

Santiago, tres de julio de dos mil dos.

**VISTOS:**

1.- Se presenta ante la Fiscalía Nacional Económica la empresa Smithkline Beecham Corporation, **en adelante también Smithkline**, y denuncia a Laboratorios Maver Ltda., **en adelante también Maver**, por actos desleales y contrarios a la libre competencia cometidos por esta última, con el objeto de que sean investigados y posteriormente sancionados a través de la Comisión correspondiente.

Señala como antecedente el hecho que su representada es una compañía inglesa que opera como tal desde 1989, orientando sus actividades a la elaboración y comercialización de productos farmacéuticos que son distribuidos en la totalidad de los países del mundo, fabricando y distribuyendo productos que se venden bajo receta médica y otros que pueden ser vendidos más libremente OTC o “Over the counter”, es decir, sin necesidad de receta.

Añade que dentro de esta última categoría se encuentran aquellos distribuidos a gran escala como por ejemplo Panadol y el producto antiácido efervescente en polvo que comercializa con las marcas Sal de Fruta y Eno.

Que además fabrica y distribuye sus productos en los países a través de sus subsidiarias locales, pero sin embargo, por cuestiones de orden económico y comercial resulta más conveniente asociarse contractualmente con terceros, adquiriendo la forma de un contrato de licencia.

Que con Maver inició relaciones comerciales el 30 de agosto de 1965, fecha en la cual suscribió un acuerdo de fabricación y venta, posteriormente complementado por escritura privada suscrita por las partes con fecha 26 de agosto de 1970, en virtud de la cual se le

**REPUBLICA DE CHILE**  
**COMISION RESOLUTIVA**

autorizó para fabricar y vender por su propia cuenta en Chile un producto antiácido en polvo que se distingue con las marcas comerciales Sal de Fruta y Eno. Que para implementar el contrato le transmitió las fórmulas que permitían la fabricación de ese producto, la autorizó para utilizar una serie de marcas y la facultó para tramitar y obtener del Instituto de Salud Pública los registros sanitarios necesarios que le permitieran fabricar y comercializar dichos productos en Chile a título de licenciatario. Este convenio entró a regir en la fecha antes indicada, con un plazo de vigencia de 6 años, pudiendo renovarse automática e indefinidamente salvo que cualquiera de las partes manifestara su intención de terminarlo mediante aviso enviado a la otra con 6 meses de anticipación.

Que con fecha 9 de septiembre de 1996 Smithkline envió a Maver una comunicación en la cual manifestaba su intención de poner término al convenio, lo que provocó que ésta hiciera presentaciones ante el Instituto de Salud Pública, los Tribunales de Justicia y ante el juez arbitro designado por las partes, quien dictaminó el 30 de noviembre de 1999 que el convenio había terminado efectivamente el 16 de marzo de 1997, es decir 6 meses después de la recepción por parte de Maver de la comunicación. Las partes presentaron ante el árbitro un escrito de avenimiento, desistimiento y de renuncia de acciones y aceptación, además se reguló el modo en que Maver pagaría a Smithkline las indemnizaciones establecidas por el arbitro.

Añade que Maver ha incurrido en un serie de conductas de competencia desleal, que han tenido por objeto inducir a los consumidores a confusiones y equívocos a través de la imitación de los signos distintivos e imagen global del producto de Smithkline identificado con las marcas Eno y Sal de Fruta.

Como tales conductas de competencia desleal indica: el registro y solicitud de registro directamente o por interpósita persona de marcas comerciales y nombres de dominio que imitan o copian las marcas comerciales y la imagen global del producto de Smithkline identificado con las marcas Eno y Sal de Fruta; el registro de tres etiquetas que reproducirían exactamente la imagen que se empleaba en la comercialización de Eno - Sal de Fruta, solicitado por Mariela Pereira Flores y posteriormente transferidos a Maver; registro de la marca Disfruta solicitado por Mariela Pereira, transferidos a Laboratorios Volta quien los licencia a Maver.

**REPUBLICA DE CHILE  
COMISION RESOLUTIVA**

Solicita a la Fiscalía Nacional Económica instruir una investigación de los hechos denunciados y requerir de la Comisión que corresponda la aplicación de las medias correctivas que sean necesarias.

2.- A fs. 141 del expediente de investigación de la Fiscalía Nacional Económica Rol N° 344-01, informa la empresa Maver y en síntesis indica que dado el carácter bilateral de los contratos de licencia, si bien el dueño del producto y de la marca faculta al licenciatarlo a comercializarlo, generalmente éste último se obliga a realizar diferentes inversiones y gastos así como a otorgar una contraprestación en dinero, correspondiente a un porcentaje del monto de las ventas (royalty); a lo que hay que agregar el “good will” que Maver creó para Smithkline durante 30 años, relación comercial que reportó importantes beneficios a ésta hasta mediados de 1996, cuando decidió unilateralmente poner término a los contratos celebrados con Maver.

Que además el diseño gráfico de los envases utilizados para la comercialización del producto Eno, es y era de propiedad de Maver ya que a comienzos de 1993 esta empresa propuso a Smithkline cambiar la imagen tradicional del producto Eno, lo que fue aceptado y encomendó a su costa los nuevos diseños.

Que pretender establecer una presunta conspiración en el hecho de que las solicitudes de registro de las tres etiquetas fueran presentadas por la misma persona carece de toda lógica ya que es frecuente en materia marcaria que los interesados en los registros no figuren en las solicitudes a fin de impedir que la competencia se entere de los secretos del negocio.

Solicita tener por evacuado el informe y rechazar la denuncia en todas sus partes.

3.- A fs. 1 de estos autos formula requerimiento la Fiscalía Nacional Económica, mediante oficio N° 970, de 9 de noviembre de 2001, e indica:

Que del análisis de todos los antecedentes se puede concluir que Maver ha incurrido en una conducta de competencia desleal al registrar, por interpósita persona, las 3 marcas etiquetas que se empleaban en la comercialización del producto Eno, de propiedad de Smithkline.

**REPUBLICA DE CHILE  
COMISION RESOLUTIVA**

Que en la investigación no existe ningún antecedente que permita establecer que Smithkline haya reconocido a Maver tener la propiedad sobre los referidos diseños, sino por el contrario estaban destinados a distinguir un producto perteneciente a Smithkline.

Que además ha quedado demostrado la intención de Maver de comercializar un producto propio - Disfruta - impidiendo el normal desarrollo de un producto similar ya posicionado en el mercado - Eno - , perteneciente a un competidor y cuya fabricación, distribución y venta tuvo a su cargo durante más de 30 años, lo que genera confusión en el consumidor sobre el producto y/o procedencia y además implica un aprovechamiento indebido de la reputación y el esfuerzo ajeno, lo que constituye una conducta de competencia desleal que limita o entorpece el adecuado funcionamiento del mercado.

Solicita tener por interpuesto el requerimiento en contra de Maver y acogerlo en todas sus partes, aplicando a la requerida la multa que esta Comisión estime pertinente.

4.- A fs. 9 se hizo parte Smithkline Beecham Corporation.

5.- A fs. 19 se evacua el traslado conferido a la requerida, Maver, e indica en síntesis:

Que la H. Comisión ha resuelto en forma permanente que para atribuir a una conducta un determinado efecto en el mercado se requiere de una base empírica, es decir, de antecedentes concretos que acrediten que dicho efecto ha tenido lugar y que él es consecuencia de dicha conducta. Nada de eso se encuentra en el requerimiento ni en el expediente en el cual no existe análisis alguno relativo a tópicos tales como la composición del mercado relevante en que inciden las conductas, la eventual creación de barreras de entrada, la eliminación de la competencia, etcétera.

Que nos encontramos frente a hechos propios del ámbito de relaciones contractuales entre Maver y Smithkline, o bien caen dentro de la esfera de atribuciones de tribunales especiales que han conocido y siguen conociendo de ellos.

**REPUBLICA DE CHILE  
COMISION RESOLUTIVA**

Que en parte alguna del convenio de fabricación y venta de 1965, se establecía que los diseños y marcas como las registradas por Maver y utilizadas exclusivamente en combinación con la marca Eno, debían pasar a ser de propiedad de Smithkline una vez concluido el contrato.

Que las partes firmaron un avenimiento en relación al juicio que mantenían y Maver lo cumplió íntegramente, otorgándose amplio y completo finiquito, cuestionando la requerida que Smithkline vuelva a discutir sobre hechos respecto de los cuales el avenimiento es plenamente aplicable y tiene el efecto de cosa juzgada.

Que en cuanto a las conductas imputadas a Maver con relación a las marcas etiquetas mencionadas en el requerimiento, éstas carecen de toda importancia en la competencia que ambas mantienen con sus productos. Maver enfrenta un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica ante el cual arriesga ser objeto de una sanción económica por una conducta que sería constitutiva de infracción al Decreto Ley N° 211, ya que habría tenido influencia relevante en el mercado de uno de los productos elaborados y comercializados por Maver. Sin embargo, es del caso señalar que las descripciones de las mismas que efectúa la Fiscalía Nacional Económica son confusas y olvida hacer referencia a la forma en que podría haber tenido influencia en el mercado.

Solicita tener por evacuado el traslado conferido y negar lugar al requerimiento, con costas.

6.- Esta Comisión estimó que no existían hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos y ordenó traer los autos en relación.

7.- Con fecha 8 de mayo de 2002 tuvo lugar la vista de la causa alegando los abogados de las partes, quedando los autos en estado de fallo.

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO**

**REPUBLICA DE CHILE**  
**COMISION RESOLUTIVA**

PRIMERO: Que consta en el expediente de investigación de la Fiscalía Nacional Económica Rol N° 344-01, que Smithkline interpuso denuncia ante ese organismo a fin de que la Comisión competente que corresponda sancione a Maver por haber incurrido en conductas que tendrían por objeto competir en forma desleal e inducir a los consumidores a confusiones y equívocos a través de la imitación de los signos distintivos e imagen global del producto antiácido efervescente identificado con las marcas “ENO” y “SAL DE FRUTA”;

SEGUNDO: Que asimismo consta en autos que la Fiscalía Nacional Económica, luego de investigar los hechos denunciados, formuló requerimiento en contra de Maver sólo por algunos capítulos que fueron materia de la denuncia, expresándose en dicho requerimiento que las restantes acusaciones habrían sido resueltas, incluso con antelación a la presentación de la denuncia, o bien se encontrarían pendientes de resolución ante otros organismos;

TERCERO: Que esta Comisión Resolutiva está llamada a resolver acerca de si la conducta desarrollada por la requerida Maver, consistente en la registro, por interpósita persona, de tres marcas-etiquetas que se individualizan en autos y que corresponderían exactamente, según el requerimiento, a los diseños que durante un largo período se emplearon en la comercialización del producto ENO de propiedad de la denunciante Smithkline, cuya fabricación, distribución y venta tuvo a su cargo la propia Maver durante más de 30 años, constituye un acto de competencia desleal y un atentado en contra de la libre competencia en los términos señalados en el Decreto Ley N° 211;

CUARTO: Que en primer lugar cabe establecer, tal como lo ha señalado la parte requerida en sus alegaciones en estrados, que en este caso el procedimiento ante esta Comisión Resolutiva se inició mediante requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica, presentación que describió la conducta perseguida, y que la requerida sobre la base de esta acción ha presentado sus defensas al evacuar el traslado conferido;

QUINTO: Que las partes que sostienen la denuncia, por ende, no han podido extender sus alegaciones a hechos y conductas respecto de las cuales no se ha interpuesto requerimiento, ni sobre materias que no han sido objeto de una auto motivado que haya dado inicio a una

**REPUBLICA DE CHILE  
COMISION RESOLUTIVA**

investigación, en los términos exigidos en el artículo 17, letra a), y artículo 18, letras B y C, del Decreto Ley N° 211, bajo riesgo de vulnerar la legalidad del proceso y dejar a la parte acusada en la indefensión;

SEXTO: Que en cuanto al fondo, cabe considerar que Smithkline y Maver, a fines del año 1999, presentaron ante el juez arbitro que conocía la contienda surgida en virtud de los contratos de fabricación y venta, y de licencia de marcas registradas, que regían a ambas partes desde 1965, un escrito de avenimiento, desistimiento, renuncia de acciones y aceptación, que en copia fue acompañado a la investigación de la Fiscalía a fojas 107.

En el numeral 4 del titulo segundo del avenimiento, se estableció una cláusula de no competir de carácter temporal en favor de Smithkline, que regiría hasta el día 15 de junio de 2000, esto es, por un lapso de seis meses luego de la terminación del contrato con Maver.

Esta cláusula concuerda con lo pactado con antelación por las mismas partes en el contrato de fabricación y venta de 1965, como consta de las traducciones del mismo que constan a fojas 183 y siguientes del expediente de investigación. En efecto, en este contrato, en la cláusula décimo tercera, se estipuló similar pacto de no competir para tener efecto durante la ejecución del mismo, y además, al igual que en el avenimiento, se acordó extender esta prohibición por un período de seis meses desde la terminación del contrato. Asimismo, Maver se obligó a cesar en la fabricación y venta de un producto conocido con el nombre de “Prestex”, el cual las partes consideraron como un producto salino efervescente competidor del producto “ENO”.

Estas cláusulas reflejan que las partes reconocieron la capacidad de Maver de desarrollar productos que pudieran competir con Smithkline luego de la terminación de la relación contractual entre ellas, como ocurrió en la especie;

SEPTIMO: Que adicionalmente, del análisis del avenimiento de 1999, se desprende en forma determinante para juzgar las conductas perseguidas, que la denunciante Smithkline no formuló reserva de acciones o de derechos que abarcaren el uso de los registros del año

**REPUBLICA DE CHILE  
COMISION RESOLUTIVA**

1995, materia del requerimiento, y que estaban en conocimiento de Smithkline al momento de suscribirse el avenimiento;

OCTAVO: Que en consecuencia, los antecedentes de autos llevan a concluir que las partes tanto al momento de suscribir los contratos de 1965 como a la fecha del avenimiento, estaban en pleno conocimiento de que ambas empresas eran potenciales competidores en el mismo mercado y respecto de productos de igual rubro. Que además conocían a la fecha de acordar el avenimiento los registros de marcas - etiquetas materia del requerimiento, y que eran de propiedad o al menos podían ser usados por Maver, como así lo hizo al presentar esta empresa oposiciones a registros solicitados por Smitkline. Que no obstante estos antecedentes, las partes no acordaron estipulación alguna que se refiriera al uso futuro que Maver pudiera hacer de los mismos registros;

NOVENO: Que en este orden de consideraciones, acreditadas las circunstancias en que se finiquitaron las relaciones entre licenciante y licenciario, no se dará lugar al requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica, por estimar esta Comisión que las conductas desplegadas por Maver no son constitutivas de actos de competencia desleal.

Y conforme a lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, letra f), 17, 18 del Decreto Ley N° 211, y artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, esta Comisión **resuelve:**

**Rechazar** el requerimiento de fs. 1 de la Fiscalía Nacional Económica interpuesto en contra de Laboratorios Maver Ltda., sin costas por estimar que ha tenido motivo plausible para litigar.

Notifíquese a las partes y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 658-01

Pronunciada por don José Luis Pérez Zañartu, Ministro de la Excma. Corte Suprema y Presidente de la Comisión, don Sergio Espejo Yaksic, Superintendente de Electricidad y Combustible, don Cristián Palma Arancibia, Director del Servicio Nacional de Aduanas, don Antonio Bascuñán Valdés, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y don Patricio Rojas Ramos, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y

**REPUBLICA DE CHILE**  
**COMISION RESOLUTIVA**

Administrativas de la Universidad Finis Terrae. Autoriza, Jaime Barahona Urzúa,  
Secretario Abogado.