fecha 16 de enero de 1978, don Juan Lolos Riady sometió a tramitación de registro ante el Departamento de Propiedad Industrial la marca denominativa Dakota, para distinguir ropa de vestir y demás artículos, clase 25.

Por solicitud Nº 106.551, de fecha 26 de noviembre de 1987, el propio señor Lolos procedió a renovar la marca.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Ahora bien, el 4 de mayo de 1993, la sucesión del señor Lolas cedió y transfirió la marca objeto de esta demanda a favor de Comercial ASAL Ltda. Posteriormente, con fecha 12 de agosto de 1998, Comercial ASAL Ltda. solicitó cambio de nombre al de Comercial ASAL S.A..

Y, por último, Comercial ASAL S.A. cedió y transfirió el registro a doña Aintzane Pe Azumendi, quien a su vez la cedió y transfirió a Comercial y Distribuidora Pé y Pé Ltda.

Añade que, además de haber intentado apoderarse de los signos distintivos de propiedad de Dakota, no se limita única y exclusivamente a la marca Dakota y su correspondiente logo, ya que por solicitud en trámite, Comercial y Distribuidora Pé y Pé Ltda. intenta obtener el registro de la marca Dakotinha.

Por otro lado, señala que Dakota quiere comercializar y distribuir sus productos directamente desde su casa matriz en Brasil, pero que ha sido víctima de reiteradas advertencias y amenazas por parte de los titulares de las marcas, en el sentido de que si se anima y concreta su aspiración de colocar sus productos legítimos directamente en el mercado nacional será objeto de las acciones criminales marcarias pertinentes.

Así, explica entonces la carta que le envió el abogado Guillermo Rivas Sureda en representación de Fábrica de Calzados Gino, a la sociedad Canales Albornoz y Cía., actual distribuidor de Dakota en Chile, para sus productos Kolosh y Tanara.

Indica que las conductas y amenazas de los titulares nacionales de las marcas Dakota son del todo contrarias a las normas que rigen y protegen la libre competencia, ya que al inscribir la marca Dalota incurrieron en prácticas desleales, pues con ello sólo pretendían aprovecharse de la ya ganada fama, notoriedad y reputación de la marca Dakota, con la sola finalidad de explotarla en su propio beneficio e impedir que el verdadero creador y dueño de las marcas Dakota pueda distribuir y comercializar en Chile sus legítimos productos identificados con dicha marca.

Solicita tener por presentada demanda por actos de competencia desleal, aprovechamiento y explotación de reputación ajena y establecimiento de barreras a la entrada en contra de Comercial y Distribuidora Pé y Pé Ltda., y, en definitiva, prevenir a los demandados para que se abstengan de proferir amenazas o ejecutar acciones tendentes a impedir que el creador y dueño de las marcas Dakota pueda distribuir y comercializar sus productos legítimos en Chile, y reconocer expresamente la facultad que le pretenden negar los titulares de las marcas en Chile y que asiste a Dakota, para comercializar y distribuir sus productos legítimos marca Dakota.

Acompañó, a fin de acreditar sus pretensiones los siguientes documentos:

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

A.- Acta de mandato judicial de Dakota S/A a su apoderado judicial.

B.- Acta de Asamblea General Extraordinaria de Transformación de Sociedad de Responsabilidad Limitada a Dakota Sociedad Anónima.

C.- 10 Certificados de registro de marcas otorgados por la República Federal de Brasil.

D.- 2 demandas de nulidad de registro de marcas comercial interpuesta ante el Departamento de Propiedad Industrial.

E.- Solicitud de oposición de registro de marca comercial interpuesta ante el Departamento de Propiedad Industrial.

F.- Carta enviada por el Estudio Albagli, Zaliasnik y Cía., abogados al sr. Jorge Canales Albornoz, en representación de Canales Albornoz & Cía. Ltda. de fecha 12 de mayo de 2004.

2.- A fs. 275, Comercial y Distribuidora Pé y Pé Ltda., Comercial ASAL S.A., Fábrica de Calzados Gino S.A. contestan la demanda y solicitan el rechazo de la misma por las siguientes razones:

Indica que el registro para Dakota, fue concedido originalmente al Sr. Juan Lolas Riady y, posteriormente adquirido por Comercial y Distribuidora Pé y Pé en 1993.

Que la marca Dakota se registró en Chile el 16 de enero de 1978, para distinguir artículos comprendidos en la clase 25.

Que desde el primer registro de la marca en Chile transcurrieron más de 25 años hasta que fueron objeto, durante el año 2004, de la acción de nulidad de registro por parte de los demandantes, por lo que el Departamento de Propiedad Industrial ya está conociendo de ellas, pero le asiste la presunción de validez y legitimidad respecto de las facultades de uso que la misma Ley 19.039 le confiere a todo titular de una marca registrada.

En relación con la distribución de Dakota S/A Brasil en Chile: Indica que el demandante ha reconocido que Dakota S/A Brasil distribuyó en Chile sus productos Dakota bajo el amparo comercial de Fábrica de Calzados Gino S.A., pero que omitió señalar que, dada la imposibilidad legal de distribuir tales productos en nuestro mercado, por la existencia previa del registro marcario para Dakota, Dakota S/A Brasil se acercó a su representado y establecieron una relación comercial, por medio de la cual Dakota S/A Brasil actuó como maquilador para la Fábrica de Calzados Gino S.A. y, de esta forma, le fue posible introducir y vender sus productos en el mercado nacional.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Tal acuerdo de maquila llegó a su fin cuando Dakota S/A intentó imponer condiciones claramente abusivas y perjudiciales, basadas en su tamaño y en su posición dominante en el mercado brasilero y sudamericano.

En relación a las conductas que la demandante atribuye señala:

a) en cuanto al apoderamiento de las marcas Dakota, señala que es un hecho indiscutible que cualquier cuestión relativa al apoderamiento de marcas comerciales, en las cuales se discute la validez de los privilegios industriales, es una cuestión cuyo conocimiento la ley ha encomendado exclusivamente al Departamento de Propiedad Industrial.

b) en cuanto a la recepción de carta por parte de Sociedad Canales Albornoz y Cía., indica que sostener que la demandada, como titular exclusivo en Chile de la marca Dakota, se encuentra impedido de representarle a un tercero que una cierta conducta puede eventualmente ser considerada anti jurídica y que ello puede derivar en un eventual ejercicio de acciones legales en su contra, es un error jurídico.

Solicita tener por contestada la demanda y rechazarla en todas sus partes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, son hechos de la causa que la marca Dakota se encuentra registrada en Chile a nombre de la demandada, Comercial y Distribuidora Pé y Pé Limitada, en la Clase 25 del Clasificador Internacional; que su registro fue solicitado en el año 1978 y que el registro de dicha marca comercial fue solicitado también en Brasil en el año 1987, por la demandante. Asimismo, no ha sido controvertido el envío, por abogados que señalaron representar a Fábrica de Calzados Gino S.A., de una carta en que se insta a la empresa Canales Albornoz & Cía. Limitada, a dejar de utilizar la marca comercial Dakota.

SEGUNDO: Que, en la demanda de autos se ha sostenido que la marca Dakota tendría el carácter de notoria y que los demandados habrían efectuado actos de competencia desleal al intentar aprovecharse de la reputación de la referida marca Dakota y establecer barreras a la entrada de productos que proceden del Brasil y utilizan dicha marca comercial.

TERCERO: Que, el artículo 3º, letra c), del Decreto Ley N° 211 dispone que los actos de competencia desleal serán considerados contrarios a la libre

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

competencia cuando hayan sido realizados con el propósito de alcanzar, incrementar o mantener una posición dominante en el mercado.

CUARTO: Que, por consiguiente, como se ha resuelto por 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.

QUINTO: Que, si bien no se rindió prueba alguna en relación al eventual poder de los demandados en el respectivo mercado relevante, este Tribunal estima que no existen antecedentes que permitan presumir que los demandados lo tengan, considerando especialmente que el calzado es claramente un bien transable en los mercados internacionales y que, aparentemente, no existirían mayores barreras para entrar al mercado relevante en cuestión, lo que hace poco probable que las demandadas tengan o puedan llegar a tener una posición de dominio en el mismo.

SEXTO: Que, en consecuencia, no existen antecedentes en autos que permitan concluir que los demandados, individualmente o en conjunto, tengan una posición dominante o poder de mercado en el del calzado o que puedan tender a adquirirlo con las conductas denunciadas, lo que es suficiente para concluir que la acción interpuesta no puede prosperar.

SEPTIMO: Que, adicionalmente, este Tribunal estima que las conductas denunciadas no implican atentado alguno a la libre competencia, pues no se vislumbran motivos que permitan suponer que con ellas se haya abusado del derecho marcario en términos tales que pudiera afectar la libre competencia en el mercado relevante en cuestión, no siendo materias propias de la competencia de este Tribunal aquellas que se refieren exclusivamente al derecho de la propiedad industrial y que en este caso están siendo conocidas en las instancias correspondientes.

Y TENIENDO PRESENTE, lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3°, letra c) y 26° del texto en vigor del Decreto Ley N° 211, publicado en el Diario Oficial con fecha 7 de marzo de 2005, se **RESUELVE:**

Rechazar la demanda interpuesta por Dakota S.A. en contra de Comercial y Distribuidora Pé y Pé Limitada.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Notifíquese y archívese, en su oportunidad

N° 56-04

Pronunciada por los Ministros señores Jara, Presidente, Sra. Butelmann, Sr. Depolo, Sr. Menchaca y Sr. Serra. No firma el señor Jara, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse en comisión de servicios. Autoriza, Jaime Barahona Urzua, Secretario Abogado.