

ANT.: Denuncia en contra de Polifusión S.A. por incumplimiento de acuerdo extrajudicial en autos Rol AE N°08-13. Rol N°2608-20 FNE.

MAT.: Minuta de Archivo.

Santiago, 26 de junio de 2020.

A : FISCAL NACIONAL ECONÓMICO

DE : JEFE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Por la presente vía informo al señor Fiscal acerca de la denuncia indicada en el Antecedente, recomendando su archivo, en virtud de las razones que se exponen a continuación:

I. ANTECEDENTES

A. Denuncia

1. Con fecha 31 de enero de 2020, esta Fiscalía recibió una denuncia de una empresa extranjera, dedicada a la comercialización de tuberías de uso hidráulico¹, en contra de Polifusión S.A. (“Polifusión”), actor de esta industria en Chile.
2. La denunciante indica que su empresa participa activamente en la comercialización de tuberías de polipropileno fuera de Chile, a través de una marca reconocida, pero que no ha podido ingresar al mercado nacional debido a que Polifusión le impediría el uso de su marca en Chile, mediante la oposición indebida a su registro marcario en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”), registro que la denunciante tendría en los demás países en los que comercializa su marca.
3. Ello significaría, según la denunciante, que Polifusión habría incurrido en un ejercicio abusivo de derechos marcarios tendiendo a impedir, restringir y entorpecer la libre competencia y, por tanto, habría infringido el acuerdo extrajudicial celebrado con esta Fiscalía y aprobado por el H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el año 2014 (“Acuerdo”).

B. Acuerdo extrajudicial celebrado entre la FNE y Polifusión

4. En el marco del desarrollo de una investigación llevada a cabo por esta Fiscalía², con fecha 16 de junio de 2014, esta Fiscalía y Polifusión presentaron ante el H. Tribunal

¹ El denunciante es la empresa [REDACTED] con domicilio principal en [REDACTED]

² Investigación Rol N°2139-12 FNE, finalizada a través de resolución de archivo de fecha 8 de octubre de 2014. Disponible en: https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2014/11/arch_016_2014.pdf.

de Defensa de la Libre Competencia (“H. TDLC”) un acuerdo extrajudicial, posteriormente modificado, que fue aprobado mediante resolución de fecha 5 de agosto de 2014³.

5. La investigación tuvo como foco la existencia de eventuales prácticas anticompetitivas en el mercado nacional de tuberías de uso hidráulico, específicamente de la categoría de Polipropileno Random (“PPR”), ya que Polifusión, actor con una alta participación de mercado en aquel momento, estaba impidiendo, restringiendo o entorpeciendo el ingreso de nuevos actores o la expansión de existentes, a través de la inscripción y/o la renovación de marcas comerciales en el Registro de Marcas del INAPI, bajo las Clases 6, 7, 8, 11, 17, 19 y 35⁴.
6. Específicamente, Polifusión mantenía la inscripción de ciertas marcas comercializadas en territorio extranjero, sin utilizarlas en aquel momento, pese a lo cual continuaban siendo renovadas. Durante dicha investigación, Polifusión señaló que, al momento de inscribir dichas marcas, eran comercializadas por su parte, sin que se haya verificado en un momento posterior a ello el ejercicio de acciones judiciales o administrativas dirigidas a disputar dichos registros, por parte de otros actores del mercado⁵.
7. En dicha oportunidad, esta Fiscalía señaló que, a su juicio, la titularidad de registros marcarios sin utilización, comercializados en el extranjero por competidores, tenía la potencialidad de obstaculizar el ingreso o expansión de competidores en Chile, lo cual se veía favorecido por la inexistencia de la institución de la caducidad por el no uso de los registros marcarios en la regulación nacional sobre propiedad industrial contenida en el Decreto con Fuerza de Ley N°3 de 20 de junio de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial (“Ley de Propiedad Industrial”)⁶.

³ Acuerdo Extrajudicial FNE y Polifusión, de 16 de junio de 2014, p. 2. Disponible en: https://www.tdlc.cl/nuevo_tdlc/DocumentosMultiples/acuerdo39n/AE%2008-14.pdf.

⁴ Conforme a la 11ª edición de la clasificación Niza, adoptada por el INAPI, las clases señaladas incluyen los siguientes productos y servicios:

Clase 6: metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales metalíferos.

Clase 7: máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.

Clase 8: herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; navajas y maquinillas de afeitar.

Clase 11: aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.

Clase 17: caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de materias plásticas semielaborados; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos.

Clase 19: materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

Clase 35: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

⁵ Acuerdo Extrajudicial, p. 2.

⁶ Al respecto, cabe señalar que en la actualidad existe un proyecto de ley corta que busca incorporar a la Ley de Propiedad Industrial esta materia. Véase: <https://www.inapi.cl/sala-de-prensa/detalle-columna/las-ventajas-del-proyecto-de-ley-corta>

Cabe señalar que el proyecto de ley Modifica la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, la ley N° 20.254, que Establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal se encuentra en segundo trámite constitucional, para mayor detalle véase: <https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=12653&prmBOLETIN=12135-03>

8. En virtud del Acuerdo, a modo de resumen, Polifusión se obligó a mantener un comportamiento de buena fe en lo referente a su política vinculada a marcas comerciales. De forma general, se obligó a prevenir todo efecto actual o potencial de bloqueo o cierre de mercado respecto de sus competidores, que pudiera derivarse del ejercicio abusivo y/o arbitrario de los derechos de Polifusión bajo la Ley de Propiedad Industrial.
9. Dentro de aquella obligación, se incluyó que Polifusión no podía inscribir en el futuro, en cualquiera de las clases de registro, marcas comerciales de tubos: i) respecto de las cuales no exista un uso en el comercio, o a lo menos un proyecto de uso, concreto y acreditable, en un futuro razonablemente próximo; y ii) que constituyan marcas notorias y famosas, en Chile y/o el extranjero, actualmente comercializadas por competidores actuales o potenciales de Polifusión.
10. Adicionalmente, Polifusión se obligó a solicitar e instar por la cancelación ante el INAPI de ciertos registros marcarios que tenía vigentes, junto con obligarse a no ejercer el derecho de oposición, contemplado en el artículo 5º de la Ley de Propiedad Industrial, respecto de algunos registros marcarios.
11. Finalmente, el H. TDLC aprobó el Acuerdo, indicando que las obligaciones asumidas en virtud de éste permitían cautelar la libre competencia, mejorando las condiciones de acceso al mercado⁷.

C. Regulación marcaria

12. Las marcas son definidas como signos susceptibles de representación gráfica, capaces de distinguir en el mercado, productos, servicios o establecimiento comerciales o industriales⁸. La protección que concede una marca es de carácter territorial y temporal, por diez años renovables indefinidamente por periodos iguales, previo pago de la tasa correspondiente.
13. El registro de una marca permite que los consumidores, al momento de adquirir un producto o servicio, puedan asociarlo a determinada calidad y características propias. De esta forma, la marca comercial constituye un instrumento eficaz para distinguir los productos en el mercado y diferenciarse de otros, evitando la confusión entre los consumidores⁹.

⁷ Resolución del H. TDLC de fecha 5 de agosto de 2014. Disponible en: [https://www.tdlc.cl/nuevo_tdlc/DocumentosMultiples/acuerdo39n/Art.%2039%20%C3%B1\)%20_Resoluci%C3%B3n%20_08_2014.pdf](https://www.tdlc.cl/nuevo_tdlc/DocumentosMultiples/acuerdo39n/Art.%2039%20%C3%B1)%20_Resoluci%C3%B3n%20_08_2014.pdf).

⁸ Pueden consistir en una palabra (marca denominativa) o combinación de palabras (marca mixta), cigras, ya sean letras, símbolos o dibujos (marcas figurativas) y signos auditivos (marcas sonoras). Además, pueden inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento para el que se vaya a utilizar. Véase: <https://www.inapi.cl/marcas/para-informarse?acordeon=1>

⁹ SCHMITZ V., Christian, Marcas Comerciales: Su Operatividad con otros Derechos Intelectuales en el contexto de la Innovación, Revista La Propiedad Inmaterial N° 15, noviembre 2011, p. 32, documento disponible en www.ssrn.com.

14. Por otro lado, el registro ofrece además protección jurídica a su titular, quien podrá impedir que terceros la utilicen sin su consentimiento¹⁰. Al respecto, la normativa regula la posibilidad del INAPI de rechazar la inscripción de una marca en base a ciertos supuestos¹¹, la de demandar la nulidad de un determinado registro por parte de quien tenga interés en ello, y la de oponerse a la inscripción de una marca.
15. En cuanto a las clases de registro que admite el sistema marcario, se utiliza la Clasificación de Niza que contempla 45 categorías diferentes, dentro de las cuales se puede catalogar los bienes o servicios¹².
16. Tratándose del producto objeto del Acuerdo, el PPR, es común que en la industria se busque la inscripción de las marcas asociadas a este producto en los registros 11 y 17 que se refieren a los distintos usos del producto y a su material, respectivamente¹³. Además, los actores buscan la inscripción de sus productos en otras clases que pueden coincidir de cierta forma con el producto que se comercializa, como, por ejemplo, la clase 39 referida a servicios de transporte o la clase 35 objeto el Acuerdo, que se refiere a “*publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina*”¹⁴.
17. De esta forma, inscribiendo clases que a primera vista no están directamente relacionadas con el bien o servicio respectivo, los actores aseguran un mayor margen de protección a sus marcas frente a terceros.

II. ANÁLISIS DE LOS HECHOS DENUNCIADOS

18. Durante el examen de admisibilidad de la denuncia, la Unidad de Fiscalización de Cumplimiento (“Unidad”) analizó la posibilidad de que Polifusión estuviera incurriendo en un ejercicio abusivo de derechos marcarios tendiendo a impedir, restringir y entorpecer la libre competencia, incumpliendo el Acuerdo. Conforme a ello, se realizaron diversas diligencias que permitieron concluir que aquello no era efectivo, tal como se expondrá a continuación.

A. Legitimidad en la inscripción de la marca

19. La marca cuya inscripción es cuestionada por la denunciante corresponde a una marca que distingue productos de PPR y que es utilizada en Chile por Polifusión en las líneas de descarga de alcantarillado del tipo isonoro¹⁵.
20. De acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista por esta Unidad, Polifusión se creó el año 1989 producto de la asociación con una familia extranjera dedicada a la

¹⁰ Quien posee un registro marcario que es usado sin su consentimiento, puede ejecutar dos acciones de carácter judicial, del tipo civil y penal.

¹¹ El artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial señala los casos que no se podrán registrar como marcas.

¹² Al respecto, véase la clasificación de Niza, 11ª edición, versión 2020. Disponible en: <https://webaccess.wipo.int/mgs/static/notes-es.html#toc>

¹³ Clase 11: aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.

Clase 17: caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de materias plásticas semielaborados; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos.

¹⁴ Artículo 20 Ley de Propiedad Industrial.

¹⁵ En toma de declaración de [REDACTED] gerente general de Polifusión de fecha 20 de febrero de 2020.

comercialización de tuberías hidráulicas, con el objeto de importar los productos de ésta y distribuirlos en el país. Dicha familia extranjera correspondía a los socios originarios de la denunciante que, en la época en que se sitúa el registro marcario en discusión, habría mantenido una relación comercial en la que consintió en el uso de su marca por parte de Polifusión¹⁶.

21. Incluso Polifusión en sus orígenes se denominó como la marca en cuestión, compartiendo una razón social prácticamente igual a la de la denunciante en el extranjero. A su vez, la marca Polifusión fue registrada por la denunciante en el extranjero, bajo un sistema de protección recíproco entre las partes¹⁷. Con posterioridad, en el año 2000, cuando los socios extranjeros dejaron su propiedad, la sociedad cambió de razón social y pasó a denominarse Polifusión.
22. Por otro lado, como antecedente adicional, debe tenerse presente que existen cesiones de marcas realizadas entre ambas empresas que, si bien no dicen relación con la marca objeto de esta denuncia, sí hablan de que en general en la industria es común transar marcas para su utilización y que, al menos en el caso de estos actores, existió cierta cercanía a nivel de relaciones comerciales¹⁸.
23. A mayor abundamiento, en la investigación realizada por esta Fiscalía y que dio origen al Acuerdo, se hizo una revisión de aquellas marcas inscritas por Polifusión, correspondientes a competidores actuales o potenciales, no utilizadas por la empresa, no habiendo registro de que la marca objeto de esta denuncia fuera parte de dicho Acuerdo, ni que la denunciante haya alegado un posible cierre de mercado producto de los actos de Polifusión¹⁹.

B. Comercialización efectiva de la marca

24. Uno de los temas abordados por el Acuerdo, y que además se sujeta a la jurisprudencia del H. TDLC y opinión de esta Fiscalía en casos anteriores, es que la inscripción de una marca sin ser utilizada, que sea comercializada en el extranjero por competidores, eventualmente puede generar un cierre del mercado nacional²⁰.

¹⁶ Si bien este asunto es discutido y las versiones varían en las declaraciones prestadas por el denunciante y Polifusión ante la Fiscalía, existen documentos presentados ante procedimientos administrativos y judiciales en materia de propiedad industrial que permiten entender el origen de la sociedad en Chile y la relación comercial entre ésta y la denunciante, como se verá más adelante.

¹⁷ Toma de declaración de [REDACTED] gerente general de Polifusión, de fecha 20 de febrero de 2020.

¹⁸ Véase contrato de cesión de marcas entre [REDACTED] y Polifusión de fecha 1 de julio de 2015, en la que la primera cede a la segunda las marcas Polifusión, Polyfusion y Polyfusion 100 inscritas en Argentina en la clase 11, Polyfusion 100 inscrita en Brasil en la clase 11, Polyfusion 100 inscrita en Ecuador en la clase 11, Polyfusion 100 inscrita en la clase 11 en Perú y Polyfusion 100 inscrita en la clase 11 en Uruguay.

¹⁹ Al respecto, la denunciante señala que durante la investigación del año 2012 fue contactada por funcionarios de la Fiscalía. Sin embargo, por un problema de coordinación interna de la empresa, no enviaron la información solicitada. Fuente: Toma de declaración de [REDACTED] Responsable de Propiedad Intelectual de [REDACTED] de fecha 18 de febrero de 2020.

²⁰ Punto Tercero del Acuerdo: “en general, a juicio de la FNE, la titularidad de registros marcarios sin utilización, comercializados en el extranjero por competidores, tiene la potencialidad de obstaculizar el ingreso o expansión de competidores en Chile”.

Véase, acuerdo conciliatorio entre la FNE, CCU, Bavaria y Cervecerías Chile, en el marco del requerimiento en contra de CCU por mantener el registro de diversas marcas en el INAPI, bloqueando la competencia de otros actores de la industria. Resolución del H. TDLC en autos acumulador Rol C N°263-13. Disponible en: <https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2014/05/Acuerdo-conciliatorio-CCU.pdf>

Tabla N°2 - Ventas productos con marc [REDACTED] or parte de Polifusión durante el año 2019.

Productos Marc [REDACTED]	Ventas CLP \$
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
TOTAL	[REDACTED]
Porcentaje sobre ventas totales 2019	[REDACTED]

Fuente: Elaborado con información entregada por Polifusión en respuesta a Of. Ord. N°0570 de fecha 13 de marzo de 2020.

27. Hoy en día, Polifusión es una empresa que se dedica a la producción de materiales plásticos en el mercado de tuberías de uso hidráulico en general con enfoque en distintas industrias: minería, agricultura y, principalmente, domiciliario. Comercializa diversos productos utilizando, entre otras, la marca objeto de la denuncia para las líneas de descarga de alcantarillado²³.

C. La denunciante ha ventilado idéntico problema en acciones judiciales ante el INAPI, las que ya han resuelto o están resolviendo actualmente sobre la materia

28. Conforme a los antecedentes acompañados por la denunciante, la disputa marcaria existente con Polifusión se remonta al año 2016, en que la denunciante demandó la nulidad de tres registros marcarios de Polifusión ante el INAPI. Dichos registros correspondían a una marca mixta en la clase 11 y una marca mixta en la clase 17 ambas inscritas el año 2010²⁴ y a una marca denominativa en las clases 11 y 17 inscrita el año 1999²⁵.

29. En primera instancia, el INAPI le concedió la nulidad de los tres registros marcarios a la denunciante, basándose en lo dispuesto en el artículo 20 inciso primero, letras f), g) y k) de la Ley de Propiedad Industrial²⁶, que establecen como supuestos de

²³ Toma de declaración d [REDACTED] gerente general de Polifusión, de fecha 20 de febrero de 2020.

²⁴ Marca [REDACTED] mixta clase 11 registro [REDACTED] y marc [REDACTED] mixta clase 17 registro [REDACTED] ambos inscritos el 19 de enero de 2010.

²⁵ Marca [REDACTED] enominativa en clases 11 y 17, registro [REDACTED] de fecha 23 de agosto de 1999.

²⁶ Letra f): "Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos".

Letra g): "las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro".

Letra k): "Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil".

irregistrabilidad de una marca el caso de marcas que induzcan a error respecto de los productos o servicios, que se asemejan entre sí con el potencial de confundirse con otras marcas registradas en el extranjero y aquellas que atenten contra los principios de competencia leal²⁷.

30. En dichos fallos, además, el INAPI reconoció que la marca objeto de la denuncia estaba inscrita en otros países por la denunciante, con una fecha anterior a la de los registros de la marca en Chile, corroborando que contaba con fama y notoriedad en el extranjero.
31. Con posterioridad, Polifusión recurrió en contra de estas sentencias ante el Tribunal de Propiedad Industrial (“TDPI”), confirmándose el fallo de primera instancia en cuanto a la nulidad de los dos registros marcarios del año 2010. Sin embargo, sobre el registro del año 1999, se debía abordar el tema de la prescripción de la acción de nulidad de un registro, cuya norma indica que esta prescribirá en cinco años contados desde la fecha del registro, pero que será imprescriptible respecto de los registros obtenidos de mala fe²⁸.
32. Sobre este punto, el TDPI centró entonces su análisis sobre la existencia o ausencia de mala fe al momento de la inscripción marcaria. Al respecto, consideró que la prueba aportada fue insuficiente para destruir la presunción de buena fe que amparaba a Polifusión y que, incluso, desde determinadas perspectivas, dichas pruebas apoyaban la buena fe del actor, basándose principalmente en el origen familiar de la sociedad en Chile y en el consentimiento entregado por los socios extranjeros para el uso de la marca en el país, tal como fue indicado *supra*.
33. En primer lugar, el TDPI se refirió a la coincidencia en los nombres de las empresas involucradas, Polifusión y la denunciante, en la época en que se generaron las relaciones comerciales que dieron origen al registro demandado de nulidad²⁹.
34. En segundo lugar, se nombran una serie de documentos probatorios que permitieron corroborar que existió una relación entre la denunciante y Polifusión, en la que la familia descendiente del fundador de la compañía de la denunciante, no sólo tuvo conocimiento de la creación de Polifusión, sino que participó en ella como dueña o ejerciendo cargos determinantes y con facultades para decidir dentro de la misma. Aquello, sumado a la ausencia de un permiso para el uso de la marca por un tiempo limitado o el registro de la marca bajo un poder, entre otros, llevó al TDPI a concluir: *“...la aquiescencia de la empresa demandante de nulidad en el registro chileno, del cual eran dueños, si bien no directamente como compañía a través de la propiedad que tenían miembros del mismo grupo familiar”*³⁰.

²⁷ Fallos del INAPI N [REDACTED] de fecha 8 de agosto de 2016, para la marca [REDACTED] ixta en clase 11; N [REDACTED] de fecha 8 de agosto de 2016 para la marca [REDACTED] ista en clase 17 y N [REDACTED] e fecha 16 de agosto de 2016 para la marca [REDACTED] denominativa en clases 11 y 17.

²⁸ Conforme al artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial: *“La acción de nulidad del registro de una marca prescribirá en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro. La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe”*.

²⁹ [REDACTED] actual Polifusión e [REDACTED] sociedad [REDACTED] demandante en dichos autos y denunciante en el presente examen de admisibilidad.

³⁰ Sentencia Rol TDPI N [REDACTED]

35. Finalmente, el hecho de que la relación comercial entre ambas compañías continuó incluso después del cambio de razón social de Polifusión, a juicio del TDPI, vino a confirmar que dicho registro se obtuvo con el consentimiento del titular extranjero, respaldado por los vínculos de confianza otorgados por relaciones de control entre ambas empresas y vínculos familiares. De esta forma, no pudo ampliarse el plazo de prescripción de la acción de nulidad más allá de los cinco años que establece la Ley de Propiedad Industrial, por lo que el TDPI procedió a revocar la sentencia apelada, declarando la prescripción de la acción de nulidad de ese registro³¹.
36. De dicha forma, la autoridad competente en materia de propiedad industrial corroboró que la inscripción de la marca objeto de la denuncia por parte de Polifusión es legítima, por lo menos en lo que respecta a la marca denominativa en las clases 11 y 17 registradas el año 1999.
37. La denunciante, además, señala que Polifusión habría interpuesto oposiciones a la inscripción de la marca disputada, conforme a lo establecido en el artículo 5º, inciso primero, de la Ley de Propiedad Industrial³², fundándose en el pronunciamiento favorable obtenido en la sentencia previamente comentada, lo cual constituiría un ejercicio abusivo de acciones judiciales.
38. Sin embargo, dichas acciones por parte de Polifusión son consecuencia directa de un pronunciamiento favorable en sede marcaria, lo que, sumado al hecho de que comercializa la marca objeto de la denuncia en el mercado nacional, permiten afirmar, en opinión de esta Unidad, que su accionar no sería abusivo.
39. Al respecto, en la Tabla N°3 a continuación, se muestran todos los procesos que involucraron solicitudes de inscripción de la marca objeto de la denuncia por parte de la denunciante ante el INAPI, desde el año 2012 en adelante. Como se observa, de 20 solicitudes de inscripción marcaria presentadas por la denunciante, 13 de ellas fueron concedidas, 5 denegadas y 2 se encuentran aun en trámite.

Tabla N°3 - Solicitudes de registro marcario por parte del denunciante*

Solicitante	N° Solicitudes Concedidas	N° Solicitudes Denegadas	N° Solicitudes en Trámite	N° Solicitudes Total
██████████	13	5	2	20
Polifusión	2	1	2	5

*Se adjunta como Anexo a la presente Minuta de Archivo, un detalle de los procesos marcarios que involucran la marca objeto de la denuncia.

Fuente: Elaborado con información entregada por el denunciante en respuesta a Of. Ord. N°0569 de fecha 13 de marzo de 2020.

³¹ Ibíd.

³² Artículo 5º.- "Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo. El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen".

40. Tal como se observa, la denunciante ha obtenido un número importante de solicitudes concedidas ante el registro de su marca y, además, continúa con dos procesos pendientes que, mientras no sean resueltos, permiten afirmar que el asunto está siendo revisado hoy en día en su sede natural y pertinente, como es la de propiedad industrial, lo cual, sin perjuicio de cambios en la situación de la denunciante en el futuro, hace innecesaria e inconveniente la intervención por parte de esta Fiscalía, al menos en la actualidad.

III. CONCLUSIONES

41. En base a los antecedentes tenidos a la vista al elaborar la presente Minuta de Archivo, esta Unidad considera que los hechos denunciados no configurarían un ejercicio abusivo de derechos marcarios tendiendo a impedir, restringir y entorpecer la libre competencia y un incumplimiento al Acuerdo suscrito entre la FNE y Polifusión.
42. En efecto, la inscripción de la marca objeto de la denuncia, por parte de Polifusión, tiene un origen legítimo que fue determinado por sentencia favorable firme del TDPI conociendo sobre la nulidad del registro marcario, lo que además estaría refrendado por el vínculo familiar y comercial que existió entre la denunciante y Polifusión, lo que explica que ésta última continúe utilizando la marca hasta el día de hoy.
43. Asimismo, se ha constatado que, desde el tiempo de inscripción de los registros marcarios y hasta el día de hoy, Polifusión ha comercializado productos asociados a la marca en disputa.
44. Por otro lado, la denunciante ha podido registrar la marca objeto de su denuncia en el INAPI, sin perjuicio de las oposiciones presentadas por Polifusión basadas en el registro denominativo en las clases 11 y 17, que no son sino una consecuencia de la sentencia favorable firme en sede marcaria dictada por el TDPI.
45. De acuerdo a lo expuesto, de los hechos específicos denunciados no parece desprenderse un incumplimiento del Acuerdo por parte de Polifusión, así como tampoco un ejercicio abusivo de sus derechos de propiedad industrial que haya tenido como objeto y/o efecto el potencial cierre o bloqueo de mercado a sus competidores.
46. De la misma forma, se tiene presente que, sin perjuicio de las plenas facultades legales de esta Fiscalía para intervenir en materias como las denunciadas, el asunto está siendo revisado hoy en día en su sede natural y pertinente, como es la de propiedad industrial, lo cual, sin perjuicio de cambios en la situación de la denunciante en el futuro, hace innecesaria e inconveniente la intervención por parte de esta Fiscalía, al menos en la actualidad³³.
47. Por lo anteriormente expuesto, se recomienda al Señor Fiscal, salvo su mejor parecer, el archivo de esta denuncia. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de esta Fiscalía de seguir velando por la libre competencia en este mercado y de la posibilidad de analizar la apertura de una investigación, en caso de contar con nuevos antecedentes

³³ A dicho respecto, véase Gerardin y O' Donoghue, "The Concurrent Application of Competition Law and Regulation: the Case of Margin Squeeze Abuses in the Telecommunications Sector", p. 418.

que así lo ameriten, y del derecho del denunciante de interponer las acciones que estime pertinentes ante el H. TDLC o en otra sede.

Saluda atentamente a usted,

Manfred
Tomislav
Zink Papic

Firmado
digitalmente por
Manfred Tomislav
Zink Papic
Fecha: 2020.06.26
11:09:31 -04'00'

**MANFRED ZINK P.
JEFE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
DE CUMPLIMIENTO**

GAA/AGU

ANEXO

Detalle de las solicitudes de marca

Solicitante	Marca	Tipo	Clases	Oponente	Estado
[REDACTED]	[REDACTED]	Mixta	19	[REDACTED]	Concedida
[REDACTED]	[REDACTED]	Mixta	8	[REDACTED]	Concedida
[REDACTED]	[REDACTED]	Frase Propaganda	19	[REDACTED]	Concedida
[REDACTED]	[REDACTED]	Frase Propaganda	8	[REDACTED]	Concedida
[REDACTED]	[REDACTED]	Mixta	6	[REDACTED]	Concedida
[REDACTED]	[REDACTED]	Denominación	39	[REDACTED]	En Trámite
[REDACTED]	[REDACTED]	Mixta	35	[REDACTED]	Concedida
[REDACTED]	[REDACTED]	Denominación	16	[REDACTED]	Concedida
[REDACTED]	[REDACTED]	Mixta	7	[REDACTED]	Concedida
[REDACTED]	[REDACTED]	Mixta	39	[REDACTED]	En Trámite
[REDACTED]	[REDACTED]	Denominación	19	[REDACTED]	Concedida
[REDACTED]	[REDACTED]	Mixta	20	[REDACTED]	Concedida
[REDACTED]	[REDACTED]	Denominación	20	[REDACTED]	Concedida
[REDACTED]	[REDACTED]	Denominación	16	[REDACTED]	Concedida
[REDACTED]	[REDACTED]	Mixta	16	[REDACTED]	Concedida
[REDACTED]	[REDACTED]	Mixta	17	[REDACTED]	Denegada
[REDACTED]	[REDACTED]	Mixta	11	[REDACTED]	Denegada
[REDACTED]	[REDACTED]	Mixta	19	[REDACTED]	Denegada
[REDACTED]	[REDACTED]	Mixta	37	[REDACTED]	Denegada
[REDACTED]	[REDACTED]	Mixta	19	[REDACTED]	Denegada
[REDACTED]	[REDACTED]	Mixta	17	[REDACTED]	Anulada
[REDACTED]	[REDACTED]	Mixta	11	[REDACTED]	Anulada

		Denominación	11 y 17		Registrada
--	--	--------------	---------	--	------------