

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

SENTENCIA Nº 130/2013.

Santiago, veinticuatro de julio de dos mil trece.

VISTOS:

1. A fojas 6, con fecha 2 de marzo de 2012, Beatriz Lea Zuberma Comercializadora E.I.R.L. (en lo sucesivo, también e indistintamente, "Isracom") interpuso una demanda en contra de One Smart Star Number Chile S.A. (en lo sucesivo, también e indistintamente, "OSS"), por supuestas conductas contrarias a la libre competencia, fundando su acción en los antecedentes que a continuación se indican:

1.1. La demandante señala que presta en Chile servicios de discado de marcación abreviada a empresas (conocidos como servicios de *short dial*), que consisten en poner a disposición de sus clientes alternativas de numeración abreviada (por ejemplo *1234), chequeando la disponibilidad del número elegido con los operadores de telefonía móvil y redirigiendo ese número abreviado al número original de un *call center*, una oficina u otro. Además, Isracom efectúa actualizaciones de numeración y cambios en teléfonos de destino para campañas publicitarias o nuevos servicios.

1.2. Para efectos de lo anterior -según afirma- resulta imprescindible contar con autorización previa de todos los operadores móviles del país (Teléfono Móviles Chile S.A. ("Movistar"), Entel PCS Telecomunicaciones S.A. ("Entel") y Claro Chile S.A. ("Claro").

1.3. Isracom señala que el servicio que ofrece a sus clientes incluye: (i) el chequeo de la disponibilidad de los números de *short dial* requeridos; (ii) la solicitud de habilitación del mismo a todos los operadores de telefonía móvil; (iii) las modificaciones del número; y, (iv) una plataforma de asistencia y soporte del servicio. Sostiene que no utiliza ningún tipo de tecnología para prestar el mencionado servicio, y que su negocio se circunscribe a actividades de distribución, venta, marketing y comercialización del mismo.

1.4. Indica la demandante que OSS es la única competidora de Isracom en el mercado de los servicios de discado de marcación abreviada para acceso telefónico a empresas, y que OSS define el referido servicio en su página *web* como una herramienta de *marketing*, protegida por patentes.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

1.5. Agrega que, con fecha 10 de mayo de 2006, la empresa que nombró como distribuidor en Chile a OSS Chile –OSS Internacional- presentó ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, “INAPI”) la Solicitud N°1092-06 de patente de invención para un *“método y sistema de ruteo de comunicaciones a un proveedor de servicio de comunicaciones, método de ruteo y unidad de coordinación, donde dicho método permite proveer un número reducido de elementos compactos de contacto para contactar a un negocio específico”*.

1.6. Posteriormente Isracom señala que, mediante resolución de 28 de octubre de 2011, el INAPI concedió a OSS Internacional la patente de invención solicitada, por un plazo de 20 años, contados desde la fecha de la respectiva solicitud. Al respecto, señala que la patente se le concedió *“sobre una unidad física (Hardware) que debe conectarse físicamente, a través de líneas de comunicación, con los operadores de telefonía móvil y fija a sus Data Base, para comprobar y verificar qué numeraciones cortas se encuentran disponibles”*, (en adelante, la “Patente de Invención”).

1.7. Afirma la demandante que dicha patente *“en nada afecta ni obsta”* a los servicios de *short dial* que presta, pues realiza la coordinación entre las bases de datos de los proveedores de servicios de comunicaciones para asignar un número único de contacto mediante la gestión personal de sus funcionarios con dichos proveedores, sin usar el sistema de ruteo patentado por OSS. De este modo, los servicios que presta no infringirían la Patente de Invención.

1.8. Agrega que la referida patente adolece de un vicio de nulidad, por no cumplir con el requisito de novedad exigido en los artículos 32 y 33 de la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, pues ésta ya habría sido divulgada y hecha accesible al público con anterioridad, en Israel.

1.9. En lo que respecta al mercado relevante de producto, lo define como el de *“distribución, venta y comercialización del servicio de discado de marcación abreviada para acceso telefónico a empresas”*. Al respecto, señala que el discado de marcación corta o abreviada ha probado ser una herramienta eficiente de relación entre las compañías que lo utilizan y sus clientes, al ser fácil de recordar, generando una alta tasa de respuesta a las campañas y promociones de las empresas. En lo relativo al mercado relevante geográfico, señala que éste corresponde a todo el territorio nacional.

1.10. Luego, la demandante indica que OSS tiene una posición relevante en dicho mercado, con al menos un 55% de participación en el mismo. Agrega que la

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

demandada tiene como clientes a diversas empresas del país, y que sus tarifas son tres veces más altas que las cobradas por Isracom. Señala que, en caso de que este Tribunal estimara que la demandada no tiene una posición de dominio, deberá declarar, al menos, que los actos anticompetitivos denunciados han sido realizados por ella con la intención de alcanzar dicha posición.

1.11. Isracom señala también que, a partir del año 2009, OSS habría realizado una campaña de desacreditación en su contra ante los operadores de telefonía móvil y ante sus clientes actuales y potenciales, dañando su nombre e intimidando a los clientes (lo que habría ocurrido, entre otros, con GTD, Chilectra, Corpbanca, Servicios de Asistencia BCI, Banco de Chile, Banco BBVA, BancoEstado, RSA, Clínica Las Condes y VTR), y que también habría interferido en las relaciones contractuales entre Isracom y sus proveedores -los operadores de telefonía móvil-, lo que habría ocurrido con Claro y Movistar.

1.12. Afirma que, como consecuencia de lo anterior, algunas empresas habrían suspendido o congelado el servicio de Isracom, prolongando las respectivas negociaciones. Señala que, a la fecha de la demanda, al menos nueve empresas se habrían inhibido de contratar con ella, dadas las aseveraciones incorrectas o falsas que la demandada habría efectuado. Así, luego de dieciocho meses en el mercado, Isracom habría vendido sólo cinco números de *short dial* y OSS más de quince, pese a que esta última tendría tarifas tres veces más altas.

1.13. A continuación, ilustra lo anterior indicando que, por los números “oro” -es decir, por aquellos que resultan fácilmente memorizables-, Isracom cobra 11,99 Unidades de Fomento (UF), mientras que OSS cobraría 50; por los números “plata”, Isracom cobra UF 10,46, mientras que OSS cobraría 25; y por los números “bronce”, esto es, aquellos que no tienen ninguna característica que los haga especialmente memorizables, Isracom cobra UF 9,1, mientras que OSS cobraría 12.

1.14. Afirma la demandante que la estrategia de *marketing* de la demandada ha consistido en mencionar la existencia de una infracción a la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial por parte de Isracom, en particular, la infracción a su Patente de Invención. En efecto, el día 30 de abril de 2009, un abogado de OSS habría enviado una carta al señor Ariel Mitnik -la que, según entiende, iba dirigida a Isracom, solicitándole “*el cese inmediato de la distribución no autorizada, la venta y la comercialización de las tecnologías protegidas bajo la solicitud de patente nacional*”, bajo apercibimiento de ejercer acciones legales si no se regularizaba la situación dentro de un plazo de diez días.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

1.15. Luego -y siempre en versión de la demandante-, otro abogado de OSS habría enviado una nueva carta al señor Mitnik, el 17 de junio de 2009, señalando que Isracom podría ser responsable del delito de infracción de patente (cuando a esa fecha sólo existía una solicitud de patente ante el INAPI).

1.16. Posteriormente, el 3 de septiembre de 2010, otro abogado asesor de OSS, de un estudio de abogados distinto, habría enviado una tercera carta al señor Mitnik, solicitando que Isracom cese en el uso comercial de la respectiva tecnología y en el uso de publicidad de OSS Internacional, bajo apercibimiento de interponer acciones civiles y criminales.

1.17. Indica Isracom que el día 18 de abril de 2011, OSS envió un correo electrónico a Corpbanca (a quien Isracom prestaba servicios de *short dial*), en el que señala que Isracom estaría efectuando una “*competencia informal*”, y que la única habilitada para prestar dicho servicio era OSS; y que el día 14 de junio de 2011 OSS habría enviado una carta similar a Claro Chile, señalando que los servicios de *short dial* provistos por Isracom tenían manifiestas similitudes con la tecnología protegida por la solicitud de patente de OSS. Como consecuencia de lo anterior, Claro habría congelado en dos oportunidades la prestación del servicio de enrutamiento de *short dial* a la demandante, y que finalmente lo habría reanudado después de consultar la opinión de un estudio de abogados, que habría determinado que el servicio de Isracom no infringía los derechos protegidos por la Patente de Invención.

1.18. Señala Isracom que, con fecha 17 de febrero de 2012, el Banco de Chile le informó que OSS había difundido que Isracom “(...) *no proporcionaría servicios de Short Dial a Claro*”, y que OSS era el único que podía prestar dicho servicio, pues estaba amparado por la Patente de Invención.

1.19. De esta forma, Isracom sostiene que la demandada habría incurrido en prácticas de competencia desleal, infringiendo el artículo 3° de la Ley N° 20.169 que regula dicha materia, al ejecutar conductas contrarias a la buena fe o a las buenas costumbres, las que habrían perseguido desviar clientela de Isracom por medios ilegítimos; y, asimismo, prácticas contrarias al artículo 4° de la misma ley, al efectuar aseveraciones incorrectas o falsas sobre los servicios, actividades y relaciones comerciales de un tercero, susceptibles de menoscabar su reputación en el mercado. Dichas prácticas serían sancionables en sede de libre competencia, porque OSS goza de una posición dominante en el mercado relevante o, al menos, estaría en condiciones de alcanzarla, pues hay dos competidores en dicho mercado, y se ha intentado excluir a uno -Isracom- del mismo.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

1.20. A mayor abundamiento, la demandante señala que habría un abuso en el ejercicio del derecho de propiedad industrial, pues la demandada ha abusado del derecho de patente de invención que le fue concedido, a sabiendas de que dicha patente adolece de un vicio de nulidad por falta de novedad y, además, porque la demandada habría interpuesto acciones legales excediendo las reivindicaciones de la patente; muestra de lo cual es la medida prejudicial que interpuso en contra de Isracom ante el 5° Juzgado Civil de Santiago, con fecha 30 de diciembre de 2010, rol N°37.749-10.

1.21. Por último, Isracom sostiene que los actos que reprocha a la demandada han sido idóneos para producir efectos en el mercado.

1.22. En mérito de lo descrito, la demandante solicita a este Tribunal:

(i) Que acoja la demanda y declare que OSS ha realizado prácticas de competencia desleal con el objeto de, a lo menos, alcanzar una posición dominante en el mercado relevante descrito en autos, en los términos del artículo 3° letra c) del D.L. N° 211;

(ii) Que se ordene a la demandada poner término a los actos de competencia desleal que han implicado actos anticompetitivos efectuados en perjuicio de Isracom y del mercado en general;

(iii) Que se condene a la demandada al pago de una multa a beneficio fiscal, por el monto que el Tribunal estime en justicia; y,

(iv) Que se condene en costas a la demandada.

2. A fojas 106, con fecha 24 de abril de 2012, One Smart Star Number Chile S.A. (OSS) contestó la demanda de autos, solicitando su rechazo, con costas, por las siguientes consideraciones:

2.1. Señala que OSS es una empresa vinculada a OSS Internacional, cuyo ámbito de negocios es la generación de nuevos métodos, servicios y tecnologías vinculadas al ámbito de las comunicaciones. OSS ofrece como producto un servicio de *marketing* que permite a una empresa dar a conocer un número de cuatro dígitos iniciado por asterisco, para que sus clientes puedan contactarla a través de una multiplicidad de canales de comunicación, tales como telefonía móvil, fija, fax, SMS, correo electrónico, carta, entre otros (en adelante “Servicio de Comunicación Abreviada *4 Dígitos”). Luego, agrega que ofrece a sus clientes números “*platinum*” que son los más caros, por sus mejores posibilidades de recordación por parte de

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

los usuarios, los números “*gold*”, que se venden a un precio intermedio, y los números “*silver*”, por los que se cobra un precio más barato.

2.2. Indica la demandada que, para efectos de proveer el referido servicio, es necesario contar con el consentimiento de las empresas que prestan los canales de comunicación en el mercado, tales como compañías de telefonía fija y móvil, y compañías de correo, suscribiendo contratos comerciales con cada una de ellas. Hace presente que, al ser un mercado incipiente, OSS sólo ha contratado con los operadores de telefonía móvil.

2.3. Explica que este servicio “*de marketing*” fue inventado y patentado por OSS Internacional en Israel en el año 2005, luego de lo cual ésta inició un proceso de registro internacional de su patente. En Chile, la patente se solicitó ante el INAPI el 10 de mayo de 2006, bajo el N°1092-2006.

2.4. Señala OSS que, mientras se llevaba a cabo el proceso de inscripción de la patente, comenzó a buscar un socio estratégico en Chile, con el fin de que éste ofreciera el servicio patentado en el mercado chileno. En este contexto, el año 2006 OSS tomó contacto en Chile con el señor Daniel Cohen, quien aceptó la oferta y se hizo asesorar por el señor Ariel Mitnik, a quien entregó diversa información sobre el negocio. Luego, explica que el señor Cohen intentó introducir el negocio en Chile, pero que ello no fructificó, por lo que OSS Internacional nombró a la empresa chilena Universo Digital S.A. como exclusivo distribuidor de su servicio en Chile, creándose así OSS Chile.

2.5. Afirma la demandada que, con posterioridad y haciendo uso de la información entregada por el señor Cohen, el señor Mitnik se asoció con la señora Beatriz Lea Zuberma. Así, durante el año 2009, OSS tomó conocimiento de que una empresa chilena, vinculada al señor Mitnik y a la señora Zuberma, estaba ofreciendo un servicio equivalente al que OSS comenzaba a ofrecer bajo el amparo de la solicitud de patente efectuada ante el INAPI. Más aún, que esta empresa explicaba en su página web en qué consistía el Servicio de Comunicación Abreviada *4 Dígitos, mediante publicidad que había desarrollado OSS Internacional y clientes de dicha empresa, aprovechándose así, de su reputación.

2.6. Explica que, luego de analizar eventuales acciones legales con abogados, OSS envió una carta al señor Mitnik en la que le explicaba que los servicios que éste ofrecía suponían una infracción a los derechos que emanaban de su solicitud de patente; y, que poco después, con fecha 14 de mayo de 2009, el señor Mitnik se presentó en la oficina de abogados de OSS señalando que su compañía prestaba

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

servicios de intermediación en Chile para una empresa israelí, que habría patentado originalmente el Servicio de Comunicación Abreviada *4 Dígitos, y que buscaría soluciones al conflicto; lo que no habría ocurrido.

2.7. Señala que, tiempo después, OSS envió una nueva carta al señor Mitnik, haciéndole ver las responsabilidades que conllevaba el actuar de la compañía que representaba.

2.8. Luego, la demandada explica que no es irrelevante la circunstancia de que OSS Internacional ya hubiese presentado la solicitud de patente ante el INAPI a la fecha en que envió las cartas al señor Mitnik, pues la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial establece que, una vez que se concede la patente al interesado, se le otorga protección “*a contar de la fecha en que se presentó la solicitud*”; y que serán condenados al pago de una multa a beneficio fiscal de veinticinco a mil unidades tributarias mensuales quienes maliciosamente imitaren o hicieren uso de un invento “*con solicitud de patente en trámite*”, a menos que esta última no sea concedida.

2.9. Afirma OSS que existió mala fe por parte de Isracom, la que se hizo aún más evidente cuando se acreditó a ésta que OSS Internacional tenía derechos de propiedad sobre los sistemas patentados y, no obstante ello, continuó compitiendo en infracción a dichos derechos de exclusividad, firmando contrato con Movistar y Entel, en julio de 2010, con el fin de poder ofrecer sus servicios en el mercado, en conocimiento de la existencia de la patente original y de la solicitud de patente en Chile.

2.10. Indica OSS que, por ello y habiendo sido asesorada por sus abogados, decidió enviar una nueva carta al señor Mitnik, solicitándole el cese de la prestación de los servicios por parte de este último, indicando que OSS se reservaba acciones legales y otras circunstancias que respaldarían la legitimidad de su actuar, pero que Isracom omitiría mencionar en su demanda.

2.11. Luego, considerando que el artículo 4° de la Ley N° 20.169 de Competencia Desleal, establece como hipótesis de competencia desleal “*toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena*”, OSS informa que solicitó una medida prejudicial preparatoria de exhibición de documentos, ante el 5° Juzgado Civil de Santiago, con el fin de que Isracom exhibiera, entre otros, “*los contratos de licencia comercial u otros derechos de propiedad intelectual que autorizarían a los futuros demandados a utilizar los signos distintivos, fotografías e imágenes de empresas que son clientes de OSS Internacional*”, pero que el señor Mitnik no concurrió a dicha exhibición.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

2.12. Posteriormente, OSS envió cartas a los operadores de telefonía móvil y a eventuales clientes de Isracom, “*con el fin de comunicarles la competencia desleal de la que estaba siendo víctima*”.

2.13. A continuación, OSS hace presente que todas las comunicaciones referidas por Isracom en su demanda (a Corpbanca, a Claro y al Banco de Chile) efectivamente se enviaron, con el fin de hacer frente a la competencia “*informal, abusiva y desleal*” que venía desarrollando Isracom. En dichas comunicaciones - señala- se informaron cuestiones “*verídicas, ciertas y efectivas*” con el fin de amparar los derechos que le otorgaría la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, lo que descartaría cualquier tipo de competencia desleal.

2.14. OSS afirma que durante el proceso de inscripción de patente ante el INAPI la señora Beatriz Lea Zuberan habría efectuado dos presentaciones para oponerse a la solicitud, pero con otro nombre (el de “Beatriz Begas Z.”), fundándose en que la patente carecería del requisito de la novedad. Ambas presentaciones fueron rechazadas por razones de forma (porque había vencido el plazo para oponerse formalmente), pero el INAPI las tuvo a la vista y éstas fueron agregadas al expediente. No obstante ello, el 28 de octubre de 2011 el INAPI concedió la patente de invención a OSS Internacional, por un término de 20 años.

2.15. OSS indica que después de la concesión de la patente, Isracom no ha modificado su conducta y ha continuado ofreciendo un servicio cuya comercialización infringiría el derecho exclusivo y excluyente otorgado a OSS Internacional, utilizando publicidad de OSS Internacional y de algunos de sus clientes.

2.16. Sostiene que la demanda debe ser rechazada, con costas, pues dice no haber incurrido en acto alguno de competencia desleal. Ello porque no se configuraría la hipótesis genérica del artículo 3° de la Ley N° 20.169 de Competencia Desleal, pues OSS no habría incurrido en conductas contrarias a la buena fe o a las buenas costumbres con el fin de desviar clientela por medios ilegítimos, los que para la demandante se habrían configurado a través de “actos de abuso de propiedad industrial”.

2.17. A juicio de la demandada, estas conductas contrarias a la buena fe no se habrían producido, en primer lugar, porque OSS siempre actuó en el entendido de que la patente era legítima. Al respecto, afirma que la patente fue efectivamente concedida por el INAPI, siendo válida y eficaz, no habiéndose deducido acción de nulidad alguna y no adoleciendo ésta de vicio. En segundo término, porque

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Isracom estaría infringiendo los derechos de propiedad industrial de OSS Internacional, al comercializar servicios cubiertos por la patente. Afirma que, aún cuando en el futuro existiera un pronunciamiento de un tribunal especializado declarando la nulidad de la patente chilena, y aún cuando la patente no cubriera los servicios de Isracom, no habría prueba de la mala fe, pues hay antecedentes que hacen pensar que el servicio ofrecido por Isracom supone una infracción a la misma, de modo que OSS se encontraba de buena fe al estar convencida de actuar conforme al ordenamiento jurídico y en legítima defensa de sus derechos de propiedad industrial.

2.18. Indica OSS que tampoco se configuran los presupuestos del artículo 4°, letra c), de la Ley N° 20.169 de Competencia Desleal, que sanciona actos de desacreditación, pues, por una parte, OSS jamás ha formulado aseveraciones incorrectas o falsas respecto de Isracom, ya que sus cartas a CorpBanca, Claro y el Banco de Chile contendrían “*información verdadera, cierta y fidedigna*” respecto de las actuaciones de Isracom; y, por la otra, no habría intentado denigrar o perjudicar la imagen de ésta última, sino que proteger o resguardar la especial posición jurídica que le otorga la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial. Agrega que jamás se ha referido a circunstancias personales de la señora Zuberan, ni a la menor calidad que pudiera tener el servicio de Isracom.

2.19. Afirma que los hechos son concluyentes, y que si alguien ha actuado deslealmente, éste ha sido Isracom, quien ha desarrollado sus actividades en infracción de la patente chilena, en perfecto conocimiento de su existencia, y promocionando sus servicios aprovechándose la reputación de OSS Internacional.

2.20. OSS define el mercado relevante de producto como el de “*la comercialización de servicios de marketing destinados a optimizar la comunicación entre una empresa determinada y sus consumidores o clientes*”, es decir, un mercado mucho más amplio que aquel definido por Isracom. Afirma que no es controvertido que el Servicio de Comunicación Abreviada *4 Dígitos es una solución de *marketing*, pues la propia demandante se refiere a “*soluciones de marketing*” y que, como consecuencia de ello, no puede ser considerado, bajo ningún respecto, como una herramienta imprescindible o insustituible. En este sentido, afirma que el Servicio de Comunicación Abreviada *4 Dígitos compite directamente y es plenamente sustituible con otras herramientas o mecanismos destinados a optimizar la comunicación entre una empresa determinada y sus consumidores o clientes, tales como los números 600 y 800, las campañas para fomentar que los consumidores graben en la memoria de sus teléfonos celulares

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

los números de contacto tradicionales (de siete dígitos) de una empresa, la herramienta “Adwords” de Google, y las páginas *web* de las compañías.

2.21. En cuanto al mercado relevante geográfico, OSS coincide con la demandante en que corresponde a todo el territorio nacional.

2.22. OSS afirma que sus actuaciones no han tenido por objeto alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante en el mercado relevante -requisito necesario para la configuración de las conductas de competencia desleal que se sancionan en el artículo 3 letra c) del D.L. N° 211-, pues: (i) no ha existido ni existe intención dolosa de alcanzar dicha posición dominante; (ii) las conductas denunciadas no son objetivamente aptas para alcanzar, mantener o incrementar una posición de dominio (ni dentro del mercado relevante definido por OSS ni dentro de aquel “*construido*” por Isracom); (iii) el volumen de mercado que tiene OSS dentro del mercado relevante está lejos de configurar una posición de dominio, la que señala sería “*ínfima*” o cercana a cero, ya que ha vendido 12 números abreviados, a 7 clientes, precisando luego que ha vendido sólo 7 números a 6 clientes, pues 5 de los 12 números vendidos son operados en conjunto por el cliente y una sociedad relacionada a OSS (por lo que no constituyen un caso típico de venta de números abreviados); y, (iv) porque los precios que cobra OSS a sus clientes son razonables y justificados en costos, y están lejos de ser monopólicos o abusivos. Explica que sus precios son más altos que los de Isracom porque OSS debe pagar una comisión o *royalty* a OSS Internacional de un 50% de las ganancias que obtenga, y no corresponden a los precios de lista informados por Isracom, dado que debe negociar con cada cliente y aplicar descuentos. Añade que sus márgenes han sido menores a los considerados normales para negocios de la industria de la tecnología vinculada al ámbito de las comunicaciones, e incluso inexistentes. Hace presente que, aún en el caso que se llegase a considerar que los precios cobrados por OSS son excesivos, esa sola circunstancia no es suficiente para considerar que explota abusivamente una supuesta posición dominante en el mercado relevante.

2.23. Agrega OSS que los supuestos actos de competencia desleal, en caso de ser ciertos, han carecido de toda aptitud objetiva para afectar la libre competencia, y que prueba de ello es que Isracom sigue operando al día de hoy. Señala que no existen barreras de entrada al mercado relevante, y que la propia demandante ha sostenido que para desarrollar su negocio le basta con tener un computador o un teléfono.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

2.24. Explica que la interposición de una medida prejudicial preparatoria de exhibición de documentos no constituye ningún ilícito que infrinja el D.L. N° 211, ni la Ley N° 20.169 de Competencia Desleal, ya que el solo ejercicio de una medida o una acción no merece reproche, -sino que para ello se requiere una multiplicidad o diversidad de acciones, y que se cumplan los restantes requisitos-; y, además, la medida prejudicial preparatoria no fue interpuesta en forma abusiva ni para entorpecer la operación de un agente dentro del mercado, sino para enfrentar la competencia desleal de Isracom.

2.25. En subsidio, OSS señala que no procede la aplicación de una multa a beneficio fiscal, pues no se verifican los requisitos exigidos para ello en el artículo 26 del D.L. N° 211, ya que no ha existido beneficio económico alguno para OSS; las conductas imputadas no adolecen de la gravedad requerida, considerando la breve duración de la infracción, la falta de incidencia de la misma en el desenvolvimiento de las actividades de la demandante y la ausencia de dolo o mala fe por parte de OSS; y porque OSS goza de irreprochable conducta anterior, en especial en materias de libre competencia.

3. A fojas 180, con fecha 8 de mayo de 2012, se recibió la causa a prueba y se fijaron los hechos substanciales, pertinentes y controvertidos que, tras acogerse los recursos de reposición presentados por las partes, presentan la siguiente redacción:

“1) Estructura y características del mercado en el que participan las partes y evolución de su participación en el mismo; y,

2) Efectividad de que la patente de invención de la demandada cubre el método o sistema utilizado por la demandante para proveer servicios, y de que las acciones por medio de las cuales la demandada invoca exclusividad sobre el señalado método o sistema hayan tenido por objeto desacreditar a la demandante en el mercado para alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante en el mismo”.

4. Documentos acompañados por las partes:

Isracom acompañó: a fojas 436, (i) impresión de la página web de OSS; a fojas 930, (ii) actas notariales sobre patentes de invención otorgadas por el INAPI; (iii) copia autorizada ante notario de una presentación denominada “Las patentes de invención: una herramienta de ingeniería”; (iv) actas notariales sobre las solicitudes de patentes de invención efectuadas por OSS en Europa, Perú y Estados Unidos; (v) actas notariales sobre el funcionamiento de la empresa SMS Cellact; y (vi) copia

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

simple del documento denominado "Informe Pericial sobre solicitud de patente de Invención", de 14 de mayo de 2008; a fojas 1500, (vii) traducción libre del documento acompañado a fojas 930 bajo el numeral 4; a fojas 1630, (viii) documento denominado "Acta notarial de 11 de diciembre de 2012, efectuada por el Notario Público de Santiago don Alfredo Martin Illanes"; a fojas 1797, (ix) extractos del libro de Roberto Musso Molina, certificados ante notario; a fojas 2112, (x) actas notariales de 20 de marzo de 2013 y 17 de abril de 2013, otorgadas por el Notario Público de Santiago don Alfredo Martin Illanes; (xi) entrevista efectuada al señor Roberto Musso en el diario Las Últimas Noticias del día 15 de noviembre de 2010; y, (xii) fragmentos de publicidad de distintas empresas que utilizan el sistema de marcación abreviada en Israel.

5. One Smart Star Number Chile S.A. acompañó: (i) a fojas 382, copia de publicación en el diario La Hora, de 3 de septiembre de 2010; (ii) impresiones de la página web www.shortdial.com; (iii) correo electrónico enviado por Ariel Mitnik a Santiago Ortúzar, de 30 de junio de 2009; (iv) carta enviada por Rodrigo Puchi a Ariel Mitnik cuya referencia es "Abstención de uso de producto patentado" de 30 de abril de 2009; y, (v) carta enviada por Santiago Ortúzar a Ariel Mitnik, cuya referencia es "Abstención de uso de producto patentado" de 17 de junio de 2009; a fojas 955, (vi) certificado del Conservador de Patentes del INAPI, de 14 de noviembre de 2012; y, (vii) copia certificada por el secretario abogado del INAPI de la Solicitud de Patente de Invención N°1092-2006; a fojas 1185, (viii) copia del expediente administrativo de tramitación de la patente de invención correspondiente a la solicitud N°1092-2006; a fojas 1411, (ix) copia autorizada ante notario del acta de protocolización del informe de Heidi M. Brun, en inglés y su traducción, así como la traducción al español de los anexos B, C D, E, F y G1 al G6 de dicho informe y sus certificados de traducción; a fojas 1871, (x) copia simple del expediente del juicio sumario sobre infracción a derechos de propiedad industrial iniciado por OSS en contra de Beatriz Lea Zuberger Comercializadora E.I.R.L. ante el 9° Juzgado Civil de Santiago bajo el rol N° C-3049-2013; a fojas 1891, (xi) convenio entre Telefónica y One Smart Star Number Chile S.A., suscrito el 1 de octubre de 2008 y contrato Marco de Operación y Prestación de Servicios entre Entel y One Smart Star Number Chile S.A., suscrito el 20 de julio de 2010; a fojas 1898, (xii) declaración jurada del señor Yakov Shulman, vicepresidente de ventas de One Smart Star Limited; a fojas 1904, (xiii) copia autorizada de la declaración jurada del señor Daniel Cohen Cordero ante el Notario Público de la ciudad de Tel Aviv, Israel, protocolizada en Chile el 25 de marzo de 2013; a fojas 1908, (xiv) copia de los balances generales de OSS correspondientes a los años 2011 y 2012.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

A fojas 1971, (xv) orden de servicio OSS de Servipag, suscrita el 21 de octubre de 2011; (xvi) órdenes de compra de RSA Seguros Chile S.A., Clínica Las Condes S.A., Banco del Estado de Chile y Corredora de seguros Ripley Ltda.; (xvii) contratos de servicio entre OSS y People & Chess (Isapre MasVida) y entre OSS y BBVA Chile; (xviii) carta enviada por el señor Gonzalo Grebe, gerente general de Clínica Las Condes al señor Roberto Musso, gerente general de OSS el 1 de junio de 2012; (xix) carta enviada por el señor Jesús Castillo, gerente de marketing del BancoEstado al señor Roberto Musso, gerente general de OSS, el 21 de noviembre de 2012; a fojas 2033, (xx) copia simple del expediente de la gestión preparatoria de exhibición de documentos deducida por OSS en contra del señor Ariel Mitnik, por sí y en representación de la empresa Isralink o Isracom, tramitada ante el 5° Juzgado Civil de Santiago bajo el rol N° C-37749-2010, y copia autorizada ante notario de la página web del Poder Judicial, donde se aprecia que el R.U.T. de OSS sólo arroja un resultado, que es la anterior medida prejudicial; a fojas 2098, (xxi) copia autorizada ante notario de la página web de la operadora de telefonía Movistar, correspondiente al Número 800; (xxii) copia autorizada ante notario de la página *web* de la operadora de telefonía Movistar, correspondiente al Número 600; y, (xxiii) copia autorizada ante notario de las Series Estadísticas de Tráfico Móviles, de la Subtel, publicadas el 19 de marzo de 2013; a fojas 2109, (xxiv) contrato para la prestación de servicio Short Number Service celebrado entre Publiguías Yell Chile S.A. y Digevo Group S.A. el 15 de noviembre de 2011; y, (xxv) carta enviada por el señor Carlos Zazo González, gerente general de Publiguías al señor Roberto Musso, presidente ejecutivo de Digevo Group, el 22 de agosto de 2012.

6. Informes acompañados por las partes.

A fojas 281, Beatriz Lea Zuberma Comercializadora E.I.R.L. acompañó: (i) Informe Técnico, elaborado por Augusto Pérez Gallardo y Jaime Silva Barros; y; (ii) Informe Técnico de Infracción de Patente, de Milena Alcayaga García y Cristián Savelli Lara.

A fojas 715, One Smart Star Number Chile S.A. acompañó, (i) documento titulado "*Análisis Técnico sobre los Alcances que el Servicio Short Dial ofrecido por Isracom tiene sobre la Patente de Invención Chilena N°47.856*" e informe complementario del estudio jurídico Villaseca; y, a fojas 750, acompañó, (ii) informe comparativo entre el registro de patente N°47.856 y el servicio de Short Dial, de Fernando García y Jorge Fuentes.

7. Informe Pericial.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

A fojas 190, Isracom solicitó que se realizara un peritaje para determinar si el servicio ofrecido por su empresa infringía o no la patente de OSS. Según consta a fojas 205, OSS se allanó a dicha solicitud.

A fojas 1694 rola el informe de los peritos señores Leonardo Mena Coronel y Juan Pablo Egaña. Las principales conclusiones de dicho informe son: (i) la patente proporciona una solución que permite asociar ciertos seudónimos o claves numéricas a una multiplicidad de negocios; (ii) para implementar esta solución se consideran elementos tecnológicos que están dados por “*unidades compactas de coordinación*”; (iii) el sistema empleado por Isracom no consulta la intervención de “*unidades compactas de coordinación*”; y, (iv) ambos buscan solucionar el mismo problema. La diferencia está en los sistemas de implementación (OSS utiliza elementos técnicos e Isracom personas).

A fojas 1744, OSS efectuó observaciones al informe pericial.

8. Testimonial rendida por las partes:

8.1. Por la parte de Beatriz Lea Zuberma Comercializadora E.I.R.L.: (i) a fojas 585, el señor Alfredo Alejandro Villegas Montes; (ii) A fojas 587, el señor Eduardo Antonio Sanhueza Berríos; (iii) A fojas 589, la señora Cecilia Lilian Caputo Plaza; y, (iv) a fojas 780, el señor Gianpaolo Peirano Bustos.

8.2. Por la parte de One Smart Star Number Chile S.A.: (i) a fojas 1665, el señor Jorge Patricio Fuentes Antilao; (ii) a fojas 1669, la señora Macarena Liliana Thieme Ortiz; (iii) a fojas 1763, el señor Gustavo Pedro Vicencio Ríos; y, (iv) a fojas 1765, el señor José Miguel Torres Toral.

9. Exhibiciones de documentos:

9.1. A solicitud de Beatriz Lea Zuberma Comercializadora E.I.R.L., exhibieron documentos: (i) Banco de Chile, que exhibió el Informe elaborado por Eduardo Sanhueza, según consta en el acta que rola a fojas 310; (ii) Claro Chile S.A., que exhibió Informe Técnico Complementario Alcance Patente N°47.856, según consta en el acta que rola a fojas 339; (iii) Corpbanca, que exhibió una serie de correos electrónicos entre sus funcionarios y funcionarios de OSS, según consta en el acta que rola a fojas 357; y, (iv) BancoEstado, que exhibió copia de cadenas de correos electrónicos entre sus trabajadores y trabajadores de OSS, según consta en el acta que rola a fojas 618.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

9.2. A solicitud de One Smart Star Number Chile S.A. exhibieron documentos: (i) Beatriz Lea Zuberma, quien exhibió copia de los contratos celebrados con Telefónica Móviles, Entel PCS, Claro Chile, Corpbanca, Comercial Kaufmann, Inmobiliaria Aconcagua, Bruno Fritsch, GTD Manquehue, Cineplex, Aresta y Servicios de Asistencia Ltda, según consta en el acta que rola a fojas 402; (ii) Entel PCS, quien exhibió contrato celebrado entre Entel PCS y la demandante, anexo, y set de cartas (14) entre Entel PCS e Isracom entre el 17 de noviembre de 2010 y el 27 de julio de 2012, según consta en el acta que rola a fojas 425; y, (iii) Telefónica Móviles Chile, quien exhibió convenio de 8 de julio de 2010, celebrado entre ella y la demandante, según consta en el acta que rola a fojas 425.

10. Absolución de posiciones.

10.1. A fojas 580, con fecha 20 de agosto de 2012, absolvió posiciones la señora Beatriz Lea Zuberma. Dicha diligencia fue decretada a fojas 297 y siguientes.

11. A fojas 2136, con fecha 14 de mayo de 2013, la demandante observó la prueba rendida en autos. Con la misma fecha lo hizo la demandada, cuya presentación rola a fojas 2175.

12. A fojas 1811, con fecha 10 de abril de 2013, el Tribunal ordenó traer los autos en relación, efectuándose la vista de la causa en la audiencia del día 16 de mayo de 2013.

Y CONSIDERANDO:

Primero. Que, como se ha señalado, con fecha 2 de marzo de 2012, Isracom demandó en esta sede a OSS porque, en su concepto, esta última habría incurrido en ciertas conductas contrarias a la libre competencia en el mercado de la distribución, venta y comercialización del servicio de discado de marcación abreviada para acceso telefónico a empresas. En particular, la demandante sostiene que la demandada habría ejecutado actos de competencia desleal con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar su posición de dominio en el mercado antes referido;

Segundo. Que dichas prácticas de competencia desleal habrían consistido, siempre según la demandante, en la realización, por parte de OSS, de una campaña de desacreditación de Isracom con empresas móviles, clientes y potenciales clientes, fundada en un uso abusivo de su patente de invención asociada a la solicitud N° 1092-2006 (en adelante también e indistintamente la "Patente"). Asimismo, la actora sostiene en su demanda, que OSS también habría

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

abusado del privilegio que la Ley N° 19.039 le confiere como titular de la Patente, al interponer una medida prejudicial probatoria ante el 5° Juzgado Civil de Santiago, Rol N° 37749-10 que tenía por objeto que Isracom exhibiera una serie de documentos relacionados con los servicios de *short dial*. De acuerdo con Isracom, las conductas denunciadas serían idóneas para producir efectos contrarios a la libre competencia en el mercado de la distribución, venta y comercialización del servicio de discado de marcación abreviada para acceso telefónico a empresas, atendida la posición de OSS en el mismo, en el que tendría un 55% de participación;

Tercero. Que OSS, al contestar la demanda de autos, solicita su total rechazo, con costas, pues argumenta que no ha cometido conducta alguna que pueda ser calificada como contraria a la libre competencia, toda vez que las prácticas denunciadas no serían más que la expresión del legítimo ejercicio de los derechos que le asistirían como titular de la Patente. En este orden de consideraciones, la demandada sostiene que los servicios que ofrece Isracom se encontrarían comprendidos dentro del ámbito de protección de su privilegio industrial y que, por lo tanto, el objetivo de las comunicaciones enviadas a las empresas móviles y clientes -actuales o potenciales- de la demandante, no era otro que el de proteger y amparar su Patente;

Cuarto. Que en relación con la vulneración de su Patente, OSS señala que tanto la circunstancia de que la representante legal de Isracom, la señora Beatriz Lea Zuberger, haya efectuado presentaciones ante el INAPI solicitando que se rechazara la solicitud de patente de OSS, por no ser novedosa, como el hecho de que el señor Ariel Mitnik haya sido contactado por el primer representante de OSS en Chile para introducir el negocio de la marcación abreviada en nuestro país y luego éste haya iniciado conversaciones con la representante de la demandante para desarrollar el mismo negocio, constituirían antecedentes que demostrarían que los servicios de *short dial*, ofrecidos por la actora, efectivamente estarían cubiertos por la Patente. Por otra parte, la demandada niega que las comunicaciones que envió a las empresas móviles y clientes -actuales o potenciales- de la demandante hayan tenido por objeto desprestigiarla, aseverando que lejos de contener aseveraciones incorrectas o falsas, la información contenida en ellas es veraz y efectiva. Por último, agrega que la interposición de una medida prejudicial probatoria de exhibición de documentos no puede considerarse, en caso alguno, como una manifestación de un eventual ejercicio abusivo de derechos, toda vez que lo único que pretendía era "(...) *enfrentar una evidente conducta de*

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

competencia desleal en que, clara e inequívocamente ha incurrido Isracom hasta el día de hoy”;

Quinto. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3° letra c) del D.L. N° 211, los actos de competencia desleal son reprochables en esta sede sólo en la medida que tengan por objeto alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante. Por lo anterior, en lo que sigue, este Tribunal analizará, en primer lugar, si las conductas denunciadas por Isracom y que no han sido controvertidas en lo sustancial por la demandada, constituyen o no prácticas que puedan ser calificadas como contrarias a la buena fe o a las buenas costumbres que persiguieron, por medios ilegítimos, desviar clientela de la demandante. Luego de dicho análisis, y sólo en el evento de que este Tribunal llegue a la convicción de que los hechos denunciados constituyen efectivamente actos de competencia desleal, se examinará si los mismos han tenido por objeto alcanzar, mantener o incrementar una posición de dominio, para lo cual se analizará el mercado relevante en el que inciden los hechos de esta causa y el eventual poder de mercado de OSS;

Sexto. Que, como se ha descrito en la parte expositiva de esta Sentencia y en las consideraciones precedentes, los hechos que motivan la presente causa consisten, fundamentalmente, en la realización de ciertas actuaciones de OSS relacionadas con su Patente. En forma previa entonces a analizar la legitimidad de las actuaciones de OSS, este Tribunal estima necesario hacer presente ciertas precisiones en relación con el ejercicio de los derechos que confiere y ampara la Ley N° 19.039 y su relación con las normas que protegen la libre competencia;

Séptimo. Que, en primer lugar, este Tribunal entiende que los derechos de propiedad industrial son privilegios que autorizan a su titular para explotar de manera exclusiva y excluyente el derecho conferido, sea éste una patente, una marca, un diseño industrial u otro de los singularizados en la Ley 19.039. En segundo lugar, también es necesario recordar que, tal como lo ha resuelto en numerosas oportunidades este Tribunal (e.g. Sentencias números 30/2005, 50/2007 y 62/2008), es posible que el ejercicio de un derecho de propiedad industrial, en este caso protegido por una patente de invención, pueda afectar ilegítimamente la libre competencia, cuando dicho ejercicio es abusivo y el titular del privilegio goza de poder de mercado. Dicho lo anterior, en las consideraciones que siguen este Tribunal se abocará a analizar las conductas imputadas a OSS;

Octavo. Que, como se ha expuesto, en lo medular, Isracom ha reprochado a OSS haber realizado una campaña de desprestigio ante empresas móviles, clientes y potenciales clientes, mediante la información o aseveración de afirmaciones

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

incorrectas y falsas, lo que habría producido efectos en la libre competencia. En particular, dichas conductas habrían consistido en el envío de comunicaciones - escritas y verbales- por parte de OSS a la empresa de telefonía móvil Claro Chile (en adelante indistintamente Claro), a Corpbanca, al Banco Estado y al Banco de Chile;

Noveno. Que para determinar si dichas comunicaciones constituyen actos de competencia desleal o no, este Tribunal analizará, en primer término, si las mismas contienen o no aseveraciones incorrectas o falsas sobre el servicio ofrecido por la demandante, Isracom. Establecido lo anterior, ponderará si las conductas imputadas a la demandada tenían o no por objeto desacreditar a la actora para desviar su clientela;

Décimo. Que, de este modo, corresponde revisar los correos electrónicos enviados por OSS a Corpbanca. Con fecha 6 de agosto de 2012, se realizó en las oficinas de dicha entidad bancaria la audiencia de exhibición de documentos decretada mediante resoluciones de fojas 215 y 339. En dicha audiencia, que rola a fojas 357, el representante de dicho Banco exhibió una cadena de correos electrónicos enviados por OSS a Corpbanca y sus correspondientes respuestas, el día 15 de abril de 2011 a las 9:13, 9:26, 9:51 y 14:53 horas, respectivamente, así como un correo electrónico de 18 de abril, enviado a las 11:24 horas por el Gerente de OSS a la ejecutiva de dicho banco, la señora Cecilia Caputo, en el que adjunta una carta del estudio de abogados Harnecker Carey;

Undécimo. Que en las antedichas comunicaciones, OSS ofreció a dicho banco el “servicio de acceso único corto abreviado de multiacceso para los clientes y potenciales clientes CORPBANCA”; oferta que fue desechada por esa entidad por estar trabajando con otro proveedor. Frente a dicha respuesta, el Gerente de Negocios de OSS envió a la señora Cecilia Caputo el correo de 18 de abril de 2011, singularizado en la consideración anterior, el que señala textualmente lo siguiente: “[e]stimada Cecilia: Complementando el mail de la semana pasada, te adjunto carta que da cuenta de estado de demanda a la empresa que genera una competencia informal, dada por nuestro estudio de abogados expertos en propiedad industrial. Te comento que la única empresa habilitada para dar este servicio es OSS Chile filial de OSS Internacional, quienes tienen registro de la patente comercial y propiedad intelectual sobre el mismo. La patente se encuentra en trámite según documento adjunto. Sabemos que existe una empresa informal que lo ha estado ofreciendo, la cual se encuentra demandada debido a lo mismo. Estoy recabando los antecedentes de la demanda los cuales te puedo hacer llegar

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

si te interesan. Por lo indicado te invito a comparar el servicio y darle una mirada a nuestros antecedentes y al grupo de empresas que hay detrás...". Este documento no fue objetado por las partes y además fue expresamente reconocido por la receptora del correo electrónico, la señora Cecilia Caputo Plaza, en la audiencia testimonial cuya acta rola a fojas 654 de autos;

Duodécimo. Que para discernir si este correo electrónico contiene informaciones o aseveraciones falsas o incorrectas sobre los servicios ofrecidos por la demandante, se analizará detenidamente su contenido. En primer término, ha sido alegado por Isracom que era falso que, a esa fecha, existiera una demanda deducida por OSS en contra de la demandante. Para fundar dicha aseveración, el representante de OSS adjuntó, en el mismo correo, una carta de esa misma fecha - 18 de abril de 2011- enviada por el Estudio Harnecker Carey, mediante la cual se informó a la demandada acerca del estado de tramitación de una medida prejudicial probatoria de exhibición de documentos presentada el 4 de enero de 2011, ante el 5° Juzgado Civil de Santiago, por OSS en contra del señor Ariel Mitnik;

Decimotercero. Que, como se puede apreciar, este primer cuestionamiento sobre la veracidad o exactitud de dicha afirmación es razonable. En efecto, si bien es cierto que el remitente de este correo, el señor Adolfo Amenábar, no es aparentemente abogado y que, por tal razón, no es dable exigírsele un conocimiento acabado sobre la naturaleza jurídica de las presentaciones que una persona pueda hacer ante los tribunales de justicia, no es menos cierto que dicho ejecutivo, atendido el alto cargo que ocupa en la empresa demandada y habida cuenta del significado que envuelve la palabra "demanda" (sobre todo cuando se dirige, como en este caso, a una persona que no es letrada), debió emplear un cuidado mayor al usar dicha expresión y debió ser más prolijo en el término utilizado, atendidos los efectos que esa afirmación podía generar en la ejecutiva de Corpbanca;

Decimocuarto. Que, enseguida, OSS expresa en la citada comunicación que la "demanda" se habría presentado en contra de una empresa que genera una competencia informal. Si bien es cierto que el señor Aménabar no singulariza en dicho correo a la empresa que generaría esta competencia informal, es indudable que se refería a Isracom, tanto por la carta del Estudio Harnecker Carey que adjuntó al mismo, como por los antecedentes que rolan a fojas 377 y 381. Todos estos documentos dan cuenta de que la empresa a la que se refería la demandada en la comunicación antedicha, era precisamente la demandante. La circunstancia

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

de que las cartas que rolan a fojas 377 y 381 fueran enviadas al señor Ariel Mitnik, que no era el representante de Isracom, no altera lo razonado puesto que OSS creía, a esa fecha, que lo era, según indicó expresamente en su contestación y tal cual se desprende del documento de fojas 363, esto es, de la copia de la nota en el Diario La Hora de la edición de 3 de septiembre de 2010, en la que aparece el señor Mitnik como gerente general de Isracom;

Decimoquinto. Que, en consecuencia, aclarado el hecho de que la reseña a la empresa que generaría una competencia informal se refería a Isracom y sus servicios de *short dial*, este Tribunal evaluará la corrección o veracidad de dicha expresión. Como se aprecia, la palabra “informal” contenida en dicha frase se refiere a la manera de competir de la demandante. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, informal es, en su primera acepción, algo “*que no guarda las formas y reglas prevenidas*”. En otras palabras, la alusión a la competencia informal que generaría Isracom, en palabras de OSS, se refiere a una competencia al margen de las formas y reglas, es decir -a juicio de OSS- una competencia ilegal y desleal;

Decimosexto. Que para poder determinar si esa aseveración es verdadera o correcta, la demandada debió acreditar dicha circunstancia en el proceso, toda vez que no puede exigírsele a Isracom que pruebe un hecho negativo, esto es, el no haber competido de manera informal;

Decimoséptimo. Que, conforme a lo razonado, para acreditar la veracidad y corrección de dicha aseveración, OSS debió haber acompañado algún antecedente que diera cuenta de que Isracom estaba compitiendo, a esa fecha, de manera “informal”, o sea, al margen de las formas y de las reglas, como podría serlo una sentencia condenatoria dictada por parte de un tribunal de justicia, lo que no hizo. En efecto, en estos autos sólo consta que OSS presentó ante la justicia civil una medida prejudicial probatoria -en el mes de diciembre de 2010- en la que se proponía deducir acciones al amparo de la Ley N° 20.169 de Competencia Desleal, y que más de dos años después -en marzo de 2013-, interpuso una demanda, pero esta vez por una supuesta infracción de Isracom a sus derechos de propiedad industrial. Por consiguiente, no existe antecedente alguno en el proceso que avale la veracidad y corrección de la aseveración de la demandada sobre la competencia informal que, a esa fecha, atribuía a Isracom;

Decimooctavo. Que, por otra parte, también se ha señalado que no es efectivo ni correcto que OSS sea “*la única empresa habilitada para dar este servicio*”, tal como se sostiene en el tantas veces citado correo de 18 de abril de 2011;

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Decimonoveno. Que, sobre lo anterior, se debe tener en consideración que la presentación de OSS, a finales del año 2010, de la solicitud de medida prejudicial probatoria singularizada precedentemente, es indicativa de que la demandada no tenía certeza si el servicio ofrecido por la demandante estaba o no cubierto por su patente pues, de lo contrario, habría deducido derechamente una demanda en contra de Isracom para hacer efectiva una eventual responsabilidad por infracción a la Ley N° 19.039 o a la Ley N° 20.169;

Vigésimo. Que, a mayor abundamiento, este Tribunal recibió a prueba este punto, es decir, si efectivamente la patente de invención de la demandada cubre el método o sistema utilizado por la demandante para proveer servicios. Dicha resolución no tenía ni tiene por objeto determinar si Isracom estaba infringiendo la Patente de OSS, sino el de contar con antecedentes que permitieran a estos sentenciadores valorar el propósito con que se hizo dicha aseveración, es decir, si efectivamente se trataba de proteger un derecho de propiedad industrial, o si su objeto era el de impedir, restringir o entorpecer la competencia;

Vigésimo primero. Que tal como se señaló en las consideraciones precedentes y se desprende de la prueba que se analizará en las consideraciones siguientes, existen antecedentes fundados que permiten afirmar a este Tribunal que no era posible inferir que los servicios de *short dial* estaban cubiertos por la Patente de OSS y que, por lo tanto, la aseveración contenida en el correo electrónico analizado fue, al menos, temeraria, sin perjuicio de que, como se ha dicho, lo que correspondía hacer era derechamente demandar si es que se pensaba que existía una infracción a la Ley N° 19.039 o a la Ley N° 20.169;

Vigésimo segundo. Que, en efecto, en estos autos las partes han acompañado una serie de informes de especialistas en el área de la propiedad industrial sobre esta materia. La demandante acompañó los informes rolantes a fojas 218 y a fojas 259, en los cuales se concluye que la Patente N° 47.856 de OSS cubre un método o procedimiento, y no el servicio de marcación abreviada propiamente tal. Por consiguiente, el negocio o los servicios de la demandante no infringirían las reivindicaciones de la citada patente al utilizar otro método para prestarlos. La demandada, por su parte, acompañó a fojas 663 y 729 dos informes jurídicos, conforme a los cuales se concluye que los servicios de *short dial* provistos por Isracom se encontrarían dentro del alcance del objeto de protección de la patente, pues para su implementación se ofrecen y desarrollan pasos o etapas que se encuentran amparadas por las reivindicaciones del registro. En forma adicional, a fojas 304 y 334, el Banco de Chile y Claro Chile exhibieron los

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

informes técnicos que cada una de dichas instituciones requirió a sus asesores jurídicos externos, precisamente por las prevenciones que a cada una de dichas empresas hizo OSS sobre la legalidad de los servicios que ofrecía Isracom. Ambos informes concluyen que los servicios de *short dial* provistos por Isracom no están cubiertos por la patente de la demandada, pues lo patentado es un método o sistema para proveer el servicio de marcación abreviada, y no el servicio mismo;

Vigésimo tercero. Que Isracom solicitó a fojas 190 que se realizara un peritaje respecto de si la patente de invención de la demandada cubre el método o sistema utilizado por la demandante para proveer servicios. Según consta a fojas 205, OSS se allanó a dicha solicitud. Dicho peritaje fue evacuado a fojas 1694, y sus principales conclusiones son las siguientes: (i) las únicas soluciones patentables son aquellas de carácter técnico; (ii) los planes de negocios no son patentables; (iii) el elemento técnico de la patente es la unidad compacta de coordinación de elementos de coordinación (“UCCEC”), cuya función es la de coordinar la disponibilidad de seudónimos de contacto para asignar a un negocio específico y coordinar la información que permite al proveedor redirigir las comunicaciones destinadas a los negocios que utilicen los seudónimos; y (iv) la UCCEC corresponde a un equipo central que integra elementos de *software* y *hardware* y que, como tal, posee una estructura física. En suma, de acuerdo con este peritaje, si bien el servicio es el mismo -la marcación abreviada de números de teléfonos-, la forma de proveerlo, en particular la coordinación entre las bases de datos de las empresas de telefonía móvil y el cliente, es distinto, pues en el caso de OSS dicha función la realiza una unidad física de carácter técnico, la que se encuentra patentada, mientras que en el caso de Isracom dicha función es realizada a través de la gestión personal de su representante;

Vigésimo cuarto. Que, en mérito de lo expuesto, a la fecha de las comunicaciones enviadas por OSS a Corpbanca, existían al menos serias dudas de que la demandada fuese la única empresa habilitada en Chile para ofrecer el servicio de marcación abreviada porque su patente no cubre el método o sistema utilizado por la demandante para proveer servicios. De ser efectivo lo afirmado por la demandada, no se entiende entonces por qué razón no demandó derechamente la responsabilidad de Isracom por infringir las disposiciones pertinentes de la Ley N° 19.039 o de la Ley N° 20.169, en lugar de solicitar una medida prejudicial probatoria y, sólo después de dos años, presentar una demanda;

Vigésimo quinto. Que, por todo lo anterior, este Tribunal se ha formado la convicción de que la afirmación de la demandada sobre su exclusividad para

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

ofrecer el servicio de marcación abreviada, derivada de los derechos que le conferiría su Patente N° 47.856, no era efectiva, y envolvía una aseveración incorrecta sobre los servicios que ofrece la demandante, esto es, que no habría estado habilitada para ofrecer los servicios de marcación abreviada;

Vigésimo sexto. Que, sin perjuicio de lo razonado, este Tribunal considera que tampoco es legítimo al titular de un derecho o privilegio industrial interferir en las negociaciones que un competidor mantenga con clientes o potenciales clientes, aunque dicho competidor esté efectivamente infringiendo la Ley N° 19.039. Como se ha dicho, ante esa situación lo que corresponde es que el titular del privilegio ejerza las acciones que le confiere la señalada ley para hacer efectiva la responsabilidad del infractor. Así, por lo demás, lo ha resuelto este Tribunal en casos análogos como en las Sentencias N° 30/2005 y N° 50/2007;

Vigésimo séptimo. Que la última frase que contendría una manifestación o afirmación incorrecta del correo electrónico que se viene analizando, es aquella en la que OSS señala que “[s]abemos que existe una empresa informal, la cual se encuentra demandada debido a lo mismo”. Por las razones expuestas en la consideración décimo cuarta precedente, resulta claro que la empresa a la que se refiere esta expresión no es otra que Isracom. Tal como se analizó en las consideraciones décimo quinta y siguientes, el término “informal” se refiere a algo que no guarda las formas ni las reglas. Es decir, lo que está diciendo OSS es que Isracom sería una empresa que se encuentra al margen de la ley, lo que, conforme a lo razonado precedentemente, no acreditó en estos autos, razón por la que no cabe sino concluir que dicha manifestación sobre el carácter de la demandada también sería falsa e incorrecta;

Vigésimo octavo. Que en este mismo orden de consideraciones, a fojas 596 y siguientes rola la cadena de correos electrónicos enviados entre OSS y el BancoEstado. En particular, es necesario examinar aquél enviado el 16 de mayo de 2011 por Adolfo Aménabar, Gerente de Negocios de OSS Chile, a la ejecutiva de dicho banco, la señora Paula Andrea Bandack Caruz, el que se transcribe a continuación: “*Paula: Más allá de la decisión que puedan tomar te informo como ese día de la reunión comentamos, que existe una empresa informal ofreciendo un servicio similar en condiciones muy predatorias la cual se encuentra demandada por nosotros ya que poseemos la patente por este servicio la cual se encuentra en trámite. Te adjunto antecedentes complementarios de lo indicado para tu mejor evaluación*”;

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Vigésimo noveno. Que, en lo medular, de la lectura de este correo es posible advertir que contiene casi las mismas expresiones que fueron analizadas pormenorizadamente a propósito del correo electrónico enviado por OSS a Corpbanca el día 18 de abril de 2011. En efecto, en este correo de 16 de mayo OSS señala a la ejecutiva del BancoEstado que “*existe una empresa informal ofreciendo un servicio similar*”, “*la cual se encuentra demandada por nosotros*” y que “*poseemos la patente por este servicio*”; manifestaciones y expresiones todas que fueron detalladamente analizadas en las consideraciones precedentes a efectos de determinar su falta de veracidad y corrección, razón por la que este Tribunal se remite a lo ya señalado al respecto;

Trigésimo. Que, adicionalmente, en el correo electrónico en comento (de 16 de mayo), la demandada OSS afirma que esa empresa informal, que no es otra que Isracom, según lo ya analizado, estaría ofreciendo un servicio similar al de OSS “*en condiciones muy predatorias*”. Nuevamente correspondía acreditar a la demandada la efectividad de la información transmitida al receptor de la misma, en este caso la ejecutiva del BancoEstado. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, *predar* significa apresar, saquear o robar. En un sentido económico, acusar una práctica comercial como predatoria importa imputar un acto anticompetitivo o de competencia desleal a algún agente económico, por estar vendiendo sus productos o servicios bajo sus costos con el objeto de excluir al resto de los competidores del mercado y, de esta forma, resarcirse posteriormente de las pérdidas;

Trigésimo primero. Que OSS tampoco acreditó la efectividad de dicha aseveración. En efecto, más allá de afirmar que las tarifas que ella cobra por el servicio de marcación abreviada son más altas que las que ofrece Isracom, debido a los *royalties* que debe pagar al dueño de la patente en Israel, no aportó ningún antecedente que permitiera a este Tribunal hacerse alguna idea, siquiera aproximada, sobre los costos de los servicios de *short dial* que ofrece Isracom. Por otra parte, no solamente no acreditó la supuesta capacidad de la demandante para resarcirse de las pérdidas, sino que, todo lo contrario, una parte central de su defensa ha sido sostener que en el mercado en el que se desenvuelven estos hechos no existe barrera de entrada alguna, por lo que mal podría recuperar las pérdidas luego de excluir a un competidor y, entonces, no habría incentivo para *predar*;

Trigésimo segundo. Que por lo expuesto precedentemente no cabe sino concluir que la aseveración de OSS sobre la forma en que Isracom habría ofrecido

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

los servicios de *short dial*, esto es, en condiciones muy predatorias, es falsa e incorrecta;

Trigésimo tercero. Que, por otra parte, a fojas 641 y siguientes rola el acta de la audiencia testimonial de Alfredo Alejandro Villegas Montes, presentado por la demandante, de profesión abogado y quien trabajaba en el Banco de Chile en la época en que se sucedieron los hechos que motivan la presente causa. De acuerdo con su testimonio, aproximadamente a mediados del año 2011 habría sido requerido por el área de la banca electrónica de dicha institución financiera para revisar una contingencia suscitada con ocasión de la inminente contratación de los servicios de marcación abreviada por parte del Banco de Chile. En particular, la banca electrónica habría informado al señor Villegas que *“uno de esos actores, OSS en particular, señalaba tener una patente conforme a la cual ellos solamente podían prestar el servicio, y se nos adjuntó copia de los antecedentes que daban cuenta de esa patente”*. Además de lo anterior, dicha área del banco habría informado al señor Villegas que habrían recibido un correo electrónico de OSS, en el que se señalaba que eran dueños de una patente y que, por lo tanto, el servicio de marcación abreviada estaba patentado. Cabe hacer notar que, de acuerdo con dicho testimonio, en el citado correo electrónico que habría enviado OSS al área de la banca electrónica del Banco de Chile, *“no se hacía referencia o relación ni a Beatriz Zuberger ni a ningún tercero en particular”*. Debido a este requerimiento, el señor Villegas decidió solicitar la opinión de los asesores externos del Banco de Chile en materias de propiedad intelectual, a que se hace referencia en la consideración vigésimo segunda. Finalmente, el citado testigo señor Villegas señaló que *“[no] recuerdo el tenor exacto de la comunicación pero tengo la impresión que era bastante perentorio en orden a que ellos eran titulares de la patente y que, por consiguiente, nos motivó a pedir este informe”*;

Trigésimo cuarto. Que el correo citado por el testigo señor Villegas no se acompañó al expediente, sin perjuicio de lo cual es posible afirmar que efectivamente existieron comunicaciones entre el Banco de Chile y OSS, tal y como lo afirma la propia demandada en su contestación de la demanda (página 18). Ahora bien, la circunstancia de que el área de banca electrónica haya solicitado la opinión de un abogado interno del banco -el señor Villegas- y que éste, a su vez, haya debido solicitar una opinión experta en materia de propiedad industrial, para poder determinar si el Banco de Chile podía o no contratar con la demandante, permite inferir fundadamente a este Tribunal que, al menos, OSS comunicó a dicho banco que era titular de una patente, o bien, estaba en vías de serlo, sobre el servicio de marcación abreviada, lo que, como ya se ha señalado, no era veraz ni

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

correcto, pues existen antecedentes en el proceso que indican que dicha patente se confirió sobre un método o sistema y no sobre el servicio;

Trigésimo quinto. Que, en este mismo orden de consideraciones, a fojas 780 y siguientes rola el acta de la audiencia testimonial de Gianpaolo Peirano Bustos, presentado por la demandante, también de profesión abogado y quien trabajaba en Claro Chile en la época en que se sucedieron los hechos que motivan la presente causa. De acuerdo con su testimonio -que versó sobre la relación comercial entre Isracom y dicha empresa de telecomunicaciones para la provisión de servicios de enrutamiento de llamadas- y como responsable legal de la empresa, habría tenido conocimiento de una carta *“que hizo llegar la empresa OSS respecto a que, no soy experto en materia de propiedad intelectual, pero que la Sra., la sociedad que presta servicio a Claro y de la cual era representante la Sra. Beatriz, el demandante, que no me acuerdo, Zuberan estaba infringiendo algún artículo de la Ley de propiedad Intelectual”*. Ante esta situación, el señor Peirano, al igual que el abogado del Banco de Chile, solicitó una opinión de un experto en la materia, quien emitió un informe señalando que *“no había infracción a la Ley de Propiedad Intelectual en los términos que se señalaban en la carta de la empresa que denunciaba esta supuesta infracción de la señora Beatriz”*. Dicho informe se encuentra acompañado a fojas 334;

Trigésimo sexto. Que, asimismo, si bien la carta citada por el testigo señor Peirano no se acompañó materialmente al expediente, no es controvertido el hecho de haberse producido efectivamente dicha comunicación, tal como reconoce la demandada en el párrafo 51 de su contestación. En efecto, OSS afirmó que la carta habría sido enviada por el señor Roberto Musso a Claro Chile el día 14 de junio de 2011, en la que le advierte, entre otras cosas, que OSS era *“dueña de la patente para el Servicio de Comunicación Abreviada * 4 dígitos”* y que el servicio de la demandante contenía *“manifiestas similitudes con la tecnología protegida con nuestra solicitud de patente”*;

Trigésimo séptimo. Que, como se puede apreciar, la referida carta también contiene una aseveración que no es correcta, al señalar que OSS era dueña de una patente para servicio de comunicación abreviada * 4 dígitos pues, tal como se ha señalado anteriormente en las consideraciones décimo octava a vigésimo quinta precedentes, las expresiones utilizadas por OSS en sus comunicaciones a las empresas móviles y a los clientes de Isracom, sobre su exclusividad para ofrecer el servicio de marcación abreviada, derivada de los derechos que le conferiría su Patente N° 47.856 no era efectiva y envolvía una afirmación incorrecta sobre los

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

servicios que ofrece la demandante, esto es, que esta última no estaba habilitada para ofrecer los servicios de marcación abreviada;

Trigésimo octavo. Que, por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal se ha formado la convicción de que las comunicaciones enviadas por OSS a Corpbanca, BancoEstado, Banco de Chile y Claro Chile, no eran la forma correcta de defenderse frente a quien consideraban estaba infringiendo su patente y, además, contenían ciertas informaciones y aseveraciones incorrectas o derechamente falsas sobre los servicios de *short dial* ofrecidos por la demandante, toda vez que la demandada no acreditó que: (i) su patente de invención cubriera el método o sistema utilizado por la demandante para proveer servicios, de modo que sólo ella pudiera ofrecer los servicios de marcación abreviada; (ii) Isracom estuviese compitiendo de manera desleal (“informal”, tal como la definió la propia demandada); (iii) Isracom fuese, además, una empresa informal; (iv) a la fecha de dichas comunicaciones Isracom estuviese demandada; y (v) la demandante ofreciera el servicio en condiciones predatorias;

Trigésimo noveno. Que, en lo que sigue, este Tribunal analizará si las acciones por medio de las cuales OSS invocó la exclusividad, es decir, las comunicaciones analizadas a lo largo de esta sentencia, tuvieron por objeto desacreditar a la demandante para desviar su clientela;

Cuadragésimo. Que la demandada OSS ha señalado reiteradamente a lo largo de este procedimiento que dichas acciones sólo habían tenido por objeto ejercer legítimamente los derechos que le confiere la Ley N° 19.039 sobre su patente de invención. En este sentido, la demandada afirma que existían fundadas presunciones de que la actora habría copiado el objeto protegido por su patente y que, en ese contexto, envió las cartas y comunicaciones singularizadas en las consideraciones precedentes;

Cuadragésimo primero. Que dichas presunciones pretenden fundarse, en primer lugar, en el conocimiento que habría adquirido el señor Ariel Mitnik sobre el sistema patentado por OSS y que luego habría aprovechado Isracom para entrar en este negocio, debido a una eventual relación comercial entre el señor Mitnik y la señora Beatriz Lea Zuberger. Así, de acuerdo con la demandada, OSS habría tomado contacto en el año 2006 con el señor Daniel Cohen, a quien le habría ofrecido la posibilidad de introducir en Chile el servicio de marcación abreviada. El señor Cohen, a su vez, se habría hecho asesorar por el señor Mitnik, a quien le habría entregado diversa información sobre el negocio. Finalmente, la alianza de OSS Internacional con el señor Cohen no prosperará y el señor Mitnik se habría

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

aprovechado de los conocimientos adquiridos para ofrecer este servicio, asociándose al efecto con Beatriz Lea Zubermañ;

Cuadragésimo segundo. Que, en relación con lo anterior, la demandada OSS acompañó a fojas 1904 una declaración jurada del señor Daniel Cohen en la que señala que tuvo conversaciones con el señor Mitnik sobre el negocio que OSS pretendía implementar en Chile, en las cuales le habría entregado detalles sobre aspectos comerciales del mismo. Adicionalmente, existen antecedentes en el proceso que, en opinión de este Tribunal, demuestran que hubo algún tipo de relación comercial entre la señora Zubermañ y el señor Mitnik. En efecto, a fojas 382 la demandada acompañó, entre otros documentos, una copia autorizada del Diario La Hora, sección País, de 3 de septiembre de 2010, emitida por la Biblioteca Nacional, en la que se incluye, en la parte derecha, un pequeño artículo sobre la marcación abreviada, titulado *“Short-dial, la nueva forma de recordar teléfonos”*, en el que se cita al señor Ariel Mitnik como gerente general de Isracom;

Cuadragésimo tercero. Que, por otra parte, en la audiencia de absolución de posiciones de la representante legal de Isracom, la señora Zubermañ reconoció que trató de trabajar con el señor Mitnik a comienzos del año 2009, pero *“luego no se dio, porque él tiene familia, tiene tres hijos, no podía estar, no tenía tanta paciencia económica y solvencia económica para seguir conmigo y en el año 2009, fines del 2009, nos separamos”*. Más adelante, la señora Zubermañ también afirmó que el señor Mitnik la acompañó a ciertas negociaciones, aunque *“(...) él nunca negoció, él venía conmigo a veces....a charlas y simplemente porque yo después de tantos años de no estar en Latinoamérica y perdón lo que voy a decir ahora y por el chileno habla tan rápido, a veces yo salía de las reuniones y nos sentábamos y me decía dijeron tal cosa y nos reíamos, pero él nunca negoció nada, él nunca firmó ningún acuerdo ni estaba autorizado para hacerlo tampoco, él me acompañaba nada más”*. Esto explica por qué las cartas de abril y junio de 2009 y de septiembre de 2010, enviadas por los abogados de OSS a Isracom en las que la instan a cesar la comercialización de los servicios de *short dial* se dirigían al señor Mitnik;

Cuadragésimo cuarto. Que también ha sido argüido por la demandada como una clara manifestación de la vulneración de los derechos protegidos por su patente por parte de Isracom, el hecho de que en la página *web* de ésta (www.short-dial.com) se exhibieran fotografías de publicidad, para explicar el servicio de marcación abreviada, desarrolladas por OSS Internacional o clientes de esta última. Esta circunstancia fue reconocida por la representante de Isracom, la

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

señora Zubermañ, en la audiencia de absolucióñ de posiciones, cuya acta rola a fojas 623 y siguientes, quien, al responder la pregunta 29 del respectivo pliego de posiciones, señaó que *“[esas] fotos fueron sacadas en la vía pública por un fotógrafo, no creo que haya ley alguna que prohíba sacar fotos. Ahora en Israel trabajan dos empresas, “Star Brand” que tiene un 40% del mercado y “Star Center” que tiene un 60% del mercado. Si la gente de OSS puede realmente decir de quién es las publicidades, pero en el momento en que una publicidad sale a la calle no hay prohibición alguna ni tampoco sacar las publicidades de los diarios”*;

Cuadragésimo quinto. Que, en este contexto, cabe preguntarse entonces si las circunstancias descritas en las consideraciones precedentes, esto es, tanto el hecho de que el señor Mitnik haya supuestamente tenido acceso a la tecnología utilizada por OSS y su relación posterior con la señora Zubermañ, como el uso de publicidad de la demandada, justificaba o no la reacción de OSS materializada en el envío de comunicaciones a las empresas de telecomunicaciones y clientes, actuales o potenciales, de Isracom. En otras palabras, lo relevante en esta materia es analizar si dichas circunstancias permiten a este Tribunal inferir si el objeto de dichas comunicaciones fue desacreditar a la demandante o si, por el contrario, fueron enviadas de buena fe en la legítima creencia de haber actuado para proteger un derecho;

Cuadragésimo sexto. Que, en primer término, se debe tener presente que, cuando una persona es titular de un derecho -en este caso, de propiedad industrial- la ley, por una parte, le asigna ciertos derechos exclusivos sobre el mismo y, por otra, contempla los mecanismos para hacer efectivos dichos derechos en aquellos casos en que sean transgredidos o violentados. En el caso e autos, la Ley N° 19.039 señaala por un lado, en su artículo 49, que *“[e]l dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo”* y, por otro, consagra un título especial -el X- destinado a regular la observancia de los derechos de propiedad industrial, en el que se establecen: (i) acciones civiles al titular de un derecho de propiedad industrial que sea lesionado; y (ii) medidas precautorias y prejudiciales al titular de un derecho de propiedad industrial. Lo anterior es sin perjuicio de establecer además acciones penales para hacer efectivas las multas a que se refiere el artículo 25 de la misma ley. Por último, se debe tener presente que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 48 y 52 letra d) del cuerpo legal que se viene analizando, dichas acciones se pueden ejercer desde que se presenta la respectiva solicitud;

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Cuadragésimo séptimo. Que, por consiguiente, si OSS consideraba que los servicios que ofrecía Isracom lesionaban los derechos que le confiere la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, lo natural habría sido que ejerciera las acciones que le otorgaba el ordenamiento jurídico. Sin embargo, cuando se analizan temporalmente las actuaciones realizadas por la demandada y que son objeto de reproche por parte de la demandante, es posible advertir que las comunicaciones enviadas por OSS a las empresas de telecomunicaciones y a los clientes de Isracom, invocando la exclusividad sobre su sistema de numeración abreviada, tenían por objeto desacreditarla, todo ello según se explica en las consideraciones que siguen;

Cuadragésimo octavo. Que, en efecto, las acciones de OSS invocando exclusividad sobre su sistema de numeración abreviada comenzaron en el mes de abril de 2009, mediante el envío de una carta de los abogados de la demandada al señor Mitnik, en que éstos le comunican que OSS había tomado conocimiento de que estaba ofreciendo *“sistemas y productos amparados por la patente de invención ya individualizada, lo que podría representar una infracción a la Ley de propiedad Industrial”*. Luego, en el mes de junio del mismo año, uno de dichos abogados *“enviaría una nueva carta expresando la molestia de OSS Internacional frente a esta evidente infracción y haciéndole ver al señor Mitnik las eventuales responsabilidades que conllevaba el actuar de la compañía que representaba”* (párrafo 30 de la contestación de la demanda, rolante a fojas 116). Es decir, según lo reconoce la propia demandada, ya en el primer semestre del año 2009 OSS tenía pleno conocimiento de las actividades de Isracom y de los derechos que a ella le asistían, por lo que podría haber ejercido en esa época cualquiera de las acciones contempladas en la Ley N° 19.039, reseñadas en la consideración cuadragésimo sexta precedente. Sin embargo, sólo el 30 de diciembre del año 2010, vale decir, un año y seis meses después, decidió interponer en contra de Isracom una medida prejudicial probatoria de exhibición de documentos ante el 5° Juzgado Civil de Santiago, cuya correspondiente audiencia no se realizó y, recién dos años más tarde, en el mes de marzo de 2013, con el presente juicio en pleno desarrollo y habiéndose ya rendido la mayor parte de la prueba en el mismo, presentó una demanda civil ante el 9° Juzgado Civil de Santiago, causa rol C-3049-2013;

Cuadragésimo noveno. Que, por lo tanto, las comunicaciones enviadas por OSS a Claro Chile, Banco de Chile, Corpbanca y BancoEstado, todas del año 2011, además de contener informaciones y aseveraciones incorrectas o falsas sobre los servicios de *short dial* que ofrece Isracom, no habrían tenido otro objeto que

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

desacreditar a la actora, pues la demandada sabía que el camino para ejercer la exclusividad sobre su Patente era el ejercicio de las acciones contempladas en la Ley N° 19.039, y no la interferencia en las negociaciones que la demandante llevaba a cabo con las empresas de telefonía móvil y los potenciales clientes que pretendía captar;

Quincuagésimo. Que tampoco es un argumento válido para alterar lo razonado precedentemente la circunstancia de que las comunicaciones enviadas por OSS a Claro Chile, Banco de Chile, Corpbanca y BancoEstado, hayan sido suscritas o remitidas por una persona que no es letrada. Lo anterior por cuanto, en primer término, a nadie le está permitido hacer justicia por propia mano y, en segundo lugar, porque del mismo contexto de dichas comunicaciones y de lo expresado por la propia demandada en su contestación, se deduce que en todas estas acciones OSS estuvo asesorada por expertos legales en la materia, quienes sabían o debían saber que dichas conductas no son toleradas por el ordenamiento jurídico;

Quincuagésimo primero. Que, por lo demás y como se ha señalado precedentemente, la interferencia ilegítima del titular de un derecho de propiedad industrial en las negociaciones que lleva a cabo un competidor con clientes, ha sido calificada en numerosas oportunidades por este Tribunal como un acto de competencia desleal. Así por ejemplo, en la Sentencia N° 80 señaló que *“[e]n la especie, aplicando el mismo criterio y considerando que las partes son competidoras entre sí, la inducción a confusión de los clientes en relación a la legitimidad de los productos comercializados por su competidora RCH es constitutiva de competencia desleal”* (Consideración Trigésima);

Quincuagésimo segundo. Que, como se ha expresado, corresponde ahora determinar si estas acciones de competencia desleal cometidas por la demandada tuvieron por objeto y fueron aptas para desviar clientela de Isracom;

Quincuagésimo tercero. Que del análisis de la prueba rendida en autos, en particular, de las comunicaciones enviadas por OSS a Corpbanca y BancoEstado, y de las declaraciones de los testigos señores Villegas, Caputo y Peirano, es posible afirmar que las interferencias de la demandada en las negociaciones que llevaba a cabo Isracom con Claro Chile, Corpbanca, BancoEstado y Banco de Chile, fueron aptas para hacer fracasar las mismas o, al menos, retardarlas;

Quincuagésimo cuarto. Que, en efecto, según se puede apreciar de la sola lectura de la cadena de correos electrónicos entre OSS y BancoEstado a fojas 596 y siguientes, este último tuvo que solicitar una opinión jurídica externa por las

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

contingencias que podría tener para dicho banco contratar el servicio de numeración abreviada con Isracom, contratando finalmente a OSS Chile. Aunque es difícil determinar las razones por las que BancoEstado se decidió finalmente por los servicios de la demandada, ya que podría haber aceptado la oferta de OSS de que da cuenta el correo que rola a fojas 615 (número *pato), es indudable que el correo electrónico enviado por el señor Adolfo Amenábar de OSS a la señora Paula Bandack de BancoEstado, el 16 de mayo de 2011, afectó el proceso de comparación de cotizaciones que llevaba a cabo dicha entidad bancaria;

Quincuagésimo quinto. Que, por otra parte, tal como se desprende de las declaraciones de los testigos señores Villegas (fojas 641 y siguientes) y Caputo (fojas 654 y siguientes), las comunicaciones enviadas por OSS al Banco de Chile y a Corpbanca, respectivamente, retrasaron en dos o tres meses la negociación que desarrollaba Isracom con esas empresas. En el mismo sentido, el abogado interno de Claro Chile declaró, a fojas 789 y siguientes, que la carta de OSS habría llegado en mayo o junio de 2011, ante lo cual solicitó un informe de un estudio jurídico externo, el que le habría sido entregado en septiembre u octubre de 2011;

Quincuagésimo sexto. Que, finalmente, corresponde determinar si la conducta de OSS, latamente analizada en las consideraciones precedentes, tuvo o no la aptitud de producir efectos en el mercado, es decir, de afectar la libre competencia. En otras palabras, en lo que sigue este Tribunal examinará si las prácticas de competencia desleal descritas tuvieron por objeto alcanzar, mantener o incrementar una eventual posición de dominio de OSS, tal como lo exige el tipo establecido en el artículo 3 letra c) del D.L. N° 211;

Quincuagésimo séptimo. Que, para los efectos anteriores, es necesario comenzar por determinar el mercado relevante, tanto de producto como geográfico, en el que se desarrollaron los hechos objeto del presente juicio. La demandante Isracom ha señalado en su demanda que el mercado relevante de producto sería el de “(...) *la distribución, venta y comercialización del servicio de discado de marcación abreviada para acceso telefónico a empresas*”, señalando que este servicio se diferencia claramente de otros como los números 600 y 800, porque es mucho más fácil de recordar, lo que genera una alta tasa de respuesta a las campañas, promociones y *marketing* de las empresas, lo que lo diferenciaría de otros servicios similares que no serían sustitutos del servicio ofrecido por su empresa;

Quincuagésimo octavo. Que, por otra parte, la demandada señala en su contestación que el mercado relevante de producto es mucho más amplio que

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

aquel definido por Isracom, definiéndolo como el de “(...) *la comercialización de servicios de marketing destinados a optimizar la comunicación entre una empresa determinada y sus consumidores o clientes*”, argumentando que la finalidad buscada por quienes contratan el servicio de marcación abreviada de OSS es optimizar la comunicación con sus clientes o consumidores, lo que puede ser alcanzado mediante otras herramientas de marketing alternativas, que funcionan como sustitutas al servicio prestado por OSS e Isracom;

Quincuagésimo noveno. Que en cuanto al mercado relevante desde el punto de vista geográfico, ambas partes sostienen que tendría un carácter nacional, alcanzando todo el territorio geográfico de Chile, definición que, a juicio de este Tribunal, es correcta, atendidas las características del servicio ofrecido;

Sexagésimo. Que, en consecuencia, existiendo controversia sólo respecto de la definición del mercado relevante de producto, este Tribunal analizará la prueba presentada al respecto en estos autos para poder determinarlo;

Sexagésimo primero. Que Isracom acompañó a fojas 2112 una copia ante notario de la página *web* de OSS, en la que puede observarse que la demandada destaca que el servicio ofrecido -denominado “números estrella”- “(...) *se recuerdan fácilmente y estimulan el contacto espontáneo con la empresa vendedora. Es especialmente útil para publicidad externa y para publicidad por la radio, donde el conductor tiene sus manos ocupadas para anotar números*”. Esto hablaría de la ventaja que tiene esta solución de *marketing* respecto de otras alternativas, como puede ser un número 600 u 800, por lo que estas últimas no serían buenos sustitutos de los servicios ofrecidos por las partes de este juicio;

Sexagésimo segundo. Que, por su parte, OSS acompañó, a fojas 2098, información de la página *web* de Movistar, en la que se definen los servicios de marcación de los números 600 y 800, respectivamente, como “*un número de fácil recordación que facilite la comunicación hacia tu empresa*” y “*un número de fácil recordación para que tus clientes te llamen*”, por lo que, a su juicio, tales servicios serían sustitutos de aquel de marcación abreviada * 4 dígitos, pues cumplen la misma función de recordación rápida como herramienta de *marketing*. Adicionalmente, los testigos presentados por OSS, la señora Silvia Andrea Rodríguez Aramberri y el señor Gustavo Pedro Vicencio Ríos, efectuaron declaraciones en el mismo sentido. La primera sostuvo, según consta en la audiencia testimonial cuya acta rola a fojas 1665, que el mercado correspondería al de “[s]oluciones de *marketing*, que ayudan a las empresas a comunicar sus, sus productos o servicios hacia sus consumidores finales”, en tanto que el segundo

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

caracterizó el mercado relevante como el de “[t]odos los mecanismos de contacto remoto con los clientes, como decía, el sitio web, aplicaciones, el mismo celular, redes sociales (...)”, de acuerdo con el acta de fojas 1763;

Sexagésimo tercero. Que no existiendo otros antecedentes que permitan a este Tribunal poder medir el grado de sustitución efectiva entre ambos servicios, la lógica y la experiencia indican que los servicios de marcación 600 y 800 y el resto de las soluciones de *marketing* citadas por la demandada y por los testigos individualizados en la consideración precedente, no pueden considerarse sustitutos suficientemente cercanos de los servicios de marcación abreviada ofrecidos por OSS e Isracom, puesto que no presentan la característica esencial de recordación rápida y eficaz que estos últimos ofrecen, funcionando más bien como complementos del servicio de marcación abreviada y no como sustitutos del mismo. Es decir, es posible pensar que las incumbentes en el mercado de marcación abreviada * 4 dígitos, si fueran monopolistas, podrían efectuar un alza pequeña, no transitoria, pero significativa en los precios cobrados, sin que sus clientes los reemplacen por servicios 600 u 800 u otras soluciones de *marketing*;

Sexagésimo cuarto. Que en este mismo orden de ideas la existencia de ciertas campañas de *marketing* que incitan a los clientes a grabar el número de la empresa en la memoria del teléfono para su marcación rápida tampoco pueden considerarse, a juicio de este Tribunal, como un sustituto cercano del servicio ofrecido por OSS e Isracom, pues el gasto que debe realizar la respectiva empresa para llevar a cabo dichas campañas no es comparable con el costo, relativamente bajo, que implica la contratación de un número abreviado. Asimismo, el esfuerzo realizado por el cliente final es evidentemente menor en el caso de la marcación abreviada;

Sexagésimo quinto. Que, teniendo en cuenta todo lo anterior, este Tribunal considera que el mercado relevante en el que se inscriben las acciones denunciadas, es el de distribución o comercialización de servicios de marcación abreviada *4 Dígitos en Chile;

Sexagésimo sexto. Que así definido el mercado relevante, es necesario determinar si OSS tenía o no una posición dominante en el mismo a la fecha de ejecución de las conductas denunciadas, o si éstas le habrían permitido alcanzar, mantener o incrementar dicha posición;

Sexagésimo séptimo. Que en relación con las participaciones de mercado que mantenían las partes a la fecha de los hechos, éstas pueden medirse, de acuerdo

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

con la información aportada al proceso, por la cantidad de contratos de provisión de servicios firmados por las empresas incumbentes, como muestra el Cuadro N° 1 a continuación:

Cuadro N°1:
Participaciones de mercado medidas respecto a la cantidad de clientes y de números contratados por empresa, a la fecha de la demanda.

Empresa	Clientes captados		Números vendidos	
	Número	Participación	Número	Participación
OSS	7	58%	12	71%
Isracom	5	42%	5	29%

Fuente: Elaboración del TDLC a partir de la información acompañada por OSS en su contestación, a fojas 153 y 154.

Sexagésimo octavo. Que, como puede observarse del cuadro anterior, OSS tenía una importante participación de mercado a la fecha de los actos denunciados, sea cual fuere la medida utilizada, seguida por Isracom, que es la única otra empresa que participa en este mercado. Sin embargo, el solo hecho de poseer una alta participación de mercado no le confiere a una empresa poder de mercado, por lo que deben analizarse las condiciones de entrada al mismo para determinar dicha circunstancia;

Sexagésimo noveno. Que en lo que respecta a las barreras a la entrada a este mercado, cabe señalar que la Patente de Invención N° 47.856 de OSS podría constituir una barrera legal infranqueable a la entrada de este mercado, si es que la misma cubriera el servicio de marcación abreviada y no un método o sistema para proveerlo. Sin embargo, como se analizó de manera detallada en las consideraciones vigésimo a vigésimo quinta precedentes, lo anterior es discutible pues, como lo señala el informe pericial de fojas 1694, las únicas soluciones patentables son aquellas de carácter técnico, mientras que los planes de negocios no son patentables, por lo que esta patente no debería ser considerada como una barrera de entrada;

Septuagésimo. Que, por otra parte, tampoco parecieran existir importantes costos hundidos o inversiones que realizar para ingresar a este mercado, y el tiempo y suficiencia de entrada al mismo no es tampoco un obstáculo. Así lo señaló la representante de la demandante, la señora Zuberma, en la audiencia de absolución de posiciones que rola a fojas 580, en la que afirmó que trabajaba sola, haciendo el contacto directo con los operadores móviles, y que no eran necesarios medios técnicos, financieros o de personal para prestar este servicio;

Septuagésimo primero. Que, sin embargo, sí es necesario contar con el servicio de enrutamiento de las llamadas desde teléfonos móviles para poder prestar el

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

servicio de marcación abreviada, por lo que la falta de un contrato con tan solo uno de los operadores móviles podría impedir la entrada de un nuevo competidor al mercado, como también lo afirmó la señora Zubermañ en la audiencia de absolución de posiciones, al señalar que “[s]in los contratos con los operadores no puedo dar el servicio. Vamos a decir que yo tengo contrato con dos operadores y no con el tercero, no podría dar el servicio”. Por esta razón, la interferencia de la demandada OSS en las relaciones comerciales entre Isracom y Claro Chile aparece como especialmente grave, toda vez que, de haber sido totalmente exitosa, habría impedido que la demandante prestara sus servicios;

Septuagésimo segundo. Que el comportamiento estratégico de los incumbentes también puede llegar a constituir un obstáculo para la entrada de nuevos competidores en un mercado. En el caso de autos, las conductas imputadas a OSS y que han sido examinadas en las consideraciones precedentes, constituyen actos de competencia desleal que en sí mismos importan un comportamiento estratégico que ha tenido la aptitud de desviar clientela de la demandante y que puede llegar a constituir un impedimento o dificultad para que nuevos actores ingresen al mercado;

Septuagésimo tercero. Que, en efecto, si la demandada OSS cree que, en el legítimo ejercicio de los derechos que le confiere la Ley N° 19.039, puede enviar comunicaciones a las empresas de telefonía móvil y a potenciales clientes de competidores, señalando que tiene una patente sobre el servicio de marcación abreviada y que, en consecuencia, nadie más puede ofrecer dicho servicio -lo que, como se ha visto, es al menos discutible-, se está en presencia de actos de competencia desleal que tienden a impedir, restringir o entorpecer la libre competencia porque constituyen, en sí mismos, barreras artificiales a la entrada del mercado que, de ser completamente efectivas, podrían llevar a OSS a convertirse en la única prestadora del servicio en cuestión, por lo que parece del todo evidente que dichas conductas, cometidas por la empresa con mayor participación en el mercado relevante, tenían precisamente por objeto alcanzar una posición no simplemente dominante sino monopolística en el mismo;

Septuagésimo cuarto. Que, por todo lo razonado, este Tribunal acogerá la demanda de Isracom en contra de OSS por haber cometido esta última actos de competencia desleal que han tenido por objeto alcanzar una posición de dominio en el mercado de los servicios de marcación abreviada, razón por la que se le aplicará una multa, cuyo monto se fijará prudencialmente de acuerdo con los criterios que se establecerán en las consideraciones que siguen;

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Septuagésimo quinto. Que el D.L. N° 211 establece en el inciso final del artículo 26 que para la determinación de las multas se considerarán, entre otras, las siguientes circunstancias: el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, la gravedad de la conducta y la calidad de reincidente del infractor;

Septuagésimo sexto. Que no obstante haberse acreditado en el proceso que las comunicaciones efectuadas por OSS habían interferido en las relaciones comerciales entre Isracom y los bancos Corpbanca, Banco de Chile y BancoEstado, no es posible establecer con precisión los beneficios económicos que habría obtenido OSS por el retardo en las negociaciones de la demandante con los dos primeros bancos. En el caso de BancoEstado, tal como se señaló con anterioridad, si bien es cierto que dicha entidad bancaria finalmente contrató con OSS, no existen antecedentes suficientes en autos que permitan establecer que esa decisión comercial se debió a una mejor oferta de la demandada -el servicio de marcación abreviada *pato- o a sus acciones desleales. En todo caso y tal como se afirmó en su oportunidad, se encuentra acreditado que las comunicaciones de OSS al BancoEstado desacreditando los servicios de *short dial* de Isracom se efectuaron en medio del proceso de cotizaciones que llevaba adelante dicho banco, por lo que es razonable pensar que influyeron en alguna medida en su decisión final, sobre todo si se considera que Isracom ofrecía un menor precio por el servicio. Dicho contrato representó para OSS una utilidad por una suma aproximada de seis millones de pesos;

Septuagésimo séptimo. Que este Tribunal considera que un acto de competencia desleal como el denunciado en autos, cuyo objeto fue erigir una barrera artificial de entrada de tal entidad que tenía por finalidad no sólo excluir -por diversos medios- a la única competidora existente sino además pretender evitar la entrada de cualquier potencial entrante con el objeto de constituirse en un monopolio, es indicativo de la gravedad de la misma;

Septuagésimo octavo. Que, en cuanto a la calidad de reincidente del infractor, no existen antecedentes en autos, como tampoco sentencias condenatorias, que permitan afirmar que OSS ha sido condenado con anterioridad en esta sede;

Septuagésimo noveno. Que, por todo lo anterior, este Tribunal acogerá la demanda de autos y condenará a OSS al pago de la multa que se indica en la parte resolutive de esta sentencia;

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Y TENIENDO PRESENTE, lo dispuesto en los artículos 1º, inciso segundo; 2º; 3º, inciso primero y letras b) y c); 18º N° 1); 22º, inciso final; 26º; y 29º del texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, publicado en el Diario Oficial de 7 de marzo de 2005, y en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil,

SE RESUELVE,

- 1) **ACOGER**, la demanda de fojas 6 interpuesta por Beatriz Lea Zuberan Comercializadora E.I.R.L. en contra de One Smart Star Number Chile S.A., en cuanto se declara que esta última infringió la letra c) del artículo 3º del Decreto Ley N° 211, al realizar actos de competencia desleal con el objeto de alcanzar una posición dominante en el mercado relevante;
- 2) **CONDENAR** a One Smart Star Number Chile S.A. al pago de una multa a beneficio fiscal ascendente a 30 UTA (treinta Unidades Tributarias Anuales);
- 3) **ORDENAR** a One Smart Star Number Chile S.A. abstenerse, en lo sucesivo, de incurrir en conductas de competencia desleal contrarias a la libre competencia;
- 4) **CONDENAR** en costas a One Smart Star Number Chile S.A., por haber sido totalmente vencida;

Notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol C N° 239-12

Pronunciada por los Ministros Sr. Tomás Menchaca Olivares, Presidente, Sra. Andrea Butelmann Peisajoff, Sr. Radoslav Depolo Razmilic, Sr. Enrique Vergara Vial y Sra. María de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Srta. Carolina Horn Küpfer.