

Santiago, veintinueve de abril del año dos mil ocho.

Vistos:

En los autos ingresados a esta Corte bajo el N° 6157-07 la demandante, Bayer HealthCare LLC, y los demandados, Laboratorios Maver Ltda. y Alberto Albala Weissman dedujeron sendos Recursos de Reclamación, en conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo 27 del DFL N° 1 de Economía, del año 2.005, que fija el texto actualizado del D.F.L. n° 211 de 1973, contra la sentencia N° 60/2007, pronunciada por el Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Mediante dicha sentencia se acogió la excepción de prescripción opuesta por Laboratorios Maver y por don Alberto Albala Weissman y, consiguientemente, se rechazó la demanda interpuesta por Bayer HealthCare LLC, declarando el tribunal que se inhibiría de imponer a la demandada alguna de las sanciones que contempla el artículo 26 del Decreto Ley N° 211; se dispuso que no cabía pronunciarse sobre las restantes alegaciones de la demandada, por ser incompatibles con lo resuelto, y que no se adoptarán medidas correctivas o prohibitivas de aquellas autorizadas por el artículo 3° del cuerpo legal citado.

El procedimiento se inició, mediante demanda de 28 de septiembre de 2006, que presentó Bayer HealthCare LLC en contra de Laboratorios Maver Ltda. y de Alberto Albala Weissman, por haber incurrido éstos en diversas prácticas atentatorias contra la libre competencia, a través de las cuales adquirieron ilegalmente registros sanitarios y de marca y han gozado ilegítimamente del prestigio ganado por TABCIN de Bayer, con lo que habrían desplazado a sus legítimos competidores en el mercado de los productos farmacéuticos relacionados con los antigripales vendidos al público sin necesidad de receta médica, llegando así a constituir un monopolio a nivel nacional, que perjudica a los consumidores.

Se expone en el libelo que Bayer es dueña de la marca TABCIN, la que se encuentra registrada a su nombre, bajo el número 596410 del Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial, para distinguir productos de la clase 5C, marca que, según sostiene, fue acuñada en los Estados Unidos por Laboratorios Miles, quien la registró en Chile en 1970 y que en 1980 Bayer adquirió Laboratorios Miles. Añade que, por diversas razones, la marca en cuestión es famosa y notoria, en los términos que exige el Convenio de París e indica que mucho después que TABCIN había adquirido dicha fama, el laboratorio demandado solicitó el registro de la marca TAPSIN para amparar productos de la clase 5C, el que obtuvo en 1981, vulnerando con ello tanto la legislación de marcas como la sanitaria.

Precisa, enseguida, cuáles son las normas sobre protección industrial que la demandada habría transgredido con su proceder y detalla de qué manera ello habría ocurrido, actuación que califica de contraria a las buenas costumbres comerciales y a los principios de la competencia leal, enfatizando que ella atenta, además, contra el orden público económico. Respecto de la legislación sanitaria, manifiesta que ella fue violentada en cuanto la demandada copió la fórmula y utilizó un nombre casi idéntico al de su parte para registrar sus productos en el Instituto de Salud Pública y luego comercializarlos, pues las autorizaciones sanitarias de TABCIN son anteriores a las de TAPSIN.

Tales conductas habrían creado, según se dice en la demanda, una asociación entre ambos productos, que confunde a los consumidores y los induce a adquirir el producto de la demandada en el convencimiento que están comprando el de su parte. Afirma que de este modo la parte demandada quebrantó el artículo 3º letra c) del Decreto Ley 211.

Agrega que Maver ha introducido al mercado numerosos productos, bajo la denominación TAPSIN, con sus respectivos registros sanitarios, con lo que ha desplazado a sus legítimos competidores del mercado farmacéutico y obtenido una posición dominante en él, de forma desleal, llegando a constituir un monopolio a nivel nacional y que actualmente carece de competencia, con lo que se causa un irremediable perjuicio a los consumidores y a su parte.

Concluye aseverando que tales conductas violan también la norma del artículo 4 del Decreto Ley N° 211 y solicita que, en definitiva, se acoja su demanda y se sancione a los demandados con las medidas que contempla el artículo 26 del citado cuerpo legal.

Contestando la demanda, Maver y Albala Weismann solicitan su rechazo, con costas, fundados en que los hechos que le sirven de sustento están siendo discutidos en juicios aún pendientes sobre nulidad de marca ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, por lo que al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no le corresponde pronunciarse respecto de eventuales infracciones a la Ley de Propiedad Industrial. No controvierte el hecho de que su parte registró la marca TAPSIN en 1981 y que los productos correspondientes a ella son comercializados desde 1995, pero niega haber ejecutado actos de competencia desleal y que concurren en la especie los requisitos necesarios para que el tribunal pueda sancionar actos de tal naturaleza.

Sobre la primera imputación -referida a la realización de actos de competencia desleal- sostienen que la demandante, desde que registró la marca TABCIN, nunca ha comercializado en el país productos farmacéuticos bajo esa designación, por lo que no existirían artículos con los que puedan ser comparados los elementos distintivos de ambos para verificar la existencia de actos de imitación. Añaden que el producto de la demandante nunca ha tenido en Sudamérica la fama alegada por ésta y que, a la fecha del registro, la marca TAPSIN era un signo novedoso y característico, que su parte efectuó significativas inversiones para desarrollar sus productos y posicionar dicha marca y que es muy difícil inducir a error en productos de la clase 5, dadas sus peculiares características, en cuanto a comercialización y presentación.

Respecto del segundo reproche -relativo a que los actos denunciados tuvieron por fin crear, mantener o reforzar una posición dominante en un mercado determinado- define a éste como el de los analgésicos y antigripales que se comercializan en farmacias, indicando que la participación de su representada no supera el 11,13% y que la demandante ni siquiera participa en él con productos TABCIN, por lo que no ha podido quitarle clientela o ganancias; de lo que deducen que Maver no sólo no tiene poder de mercado sino que, además, en este caso se trata de mercados no concentrados en los que sólo es un actor más.

Sostienen, además, que la vulneración del artículo 4 del Decreto Ley N° 211, que se les atribuye, es materialmente imposible y terminan invocando la prescripción de cualquier acción que pudiese haber nacido de los hechos denunciados, conforme al artículo 20 inciso 3º del Decreto Ley N° 211, pues las conductas

impugnadas datan de los años 1981 y 1995 y la norma citada dispone que tales acciones prescriben en un plazo de 2 años.

El Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechazó la demanda intentada por Bayer HealthCare LLC, mediante la sentencia, que corre a fs. 887 y siguientes.

A fs. 919, los demandados dedujeron reclamación en contra de la mencionada sentencia, solicitando que se condene a la demandante a pagar las costas del proceso; que se suprima su fundamento vigésimo séptimo y se modifique el razonamiento vigésimo noveno en el sentido de eliminar la referencia a la reprochabilidad de las supuestas conductas de imitación.

A fs. 1075, la demandante interpuso recurso de reclamación en contra de dicha sentencia y solicitó que, en definitiva, se dé lugar íntegramente a la demanda, aplicándose, en consecuencia, alguna de las sanciones establecidas en los artículos 17 K y 26 del Decreto Ley N° 211, con costas. A fs. 1110, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1º) Que la reclamación deducida por los demandados se basa en que la sentencia reclamada acogió la excepción de prescripción opuesta por su parte, a la vez que declaró que ninguna de las conductas que les fueran imputadas por la actora configura actos de competencia desleal que les haya permitido alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante en algún escenario de mercados relevantes posibles, por lo que, a su juicio, se imponía que aquella fuera condenada en costas, al tenor del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil; sin embargo, el fallo desestimó tal medida por estimar que la actora había litigado con motivo plausible, aparentemente fundándose en lo razonado en la consideración vigésima séptima, lo que estiman inadmisibles, pues el análisis allí realizado jamás debió efectuarse y es, además, erróneo.

Explican, al respecto, que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia carecía de atribuciones para calificar si los productos TABCIN gozaban de fama y notoriedad en el extranjero antes de que su parte comenzara a comercializar sus artículos TAPSIN, pues ello compete al Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

Agregan que tampoco se recibió la causa a prueba sobre la fecha en que tales productos alcanzaron tal fama y notoriedad en el extranjero, por lo que dicha cuestión no pudo ser considerada por el tribunal en su sentencia. Enseguida, exponen que, de todas maneras, tal circunstancia de hecho no se encuentra acreditada en el proceso.

Refiriéndose a otra de las conclusiones a que arriba el fundamento vigésimo séptimo del fallo, concerniente a la conducta habitual que se le imputa a su representada en orden a la copia o imitación de productos de otros laboratorios, manifiestan que tal hecho no formó parte de la controversia y, por lo mismo, no pudo ser objeto de prueba en el proceso ni considerado en el fallo.

Por estas razones, aducen que la demandante careció de un motivo plausible para entablarles juicio y que, aun más, fue completamente vencida en la causa, por lo que debió ser condenada al pago de las costas.

Solicitan, finalmente, que, confirmándose la sentencia, se declare que se condena a la demandante al pago de las costas, se suprima el fundamento vigésimo séptimo y se modifique vigésimo noveno, en el sentido de eliminar la referencia a la reprochabilidad de las supuestas conductas de imitación, con costas;

2º) Que la reclamación deducida por la demandante "Bayer Health Care Llc" se fundó en que la sentencia yerra al definir el mercado relevante, pues debió atender al principio activo y no a la finalidad terapéutica del medicamento, evento en el cual la participación de TAPSIN resulta ser muy superior a la que se estableció.

Agrega que el fallo también se equivoca al sostener que el consumidor puede elegir el medicamento sin intervención de un tercero, pues, de conformidad a lo prevenido en el Decreto Supremo N° 1876, tal conducta se encuentra absolutamente prohibida, entregándose dicha responsabilidad al químico farmacéutico.

Enseguida, asevera que su parte pretende ingresar al mercado de los antigripales cuya base es el paracetamol, lo que no ha podido hacer debido a que ha sido objeto de una imitación, practicada en términos tales que se ha constituido en una barrera de entrada insalvable para su marca.

Refiriéndose a la excepción de prescripción opuesta en autos, expone, en primer lugar, que el texto original del Decreto Ley N° 211 no preveía un plazo de prescripción y que no fue sino hasta la dictación de la Ley N° 19.911 (de 14 de noviembre de 2003) que se estableció un término de dos años, contado desde la ejecución de la conducta atentatoria de la libre competencia. Asegura que en el fallo no existe razonamiento alguno que permita concluir que, de aplicarse las normas generales sobre prescripción de la responsabilidad infraccional o penal, el plazo aplicable sea de seis meses o de cinco años y, por el contrario, afirma que, de emplearse tales disposiciones, el plazo máximo sería de quince años.

Así las cosas, concluye que el plazo de prescripción de 5 años fijado por la sentencia no corresponde a uno extraído del ámbito penal, pues el principio de legalidad de la ley penal impide completamente su aplicación por analogía; que si él hubiere sido colegido de la aplicación de normas de derecho civil, también se habría incurrido en un error, pues en ese evento el término pertinente sería el referido a los actos ilícitos, que es de sólo cuatro años.

Arguye, enseguida, que los actos de competencia desleal que reprocha no han cesado y que se han mantenido "hasta el día de hoy", por lo que cualquier plazo de prescripción que se escoja aún no ha comenzado a correr, agregando que para computar el plazo de prescripción a contar del año 1999 el tribunal sacó de contexto lo expuesto por su representada en una presentación agregada al proceso, sin que exista otro antecedente que permita arribar a tal decisión.

A continuación, expresa que tal fijación de fecha se contradice con lo afirmado en el fallo en cuanto a que el aprovechamiento de la reputación ajena es una actividad continuada o de tracto sucesivo, conceptos que, por lo demás, confunde el fallo. Sin embargo, estima que si se considerara la de Maver una conducta de tracto sucesivo, los ilícitos que comete nacen y se extinguen sucesivamente, de modo que cada cual tiene un plazo de prescripción diverso.

Por último, señala que no se puede atribuir el inicio del cómputo del plazo en comento a un hecho proveniente de la víctima, sino que debe hacerse desde la producción del daño, el que se sigue causando hasta la actualidad.

Termina solicitando que, en definitiva, se revoque la resolución impugnada y se aplique alguna de las sanciones establecidas en los artículos 17 K y 26 del Decreto Ley N° 211, declarando que las conductas de los demandados se encuadran dentro de lo previsto en el artículo 3 letra c.- del indicado cuerpo legal, con costas;

3º) Que Bayer HealthCare LLC demandó a Laboratorios Maver Ltda. y a Alberto Albala Weissman, aduciendo que los demandados vulneraron las normas sobre libre competencia al adquirir ilegalmente registros sanitarios y de marcas, los que les ha permitido gozar ilegítimamente del prestigio ganado por la marca TABCIN que le pertenece; han impedido una competencia en igualdad de condiciones y, además, han mantenido el control de la oferta de productos antigripales cuyos principios activos son el paracetamol, la cafeína, la seudofedrina y la clorfenamina;

4º) Que el artículo 3º del D.F.L. N° 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, dispone que “El que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos, 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”;

5º) Que la sentencia objeto de cuestionamiento, luego de analizar los antecedentes de hecho, asentados en los elementos de prueba allegados al expediente, arriba a la conclusión que las conductas imputadas a las demandadas no configuran actos de competencia desleal;

6º) Que, para resolver sobre el particular, el fallo en examen razona señalando que de la evidencia reunida no es posible deducir que Maver haya pretendido desviar clientela de Bayer, aprovechando el prestigio de los productos TABCIN, pues éstos jamás se han comercializado en el mercado interno y no cuentan, por ende, con una clientela, nombre o reputación en el ámbito de dicho mercado del que sea posible aprovecharse y agrega que, a partir de los mismos antecedentes, no es dable inferir que la conducta de los demandados haya tenido por fin distraer clientela potencial que Bayer podría haber obtenido, de haber ingresado al mercado nacional, pues la conducta reprochada requiere que tal desvío opere respecto de una clientela establecida o respecto de una cuya posible formación pueda ser previsible, lo que no ocurre en la especie;

7º) Que un análisis del mercado en que las conductas denunciadas tendrían incidencia -al que dedican varios considerandos- les permite a los sentenciadores deducir que, aun cuando se estimaran desleales esos comportamientos, no resultan, sin embargo, aptos para permitir a la demandada Maver alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante en ninguno de los escenarios de mercado relevantes posibles, de suerte que no se puede considerar que hayan sido ejecutados con tal finalidad;

8º) Que, como resultado de los razonamientos que desarrolla en su parte considerativa, el fallo señala en su fundamento cuadragésimo primero que no es posible establecer que la parte demandada haya incurrido en la infracción al D.L.

n°211, denunciada y que, por ende, existan efectos respecto de las cuales pueda ser necesario adoptar medidas correctivas o prohibitivas, conforme lo autoriza el artículo 3° inciso primero del mencionado cuerpo legal;

9º) Que semejante decisión, por aparecer asentada en los antecedentes de hecho recogidos en la indagación y en la normativa legal atinente a la materia, es compartida por esta Corte, concluyéndose que las conductas indicadas como reprochables no resultan idóneas para configurar la infracción que ha sido objeto de la demanda;

10º) Que cabe apuntar, finalmente, que por no haberse establecido algún acto constitutivo de la vulneración legal denunciada, no existe un hito o punto de partida, desde el cual pueda computarse el plazo de la prescripción, por lo que en la especie no se dan las condiciones idóneas para que opere dicho instituto que se invocó por la parte demandada;

11º) Que, no habiendo sido vencida totalmente en la causa la parte demandante, no procede que sea condenada en costas, como lo impetra su contraparte;

12º) Que los razonamientos precedentes conducen a desestimar las reclamaciones planteadas en estos autos.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 1, 2, 3, 18, 19, 22, 26 y 27 del D.F.L. N° 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, publicado en el Diario Oficial con fecha 07 de marzo de 2005, se declara:

Que **se rechazan** los recursos de reclamación interpuestos por las partes, mediante las presentaciones de fs. 919 y de fs. 1075, contra la sentencia N° 60/2007 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, de nueve de octubre del año recién pasado, escrita a fs. 887 y siguientes.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Oyarzún.

N° 6157-2007. Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Adalis Oyarzún, Sr. Pedro Pierry, Sra. Sonia Araneda y los Abogados Integrantes señores Juan Carlos Cárcamo y Domingo Hernández. No firma no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo el abogado integrante señor Hernández por no encontrarse al momento de firmar Santiago, 29 de abril de 2008.

Autorizado por la Secretario suplente de esta Corte Sra. Beatriz Pedrals García de Cortázar