

RESOLUCION N° 697/

Santiago, dieciséis de julio de dos mil tres.

VISTOS:

1.- A fs. 7, rola la consulta que presentara ante la Comisión Preventiva Central la empresa O'Neill Inc. a la cual solicita que emita un dictamen o pronunciamiento que establezca legitimidad de la comercialización, distribución y publicidad en Chile, de los productos originales que llevan la marca O'Neill.

Por su parte agrega que es la legítima creadora, titular y usuaria a nivel mundial de dicha marca que fue ideada en 1952 por don Jack O'Neill, para el rubro de confección de ropa y equipos para deportes, la que comenzó a ser usada por la empresa en el comercio en el año 1957.

Añade que se ha visto en la imposibilidad de registrar su marca en Chile, la que se encuentra inscrita a favor de don Jorge Halabí Nacrur e Inmobiliaria e Inversiones Oasis S.A. sin su autorización y en un acto que califica de “evidente mala fe”.

2.- A fs. 6 la Comisión Preventiva Central solicita informe a la Fiscalía Nacional Económica.

3. - A fs. 17, la Fiscalía Nacional Económica evacua su informe y señala que consta en autos que la marca O'Neill se encuentra inscrita en Chile por la persona y empresa antes mencionada.

Expresa que, de los documentos acompañados por la consultante, se deduce que la primera utilización en el comercio data del año 1957 en el extranjero, lo que se acredita por O'Neill acompañando diferentes copias de folletos y catálogos de la empresa, concluyendo que existen y hay presunciones fundadas para sostener que la marca O'Neill goza de notoriedad mundial y registro en otros países con anterioridad a su inscripción en Chile, por quienes detentan tal registro.

Que, por ende, es de opinión que el registro de la marca, no impide la libre importación, distribución y comercialización en el país por O'Neill y/o un tercero debidamente facultado para ello, de los productos adquiridos de su legítimo productor, en tanto no se resuelvan las demandas de nulidad interpuestas ante el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

4.- A fs. 25 rola el Dictamen N° 1211, de 29 de julio de 2003, de la Comisión Preventiva Central, que en términos generales, hace suyo el informe de la Fiscalía Nacional Económica.

5.- A fs. 6, rola el recurso de reclamación interpuesto por don Jorge Halabí e Inmobiliaria e Inversiones Oasis S.A. en contra del Dictamen señalado, en el cual, en síntesis, señala que la resolución impugnada al pronunciarse sobre la notoriedad mundial de la marca, se ha inmiscuido en asuntos que son de competencia exclusiva y excluyente de tribunales marcarios, además de contravenir abiertamente lo que ellos ya han expresado en tres resoluciones ejecutoriadas y favorables a sus representadas; solicitando en definitiva se revoque el Dictamen en todas sus partes.

6.- A fs. 12 esta Comisión se avoca al conocimiento de la causa y confiere traslado de la avocación a las partes.

7.- A fs. 71, evacuan el traslado de la avocación Jorge Halabí e Inmobiliaria e Inversiones Oasis S.A señalando que los únicos que han usado, comercializado, distribuido y publicitado en Chile la marca O'Neill, son sus representadas; marca que se ha hecho conocida por ellos por lo que cabría tener presente que no resultaría equitativo y ajustado a derecho permitir la distribución, por parte de un tercero, insistiendo que ello se ha efectuado por sus representantes por más de 16 años, realizando fuertes desembolsos económicos y que, por lo tanto, la petición de O'Neill Inc. debe rechazarse.

8.- A fs. 82, evacua el traslado O'Neill y solicita que se confirme el Dictamen de la Comisión Preventiva Central en todas sus partes

9.- Con fecha 25 de junio de 2003 tuvo lugar la vista de la causa, alegando en estrados los abogados de ambas partes y quedando la causa en estado de fallo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO

EN CUANTO A LA OBJECION DE DOCUMENTOS:

Primero: Que, a fs. 461, la parte de don Jorge Rolando Halabí Nacur e Inmobiliaria e Inversiones Oasis S.A. ha objetado los documentos acompañados por la contraria de conformidad a lo dispuesto en los artículos 342 N° 3, 345, 346 y 347 del Código de Procedimiento Civil, esto es, por ser documentos que emanan de terceros respecto de los

cuales no consta su autenticidad e integridad, y estar escritos en idioma extranjero sin estar debidamente traducidos y legalizados;

Segundo: Que, esta Comisión no dará lugar a ellas teniendo en especial consideración las facultades privativas de que goza para apreciar los antecedentes y prueba en conciencia, de conformidad con la ley y, al no encontrar evidencias que permitan restarle valor a dichos antecedentes;

EN CUANTO AL FONDO:

Tercero: Que, esta Comisión Resolutiva está llamada a resolver controversias que se produzcan entre partes y que afecten la libre competencia en el mercado de que se trata;

Cuarto: Que, en estos autos y ante la consulta de O'Neill Inc. sobre si era legítima la comercialización, distribución e importación de los productos de igual marca, se produjo la controversia sobre su uso legítimo, por quien aparece en autos como recurrente, esto es, Jorge Halabí Nacrur e Inmobiliaria e Inversiones Oasis S.A.

Quinto: Que, a juicio de esta Comisión Resolutiva no se han aportado ni menos aún acreditado en autos antecedentes que Jorge Halabí Nacrur e Inmobiliaria e Inversiones Oasis S.A. hayan desarrollado acciones ilícitas que tiendan a impedir o limitar la libre competencia y que no sean el ejercicio de aquellos derechos que la Ley de Propiedad Industrial y la Constitución Política otorgan a quienes detentan la titularidad de una marca debidamente registrada.

Sexto: Que, no corresponde a esta Comisión pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la marca inscrita a nombre de Jorge Halabí e Inmobiliaria e Inversiones Oasis S.A., decisión que corresponde resolver en otra sede.

Y vistos además lo dispuesto en los artículos 2º, 17, 18 y 19 del Decreto Ley N° 211, esta Comisión **resuelve**:

Revocar el Dictamen N° 1211, de 29 de julio de 2002, de la Comisión Preventiva Central, en todas sus partes y, en su lugar, declarar que la materia que se ha sometido a resolución de esta Comisión Resolutiva, no es de aquellas que la ley entrega a su conocimiento, siendo, en consecuencia, incompetente para dirimir el conflicto planteado, debiendo las partes recurrir a las instancias jurisdiccionales que correspondan.

Notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Comuníquese a la Comisión Preventiva Central.

Rol N°684-02

Pronunciada por don Adalís Oyarzún Miranda, Ministro de la Excma. Corte Suprema y Presidente subrogante de la Comisión; Alejandro Ferreiro Yazigi, Superintendente de Valores y Seguros; Patricio Valdés Aldunate, subrogando al Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile; y Francisco Labbé Opazo, Decano de la Facultad Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Andrés Bello. Autoriza, Jaime Barahona Urzúa, Secretario Abogado.