

INFORME EN DERECHO

ABUSO DE PROCEDIMIENTOS Y COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INNOVACIÓN

Sumario

I.	Introducción	2
II.	La Demanda de Quiñones Farfán	2
III.	La innovación, los “modelos de utilidad” de la Ley N° 19.039 y sus efectos en materia de competencia	4
IV.	¿Se requiere ser competidor para que haya un ilícito de competencia desleal?	10
V.	La litigación abusiva (“sham litigation”) como conducta contraria a la competencia.....	16
VI.	Criterios para calificar el ejercicio abusivo de acciones como competencia desleal	21
VII.	Ejercicio abusivo de medidas precautorias	35
VIII.	Conclusiones	38

I. Introducción

1. Por encargo del estudio jurídico Clarke, Modet & Co. Chile, representante de Sociedad Metalúrgica Quiñones Farfán Ltda. (Quiñones Farfán), se ha solicitado al Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (RegCom) un informe en derecho que analice aspectos relativos al posible ejercicio abusivo de acciones por parte de Tresmontes Luchetti S.A. (Tresmontes), como conducta contraria a la Ley N° 20.169, que regula la competencia desleal (LCD).

2. Específicamente, se ha solicitado nuestra opinión para informar respecto de ciertos aspectos legales en discusión ante el Trigésimo Juzgado Civil de Santiago, en los autos caratulados “*Sociedad Metalúrgica Quiñones Farfán Ltda. con Tresmontes Luchetti SA*”, rol N° 12.225-2010, en los cuales la solicitante del presente informe es actora de una demanda de indemnización de perjuicios por actos de competencia desleal.

3. En particular, interesa conocer: (i) algunos aspectos sobre propiedad industrial y los efectos del otorgamiento de un registro dicha propiedad en materia de libre competencia; (ii) si una empresa infractora de la LCD debe ser necesariamente competidora de la actora para ser demandada por una infracción a la LCD; (iii) si puede haber una infracción a la LCD, en su figura de abuso de acciones, por la presentación de escritos, demandas y otras acciones (“litigación abusiva”); y (iv) el posible abuso de medidas precautorias.

II. La Demanda de Quiñones Farfán

4. Previo a analizar las materias que se consultan, nos referiremos a la demanda interpuesta por Quiñones Farfán en contra de Tresmontes. A continuación describiremos brevemente el libelo de la demanda:

- a. Quiñones Farfán demanda a Tresmontes por los perjuicios derivados de actos de competencia desleal, consistentes en la interposición abusiva de acciones judiciales en su contra.
- b. Quiñones Farfán tiene dentro de sus giros, entre otros, la fabricación de exhibidores publicitarios y de equipos de refrigeración. En el desarrollo de su giro, con fecha 23 de mayo de 2007, presentó ante el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INAPI) una solicitud de Modelo de Utilidad para amparar una gaveta contenedora, exhibidora y dispensadora, orientada al *retail* (solicitud de modelo de utilidad N° 1480 - 2007).

- c. Posteriormente, Quiñones Farfán inició conversaciones de negocios con el Jefe de “Trade Marketing” de Tresmontes, quien solicitó una cotización por una serie de productos, dentro de los cuales se encontraba la gaveta cuya solicitud de modelo de utilidad se encontraba en trámite a dicha fecha. Dicha solicitud se reiteró al día posterior. En definitiva, el negocio no prosperó, por no existir acuerdo en el precio.
- d. No obstante lo anterior, continúa la demanda, Tresmontes encargó la elaboración del mismo producto (que estaba amparado por la solicitud en trámite) y lo instaló, sin autorización, en distintos supermercados en los que distribuye y comercializa sus productos.
- e. Durante la tramitación de la solicitud de modelo de utilidad, mediante cuatro presentaciones hechas en noviembre de 2008, julio de 2009 y agosto del mismo año, Tresmontes solicitó se tuviera presente que el modelo carecería de *novedad y altura inventiva*. Todas esas presentaciones fueron rechazadas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial por ser extemporáneas, habiéndose presentado transcurrido el plazo de 45 días desde la solicitud (Art. 5º, Ley 19.039).
- f. Finalmente, tras rechazarse las presentaciones de Tresmontes ante el INAPI, se otorga el Modelo de Utilidad a Quiñones Farfán, con fecha 9 de septiembre de 2009 (Registro N° 203 del año 2009).
- g. Una vez concedido del Modelo de Utilidad solicitado por Quiñones Farfán, en septiembre de 2009, Tresmontes presenta una demanda de nulidad al privilegio industrial concedido, con base en los mismos argumentos esgrimidos en las presentaciones anteriores, ante el Tribunal de Propiedad Industrial (TPI).
- h. Además, Tresmontes solicitó la concesión de una medida precautoria para prohibir la celebración de actos o contratos sobre el registro de Modelo de Utilidad, sin previa notificación del demandado Quiñones Farfán, medida que fue otorgada y se encuentra pendiente su alzamiento, desde noviembre de 2009.
- i. Paralelamente, Quiñones Farfán presentó dos nuevas solicitudes de modelos de utilidad ante el INAPI. La primera, con fecha 26 de Noviembre de 2007, bajo el N° 3398-2007 y la segunda, N°

3544 - 2008, presentada con fecha 27 de Noviembre del año 2008. Ambas fueron objeto de oposiciones por parte de Tresmontes. Respecto a la impugnación de Tresmontes, efectuada a la solicitud N° 3544 - 2008, también fue rechazada por presentarse fuera de plazo.

- j. Como consecuencia de lo anterior, Quiñones Farfán concluye que hay un abuso de derecho, porque las pretensiones hechas valer por Tresmontes en las diferentes acciones ejercidas no tienen por objeto satisfacer el interés jurídicamente protegido por la norma, sino paralizar la actividad comercial legítimamente ejercida.

II. La innovación, los “modelos de utilidad” de la Ley N° 19.039 y sus efectos en materia de competencia

5. Como primera cuestión del presente informe, pasamos a continuación describir sucintamente algunos tópicos de la innovación, los modelos de utilidad de la Ley N° 19.039 y los efectos en términos de competencia del otorgamiento de registro.

a. La innovación y la propiedad industrial

6. La propiedad industrial es una rama del Derecho que guarda estrecha conexión con la protección de la innovación. Como ha señalado recientemente Carrier, “[l]a innovación consiste en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de productos y procesos nuevos y mejorados”¹.

7. Dicho autor agrega que el proceso de *invención y descubrimiento* usa el sistema de patentes para otorgar una patente por innovaciones que son nuevas y no son obvias para quienes están en esa industria. Luego, sigue la etapa de *desarrollo*, en la que se perfecciona y modifica el producto. Una tercera etapa del proceso - que a veces precede al desarrollo - considera la inversión y emprendimiento, por las que el innovador se decide a *comercializar* su “invento”, lo que conlleva obtener financiamiento, crear un mercado y cultivarlo, etc. Finalmente, está la etapa de *difusión*, que no es sino el que el producto pueda expandirse por el mercado. En estas fases, añade dicho autor, el licenciamiento de las patentes resulta vital, ya que puede ser muy difícil

¹ Michael A. Carrier, *Innovation for the 21st Century. Harnessing the Power of Intellectual Property and Antitrust Law*, (Oxford University Press, 2009), p. 19

comercializar el producto, lo que ocurre especialmente para pequeñas y medianas empresas, universidades, etc².

8. Por lo mismo, la adopción de medidas que puedan afectar la posibilidad de vender, licenciar, comercializar y en definitiva, difundir el producto, afectan al creador y al proceso de innovación.

b. Protección de la propiedad industrial en Chile

9. En nuestro país, los privilegios industriales se encuentran regulados principalmente en la Ley N° 19.039, Ley de Propiedad Industrial (LPI). Además de la Ley 19.039, son relevantes el "Convenio de París para la protección de la Propiedad Intelectual", y el convenio "TRIPS" (o "ADPIC" en castellano). De hecho, las modificaciones a la LPI del año de 2005, se deben precisamente a la adecuación de la legislación interna al TRIPS. El último instrumento legal que se debe considerar es el *Patent Cooperation Treaty* (PCT) o Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

10. De acuerdo al art. 31 inc. 2° de la LPI: "Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención". Luego, para que se otorgue una **patente**, el producto o proceso debe ser *nuevo, debe tener nivel inventivo, y debe ser susceptible de aplicación industrial* (art. 32, LPI). Deben concurrir estas tres características, que se encuentran definidas en los arts. 33 a 36 de la LPI.

11. Así, lo esencial para conseguir una patente es el *nivel inventivo del producto o proceso*. En palabras de Ortúzar:

El otorgar protección a la creatividad es un premio e incentivo, porque la sociedad entiende que dicha creatividad es la base del progreso humano y, como tal, debe ser fomentada y premiada³

12. Luego, según el Art. 1° de la LPI, "[l]os derechos [de propiedad industrial] comprenden las marcas, las patentes de invención, los *modelos de utilidad*, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer".

13. Respecto a los modelos de utilidad, el art. 54 de la LPI dispone que

² Carrier, n. 1, p. 20

³ Santiago Ortúzar, "Competencia desleal y propiedad intelectual", en AA.VV., Marco Antonio González Iturria (ed.) *Competencia desleal. Análisis crítico y elementos para la aplicación de la Ley N° 20.169, de 2007* (Universidad de Los Andes, Santiago, 2007), p. 46

Se considerarán como modelos de utilidad los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos en que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, *que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía*".

Entonces, un modelo de utilidad es patentable cuando sea *nuevo y susceptible de aplicación industrial* (art. 56, LPI).

14. El Modelo de Utilidad se basa en la existencia de un producto *preexistente*, el que se complementa con un producto accesorio útil. Este accesorio se protege por medio del modelo de utilidad, por eso no se exige un nivel inventivo, sólo *novedad y aplicación industrial*.

15. Como puede colegirse, un modelo de utilidad, si bien es novedoso, es decir, hay innovación en su creación, tampoco parte de cero, *ex nihilo*, sino que se basa en productos que ya existen. En otras palabras, mediante un modelo de utilidad un innovador "*no inventa la rueda*" - como ocurriría con una patente - , pero "*sí la mejora*".

16. En el caso de estudio, se trata de un Modelo de Utilidad, porque el producto como género ya existía, pero se introdujeron *modificaciones útiles que lo hicieron más provechoso*. Esas variaciones son protegidas por un "Modelo de Utilidad". El otorgamiento de una patente por modelo de utilidad se somete a un procedimiento establecido en la LPI, el cual considera la participación de un examinador *independiente*, un perito, que opina sobre el mérito de la solicitud:

Las solicitudes se someten a la emisión de un informe pericial donde un examinador independiente emite una opinión técnica sobre los méritos de la solicitud para ser concedida de acuerdo a los requisitos establecidos por la misma ley⁴

17. En lo que respecta al plazo de protección, este es diferente para las patentes y los modelos de utilidad. Para las primeras el plazo es de 20 años desde la presentación de su solicitud. Para los segundos, de 10 años, computados del mismo modo.

18. Finalmente, es menester tener en cuenta que, de acuerdo al artículo 57° de la LPI, "*Las patentes de modelo de utilidad se concederán por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de la solicitud.*", por lo que *cualquier dilación o entorpecimiento en el otorgamiento de la misma en definitiva*

⁴ Ortúzar, n. 3, p. 49

disminuye el derecho y privilegio del inventor, el cual no puede renovarse, afectando la explotación legítima de dicha innovación.

c. Efectos del otorgamiento de un modelo de utilidad en materia de competencia y estándares

19. Existe una falsa creencia de que el otorgamiento de un modelo de utilidad, e incluso una patente, equivalen a “otorgar un monopolio”. Como veremos, no hay tal monopolio ni “monopolización”, como lo ha precisado la doctrina comparada. Así, Carrier señala que

Seamos claros, en la mayoría de los casos, las patentes no otorgan un poder monopólico. En efecto, sólo porque una patente permita el derecho a excluir a otros de su invento, no significa que no haya sustitutos en el mercado. En la mayoría de los casos, los consumidores pueden ir a una tecnología alternativa si creen que el precio del producto patentado es excesivo⁵.

20. Por su parte, Lemley aclara que los derechos de propiedad industrial no otorgan un monopolio, sino que solamente una exclusividad que puede ser o no exitosa en un mercado con otros productos que compiten entre sí:

Los derechos de propiedad intelectual [incluida la propiedad industrial] no confieren un poder monopólico ipso facto. Mientras estos derechos permiten la diferenciación de productos, y a veces le dan al propietario poder sobre el precio, existe una gran diferencia entre un derecho exclusivo y el poder monopólico que le preocupa al Derecho de la Competencia. De hecho, la mayor parte de las patentes de procesos y productos son fracasos comerciales. E incluso, cuando un producto patentado – o particularmente cuando es un producto con marca registrada – es un éxito en un mercado, éste normalmente compite por la atención de los consumidores con muchos productos, algunos de los cuales están protegidos por la propiedad industrial e intelectual⁶.

21. De este modo, el derecho que otorga la patente, es solo un “monopolio legal respecto a la elaboración y distribución del *producto patentado*”⁷. Por lo mismo, respecto de otros productos, patentados o no, **no hay monopolio**.

22. Pues bien, incluso dos productos con registros de propiedad industrial – es decir, con exclusividades – que sean sustitutos entre sí en un mercado van a *competir* por las preferencias de los consumidores, que serán quienes en definitiva puedan optar entre bienes sustitutos. Esto puede ocurrir entre

⁵ Carrier, n. 1, pp. 52-53. La traducción es nuestra.

⁶ Mark Lemley, “A New Balance Between IP and Antitrust”, *Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas*, Vol. 13, p. 237, (2007). La traducción es nuestra.

⁷ Carrier, n. 1, p. 98

disputas de productos patentados que puedan considerarse como “estándares”, como es un software (verbigracia: “Windows”, “Office”, sistemas operativos de Apple, etc.), un tipo de teclado (por ejemplo: “QWERTY”), un tipo de formato de vídeo (VHS / Betamax), entre otros. En casos de estándares, puede ser hasta que un estándar “triunfe”, *imponiéndose* sobre el otro, por el solo efecto de las preferencias de los consumidores. Ciertamente, en dicha disputa de competidores debe haber lealtad en la conducta de los rivales.

23. Por otra parte, mientras más personas usan un estándar, más beneficioso es para terceros utilizarlo. En el caso de un estándar, como puede ser un idioma o software, mientras más personas lo utilizan o *hablan*, más beneficioso es para terceros utilizarlo, ya que habrá más libros publicados en dicho idioma, más hablantes de dicha lengua, o más programas en dicho software, etc. Esto es lo que se conoce como “externalidades de red”. A la inversa, si se crea un idioma o software que sólo es hablado por una persona, su valor y utilidad es mucho menor a la de un idioma hablado por más personas. Y mientras más lo hablen, más vale.

d. Jurisdicción que conoce de prácticas anticompetitivas en materia de propiedad industrial

24. Así las cosas, si se llegara a estimar que puede haber una práctica contraria a la libre competencia asociada a una patente, debemos recordar que la jurisdicción *especializada* para conocer de dichos asuntos es el H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), creado por la Ley N° 19.911, que modificó el Decreto Ley N° 211, de 1973, ley de defensa de la competencia. El TDLC ha conocido diversos asuntos de libre competencia relacionados con propiedad intelectual (marcas o patentes), como da cuenta su jurisprudencia⁸.

25. En nuestro ordenamiento, es el DL 211 la norma legal que prescribe que la defensa de la libre competencia en los mercados es el objeto de dicha ley, y que “[l]os atentados contra la libre competencia en las actividades económicas serán corregidos, prohibidos o reprimidos en la forma y con las sanciones previstas en esta ley.” (Art. 1°, DL 211).

26. Por lo mismo, las acusaciones de abuso de posición dominante – o *monopolización*, en el derecho norteamericano – o de competencia desleal efectuada por quien quiere mantener, alcanzar o incrementar una posición de dominio de mercado, respecto de propiedad industrial, de acuerdo al art. 3°,

⁸ La jurisprudencia del TDLC puede revisarse en www.tdlc.cl sección “Jurisprudencia” , “Sentencias”

inciso 1° y letras b) y c), del DL 211, es un asunto del ámbito competencial del TDLC y no de otros órganos:

Artículo 3°.- El que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos, será sancionado con las medidas señaladas en el artículo 26 de la presente ley, sin perjuicio de las medidas preventivas, correctivas o prohibitivas que respecto de dichos hechos, actos o convenciones puedan disponerse en cada caso.

Se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia o que tienden a producir dichos efectos, los siguientes: (...)

b) **La explotación abusiva por parte de un agente económico**, o un conjunto de ellos, **de una posición dominante en el mercado**, fijando precios de compra o de venta, imponiendo a una venta la de otro producto, asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos semejantes.

c) Las prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante.

El artículo 26° del DL 211, por su parte, dispone las sanciones y medidas que puede adoptar el TDLC al conocer de una infracción a la competencia.

27. El TDLC, en múltiples sentencias, ha conocido de controversias jurídicas relacionadas con posibles abusos asociados a propiedad intelectual, como dan cuenta las sentencias *Tecnofarma S.A./ Sanofi Aventis* (Sentencia N° 52/2007), y múltiples decisiones relacionadas con materias marcarias.

28. Sin perjuicio de lo anterior, acusaciones efectuadas ante el TDLC, en materias de propiedad industrial han sido rechazadas por dicho Tribunal cuando no se cumplen los requisitos que señala el DL 211, esto es, que las conductas se hayan efectuado por quien tiene una *posición dominante* o bien, para el caso del literal c) del art. 3°, o fueron realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una *posición dominante*. Así lo ha razonado el TDLC en al menos dos ocasiones:

este Tribunal estima que las conductas denunciadas no implican atentado alguno a la libre competencia, pues no se vislumbran motivos que permitan suponer que con ellas se haya abusado del derecho marcario en términos tales que pudiera afectar la libre competencia en el mercado relevante en cuestión, no siendo materias propias de la competencia de este Tribunal

aquellas que se refieren exclusivamente al derecho de la propiedad industrial y que en este caso están siendo conocidas en las instancias correspondientes⁹

IV. ¿Se requiere ser competidor del demandante para que haya un ilícito de competencia desleal?

29. Expuesta someramente en qué consiste la pretensión de la actora, así como los efectos de un modelo de utilidad, a continuación pasamos a examinar si la demandante, Quiñones Farfán, puede dirigirse como sujeto activo en contra de Tresmontes, en lo que dice relación con infracciones al régimen jurídico de defensa de la lealtad competitiva. En otras palabras, ¿debe el demandado ser un competidor del demandante para que se pueda demandar a aquel por una práctica de competencia desleal?

30. A este respecto, se afirma en la contestación de la demanda que no hay hecho ilícito de competencia desleal porque Tresmontes no compite con Quiñones Farfán. Así, no siendo Tresmontes una empresa competidora de Quiñones Farfán, en el rubro de fabricación de exhibidores publicitarios, no podría haber reproche de deslealtad anticoncurrencial. Lo anterior porque, de acuerdo a la contestación de la demanda de Tresmontes, el artículo 3° LCD requiere que se *desvíe clientela*:

En general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado.

31. Respecto de esta argumentación, a continuación exponremos que la LCD exige excepcionalmente que quien ejecuta una práctica de competencia desleal deba ser competidor del afectado, siendo la regla general de las conductas específicas de la LCD que no se requiera ser competidor.

32. En primer lugar, debe aclararse que el artículo 3° de la LCD es una *cláusula general de competencia desleal*, cuya finalidad es ser un “instrumento muy útil para reprimir las prácticas desleales que surjan andando el tiempo y que no hubieren sido expresamente tipificadas en la Ley al momento de su redacción”¹⁰. Este tipo de cláusula, nos ilustra Nehme Zalaquett, representa los

⁹ TDLC: Sentencia N° 23/2005, C. 7° y Sentencia N° 71/2008, C. 2°

¹⁰ Eva Domínguez Pérez, “Competencia desleal”, en Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano (Director), *Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea*, (Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2007), p. 196

deberes mínimos de comportamiento leal exigido, pasándose luego a establecer la serie ilustrativa de actos que se consideran de competencia desleal¹¹.

33. Por otra parte, este tipo de cláusula general tiene un carácter *meramente supletorio*, como lo precisa Emparanza. Dicho autor aclara que en los inicios de la vigencia de normas de competencia desleal las cláusulas que describen los supuestos legalmente previstos (los tipos ejemplares del art. 4° de nuestra LCD) tienen una mayor importancia, “notablemente superior a la que ostenta dicha cláusula general”¹².

34. Adicionalmente, tenemos que el art. 3° LCD no impone en caso alguno una exigencia de que la conducta de deslealtad deba ser efectuada por un *competidor*. Al contrario, el mencionado artículo se refiere a *agentes del mercado*, dentro de los cuales caben, naturalmente, los competidores, pero también los proveedores, compradores, etc¹³. Interpretaciones más restrictivas que pudieran desprenderse de la historia fidedigna de la ley no pueden ser usadas para restringir el tenor literal de la ley, que no se limita a los competidores, sino que usa un concepto más amplio: *agentes del mercado*.

35. Por lo demás, el artículo 3° LCD contiene una norma que describe al ilícito genérico de atentado a la competencia leal, al utilizar la expresión “*en general*”. Como es de Perogrullo, ese tipo de expresiones admiten casos especiales, o descriptivos de las conductas ilícitas. Así las cosas, el artículo siguiente de la LCD (Art. 4°) tiene una redacción ejemplar, no taxativa, de prácticas que *per se* configuran conductas de competencia desleal¹⁴:

En particular, y sin que la enumeración sea taxativa, se considerarán actos de competencia desleal los siguientes: (...)

36. Por lo demás, es sólo en un literal del artículo 4° en el que el legislador ha descrito una conducta en que vemos referencia a “un competidor” como posible agente causante de un lesión a la competencia leal, como ocurre en el literal f) de ese artículo:

¹¹ Nicole Nehme Zalaquett, “Competencia desleal”, en Domingo Valdés (Editor), *Decisiones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Años 2004-2005. Comentarios a la Jurisprudencia e Índices Analíticos*, (Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, 2008), p. 107

¹² Alberto Emparanza Sobejano, *El boicot como acto de competencia desleal contrario a la libre competencia*, (Civitas, Madrid, 2000), p. 140

¹³ Si bien ya el artículo 4° era explícito respecto a las relaciones con proveedores, la modificación del año 2010, mediante la Ley N° 20.416, sobre Empresas de Menor Tamaño, ha sido más explícito, aún.

¹⁴ Marco Antonio González Iturria, *Ley N° 20.169, que regula la competencia desleal. Aspectos generales*, en AA.VV., Marco Antonio González Iturria (ed.) *Competencia desleal. Análisis crítico y elementos para la aplicación de la Ley N° 20.169, de 2007* (Universidad de Los Andes, Santiago, 2007), p. 19

Toda conducta que persiga inducir a proveedores, clientes u otros contratantes a infringir los deberes contractuales contraídos *con un competidor*

37. La exigencia de que el demandado, en materia de competencia desleal, pese a lo que pudiera creerse, deba ser un **exclusivamente competidor del actor, es un requisito excepcionalísimo.**

38. En efecto, en la mayoría de los literales del artículo 4° LCD distintos a la letra f), dicha ley alude, explícita o implícitamente, a quien infringe la lealtad concurrencial como un *tercero* y no como *competidores*: letras a), b), c), d), e) y f) del artículo 4° LCD, como se aprecia a continuación:

a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos *con los de un tercero*.

b) El uso de signos o la difusión de hechos o aseveraciones, incorrecto o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia, componentes, características, precio, modo de producción, marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad y, en general sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o servicio ofrecidos, propios o ajenos.

c) Todas las informaciones o aseveraciones incorrectas o falsas sobre los bienes, servicios actividades, signos distintivos, establecimientos o relaciones comerciales *de un tercero*, que sean susceptibles de menoscabar su reputación en el mercado. Son también ilícitas las expresiones dirigidas a desacreditarlos o ridiculizarlos sin referencia objetiva.

d) Las manifestaciones agraviantes que versen sobre la nacionalidad, las creencias, ideologías, vida privada o cualquier otra circunstancia personal *del tercero afectado* y que no tenga relación directa con la calidad del bien o servicio prestado.

e) Toda comparación de los bienes, servicios actividades o establecimientos propios o ajenos *con los de un tercero*, cuando se funde en algún antecedente que no sea veraz y demostrable, o, cuando de cualquiera otra forma infrinja las normas de esta ley. (...)

g) El ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales con la finalidad de entorpecer la operación *de un agente de mercado*.

39. Por otra parte, tras la reforma a la LCD de la Ley N° 20.416, sobre Empresas de Menor Tamaño, se agregaron dos nuevos literales al artículo 4°, letras h) e i), los cuales hacen referencia a relaciones entre una empresas y sus proveedores, es decir, entre agentes económicos que tienen relaciones verticales y no de competidores:

h) La imposición por parte *de una empresa a un proveedor*, de condiciones de contratación para sí, basadas en aquellas ofrecidas por ese mismo proveedor a empresas competidoras de la primera, para efectos de obtener mejores condiciones que éstas; o, la imposición a un proveedor de condiciones de contratación con empresas competidoras de la empresa en cuestión, basadas en aquellas ofrecidas a ésta. (...)

i) El establecimiento de cláusulas contractuales o conductas abusivas *en desmedro de los proveedores* o el incumplimiento sistemático de deberes contractuales contraídos con ellos.

40. Ahora bien, si supusiéramos que la LCD, por su título, que “regula la competencia desleal”, pudiera presumirse que ella sólo rige relaciones entre *competidores*, tal conclusión es errada por razones adicionales a las descritas, como veremos. Es así como la LCD en su artículo 1° dispone quienes son los beneficiarios de dicha legislación. Sí, lo son los competidores, pero *también* los consumidores, y, en general, “*cualquier persona afectada en sus intereses legítimos*”:

Esta ley tiene por objeto proteger a competidores, *consumidores* y, en general, a *cualquier persona afectada en sus intereses legítimos* por un acto de competencia desleal.

41. Adicionalmente, se desprende del tenor de la norma que se cita *ut supra* que la LCD tiene por sujetos de protección no sólo competidores sino que también a los consumidores y, en general, *cualquier persona afectada en sus intereses legítimos* por un acto de infracción a la Ley 20.169.

42. Confirma este criterio el artículo 6° de la LCD, que enuncia quienes son legitimados activos para ejercer las acciones del artículo 5° de dicha ley:

Cualquiera que resulte directa y personalmente amenazado o perjudicado en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal podrá ejercer las acciones señaladas en las letras a) a d) del artículo anterior.

43. Nuestra doctrina, analizando el precepto en comento, ha razonado que el artículo 6° de la LCD, a más de habilitar una legitimación colectiva, (vid *infra*, ¶ 44), al usar la expresión *cualquiera* se refiere a personas naturales o jurídicas, sin distinguir si se pertenece al mercado, se es competidor o rival, etc.:

No exige la Ley que el afectado pertenezca al mercado, sea comerciante o empresario. Lo importante es que sufra las consecuencias de la conducta desleal de manera directa y concreta. Esta interpretación es coherente, además,

con el artículo 1° de la Ley, que al fijar su objeto persigue “proteger” a competidores, consumidores y, en general, a “cualquiera persona afectada”¹⁵.

44. A la inversa, la LCD no contiene normas sobre legitimación pasiva, por lo que Orlando Poblete, haciendo el símil con la legislación española (“*que otra vez nos sirve para interpretar nuestra Ley*”, agrega este autor), estima que por razones obvias las diversas pretensiones de la LCD pueden dirigirse contra cualquier persona que haya realizado u ordenado el acto de competencia desleal, o bien, haya cooperado a su realización¹⁶.

45. Adicionalmente, el mencionado artículo 6° de la LCD, en su inciso 3° contempla que *también* tienen legitimación activa - para las acciones de las letras a) a c) del artículo 5° - “las asociaciones gremiales que tengan por función efectiva la defensa de los intereses de agentes del mercado”. De este modo, resulta evidente que una asociación gremial, que no es *competidora* de un agente que efectúa una práctica de competencia desleal, e incluso, no es directa ni personalmente amenazada o perjudicada en sus legítimos intereses por dichas conductas, tienen legitimación por ley para demandar en contra de un *competidor desleal*.

46. Como señala un reciente comentario al texto de la LCD española - que recordemos inspiró nuestra legislación sobre la materia, como consta en la moción parlamentaria que originó la Ley N° 20.169¹⁷ - la legitimación de la competencia desleal no se restringe sólo a competidores:

[l]a aplicación de la Ley de Competencia Desleal no requiere la existencia de una relación de competencia entre los eventuales sujetos de su aplicación: quien lleva a cabo los actos desleales y el afectado o perjudicado por los mismos (...) no se limita la tutela de los partícipes en el mercado como competidores, sino que extiende la misma a los afectados por la conducta ilícita, aunque no sean competidores del infractor. Tal es el caso de los consumidores, que resultan protegidos por la disciplina de la LCD¹⁸.

¹⁵ Orlando Poblete Iturrate, “El proceso civil de competencia desleal”, en AA.VV. *Competencia Desleal, Análisis Crítico y elementos para la aplicación de la Ley N°20.169, de 2007*, (Universidad de Los Andes, Santiago, 2007), p. 111

¹⁶ Poblete, n. 15, p. 115

¹⁷ Señala la moción que “El presente proyecto ha tomado elementos de las leyes Española, Argentina y Colombiana, sobre la materia, notando entre ellas gran similitud en el desarrollo de algunas disposiciones.”, Biblioteca del Congreso Nacional, *Historia de la Ley 20.169*, p. 8

¹⁸ José Manuel Marco Cos, “Artículo 3. Ámbito Subjetivo”, en Fernando Martínez (Director), *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal* (Tecnos, Madrid, 2009), p. 52.

47. El mismo comentarista agrega que el ámbito subjetivo de la LCD se complementa y explica por la *amplia* legitimación activa, que la reconoce a cualquier persona, como a entes y asociaciones gremiales¹⁹. Como agrega Bercovitz, “[p]uesto que la regulación legal no trata de proteger solamente al competidor directo, sino también a los consumidores y al propio funcionamiento correcto del sistema competitivo, *basta que la actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado*”²⁰.

48. Respecto a la finalidad y objetivo de la ley, la jurisprudencia nacional ratifica el criterio expuesto precedentemente, al resolver que:

*la ley tiene por objeto proteger a los agentes económicos de los diversos mercados, sin perjuicio que otros textos legales consagren acciones contra los mismos actos en ámbitos más específicos, como son, libre competencia, protección al consumidor, marcas y propiedad industrial o propiedad intelectual*²¹.

49. A lo ya señalado, tenemos que el literal i) (ex g) del artículo 4° LCD, del que trata la demanda de autos, **no hace referencia a competidores en su texto, sino a agentes económicos**, como destinatarios de una práctica de abuso de acciones:

El ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales con la finalidad de entorpecer la operación de un agente de mercado.

50. Aún más, la redacción del literal i) (ex g) del artículo 4° muestra que la finalidad de *perseguir desviar clientela* que pudiera tener la conducta, de ser exigible los elementos de la cláusula general del artículo 3° de la LCD, puede cumplirse en algunos casos, pero no en todos. Por ejemplo, lo anterior ocurre con el aprovechamiento de la reputación ajena (art. 4°, a), LCD), pero no puede ocurrir en el caso que analizamos, en el cual podría negarse o entorpecerse definitivamente el acceso a un mercado a un agente potencial del mismo por medio de acciones judiciales o administrativas.

¹⁹ Marco, n. 18, p. 53

²⁰ Alberto Bercovitz, *Apuntes de Derecho mercantil*, (Aranzadi, Cizur Menor, 2007), p. 358, citado por José García Alcorta, *La limitación de la libertad de empresa en la competencia*, (Atelier Libros Jurídicos, Barcelona, 2008), p. 79

²¹ Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Corte N° 5181-09, 12 de julio de 2010, C. 3

V. La litigación abusiva (“*sham litigation*”) como conducta contraria a la competencia

a. Generalidades

51. En doctrina comparada es habitual que se cite como al primer estudioso de la materia del abuso de procedimientos como conducta anticompetitiva al constitucionalista norteamericano Robert H. Bork, quien ya a mediados de la década de 1970 argumentaba que:

La predación mediante el abuso de procedimientos gubernamentales, incluyendo procedimientos administrativos y judiciales, presenta un peligro creciente que amenaza la competencia. El Derecho de la Competencia se está poniendo al día con este tema, pero el criterio sobre el mismo no está completamente formulado²².

52. En efecto, la tentación de utilizar en perjuicio de terceros las acciones judiciales y administrativas, pervirtiendo así el derecho de acción y petición, no es un tema extraño. En el Derecho norteamericano primero, y luego en el Derecho europeo, surgen instituciones como la *sham litigation* (litigación fraudulenta) o litigación vejatoria como forma de enfrentar y lidiar con el ejercicio de solicitudes a la Administración y/o al Poder Jurisdiccional, con fines espurios a la finalidad ordinaria de las acciones y solicitudes.

53. El derecho de acción, como fundamento último del derecho de presentar demandas y todo tipo de acciones judiciales, pese a ser un derecho garantido constitucionalmente (Art. 19, N° 3, CPR), **no es absoluto**, como lo ha recordado en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional²³. Para el Tribunal Constitucional, como respuesta a la litigación abusiva, resulta constitucionalmente lícito²⁴ desincentivar las actuaciones infundadas o “puramente dilatorias”²⁵.

²² Robert H. Bork, *The Antitrust Paradox, A Policy at War with itself*, (The Free Press, 1993), p. 347. El original es como sigue: “Predation by abuse of governmental procedures, including administrative and judicial processes, presents an increasingly dangerous threat to competition. Antitrust law is beginning to catch up with it, but the criteria to govern this field are not yet fully formulated”. La traducción es nuestra.

²³ STC Rol 1279-08-INA., 2 de abril de 2009, y STC 27 de enero de 2009, Rol 1253-08-INA. 1. Sin querer pretender agotar las decisiones que han analizado la argumentación sobre la litigación vejatoria, podemos citar la sentencia rol 792, de 3 de enero de 2008, la sentencia rol 1046, de 22 de julio de 2008; la sentencia rol 1061, de 28 de agosto de 2008, la sentencia de 27 de enero de este año (rol 1253) y las dos sentencias del día 2 de abril de 2009 (roles 1262 y 1279).

²⁴ STC Rol 1262-08-INA, 2 de abril de 2009, C. 30: “no puede aceptarse que, en la especie, el particular modo en que, supuestamente, se ha procurado el fin de balancear el derecho de acceso a

54. Adicionalmente, el Tribunal Constitucional también ha sostenido que resulta necesario ralentizar la actuación de abogados que actúan sin la debida seriedad al deducir acciones:

debe afirmarse que la necesidad de frenar la actuación de litigantes que pretendan eludir la aplicación de la ley o de aquellos que no proceden con la debida seriedad al deducir la acción respectiva está cubierta en nuestra ordenamiento por otro tipo de instituciones como la condena en costas²⁶

55. A su vez, el derecho de petición tampoco puede ser ejercido en forma abusiva. Cuenta de lo anterior quedó en evidencia en las actas de la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución (CENC)²⁷, al debatirse el alcance del derecho consagrado hoy en el número 14° del artículo 19°.

56. Ya en 2006, el TDLC había sancionado una conducta de abuso de acciones legales emprendidas en contra de un productor de sal:

Que los derechos de acción y petición -por discrecional que pueda ser su ejercicio- no comprenden la facultad de su titular de infringir la libre competencia. Un adecuado entendimiento de los derechos subjetivos considera como límite natural a su ejercicio el respeto a los derechos de otras personas y al orden público que resguarda el interés general. El D.L. N° 211 es precisamente una de las fronteras que el ordenamiento jurídico reconoce al ejercicio de los derechos, de manera que la conducta que lo infringe no puede ser considerada -al mismo tiempo- un derecho y una infracción²⁸;

57. En nuestro derecho, Barros Bourie al agrupar los ilícitos típicos de competencia desleal incluye, entre otras categorías, la de las maniobras efectuadas para *dificultar el establecimiento de un competidor* y las de falseamiento de la realidad²⁹. Añade este autor que la forma más elemental de competencia desleal es “*impedir ilícitamente que terceros contraten con el demandante*”, citando para dichos efectos el caso del *common law* en que había acción contra quien, mediante golpes u otras perturbaciones, impidiera el acceso al mercado para el demandante³⁰.

la justicia con otros derechos o fines constitucionalmente lícitos, como puede ser el de evitar la litigación infundada o puramente dilatoria, resulte idóneo y proporcional y, por ende, justificado.”

²⁵ STC Rol 1262-08-INA, 2 de abril de 2009, C. 27, también STC Rol N° 1046-08 (1066), C. 26°

²⁶ STC Rol 1173-08, C. 20°

²⁷ Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, Sesión N° 125, 29 de mayo de 1975.

²⁸ TDLC: Sentencia N° 47/2006, C. 85°

²⁹ Enrique Barros Bourie, *Tratado de Responsabilidad Extracontractual*, (Jurídica de Chile, Santiago, 2007), p. 1048

³⁰ Barros Bourie, n. 29, p. 1049

58. Ciertamente, si bien puede parecer más sofisticado, el ejercicio abusivo de acciones y peticiones puede lograr el mismo resultado de impedir el acceso y que terceros puedan contratar, sin llegar a *golpear* al competidor. Recordemos que el derecho es una restricción de la justicia por mano propia, es decir, una sublimación de los golpes por un procedimiento y mecanismo de solución de controversias reglado, imparcial, independiente, con igualdad de armas.

59. Desde el año 2007, la Ley N° 20.169, que regula la competencia desleal, LCD, reconoce como ilícito de competencia desleal, en forma ejemplar, el ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales (Art. 4, g, hoy, letra i). Adicionalmente, en forma reciente, con motivo de la Ley N° 20.423, del sistema institucional para el desarrollo del turismo, se ha reiterado la interdicción al ejercicio abusivo de acciones (Art. 51, inc. 2°, Ley N° 20.423), con una redacción similar³¹.

60. Esta disposición de la LCD no estaba contenida en la moción parlamentaria que dio origen al proyecto de ley de LCD, y fue propuesta por tres senadores en la Comisión de Economía. En lo que dice relación con la calificación de lo *abusivo*, un senador consultó sobre quien era “el encargado de calificar el ejercicio como manifiestamente abusivo”, ante lo que Barros Bourie respondió “*es tarea del juez*”³². Más abajo expondremos los criterios usados por la literatura – la jurisprudencia nacional, el derecho comparado – que facilitan la tarea de calificación judicial al ejercicio abusivo del derecho de acción o petición.

61. Por su lado, Fueyo Laneri, hace más de dos décadas sostuvo que “*comete un abuso del derecho quien pudiendo optar entre dos vías o acciones elige la más perjudicial para el demandado*”³³.

62. Sin duda, una vía más perjudicial es aquella que tiene plazos de resolución más largos, con lo cual la incertidumbre de solución de la

³¹Art. 51°, inc. 2°, Ley 20.423: “En los casos que corresponda, el ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales con la finalidad de entorpecer la operación de un agente del mercado será sancionado de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.169, sobre competencia desleal.”

³² Biblioteca del Congreso Nacional, *Historia de la Ley 20.169*, Segundo informe de la Comisión de Economía del Senado, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre competencia desleal, Boletín N° 3.356-03. 8 de marzo de 2006, p. 174 Disponible en <http://www.bcn.cl/histley/lfs/hdl-20169/HL20169.pdf>

³³ Fernando Fueyo Laneri, *Instituciones del Derecho Civil Moderno* (Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1990), p. 293

controversia se extiende injustificadamente. Como se desprende, para que haya abuso debe haber habido una afectación a terceros³⁴:

de manera inequívoca las acciones intentadas tienen por fin último – más allá de su apariencia –, *menoscabar ilegítimamente a un competidor más que obtener un beneficio*³⁵

b. Abuso de acciones en materia de propiedad intelectual

63. En los Estados Unidos, el Juez Richard A. Posner reconoce que el ejercicio de acciones judiciales que hostigan a un competidor es una de las pocas conductas *realmente* unilaterales contrarias a la competencia (esto es, en oposición a aquellas que requieren de la colaboración con otras empresas, como es la colusión); y por la cual las empresas pueden obtener o mantener su posición dominante cuando efectúan fraudes en materia de patentes³⁶.

64. Por su parte, Carrier, listando las prácticas contrarias a la competencia en mercados de innovación, incluye en ellas a la litigación fraudulenta que persigue impedir la entrada, usando demandas de propiedad intelectual fraudulentas³⁷.

65. Hovenkamp, analizando los efectos de prácticas contrarias a la competencia en materia de innovación, reza que:

una empresa puede presentar una objeción frívola ante una corte o agencia regulatoria con el fin de detener la licencia de un rival (...)

Cuando una empresa afirma tales derechos en forma inadecuada, y debió haber sabido, *es muy probable que se le condene por la responsabilidad extracontractual de enjuiciamiento malicioso*. Y cuando las condiciones estructurales del monopolio estén presentes, puede también haber violado las leyes antimonopolio³⁸.

³⁴ TDLC: Sentencia N°47/2006, C. 91°

³⁵ José Manuel Bustamante y Enrique Urrutia, “Competencia Desleal: Inducción al incumplimiento de contratos y ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales” en AA.VV. *Competencia Desleal, Análisis Crítico y elementos para la aplicación de la Ley N°20.169*, de 2007, (Universidad de Los Andes, Santiago, 2007) p. 81.

³⁶ Richard A. Posner, *Antitrust Law*, 2a. Ed., (Chicago University Press, Londres y Chicago, 2001), p. 259

³⁷ Carrier, n. 1, p. 98

³⁸ Hervert Hovenkamp, *The Antitrust Enterprise. Principle and Execution* (Harvard, 2005), p. 267

66. En nuestro derecho, la doctrina ha reconocido que por la vía del ejercicio de acciones bien se puede afectar la competencia leal, como expone Ortúzar³⁹.

67. La historia de la ley 20.169 también dio cuenta de la discusión de una propuesta legislativa (indicación N° 12) - que finalmente fue rechazada - sobre propiedad industrial. En lo que nos interesa, se debatió y expuso sobre la competencia desleal en materia de innovación:

Los fundamentos señalan que no resulta poco frecuente que titulares de patentes de invención, normalmente grandes empresas transnacionales, amenacen o adviertan a terceros competidores, normalmente pequeñas y medianas empresas productoras nacionales, acerca de eventuales infracciones respecto de los derechos que le asisten sobre un determinado privilegio reconocido, lo cual inhibe a sus competidores a ingresar a competir en el mercado, de tal manera de evitar futuros juicios largos y costosos que pudieren afectar su subsistencia o continuidad⁴⁰.

68. La propuesta normativa rechazada a ser incorporada en la LCD expresaba, entre otros, que se sancionaría “Toda acción orientada a *limitar el normal establecimiento de productos protegidos por privilegios industriales*, especialmente aquellos relativos a alimentos y medicamentos.”⁴¹.

69. Ahora bien, la reforma de la Ley N° 19.996 a la LPI, en lo que atañe al procedimiento de concesión de patentes, modelos de utilidad, etc., tuvo dentro de sus motivaciones precisamente el uso abusivo de oposiciones, para lo cual estableció un esquema análogo al *solve et repete*:

Como medida destinada a evitar el ejercicio abusivo de las oposiciones por parte de *terceros interesados única y exclusivamente en dilatar los procedimientos de concesión*, se introduce una carga pecuniaria para la admisibilidad de esta acción en los mismos términos que los señalados para el ejercicio del recurso de apelación⁴².

Como vimos más arriba (§ 53), estos esquemas no impiden la litigación abusiva.

³⁹ Ortúzar, n. 3 p. 44: “Cuando no obstante haber vencido el derecho de Propiedad Intelectual se pretende mantener el monopolio o se ejercen acciones en contra de aquellos que usan lo que ha pasado a ser de dominio público...”

⁴⁰ Congreso Nacional, n. 32, p. 169

⁴¹ Congreso Nacional, n. 32, p. 168

⁴² Mensaje de S.E. el Presidente de la República que modifica ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, Boletín N° 2416-03, Mensaje N° 4-341, 4 de octubre de 1999

VI. Criterios para calificar el ejercicio abusivo de acciones como competencia desleal

70. El ilícito del ejercicio abusivo de acciones tiene un largo tratamiento en la jurisprudencia del Decreto Ley N° 211, ley de defensa de la competencia, que en su artículo 3° , letra c), proscribire las conductas de *competencia desleal* realizadas con el fin de alcanzar, aumentar o mantener una posición dominante en el mercado⁴³. Luego, si el infractor no tiene una posición de dominio en el mercado respectivo (lo que es la regla general, siendo la posición de dominio una excepción), la conducta de abuso de acciones es de aquellas de la LCD, debiendo rechazarse el libelo en sede del TDLC, como vimos en ¶ 28.

71. Debemos recordar que la competencia desleal fue, hasta el año 2007, casi materia exclusiva del TDLC y sus antecesores. De ahí la utilidad de referirnos a su jurisprudencia. De esa fecha en adelante, tenemos un sistema dual, por un lado el DL 211 (Art. 3, c), y por otro, la creciente jurisprudencia de la LCD.

72. Dentro del listado reciente de fallos sobre la materia, pero en materia del DL 211, tenemos la sentencia de la Exma. Corte Suprema en *Reebok*, en la cual se establece que la infracción dice relación con la falta de buena fe que deben tener los agentes económicos:

Que a estos efectos es conveniente señalar que tanto la jurisprudencia como la doctrina entienden como exigencias típicas de este ilícito que sean ejecutados actos de competencia desleal que tengan por objeto alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante. Además, que se ha aceptado que en el elemento “competencia desleal” tiene cabida el ejercicio abusivo de acciones judiciales, lo que se explica porque *esta infracción dice relación con la falta de buena fe que debe exigirse a los agentes económicos*⁴⁴.

73. Otra decisión judicial sobre la materia dónde la única conducta denunciada era el abuso de acciones con fines contrarios a la libre competencia fue *Telmex*, respecto de hechos previos a la vigencia de la LCD, en la cual la Exma. Corte Suprema se pronuncia sobre algunos aspectos de la conducta:

Que, entonces, atendido el inequívoco carácter de concepto jurídico indeterminado de abuso del proceso -el que ni siquiera está recogido en el derecho positivo y que se ha entendido comprendido en el ilícito en estudio-,

⁴³ El artículo 3° del DL 211, en lo que nos atañe, prescribe que “Se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia, los siguientes: (...) c) Las prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante”

⁴⁴ Corte Suprema, rol 1966-09, 13 de octubre de 2009, C. 23°

sus extremos habrán de establecerse con criterios aceptados por éste tribunal. Se trata de *la formación de un proceso jurisdiccional infundado, en el que la carencia de razón es manifiesta -esto es fácilmente predicable-, cuya existencia sólo puede explicarse porque constituye un medio a los efectos de generar algún tipo de ventaja indebida*. Se ejerce el derecho de acción pero no se tiene la finalidad de obtener su contenido pretensional expreso, sino únicamente alguna posición de otra manera inalcanzable. (...)

Finalmente, ha de tenerse en cuenta que por tratarse de un concepto jurídico indeterminado que debe ser completado por el tribunal y que además ha de ser relacionado con actuaciones que constituyen el ejercicio del derecho de acción, *no puede menos que esperarse que de manera particularmente rigurosa quede de manifiesto que la verdadera intención de las acciones que siguieron al proceso de concesión no era ya el acceso al mercado sino, únicamente, retardar de modo injusto la entrada de Telmex*. El tribunal, para resolver, debe calificar las intenciones reales de un obrar formalmente lícito en la especie un obrar complejo durante un lapso de tiempo- que podría ser causante de daño, convicción que ante los antecedentes de autos no es posible adquirir en razón de la insuficiencia de estos, y de la posibilidad de encontrarse distintas justificaciones a los hechos denunciados. Las de autos no son, entonces, actuaciones obstructivas del ejercicio de la concesión ya otorgada, sino del empleo de diversas posibilidades procesales que el ordenamiento otorga⁴⁵.

74. Empero, debemos señalar que ya existe jurisprudencia que aplica y sanciona el abuso de procedimientos del artículo 4°, i) de la LCD, como da cuenta la sentencia condenatoria del 11 de agosto de 2009, dictada por el 13° Juzgado Civil de Santiago, en los autos rol C-11487-2008, caratulados "*Parque de Concepción S.A. c. Inmobiliaria Parque San Pedro S.A.*", confirmada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago el 19 de agosto de 2010 (rol 6901-2009).

75. En lo que nos interesa, dicha sentencia dirime teniendo en consideración que:

si bien es cierto tanto la legislación nacional como los tratados vigentes celebrados por Chile protegen la propiedad industrial, no es menos cierto que los derechos otorgados por el ordenamiento jurídico, y particularmente el ejercicio de éstos, se encuentran supeditados al correcto uso de los mismos, por lo cual el abuso, o cuando éstos son usados con un sentido distinto a aquel para el cual fueron reconocidos, se puede precisamente hablar de una mala práctica comercial.

⁴⁵ Corte Suprema, rol 1966-09, 13 de octubre de 2009, C. 25°

Que, a su vez, cabe rescatar que el ejercicio de la libertad económica reconoce como límite lógico, el efectivo ejercicio *de los demás agentes* a participar libremente en el mercado⁴⁶.

a. Las acciones ejercidas pueden ser administrativas o judiciales

76. El abuso en cuestión puede utilizar tanto el abuso de acciones judiciales como de peticiones administrativas. Sobre este tipo de prácticas, Santana Pérez, describiendo el abuso de acciones, tanto como infracción a la competencia leal como a la libre competencia, señala que:

El catálogo de conductas *non predation* es susceptible también de integrarse en aquellas que constituyen abuso de procedimientos judiciales y administrativos⁴⁷.

77. El TDLC, en *Hemisferio Izquierdo*, conoció de dos tipos de conductas, unas de oposición a solicitudes marcarias (administrativas), y la otra, de presentación de una querrela criminal⁴⁸ (judicial). En dicho caso, el TDLC consideró que esas acciones eran judiciales:

las conductas singularizadas en el considerando precedente corresponden al ejercicio de acciones judiciales que son, en principio legítimas, sin que se encuentre acreditado que éstas hayan tenido por exclusiva finalidad impedir, restringir o entorpecer la libre competencia, desviando la finalidad de los respectivos procedimientos para emplearlos como un arma anticompetitiva⁴⁹

78. Por su parte, la Exma. Corte Suprema, al resolver el reclamo en contra de la Sentencia 90/2010, del TDLC, razona en idéntico sentido: las acciones ejercidas en forma abusiva pueden ser judiciales o administrativas:

⁴⁶ 13° Juzgado Civil de Santiago, autos rol C-11487-2008, *Parque de Concepción S.A. c. Inmobiliaria Parque San Pedro S.A.*, C. 22°

⁴⁷ Antonio Santana Pérez, *La venta a pérdida como ilícito concurrencial*, (Universidad de La Laguna, Tesis Doctoral, 2003), p. 148

⁴⁸ TDLC: Sentencia N° 50/2007, rol C N° 93-06, *Hemisferio Izquierdo Consultores con José Soler Lertora*, 31 de enero de 2007, C. 18° “Que por consiguiente, las únicas conductas denunciadas y acreditadas, ejecutadas por el demandado con posterioridad al 6 de junio de 2004, son las siguientes:

1) Oposición a las solicitudes de marca de Hemisferio Izquierdo Nos 714.087, 714.088 y 714.089, relativas a la denominación “Hemisferio Izquierdo Executive Search”, clases 35, 41 y 45, respectivamente (marzo de 2006);

2) Presentación de querrela criminal ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago (RIT1442-2006), en contra de Juan Izquierdo Undurraga, representante legal de Hemisferio Izquierdo, por usar la expresión Executive Search (abril de 2006)”

⁴⁹ TDLC, n. 48, C. 19°

Que esta Corte comparte el argumento expresado por la sentencia atacada en cuanto a que la interposición de las dos acciones cuestionadas corresponden al ejercicio de un derecho potestativo proporcionado expresamente por el ordenamiento jurídico.

Es preciso señalar, además, que *la determinación del ejercicio abusivo de una acción -judicial o administrativa- en la presente sede hace necesario que el requirente o actor compruebe que el demandado ha obrado maliciosa o temerariamente*, en otras palabras con la intención de restringir la libre competencia en el mercado, en la especie de venta de fósforos, impidiendo el ingreso de nuevos competidores; sin embargo, tales condiciones no se encuentran acreditadas con los antecedentes probatorios rendidos por las partes⁵⁰.

79. Este criterio, por lo demás, coincide con el razonamiento del derecho comparado, que no distingue entre acciones administrativas o judiciales, como lo expresan autores como Bork (vid. ¶51), Santana Pérez (vid. ¶76), entre otros.

80. La doctrina nacional, apoyando la tesis de una lectura de la norma que incluye las *acciones* administrativas, ha señalado que:

[E]l apego al tenor literal conduce a que la finalidad de la ley podría ser fácilmente burlada o no sancionada por el hecho de ejercer una o más acciones ante los órganos administrativos del Estado, cuyas decisiones pueden producir efectos similares o equivalentes a aquellos emanados de los tribunales.

Lo anterior se encuentra ratificado por la circunstancia que, analizados los diferentes pronunciamientos sobre la materia, emanados mayoritariamente de los órganos de la libre competencia y de la Excma. Corte Suprema previos a la dictación de la Ley de Competencia Desleal, *se observa que en su gran mayoría han versado o se han referido a ambos tipos de acciones*.

En consecuencia, *a nuestro entender la norma en cuestión debe ser entendida como comprensiva de todo tipo de acciones*⁵¹.

81. Finalmente, comenta Barros Bourie, el abuso de acciones judiciales no sólo puede producirse con ocasión de una demanda o ejecución abusiva “*sino también durante el proceso*”⁵².

82. Lo anterior es puesto de manifiesto, por ejemplo, en disposiciones del Código de Procedimiento Civil, al presumir abusiva la petición de medidas prejudiciales precautorias si no se demanda dentro de cierto plazo (Art. 280, inc. 2º, CPC), o los incidentes de mala fe – en los que el claro propósito de dilatar o entorpecer el proceso equivale a mala fe - (Art. 88, inc. 2º, CPC: “*mala*

⁵⁰ Corte Suprema, rol 277-2010, 2 de junio de 2010, C. 16º

⁵¹ Bustamante y Urrutia, n. 35, p. 83

⁵² Barros Bourie, n. 29, p. 645

fe o el claro propósito de dilatar el proceso”), o bien la Ley de Protección del Consumidor (Art. 57 E, Ley N° 19.496: “Cuando la denuncia, querrela o demanda interpuesta carezca de fundamento plausible, el juez, en la sentencia y a petición de parte, podrá declararla como temeraria.”).

83. En este mismo sentido, la doctrina procesal argentina ha consignado que “tal objetivo [de abuso de derechos procesales] se puede concretar no solo a través de recusaciones maliciosas, del ejercicio de defensas frívolas y de la articulación de incidencias insustanciales, sino también mediante el uso inadecuado de vías impugnativas”⁵³.

84. Lo anterior, además, también ocurre con el ejercicio abusivo de recursos procesales:

en el ilícito civil más general de ejercicio abusivo de actuaciones judiciales [quedan comprendidas] las conductas abusivas en materia de recursos procesales, cuando manifiestamente solo tengan una finalidad dilatoria de la situación de hecho favorable a quién lo interpone y, en general, cualquiera actuación atribuible a mala fe o negligencia temeraria por parte de quién provoca el daño⁵⁴.

b. La finalidad de las acciones ejercidas y su legitimidad

85. La jurisprudencia y la doctrina han señalado que las acciones, para ser abusivas, deben tener una finalidad distinta del fin ordinario que tienen dichas pretensiones, persiguiéndose un fin lesivo a terceros. Así por ejemplo, Santana expone que:

*Se trata, en efecto, de conductas predatorias que aprovechan el ejercicio abusivo de derechos subjetivos que, comprendiendo al agresor, se hacen valer con una finalidad distinta a la protección que el ordenamiento jurídico le confiere*⁵⁵.

La frontera entre la litigación protegida y la que no lo está se cruza, en definitiva, cuando la finalidad del particular no es ganar un juicio favorable frente a un competidor sino dañarle e impedir a otros, con la propia utilización de procedimientos judiciales o administrativos, con independencia del resultado de los mismos, la posibilidad de utilizarlos⁵⁶.

⁵³ Jorge W. Peyrano, “Abuso de los derechos procesales”, en AA.VV., *Abuso procesal*, (Rubinzal-Culsoni, Buenos Aires, 2001), p. 79

⁵⁴ Barros Bourie, n. 29, p. 645

⁵⁵ Antonio Santana Pérez, *La venta a pérdida como ilícito concurrencial*, (Universidad de La Laguna, Tesis Doctoral, 2003), p. 148

⁵⁶ Santiago Álvarez Carreño, *El derecho de petición. Estudio de los sistemas español, italiano, alemán, comunitario, estadounidense*, (Granada, 1999), p. 362 citado por Alfredo Bullard y Alejandro Falla, “El

86. Cabe destacar que la jurisprudencia de la Excm. Corte Suprema, en su primera decisión que conocemos sobre la materia, afirma que:

las acciones de hecho que se imputen como contrarias a la libre competencia, deben, revestir la idoneidad suficiente como para conseguir dicha finalidad, por lo que habrían de estar encausadas en una dirección clara y precisamente dirigidas a obtener tal propósito⁵⁷.

87. En la sentencia *Hemisferio Izquierdo*, para el sentenciador – el TDLC – debiera probarse que se *desvió la finalidad de los procedimientos*⁵⁸, con un objetivo, en dicho caso, anticompetitivo:

las conductas singularizadas en el considerando precedente corresponden al ejercicio de acciones judiciales que son, en principio legítimas, sin que se encuentre acreditado que éstas hayan tenido por exclusiva finalidad impedir, restringir o entorpecer la libre competencia, *desviando la finalidad de los respectivos procedimientos para emplearlos como un arma anticompetitiva*⁵⁹

88. Por su parte, en *Sal Lobos*, el TDLC examina la finalidad que debieran tener las acciones. A su juicio, esta debe ser inequívoca, en orden a afectar la competencia:

las acciones y peticiones -en principio legítimas- pueden ser constitutivas de infracciones que a este Tribunal le corresponda inhibir y sancionar, cuando tengan por inequívoca finalidad impedir, restringir o entorpecer la libre competencia⁶⁰;

por lo tanto, y teniendo en consideración los efectos de esa infracción, este Tribunal acogerá las peticiones de la Fiscalía Nacional Económica y sancionará a SPL por haber infringido el artículo 3º del D.L. N° 211, al haber creado una barrera estratégica a la entrada de nuevos competidores, manteniendo artificialmente su posición dominante en el mercado, al ejercer un conjunto de

Abogado del Diablo. El abuso de procesos legales o gubernamentales como proceso anticompetitivo” en *Ius et Veritas*, N° 30, p. 45. Disponible en: http://www.bullardabogados.com.pe/images/upload/publicacion/archivo/0_201041917322.pdf (última visita: 17 de enero de 2011)

⁵⁷ Sentencia C.S., 30/07/2002, Rol 422-2002, número identificador LexisNexis 25446. Énfasis agregado.

⁵⁸ Santana Pérez, n. 55, “debiendo procederse a su represión *cuando la conducta se muestre objetivamente idónea para producir un resultado lesivo*. Ya que opera como una auténtica barrera de entrada o salida para el resto de los competidores, situado en la categoría de una práctica predatoria”

⁵⁹ TDLC, n. 48, C. 19º

⁶⁰ TDLC: Sentencia N° 47/2006, C. 86º

peticiones y acciones con la *inequívoca finalidad* de impedir, restringir o entorpecer la libre competencia en el mercado doméstico de la sal;⁶¹

89. Ahora bien, a nuestro entender el TDLC ha añadido un elemento controvertido dentro de los criterios para sancionar el abuso de procedimientos, como sería la existencia de un *único propósito* de las acciones, propósito que debiera ser exclusivamente anticompetitivo. Estimamos que dicha exigencia sobrepasa los requisitos de la competencia desleal (*manifiestamente abusivos*), como veremos:

para este Tribunal [de Defensa de la Libre Competencia] no resulta evidente que el único propósito del demandado al ejercer esas acciones legales haya sido impedir que Hemisferio Izquierdo use la expresión “Executive Search”, existiendo la posibilidad de que haya obrado con el *convencimiento de estar resguardando, además, un derecho de exclusividad* sobre el término en cuestión para amparar los servicios de búsqueda y selección de ejecutivos, de manera que no concurrirían todos los presupuestos que este Tribunal exige para dar por establecida una conducta de abuso de derecho contraria a la libre competencia⁶²;

90. En idéntico sentido, el TDLC, revisando actuaciones judiciales de una empresa que tenía derechos marcarios y nombres de dominio, validó el ejercicio de acciones basado en la legitimidad de dicho derecho:

a juicio de este Tribunal, una vez analizados los antecedentes allegados al proceso conforme a las reglas de la sana crítica, no puede concluirse que las acciones intentadas por CCF hayan tenido por finalidad inequívoca impedir, restringir o entorpecer la entrada de Canadá Chemicals al mercado. *Por el contrario, existen antecedentes suficientes para suponer que, al interponer estas acciones, CCF buscaba proteger sus derechos sobre marcas y nombres de dominio de su propiedad*⁶³

(...) según ha quedado acreditado en autos (fojas 493 y 494), la demanda de nulidad de la marca “Puerto Varas interpuesta por CCF buscaba la declaración de nulidad del elemento figurativo de dicha marca, a saber, la figura de una montaña nevada que, a su juicio, resultaba similar al logo de su marca “Los Andes”, inscrita varios años antes en la misma clase 34 del Clasificador Internacional, particularmente para identificar fósforos. De esta manera, *si bien la referida acción de nulidad fue finalmente desechada, al menos corresponde al ejercicio*

⁶¹ TDLC: n. 60, C. 96°

⁶² TDLC, n. 48, C. 20°

⁶³ TDLC: Sentencia N° 90/2009, *Requerimiento de la FNE contra la Cia. Chilena de Fósforos S.A.*, rol C N° 165-2008, 14 de diciembre de 2009, C. 78°

*de una herramienta idónea proporcionada por el ordenamiento jurídico para obtener el fin perseguido y, por ende, no podría ser considerada como abusiva;*⁶⁴

91. Razonablemente, como ha sentenciado la Exma. Corte Suprema, al resolver el reclamo en contra de la Sentencia 90/2010 (“Fósforos”), sobre el particular confirma el sentido que su titular puede haber estado accionando con la finalidad de tutelar *derechos*:

Por otro lado, las acciones cuestionadas tenían una base fáctica y jurídica de las que *razonablemente es posible concluir que quien las ejercía buscaba hacer valer sus derechos*. Por último, cabe hacer notar la circunstancia que en el juicio marcario Canadá Chemicals pudo seguir haciendo uso de su marca “Puerto Varas”⁶⁵.

92. Desde luego, estos criterios jurisprudenciales del DL 211, que son orientadores en materia de competencia desleal, tenemos que aplicarlos con cierto beneficio de inventario. En efecto, la jurisprudencia reseñada en ¶ 87, 88 y 90 se refiere a atentados a la *libre competencia*, no a la competencia leal, y se refieren a casos de abuso de procedimiento previos a la dictación de la LCD, en el año 2007. Además, mientras el caso de abuso de procedimientos de la LCD tiene por exigencia que las actuaciones deben ser *manifiestamente abusivas*, lo que no implica que haya un único fin en la actuación, pudiendo ser este inequívoco pero no unívoco. Por otra parte, las prácticas abusivas pueden tener por afectados, como vimos en ¶ 37 - 43, a “competidores, consumidores y, en general, a cualquier persona afectada *en sus intereses legítimos* por un acto de competencia desleal”. Finalmente, debe tenerse en cuenta que el art. 6° LCD, a propósito de la legitimidad activa, precisa que:

Cualquiera que resulte directa y personalmente amenazado o perjudicado en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal podrá ejercer las acciones señaladas en las letras a) a d) del artículo anterior.

93. Entonces, para ser reprochable el ejercicio manifiestamente abusivo de acciones éste debe haber perjudicado o amenazado en sus intereses legítimos a una persona, en forma directa y personal, como agentes económicos.

94. Se agrega a lo ya señalado un examen por parte del sentenciador de la plausibilidad de las acciones, en otras palabras, si las acciones tienen un *fundamento legítimo*:

el ejercicio de esa acción no puede estimarse abusivo, ya que este Tribunal considera que RCH tuvo *motivos plausibles para litigar* al punto que, incluso, logró acreditar y formar el convencimiento de este Tribunal en cuanto a la

⁶⁴ TDLC: n. 63, C. 79°

⁶⁵ Corte Suprema, rol 277-2010, 2 de junio de 2010, C. 16°

deslealtad de conductas de RIL y Adidas que fundaron la acción principal de autos⁶⁶

95. De igual forma, ahora la Exma. Corte, conociendo la reclamación de la sentencia *Reebok*, sostiene que de las acciones se debe colegir una finalidad de impedir la comercialización de los productos del tercero afectado:

Que en cuanto a las reclamaciones de las demandantes reconconvencionales, Reebok International Limited y Adidas Chile, las que se fundan en el ejercicio de acciones supuestamente abusivas que se imputan a RCH, este Tribunal, reconociendo que resulta efectiva la alegación de aquéllas en orden a que hubieron de enfrentar un cúmulo de instancias jurisdiccionales a las que acudió RCH, *no infiere que tal accionar haya tenido como finalidad impedir la importación y comercialización de los productos marca Reebok a partir del mes de enero de 2007, época desde la cual Adidas Chile iniciaba su gestión como distribuidor oficial de dicha marca en el territorio nacional*⁶⁷.

96. A lo ya expuesto, y en armonía con lo resuelto tanto por el TDLC como por la Exma. Corte Suprema, resulta legítimo el haber estado actuando con el convencimiento de estar velando por derechos de propiedad intelectual (marcas registradas, en las sentencias *Hemisferio Izquierdo* y *Fósforos*). Es decir, el demandado por competencia desleal tenía un **derecho**, una marca, lo que le otorga legitimidad y justificación a su actuación.

97. Pues bien, ¿qué ocurre cuándo el demandado por competencia desleal carece de un derecho e inicia acciones judiciales o administrativas contra terceros? Creemos que en esas ocasiones, sin derecho alguno a tutelar, el estándar de condena por práctica desleal debe ser más bajo, toda vez que *no hay derecho adjudicado u otorgado por autoridad que proteger*. Luego, la causal de “justificación” de haber ejercido un *derecho*, como sería una marca inscrita, o una patente, desaparece. Vale decir, el abuso resulta más fácil de acreditar, ya que no hay legitimidad de la actuación judicial o administrativa del demandado.

98. Sobre este punto, Santana explica que la actuación de buena fe, y que no sobrepasa los límites de la equidad, es una actuación lícita. Por lo mismo, afirma, que:

Se parte de la base de la legitimación y respeto absoluto de quien pretende ejercitar sus legítimos derechos en procedimientos judiciales y administrativos. Un principio comúnmente aceptado por la doctrina y por nuestra

⁶⁶ TDLC, Sentencia N° 80/2009, Rol C N° 97-06, *Demanda de Reebok Chile S.A. contra Reebok International Limited y otro*, 8 de enero de 2009, C. 62°

⁶⁷ Corte Suprema, rol 1966-09, 13 de octubre de 2009, C. 14°

jurisprudencia bajo el principio *qui iure suo utitur neni men laedit*. Siempre que se ejercite en el marco de protección que el ordenamiento le confiere, esto es, *con buena fe y sin rebasar los límites de la equidad*. En estos casos no se producirá abuso de derecho bajo la forma de ejercicio abusivo del derecho a litigar, aun cuando la pretensión sea desestimada por la instancia. El problema que se procede a plantear es el de la posibilidad de que actuando amparado en la *apariencia de ejercicio legítimo de un derecho* lo haga fuera de los límites que el ordenamiento le permite. Lo que tiene lugar cuando se ejercita conscientemente acciones sin la existencia de una *iusta causa litigandis* concurrente. ***La conducta no se instrumentaliza bajo la apariencia de buen derecho o de legitimidad y los emplea para alcanzar otros fines***⁶⁸.

99. Otro autor español agrega que “el ejercicio de una acción judicial sin ‘*iusta causa litigantis*’ puede constituir, en general, un abuso contrario al derecho”⁶⁹.

100. Nuestra doctrina, analizando el precepto en comento, ha razonado que el artículo 6° de la LCD, a más de habilitar una legitimación colectiva, (vid supra, ¶ 44), al usar la expresión *cualquiera*, se refiere a personas naturales o jurídicas, sin distinguir si se pertenece al mercado, se es competidor, etc.

101. Pues bien, si hay *iusta causa litigandis*, es preciso que ella sea acreditada al expediente, a fin de ser ponderada por el tribunal sentenciador:

a juicio de este Tribunal, obran en autos *antecedentes suficientes que acreditan que Telefónica CTC tenía un legítimo interés* en adjudicarse la concesión nacional de servicio público telefónico local inalámbrico necesaria para la operación de WiMax, y que Telefónica CTC tenía argumentos al menos atendibles para justificar la procedencia de las acciones y recursos que presentó⁷⁰

Que, a juicio de este Tribunal, y como ya se adelantó, las diversas acciones y recursos que presentó Telefónica CTC ante distintas reparticiones públicas y tribunales de la República, tenían, *al menos, argumentos medianamente atendibles que justifican su interposición*⁷¹

⁶⁸ Santana Pérez, n. 55

⁶⁹ Luis Vega-Penichet “Ejercicio abusivo de acciones judiciales. Un posible abuso de posición dominante”, en *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, N° 202, 1999, p. 29, citado por Bullard y Falla, “El Abogado del Diablo. El abuso de procesos legales o gubernamentales como proceso anticompetitivo” en *Ius et Veritas*, N° 30

⁷⁰ TDLC: Sentencia N° 83/2009, C 155-08, *Demanda de Telmex Servicios Empresariales S.A. contra Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A.*, 30 de enero de 2009, C. 13°

⁷¹ TDLC: n. 70, C. 16°

c. Cantidad de acciones que torna al abuso de acciones como conducta ilícita y el efecto “plan”

102. La jurisprudencia del TDLC sobre la materia ha resuelto sobre el particular que el inicio de una sola acción puede ser ilícito, al retardar o entorpecer el acceso de un actor a un mercado:

la iniciación de *este proceso* tuvo como consecuencia el retardo de un concurso público que la autoridad competente ha convocado con plena sujeción a la legalidad y a lo resuelto por la judicatura de defensa de la competencia en su momento. De esta forma, *la acción* de la demandante pudo haber tenido por objeto obstaculizar o, a lo menos, retardar la entrada de nuevos competidores al mercado de la telefonía inalámbrica⁷².

103. Sobre este particular se ha señalado que “a veces un procedimiento espurio toma forma de presentaciones múltiples o acciones hechas en un mismo proceso”⁷³. Agrega Hovenkamp que, frente a la afirmación de que una sola acción siempre será lícita, concluir categóricamente lo anterior “implicaría darle a las empresas carta blanca para usar prácticas complejas y estrategias judiciales *sin temor a consecuencias anticompetitivas*”⁷⁴.

104. Es importante destacar que una pluralidad de actuaciones interrelacionadas entre sí, debe ser especialmente tenida en cuenta al momento de ponderar los hechos por el sentenciador. Por cierto, bien puede ser que el plan contemple tanto acciones vencidas como perdidas, y siga siendo, sin embargo, un *plan*. Colombo Campbell reconoce que la suma de diversas acciones pueden tener una finalidad distinta a ellas aisladas:

el mérito de este proceso, configurado por lo alegado y probado por las partes, lleva necesariamente a formar convicción de este Tribunal en el sentido de que *todas las demandas, vinculadas entre sí, tienen un propósito superior distinto al de obtener judicialmente*, en cada caso la declaración de un derecho litis⁷⁵

⁷² TDLC: Sentencia N° 13/2005, Rol C N° 54-04, *Entel Telefonía Local S.A. con Subsecretaría de Telecomunicaciones*, 17 de marzo de 2005, C. 10°

⁷³ Hovenkamp, *Federal Antitrust Policy, The Law of Competition and Its Practice* (ThomsonWest, 2005), p. 708

⁷⁴ Hovenkamp, n. 73, p. 708. 1. Este mismo criterio es aplicado por la antigua Comisión Resolutiva, por ejemplo en las Resoluciones N°s 169 y 637 y por la Excma. Corte Suprema (Rol 422-2002).

⁷⁵ Juan Colombo Campbell, autos arbitrales caratulados “*Inv. Socoroma c. Carter Holt Harvey International Limited*”, § 165 y 166°, de 1998, citado por José Manuel Bustamante y Enrique Urrutia, “Competencia Desleal: Inducción al incumplimiento de contratos y ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales” en AA.VV. *Competencia Desleal, Análisis Crítico y elementos para la aplicación de la Ley N°20.169, de 2007*, (Universidad de Los Andes, Santiago, 2007) p. 81

105. Esto es lo que en doctrina se califica como un *plan*. Este criterio observa la pluralidad de recursos y acciones para perseguir aparentemente un mismo resultado final.

106. Recientemente, el derecho europeo ha reconocido la “litigación molesta” (“*vexatious litigation*”) en la decisión “*Promedia*”, sentencia en la cual se pone de relieve la importancia del *plan*, en el conjunto de acciones que se emprenden:

el hecho de ejercitar una acción judicial, expresión del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional, no puede calificarse de abuso», a menos que «una empresa que tiene una posición dominante ejercite acciones judiciales (i) de las que no pueda considerarse razonablemente que tengan por objeto hacer valer sus derechos y que, por tanto, sólo puedan servir para hostigar a la parte contraria, y (ii) que estén concebidas en el marco de un plan cuyo fin es suprimir la competencia⁷⁶.

107. Nuestra jurisprudencia ha admitido que el *conjunto* de acciones puede tener una finalidad “más allá de las acciones individuales”⁷⁷, como desarrolla en *Sal Lobos* el TDLC:

Que *el conjunto de acciones legales* (...) tuvo como efecto evitar la potencial entrada de nuevos competidores en el mercado doméstico de la sal, particularmente de un competidor relevante -Cordillera- con capacidad para desafiar competitivamente la posición de dominio de SPL en el mercado doméstico de la sal, sea mediante la explotación de sus concesiones mineras, o bien comprando sal de otros productores⁷⁸

Que, adicionalmente, *en el conjunto de acciones interpuestas*, SPL mantuvo *simultáneamente intereses contradictorios ante distintos tribunales*, evidenciando con ello su real objetivo de emplear los respectivos procedimientos como una

⁷⁶ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia “*ITT Promedia NV con Comisión de las Comunidades Europeas*” (T-111/96) 17 de julio de 1998 [1998] ECR-II-2937. Texto en español, disponible en http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=61996A0111&lg=es

⁷⁷ “Que consta en autos que las denunciadas, en diferentes sedes, tanto jurisdiccionales como administrativas, han intentado impedir el ingreso de los productos importados por la denunciante alegando la falsedad o la falsificación de los mismos. Sin embargo y apreciando los antecedentes del proceso en conciencia, esta Comisión estima que no se ha logrado acreditar en forma fundada que dichos productos sean falsificados”, Resolución 637, C. 7°, Comisión Resolutiva. En el mismo sentido, “Que esta comisión, apreciando la prueba en conciencia, comparte la opinión del Fiscal Nacional, ya que si bien la denunciada estaba autorizada para entablar las acciones que dedujo, éstas, en su conjunto, y atendida su finalidad, adquieren una connotación de ilicitud, porque a juicio de esta Comisión, tuvieron como único objetivo, impedir o, al menos, restringir la competencia que significaba la comercialización de fósforos chinos”. Resolución N° 169, C. 4, Comisión Resolutiva.

⁷⁸ TDLC: Sentencia N° 47/2006, C. 79°

herramienta anticompetitiva. Así, si bien la segunda de sus acciones judiciales estaba destinada a adquirir Puerto Patache y las concesiones marítimas asociadas a él, las otras dos parecen contradictorias respecto de ese interés;⁷⁹

108. Así, las conductas no pueden ser analizadas en forma aislada, sino que el contexto de ellas demuestra un ejercicio excesivo y anormal del derecho. En efecto, “*el juez debe establecer si la pluralidad de conductas analizadas revela una suerte de plan encaminado a dificultar la sustanciación del principal, de algún incidente o de alguna vía recursiva*”⁸⁰.

d. Criterio de la utilidad o fin práctico

109. Otro criterio que ha seguido la jurisprudencia ha sido el de la utilidad, vale decir, si las acciones intentadas tienen *algún fin práctico*. Si las acciones no tienen destino, salvo afectar a un competidor, pudiendo dilatar su entrada al mercado, es un criterio que debe ser considerado por el Tribunal.

110. En nuestro ordenamiento, el TDLC se ha pronunciado en dos ocasiones respecto de este elemento, en las sentencias *Entelphone* y *Sal Lobos*:

Que este Tribunal, por otra parte, *no vislumbra la utilidad práctica de lo solicitado en la parte petitoria de la demanda de autos*, toda vez que, aun cuando accediera a lo por ella pedido y declarara que el artículo 2° de la sección I y 2° de la sección II de las bases cuestionadas son anticompetitivos y ordenara su eliminación, la demandante no podría presentarse a la licitación en curso⁸¹

Que en las impugnaciones -tanto administrativas como judiciales- del D.S. N° 139-2002, *resulta imposible advertir alguna utilidad para SPL -en caso de resultar vencedora en ellas- distinta de impedir la entrada de competidores al mercado nacional de la sal*, conservando artificial e ilegítimamente su posición dominante en él⁸²

e. Criterio de la oportunidad

111. Dentro de los criterios para dilucidar el posible abuso, se ha razonado que el ejercicio de acciones tiene una *oportunidad*, transcurrida la cual opera la institución de la preclusión. Así las cosas, si se ejercen acciones prescritas, o extemporáneas, este criterio cobra importancia en la decisión sobre el abuso

⁷⁹ TDLC: n. 78, C. 90°

⁸⁰ Jorge W. Peyrano, “Apuntes sobre dos temas poco transitados del Abuso Procesal: Vías para obtener la declaración de que una conducta procesal resulta abusiva y el denominado “abuso contextual””. AA. VV., en *Abuso procesal*, n. 53, p. 411

⁸¹ TDLC, Sentencia N° 13/2005, n. 72, C. 8°

⁸² TDLC: Sentencia N° 47/2006, C. 84°

manifiesto de acciones. En dicho sentido, si ya no es oportuno alegar algún derecho, debiera entenderse el actuar extemporáneo del infractor como una actuación destinada a entorpecer a terceros.

112. La jurisprudencia del TDLC, en *Entelphone*, analiza este criterio, como uno de los varios a tener en consideración al decidir:

Que la demandante no impugnó en su momento, por medio de los recursos que la ley franquea, la Resolución N° 584 de la H. Comisión Resolutiva. Tampoco lo hizo respecto de la R.E. N° 1496 de Subtel, que adecuó la norma técnica del servicio según lo ordenado por ese fallo; y, por último, no objetó las bases del concurso del año 2000, elaboradas de acuerdo con la norma técnica mencionada, en el que participó y se adjudicó una concesión de cobertura nacional y concesiones en cada región del país.

*Además, cabe tener presente que todas las posibles vías de impugnación de lo fallado por la H. Comisión Resolutiva han precluido y que las acciones que pudiesen haberse intentado ante este Tribunal en contra de la norma técnica establecida por Subtel se encontrarían prescritas al momento de iniciarse el proceso de autos (...)*⁸³

f. Eventual contradicción entre distintas actuaciones

113. Este criterio dice relación con una posible incompatibilidad de las vías elegidas por el demandado. Este criterio analiza si las acciones o recursos utilizados, son contradictorios o incompatibles entre sí:

*Que adicionalmente, en el conjunto de acciones interpuestas, SPL mantuvo simultáneamente intereses contradictorios ante dichos tribunales, evidenciando con ello su real objetivo de emplear los respectivos procedimientos como una herramienta anticompetitivas*⁸⁴

g. Criterio de falsedades intencionales o demandas repetidas con poco fundamento

114. Otro elemento a considerar es que la petición o acción estén fundadas en falsedades intencionales o en reclamaciones *conscientemente frívolas*, como patrón de demandas repetidas y con poco fundamento (decisión "*California Motor Transport Co. v. Trucking Unlimited Co.*": 1972).

⁸³ TDLC: Sentencia N° 13/2005, C. 6°

⁸⁴ TDLC: Sentencia N°47/2006, C. 90°

115. Respecto de la falsedad intencional, este constituye otro criterio establecido por la doctrina para calificar como abusiva una acción o recurso, lo que ocurre cuando se oculta información relevante⁸⁵.

116. Por otra parte, si bien una petición o demanda puede justificarse, una vez rechazada no se justifica repetir la misma petición en forma reiterada. Sin perjuicio de que la repetición no sea un requisito indispensable para que haya abuso, incluso una petición puede ser muy costosa para el afectado, tanto en costas legales como costos económicos. Como sea, la repetición sería demostrativa de la mala fe.

117. Este criterio, observado por Hovenkamp⁸⁶, consigna que el rechazo de todas las acciones, recursos o incidentes utilizados es demostración de su falta de fundamento y de su finalidad abusiva. Ahora bien, como es evidente, el resultado será más lesivo, respecto de un agente económico, cuando éste fuera a iniciar sus operaciones en el mercado⁸⁷.

VII. Ejercicio abusivo de medidas precautorias

118. Como cuestión adicional, tenemos que la demandada Tresmontes, a poco de presentada la demanda de nulidad total del Registro 203 otorgado a Quiñones Farfán, solicitó el 21 de octubre de 2009, al Sr. Director del INAPI que se dictara una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos respecto del Modelo de Utilidad otorgado, toda vez que *“se evitará que el demandado pueda enajenar dicho registro o gravarlo en términos tales que hiciera ilusorios los derechos de [Tresmontes]”*⁸⁸.

119. Dicha petición, además, incluyó la solicitud de que la medida precautoria se dictara sin audiencia de Quiñones Farfán. La medida solicitada fue otorgada el 3 de noviembre de 2009.

120. Respecto a las medidas precautorias, la jurisprudencia del TDLC estima que ellas, cuando son decretadas, impiden a quien las solicitó “desentenderse de sus consecuencias”:

Que debe quedar establecido también que todas esas investigaciones y *medidas precautorias* fueron iniciadas y decretadas, respectivamente, a solicitud de Punta

⁸⁵ Hovenkamp, n. 73, p. 705

⁸⁶ Hovenkamp, n. 85, p. 704 y ss.

⁸⁷ Comisión Preventiva Central, Dictamen N°986, C. 8°.

⁸⁸ Tresmontes, *Solicitud de medida precautoria*, Registro N° 203, Expediente 3902, 21 de octubre de 2009, p. 2

de Lobos, **sin que quepa a esta empresa desentenderse de las consecuencias que tuvieron las peticiones que formuló a las autoridades**⁸⁹

121. Por otra parte, el hecho de solicitar una medida precautoria puede efectivamente impedir o entorpecer el acceso al mercado de un agente económico, especialmente si ellas son concedidas. Son dichas actuaciones judiciales las que puede impedir la comercialización – en sentido amplio – de un bien, o en este caso, de una innovación:

*de las acciones cuestionadas, sólo la medida precautoria solicitada en estos autos, de haber sido otorgada, era objetivamente apta para impedir la comercialización de productos marca Reebok por parte de Adidas. En cambio, no es siquiera posible argumentar que la medida probatoria y la denuncia ante la FNE hayan sido realizadas con propósitos anticompetitivos, ya que no hay relación alguna entre lo que se pide por intermedio de dichas gestiones y el presunto resultado lesivo para la competencia en el mercado*⁹⁰

122. La Corte Suprema, en la reclamación de la sentencia *Reebok*, vuelve sobre el efecto de la medida precautoria, y atendido el hecho que su efecto era sólo hasta cierta fecha, *no entorpecía la comercialización* de productos cuestionados,

De este modo, no se vislumbra que lo perseguido por RCH fuera *entorpecer* la distribución de los productos marca Reebok que debía iniciar Adidas Chile, pues la medida precautoria sólo se solicitaba hasta el mes de diciembre de 2006, y por consiguiente, no se reúnen las condiciones que permitan constatar el ejercicio de dichas acciones como un ilícito anticompetitivo⁹¹

123. Recordemos que el artículo 4, i) de la LCD exige que el ejercicio abusivo haya sido “*con la finalidad de entorpecer la operación de un agente de mercado*”. Pues bien, el efecto de las medidas precautorias concedidas entorpece la operación de Quiñones Farfán, así como del uso legítimo del registro otorgado. De acuerdo a la definición del Diccionario de la Lengua Española, entorpecer es “*retardar, dificultar*”, lo que ha ocurrido por efecto de las diversas actuaciones, tanto en sede del INAPI como en la tramitación de la demanda de nulidad y la medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos, al Director del INAPI.

124. Por otra parte, argüir hipotéticamente que sea necesario asociar a una demanda de nulidad de un registro una medida precautoria, es ilusorio. Por ejemplo, en el caso *Fósforos*, el TDLC desechó la acusación de abuso de acciones

⁸⁹ TDLC: Sentencia N° 47/2006, C. 78°

⁹⁰ TDLC, Sentencia N° 80/2009, Rol C N° 97-06, *Demanda de Reebok Chile S.A. contra Reebok International Limited y otro*, 8 de enero de 2009, C. 60°

⁹¹ Corte Suprema, rol 1470-09, 21 de julio de 2009, § 14

porque, pese a tener derechos marcarios otorgados, y haberse iniciada una demanda de nulidad, no se impidió la comercialización de los bienes de la competencia:

adicionalmente, debe tenerse especialmente presente que *la referida acción de nulidad interpuesta por CCF no impidió que Canadá Chemicals pudiera seguir haciendo uso de su marca "Puerto Varas", por lo que tampoco puede sostenerse que la misma haya tenido la finalidad de impedir la entrada al mercado de la marca "Puerto Varas";*⁹²

125. Lo que corresponde efectuar es ponderar la tramitación de las acciones de la demandada. Su expedición no es indiferente. No es lo mismo presentar una demanda, obtener una precautoria y "dejarla dormir", que darle una tramitación y actuación de parte interesada en que se reconozcan sus derechos. Como exponen Bustamante y Urrutia:

es posible establecer ciertos parámetros - ya aplicados en casos antes analizados por los tribunales - que facilitarán la determinación de las acciones intentadas permiten o no ser calificadas como desleales. En este sentido, por ejemplo, se encuentra la circunstancia de acogerse la demanda de que se trate, no reporte al actor más utilidad que impedir a un competidor el acceso a un mercado; el constatar que se han sostenido argumentaciones contradictorias en dos o más de las acciones intentadas; y el *buscar obtener una medida precautoria u orden de no innovar y luego de decretada retardar manifiestamente la discusión de fondo del juicio*⁹³.

126. Sobre lo mismo, debe hacerse un distingo importante. El efecto de la medida otorgada es impedir, entre otros, la comercialización de un bien. No es lo mismo obtener una precautoria que impide comercializar un bien con cierta marca, porque se podrá ingresar al mercado con otra marca⁹⁴; que impedir el acceso y comercialización de un modelo de utilidad otorgado.

⁹² TDLC: Sentencia N° 90/2009, *Requerimiento de la FNE contra la Cia. Chilena de Fósforos S.A.*, rol C N° 165-2008, 14 de diciembre de 2009, C. 80°

⁹³ Bustamante y Urrutia, n. 35, p. 80

⁹⁴ TDLC: Sentencia N° 84/2009, Rol C N° 175-08, *Demanda de Bayer Healthcare LLC contra Laboratorio Maver Ltda. y Otro*, 29 de mayo de 2009: [2°] Que, al respecto, cabe tener presente que, según la demandante, los únicos hechos acaecidos con posterioridad a la primitiva demanda, y que sirven de fundamento a ésta, se refieren a la interposición sucesiva de dos acciones por parte de Maver. Primero, una solicitud de carácter administrativo ante el Ministerio de Salud que perseguiría evitar que Bayer conserve o adquiera registros sanitarios de productos con la denominación TABCIN; y, segundo, una acción de nulidad de derecho público en el marco de la cual Maver solicitó y obtuvo una medida cautelar que impediría a Bayer ingresar al mercado chileno con productos de su marca internacionalmente reconocida, TABCIN; (...) [7°] Que entonces, y siguiendo el mismo razonamiento, es irrelevante desde el punto de vista de la libre competencia si el ejercicio de derechos administrativos y acciones judiciales por parte de Maver tenía por objeto evitar el ingreso

VIII. Conclusiones

127. La innovación en materia de propiedad industrial, que se traduce en patentes y modelos de utilidad, entre otros, tiene fases de invención, desarrollo, comercialización y difusión. Por lo mismo, las medidas que puedan restringir la posibilidad de vender, licenciar, comercializar y en definitiva, difundir el producto, afectan al creador y al proceso de innovación.

128. La creatividad debe ser protegida jurídicamente, lo que implica la concesión de incentivos para fomentar la innovación. La legislación de propiedad industrial, Ley N° 19.039, establece diversos derechos de propiedad sobre la materia, dentro de los cuales están los “modelos de utilidad”. Estos corresponden a instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos en que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, un aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

129. Por regla general, la exclusividad que otorga un registro de propiedad industrial no constituye un monopolio. En tal sentido, si se hubiera un intento de abuso de posición dominante u otra práctica que afecte la competencia, la sede competente para conocer de dicha denuncia es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

130. Las acciones, presentaciones y oposiciones efectuadas por terceros en la tramitación de la concesión de un modelo de utilidad, afectan la duración de privilegio que tendrá el agente económico innovador, toda vez que el plazo de 10 años se cuenta desde la fecha de la solicitud en el INAPI.

131. En lo que dice relación con el sujeto pasivo que puede ser demandado por una infracción a la Ley que regula la competencia desleal, Ley N° 20.169, dicha ley no contempla que los demandados deban necesariamente ser competidores del sujeto activo que dirige su acción contra aquel. Incluso, pueden ser sujetos activos de dicha ley también consumidores y agentes económicos, dentro de los cuales pueden estar proveedores y distribuidores. En general, la LCD permite accionar a cualquier persona afectada en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal.

al mercado nacional de productos bajo la denominación TABCIN, pues ello no altera la circunstancia de que Bayer puede comercializar en Chile antigripales bajo cualesquiera otra denominación original, distinta de las usadas por sus competidores, sin que Bayer hubiese alegado enfrentar barreras anticompetitivas para hacerlo;

132. Respecto a la legitimación pasiva, la LCD no establece quienes pueden ser demandados, pero se considera que estima que las diversas pretensiones de la LCD pueden dirigirse contra cualquier persona que haya realizado u ordenado el acto de competencia desleal, o bien, haya cooperado a su realización.

133. Específicamente, respecto del ilícito de ejercicio de acciones abusivas, la LCD no restringe el derecho a accionar solo a los *competidores*, sino que claramente alude a agentes económicos de mercado como destinatarios de una práctica de abuso de acciones.

134. El derecho comparado ha reconocido que el ejercicio de acciones abusivas o fraudulentas puede afectar al proceso competitivo, tanto a los competidores (rivales) como a la innovación, bien que también protege la competencia. Dentro del catálogo de conductas contrarias a la competencia, el abuso de acciones impide ilícitamente que terceros puedan contratar con el demandante respecto de su derecho.

135. La historia fidedigna de la LCD, así como de la última modificación a la LPI, dan cuenta de una creciente preocupación para poner coto a la litigación fraudulenta en materia de propiedad industrial.

136. La doctrina nacional reconoce que hay abuso cuando, entre dos vías alternativas, se escoge la más gravosa y dañina para los competidores.

137. La jurisprudencia de la Exma. Corte Suprema, de la I. Corte de Apelaciones, así como del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, han creado un *corpus* de criterios para facilitar la tarea de determinar si las actuaciones son abusivas, y por ende, contrarias a la competencia leal.

138. Así, se ha resuelto reiteradamente que las actuaciones abusivas pueden ocurrir en una sede judicial o bien ante la administración.

139. La jurisprudencia y la doctrina han señalado que las acciones, para ser abusivas, deben tener una finalidad distinta del fin ordinario que tienen dichas pretensiones, persiguiéndose un fin lesivo a terceros, desviándose su finalidad.

140. En dicho sentido, se ha reconocido legitimidad en el ejercicio de acciones cuando se demanda por un propietario de un derecho (marcas, patentes, etc.), o de legítimos interesados con una justificación plausible para litigar.

141. Si bien la jurisprudencia ha sancionado situaciones de abuso mediante el ejercicio de una acción, es ilustrativo que hayan diversas acciones, pudiendo

ellas responder muchas veces a un plan mayor, donde el todo tiene una finalidad distinta a las acciones individualmente consideradas.

142. Otro criterio que utiliza la jurisprudencia es el de la utilidad, vale decir, si las acciones intentadas tienen algún fin práctico distinto de afectar a un competidor. Así, el hecho de hacer reiteradas presentaciones extemporáneas – las cuales serán rechazadas, pero que obligan a resolver, eventualmente dando traslado – no presenta un fin práctico, salvo afectar a un agente de mercado. Algo similar ocurre con presentaciones inoportunas o extemporáneas.

143. Criterios adicionales utilizados son el de intereses contradictorios, falsedades intencionales o demandas repetidas con poco fundamento. En lo que nos ocupa, se aprecian múltiples presentaciones repetidas y extemporáneas, todas rechazadas por el INAPI, pero que en conjunto acortan la duración del privilegio de Quiñones Farfán y entorpecen la actuación en los mercados de Quiñones Farfán.

144. Respecto de las medidas precautorias, se ha considerado que ellas, de ser otorgadas, pueden por sí solas afectar el desempeño de un agente en el mercado.

145. En el caso que nos ocupa, mientras mayor tiempo se impida la comercialización del modelo de utilidad, no sólo menos tiempo resta del privilegio que concede la LPI a Quiñones Farfán, sino que también Tresmontes podría *inundar* a los supermercados con *su* estándar de gavetas, con lo cual afecta seriamente la comercialización futura del producto de Quiñones Farfán y entorpece su operación como agente de mercado.

Es cuanto podemos informar. Quedamos a su disposición para aclarar y ampliar cualquier aspecto relacionado con el presente Informe.

Atentamente,

Francisco Agüero Vargas

**Master en Ciencias en Regulación Económica y
Competencia, The City University, London
Investigador del Centro de Regulación y Competencia
Facultad de Derecho, Universidad de Chile**

Santiago, 21 de Marzo de 2011 