

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

SENTENCIA Nº 40/2006.

Santiago, veintiuno de junio de dos mil seis.

VISTOS:

1. La sociedad Electrónica Sudamericana Limitada, en adelante “Sudamericana” o “la demandante”, dedujo demanda con fecha 29 de marzo de 2005, la que rola a fojas 17, en contra de la empresa Importadora Rourke y Kuscevic S.A., en adelante “Rourke” o “la demandada”. En su libelo, imputa a la demandada haber ejecutado actos que, según su parecer, constituirían prácticas contrarias a la libre competencia. Los siguientes son sus argumentos de hecho, jurídicos y económicos:

1.1. La demandante es una sociedad cuyo objeto es comercializar toda clase de artículos eléctricos y cables tales como computadores, equipos de telefonía, audio, video y televisión, entre otros, siendo una de las empresas líderes del rubro. Adquiere en el extranjero equipos de diversas marcas, sea directamente de sus fabricantes o de comercializadores autorizados;

1. 2. Durante el mes de octubre de 2004, adquirió de un comerciante chino una partida de artículos electrónicos, amplificadores, consolas, mezcladores de sonido, ecualizadores y otros equipos, de la marca comercial “Mekse”. En diciembre de ese mismo año la demandante fue contactada por una abogada quien le advirtió que su cliente, la Importadora Rourke y Kuscevic, tiene registradas en Chile las marcas “Mekse” y “Beck”, con los registros Nros. 689.565 y 693.656, respectivamente, ambas para distinguir productos de la clase 9, por lo que le solicitó dejar de comercializar equipos de sonido con esas marcas. Posteriormente, reiteró esos términos en una carta fechada en el mismo mes de diciembre. Los registros en cuestión fueron realizados en marzo y mayo de 2004, respectivamente;

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

1.3. La marca Mekse cuenta con registro en China desde el 21 de junio de 2002, es decir anterior al chileno, para artículos de la misma clase 09;

1.4. La demandante no ha comercializado la marca Beck;

1.5. La demandada interpuso una querrela criminal en el 12° Juzgado del Crimen de Santiago, por supuestas infracciones a la Ley de Propiedad Industrial, con el fin de restringir y entorpecer la libre competencia;

1.6. La demandada comercializa los mismos productos de la marca Mekse, adquiridos al mismo fabricante chino, Kunhong Acoustic Equipments Factory, por lo que inscribió la marca a sabiendas de que pertenece a un tercero;

1.7. En opinión de la demandante, la inscripción descrita es ilegal desde el punto de vista de la Ley de Propiedad Industrial, pudiendo su titular extranjero solicitar su nulidad de acuerdo con la ley. Además, dicha legislación establece que quienes son titulares de marcas inscritas en una determinada jurisdicción, no pueden prohibir la comercialización de productos de su propia marca que han sido producidos e importados válidamente;

1.8. En atención a lo expuesto, solicita al Tribunal declarar que Importadora Rourke y Kuscevic S.A. ha realizado conductas que atentan contra la libre competencia, debiendo abstenerse de cometerlas en lo sucesivo, y aplicar toda otra medida que el Tribunal estime conveniente y ajustada a derecho, con costas;

2. A fojas 70 y siguientes rola la contestación de la demanda por parte de Rourke, en la que realiza las siguientes alegaciones:

2.1. Con fecha 4 de septiembre de 2003, solicitó el registro de la marca "Mekse" para distinguir todos los productos de la clase 09, el que fue otorgado con fecha 30 de marzo de 2004, por el término legal de 10 años;

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

2.2. Las acciones desplegadas por Rourke y descritas en la demanda, no corresponden a actos anticompetitivos, si no que son de aquellos que la Ley de Propiedad Industrial faculta al titular de un privilegio industrial, de acuerdo con los artículos 86 y 88 del reglamento de dicha ley. En efecto, el titular de una marca puede oponerse al uso o aplicación de la misma por parte de terceros con el objeto de inducir a error o confusión al público consumidor; Impedir el uso o aplicación de una marca que cause perjuicio a quien es su titular, es decir, a quien válidamente la registró ante el Departamento de Propiedad Industrial;

2.3. Efectivamente, la marca Mekse, para distinguir productos de la clase 09, se encuentra registrada en China a nombre de Kunhong Professional Audio Co. Ltd., desde junio de 2002, por lo que dicho fabricante es el único facultado por la actual Ley de Propiedad Industrial para iniciar acciones contra la demandada, no correspondiendo a Sudamericana accionar ante organismos que considera incompetentes para conocer de la cuestión planteada en autos;

2.4 La empresa Kunhong Professional Audio Co. Ltd. otorgó autorización a Rourke y Kuscevic S.A., para distribuir los artículos que fabrica y para registrar las marcas “Mekse” y “Beck”;

2.5 Por lo expuesto, solicita el rechazo de la demanda de autos en todas sus partes, con costas;

3. A fojas 109 y con fecha 27 de julio de 2005, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hecho pertinente, sustancial y controvertido los “hechos y circunstancias que determinarían la participación y poder de mercado de las partes”;

4. La demandante aportó los siguientes medios de prueba en respaldo de sus argumentos:

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

4.1. Informe del Estudio Jurídico Harnecker, referente a la marca comercial Mekse, de fecha 22 de marzo de 2005, suscrito por el abogado Jorge Garay Medina (fs.17);

4.2. Informe en derecho del estudio Jurídico Harnecker, referente a la materia de estos autos, en especial la existencia de un registro de la marca Mekse en China (fs.17);

4.3. Folletos de los equipos marca Mekse importados por la demandante (fs.17);

4.4. Fotocopia de los dictámenes números 277/81 y 1158/2001, ambos de la H. Comisión Preventiva Central (fs. 87);

4.5. Copia de carta de conocimiento de embarque (*Bill of Lading*), que consigna el envío de mercancía marca Mekse, importada por Electrónica Sudamericana, y enviada desde China (fs. 227);

4.6 Copia de factura (*Commercial Invoice*) otorgada por el fabricante el año 2004, que describe las mercancías de la marca Mekse, importadas por la demandante (fs. 227);

4.7. Certificado de transporte emitido por MAPFRE Seguros el año 2004, referente a póliza de seguro contratada para la importación de productos electrónicos del tipo mezcladores y amplificadores, importados por Sudamericana (fs. 227);

4.8. Copia de Facturas emitidas por una agencia de aduanas en diciembre de 2004, por concepto de importación de los productos electrónicos Mekse (fs. 227);

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

4.9. Declaración de ingreso de mercancías otorgada por Aduanas en diciembre de 2004, referente a internación de ecualizadores y mezcladores por parte de Sudamericana (fs. 227);

4.10. Comprobante de depósito aduanero otorgado por una agencia de aduanas en el año 2004, referente a mercaderías importadas por Sudamericana (fs. 227);

4.11. Informe de guías de recepción de mercaderías de Sudamericana, referidos a productos Mekse en el año 2004, emitido por el auditor externo de la compañía demandante (fs. 227);

4.12. Copia de 68 facturas emitidas por la demandante, por concepto de venta de productos Mekse, entre diciembre de 2004 y febrero de 2005 (fs. 227);

4.13. Inventario físico valorizado de Electrónica Sudamericana, referido a productos Mekse, de febrero de 2005, emitido por el auditor externo de la demandante (fs. 227);

4.14. Copia de 9 notas de crédito emitidas por la demandante entre enero de 2004 y marzo de 2005, por concepto de devolución de productos Mekse por parte de clientes (fs. 227);

4.15. Copias de diversos Formulario de Declaración y Pago Simultáneo de Impuestos ante el SII, otorgados por la demandante entre noviembre de 2004 y enero de 2005 (fs. 227);

4.16. Informe de ventas consolidadas de la demandante, desde enero de 2004 hasta marzo de 2005 (Fs. 248);

4.17 Informe de ventas consolidadas de la demandante, desde enero de 2004 hasta marzo de 2005, con indicación del porcentaje de ventas totales

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

de la compañía que representó las ventas de productos Mekse y Beck (Fs. 248);

4.18. Copia de presentaciones realizadas por la demandada en proceso criminal Rol N° 99.888-5, seguido ante el 12° Juzgado del Crimen de Santiago (Fs. 248);

4.19. Copias de 8 informes de importaciones, del Servicio Nacional de Aduanas, en papel y algunos en CD ROM, correspondientes al período comprendido entre enero de 2004 y Junio de 2005, referentes a los productos comprendidos en el mercado de las empresas parte de este litigio (Fs. 267 y 278);

4.20. Declaración de los testigos don Martín Concha Correa, auditor externo de la demandante (Fs. 124); don Alejandro Orfalí Jiménez, comerciante (Fs. 126); don Daniel Mora Arriagada, vendedor en la compañía demandante (Fs. 127); y don Mario Bavestrello Correa, administrador de personal de la compañía demandante (Fs. 128);

4.21. Absolución de posiciones de doña Jesús Kuscevic K., representante legal de la compañía demandada;

5. La demandante aportó los siguientes medios de prueba en respaldo de sus argumentos:

5.1 Protocolización notarial de las autorizaciones de Kunhong Professional Audio Co., Ltd, a importadora Rourke y Kuscevic S.A., para que ésta última empresa registre las marcas "Beck" y "Mekse" en Chile (Fs. 70);

5.2. Las resoluciones números 424/1994, 454/1996, 643/2002 y 705 2003, todas de la H. Comisión Resolutiva, sobre casos que serían similares al de autos (Fs. 70);

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

5.3 Copia de la querrela deducida por la demandada en contra de los representantes legales de la demandante, ante el 12° Juzgado del Crimen (Fs. 70);

5.4. Certificado de inscripción de la marca Mekse, otorgado por el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, de fecha 30 de marzo de 2004 (Fs. 70);

5.5. Copia simple de resolución dictada por la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió recurso de amparo a favor de los representantes legales de la demandante (fs. 329);

5.6. Planilla preparada por la demandante respecto de los productos “mezcladoras”, comparando los precios de la marca Mekse con los comercializados bajo otras marcas, con las descripciones de los mismos;

6.0. En respuesta a un oficio del Tribunal, el Servicio Nacional de Aduanas remitió un CD ROM con información respecto de las mercancías importadas al país entre los años 2003 y 2005, respecto de las partidas arancelarias correspondientes a los productos del mercado sobre el que versa el litigio, con indicación precisa de aquellos de marca Mekse y Beck y los importados por las partes de este proceso. (fs. 292);

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero.- Que según ha quedado consignado en la parte expositiva de esta sentencia, la demandante imputa a Importadora Rourke y Kuscevic haber sido contactada por su abogada, primero telefónicamente y luego por medio de una carta, para informarle que dicha importadora es titular del registro de las marcas Mekse y Beck, por lo que solicitó a la demandante dejar de comercializar los equipos de sonido de origen chino de las marcas aludidas, advirtiéndole de la posibilidad de iniciar acciones legales. A lo anterior se suma la presentación, por parte de la demandada, de una querrela criminal

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

en contra de los representantes legales de la actora, por presuntas infracciones a la Ley de Propiedad Industrial;

Segundo.- Que, de acuerdo con estos mismos antecedentes, Importadora Rourke y Kuscevic solicitó el rechazo de la demanda de autos, alegando que su intención no ha sido realizar actos anticompetitivos, si no que ha ejercido sus atribuciones legales para oponerse, conforme a derecho, al uso o aplicación de una marca inscrita por parte de terceros que le perjudica en su calidad de titular de la misma y que induce a error o confusión;

Tercero.- Que, en general, a este Tribunal no le corresponde pronunciarse respecto de la existencia de una eventual infracción a las normas de protección de la propiedad industrial, derivada del uso por terceros de marcas de productos registradas en Chile o el extranjero. En efecto, la legitimidad de dicho uso debe ser analizada en la sede correspondiente, a la luz de lo dispuesto por la ley número 19.039, cuya última modificación fue realizada mediante la ley número 19.996, de 3 de marzo de 2005, la que incorporó una norma relativa a esta materia;

Cuarto.- Que por la razón expuesta en el considerando anterior y con estricta sujeción al principio de especificidad de su jurisdicción, estos sentenciadores juzgarán las conductas denunciadas de acuerdo a las normas que protegen la libre competencia en los mercados;

Quinto.- Que el artículo tercero del Decreto Ley N° 211 preceptúa, en lo pertinente, que se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia, las “prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante”;

Sexto.- Que, en consecuencia y tal como este Tribunal ha reiterado en diversas sentencias, para configurar la infracción denunciada deben establecerse como condiciones copulativas que, en primer término, se hayan

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

cometido actos de competencia desleal y, en segundo lugar, que dichos actos tengan por objeto o efecto alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante;

Séptimo.- Que este Tribunal ha procedido a analizar los antecedentes que obran en el proceso, relativos a la participación de mercado que detentan las partes. En especial, ha considerado las declaraciones de testigos que rolan a fojas 124 y siguiente, 126, 127, 128; los documentos que corren de fojas 140 a 232 y los que rolan de fojas 253 a 276; la absolución de posiciones de fojas 285; y la información contenida en los dos discos compactos acompañados, respectivamente, mediante la presentación de la demandante de fojas 278 y oficio del Subdirector de Fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas, agregado a fojas 293;

Octavo.- Que, en conformidad con estos antecedentes, los que han sido apreciados de acuerdo las reglas de la sana crítica, este Tribunal ha llegado a la conclusión de que no se ha acreditado en autos la existencia de posición de dominio de la demandada, ni la evolución de la participación de mercado de las partes en el de la comercialización de los productos amplificadores de sonido, consolas, consolas distribuidoras, consolas mezcladoras, *boosters* de sonido, mezcladores y ecualizadores, ya sea considerados en conjunto o por separado;

Noveno.- Que, en consecuencia, no ha podido establecerse que las conductas imputadas a la demandada hayan sido idóneas para alcanzar, mantener o incrementar una posición de dominio en el mercado, por lo que este Tribunal estima que, en el *caso sub-lite*, no ha sido acreditada la existencia de actos que hayan tenido como objeto o efecto alterar la libre competencia;

Y TENIENDO PRESENTE, lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 3º y 26º del texto refundido del Decreto Ley N° 211, **SE RESUELVE** rechazar la demanda de fojas 17, interpuesta por Electrónica Sudamericana Limitada en contra de Importadora Rourke y Kuscevic S.A., sin costas.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Notifíquese y transcríbese a la Fiscalía Nacional Económica. Archívese en su oportunidad.

Rol C N° 62 - 05.

Pronunciada por la Ministra señora Andrea Butelmann Peisajoff y Ministros señores Radoslav Depolo Razmilic, Tomás Menchaca Olivares y Julio Peña Torres, y Ministra señora Blanca Palumbo Ossa. No firma la Ministra Palumbo por encontrarse ausente, no obstante haber concurrido al acuerdo del presente fallo.