

Santiago, veintinueve de agosto de dos mil seis.

Vistos:

En estos autos rol 3.482-06 iniciado por demanda de Sociedad Electrónica Sudamericana limitada, en contra de Importadora Rourke y Kuscevic S.A, se dictó a fojas 340 sentencia definitiva N°40/2006 por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, por la que se rechazó la pretensión del demandante en cuanto solicitó se sancionara a la demandada por infracción a las normas para la defensa de la libre competencia.

En contra de este fallo, en representación de "Sociedad Electrónica Sudamericana S.A.", el abogado don Juan Pablo Barahona Rufatt interpuso recurso de reclamación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 inciso 2° del D.F.L N°1 del año 2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°211 de 1.973, solicitando que se revoque la sentencia reclamada y se declare que la demandada ha realizado conductas que atentan contra la libre competencia y ordene abstenerse a la demandada de cometerlas en lo sucesivo, junto con otra medida que estime conveniente aplicar.

Concedido el expresado recurso a fojas 501, esta Corte Suprema, a fojas 506, ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

1°) Que el recurso en estudio formula distintos reproches al fallo recurrido. En lo primero indica, que tal resolución equivoca al señalar que no le corresponde pronunciarse respecto de la existencia de una eventual infracción a las normas de protección de la propiedad industrial, derivadas del uso por terceros de marcas de productos registrados en Chile o en el extranjero, en circunstancias que dicho Tribunal sí tiene atribuciones para conocer de situaciones en que se vulnere la libre competencia, sin atender a que dicha vulneración ocurra en el campo de las normas de la propiedad industrial e intelectual, por cuanto la protección para el uso exclusivo de la marca, en las condiciones que la Ley N°19.039 establece, no excluye la posibilidad de que un abuso en el ejercicio de ese derecho pueda atentar contra la libre competencia, principio que según señala se encuentra recogido en las entidades de defensa de la libre competencia. Agrega, que la demandada ha fundado tanto las acciones que dieron origen a la presente demanda, cuanto la querrela criminal deducida en contra de su representado en el hecho de tener registrada en Chile la marca "Mekse" bajo el N°689.565 de 30 de marzo de 2.004 en el registro de marcas que lleva el Departamento de Propiedad Industrial para productos de la clase 9. Señala que es un hecho incontrovertido que la marca "Mekse" se encuentra debidamente registrada en China por el fabricante original de los productos desde junio de 2002, esto es, con anterioridad del registro de la marca en Chile por la demandada. Lo que ha hecho, expresa, es hacer valer su derecho a comercializar productos originales de dicha marca, que fueron válidamente adquiridos en el extranjero a un productor y distribuidor, que a su vez mantiene un registro válido de la marca "Mekse", derecho amparado por el artículo 19 bis E de la Ley N°19.039, ley que consagra el principio

internacional denominado "Doctrina del agotamiento del derecho o importaciones paralelas", que permite la importación de productos legítimos a Chile protegidos por una marca o una patente, siempre que su titular o un tercero autorizado, haya puesto estos productos en el mercado, lo que efectivamente ocurrió toda vez que su parte adquirió en el extranjero productos legítimos de la marca "Mekse".

Añade que la sentencia omitió pronunciarse sobre el manifiesto uso ab usivo del derecho marcario en que incurre la demandada pues la interposición maliciosa de una querrela criminal aduciendo una inexistente vulneración a la ley 19.039, es el hecho que constituye el acto de competencia desleal que representa el primer requisito para configurar la infracción a la ley de Defensa de la Libre Competencia;

2°) 2°) Que, enseguida la reclamante expone que la sentencia impugnada, en su considerando octavo, incurre en una imprecisión al disponer que el mercado relevante para los efectos de esta causa es la comercialización de los productos amplificadores de sonido, consolas, consolas distribuidoras, consolas mezcladoras, boosters de sonidos, mezcladores y ecualizadores, es decir la comercialización de artículos electrónicos en el territorio de la República de Chile, actividad en la que participan tanto Electrónica Sudamericana Limitada como Importadora Rourke y Kuscevic S.A. Ello por cuanto dicho concepto de mercado relevante corresponde a un ámbito más acotado, esto es, el de la comercialización de artículos electrónicos de sonido de bajo precio, constituidos por artículos de sonidos tales como los correspondientes a la marca Mekse, donde representa la casi la totalidad del universo del referido mercado.

Indica el reclamante que al contrario de lo que señala el fallo, la demandada es la única que comercializa en el mercado nacional productos de audio de dicha marca, pues en el hecho ha impedido que la demandante lo haga mediante la interposición de una querrela criminal, por lo que la demandada detenta de acuerdo a su propio reconocimiento y efectos de sus acciones una posición dominante del mercado relevante que ha querido mantener.

Añade, finalmente que la demandada ha realizado en forma sostenida e ininterrumpida actos tendientes a consolidar su monopolio en el referido mercado, por la vía de eliminar cualquier viso de competencia, y, de manera especial, la de la demandante, configurándose la hipótesis del artículo 3° del D.L. N°211;

3°) Que en la demanda de la Sociedad Electrónica Sudamericana Limitada, se denuncia amenazas proferidas por parte de los demandados, primero, a través de un llamado telefónico de la abogada María Luisa Arregui del estudio jurídico Transglobo, quien les habría advertido que su cliente tenía registrada la marca Mekse, por lo que los conminaba para que dejaran inmediatamente de comercializar los equipos de sonido con las marcas comerciales aludidas; y por escrito, a través de una carta de 16 de diciembre de 2004 en la que les señalaban que estaban infringiendo las normas sobre Propiedad Industrial establecidas en la Ley N°19.039 que otorga acciones judiciales a los legítimos propietarios de marcas comerciales que ven afectados sus derechos.

Finalmente se señala que lo que constituye un acto destinado

a restringir y entorpecer la libre competencia en el mercado, fue la presentación de la querrela deducida ante el 12° Juzgado del Crimen de esta ciudad para impedir que Electrónica Sudamericana Ltda., desarrolle libremente una actividad lícita de importación y posterior venta en Chile de equipos de sonido marca Mekse, válidamente adquiridos en el extranjero, situación que, en opinión del demandante, constituyen un conjunto de actos que tienen por objeto impedir y restringir la libre competencia en el mercado de los equipos de producción de sonido;

4°) Que el artículo 3° del D.L. N°211 estatuye que "El que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, será sancionado con las medidas señaladas en el artículo 26 de la presente ley, sin perjuicio de las medidas correctivas o prohibitivas que respecto de dichos hechos, actos o convenciones puedan disponerse en cada caso".

"Se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia, los siguientes:" c) Las prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante";

5°) Que la conducta ilícita que se atribuye en este procedimiento a la demandada, como se infiere de la pretensión del demandante, es la competencia desleal que ha realizado aquella con el objeto de perjudicar la comercialización de sus productos. Los hechos reprobables consisten en las amenazas proferidas telefónicamente, en la carta de fecha 16 de mayo de 2004 remitida al demandante compeliéndolo a cesar de inmediato el uso comercial de las expresiones Mekse y finalmente, la presentación de una querrela criminal por el delito de uso malicioso de una marca igual a otra ya inscrita en la misma clase del clasificador vigente, lo cual constituiría un conjunto de actos y conductas desleales amparado por la posición dominante que otorgan las marcas comerciales a los titulares de las mismas, impidiendo que la actora comercialice sus productos en el país;

6°) Que el demandante en su reclamación, expresa que "la interposición maliciosa de una querrela criminal aduciendo una inexistente vulneración a la ley 19.039, es el hecho que constituye el acto de competencia desleal que representa el primer requisito para configurar la infracción a la ley de Defensa de la Libre Competencia";

7°) Que examinados los antecedentes, este Tribunal llega a la conclusión que un simple llamado telefónico, o la carta que rola fojas 7, alcanza a tener el carácter de amenaza, pues no se concibe como tal proceder la posibilidad de que se inicien acciones legales en contra de un particular, ya que no puede considerarse una amenaza el dirimir posibles conflictos a través de las vías judiciales correspondientes;

8°) Que como se ha dicho, el ejercicio de las acciones judiciales y de recursos que franquea la ley no pueden considerarse como un acto de competencia desleal, aun cuando los Tribunales no acojan en definitiva esas acciones. En consecuencia, debe concluirse, que las conductas denunciadas no alcanzan a tener el carácter de amenazas de hecho o

ilegales y, por consiguiente, no importan actos de competencia desleal, con lo cual no ha podido existir quebrantamiento al artículo 3 del D.L. N°211 que la reclamación sustenta, de tal manera que resulta innecesario indagar los aspectos relacionados con los problemas marcarios que pudieran existir entre las partes, los que por lo demás están siendo ventilados actualmente en el tribunal correspondiente, encontrándose aún pendientes los procesos iniciados para dirimir dicho aspecto controvertido;

Por estas consideraciones y visto, lo dispuesto en los artículos 18 N°1, 20 y 27 del D.F.L. N°1 del año 2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°211 de 1973, **SE RECHAZA** el recurso de reclamación deducido a fojas 487 en representación de Electrónica Sudamericana Limitada en contra de la sentencia N°40/2006, de veintiuno de junio de dos mil seis, escrita a fojas 340.-

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. José Fernández Richard.

N°3.482-2006.- Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Jorge Medina; Srta. María Antonia Morales y Sr. Julio Torres; y los Abogados Integrantes Sres. José Fernández y Óscar Carrasco. No firma el Sr. Torres, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo por haber cesado en su suplencia.

Autorizado por la Secretaria Subrogante Sra. Carola A. Herrera Brümmer.