Santiago, ocho de junio de dos mil veinte.

Vistos:

En estos antecedentes Rol N° 26.525-2018, el demandado interpuso el recurso de reclamación contemplado en el artículo 27 del Decreto Ley N° 211, en contra de la sentencia pronunciada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (en adelante, indistintamente, "el Tribunal" o "TDLC") el 28 de septiembre de 2018, que acogió la demanda interpuesta por don Oscar Morales Lucero declarando que la demandada, Trefimet S.A. (en adelante "Trefimet"), infringió lo dispuesto en el DL N° 211 al haber realizado actos de competencia desleal con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar su posición de dominio en el mercado, e impuso a la demandada una multa de 100 UTA, además de la obligación de pagar las costas de la causa.

En la especie, don Oscar Marcelo Morales Lucero afirma haber trabajado para Trefimet S.A. entre el 1 de mayo de 2006 y el 7 de abril de 2011, como agente de ventas en el mercado de "lanzas térmicas", diseñadas, confeccionadas y comercializadas por su empleadora y destinadas fundamentalmente a la minería.

Expresa que, terminada la relación laboral, decidió instalar una pequeña empresa dedicada al mismo giro, no existiendo prohibición contractual alguna que se lo impidiera. Para tal efecto obtuvo, el 21 de junio de 2017,

DZLQPWXGDX

el modelo de utilidad N° 468 otorgado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante, "INAPI") respecto de una *"lanza térmica que comprende un perfil tubular externo hueco y un perfil tubular interno hueco y dicho perfil tubular interno hueco tiene forma triangular"*. Gracias a la comercialización de tal elemento, a la fecha de la demanda lograba una facturación anual de $300.000.000.

Indica que la contraria es una empresa presente en el mercado desde 1984, siendo sus principales compradoras Codelco y ENAMI, ascendiendo sus ventas anuales a un rango variable que va entre $2.600.000.000 y $3.000.000.000, abarcando el 85% del mercado. El restante 15% corresponde a otros 4 manufacturadores.

Reconoce que Trefimet cuenta con dos patentes de invención. La primera de ellas, obtenida el 20 de setiembre de 2008 bajo el número 44.086, ampara la producción y comercialización de *"un dispositivo para perforar y abrir los pasajes de greda de los hornos de fusión, comprende un cuerpo tubular de acero con una zona interior simétrica de menor longitud con una abertura central y al menos cuatro vértices convexos, con paredes externas cóncavas y rectas y, paredes internas convexas y rectas"*. La segunda, obtenida el 3 de septiembre de 2015 bajo el número 51.189, dice relación con *"un método para fabricar una lanza térmica con retención continua de sus componentes, en donde*

DZLQPWXGDX

dicha lanza térmica es del tipo formada por componentes internos y externos oxidables, introduciendo axialmente uno o más componentes internos oxidables, en un tubo oxidable con una sección transversal uniforme; lanza térmica".

Especifica que, entre fines de 2016 y principios de 2017, don Oscar Morales tuvo la posibilidad de vender una producción de lanzas térmicas a Codelco Ventanas y Codelco Salvador, recibiendo ingresos trimestrales por $200.000.000, pero tal relación comercial se extendió sólo por 5 meses, debido a la intervención de la demandada.

Aclara que, en julio de 2017, Codelco llamó a licitación para proveedores de lanzas térmicas, a través de una empresa externa denominada *"Supply Net"*. En principio, la licitación fue declarada desierta, pero en octubre de 2017 se enteró que había sido adjudicada por cuatro años a Trefimet. Ante tal develación pidió explicaciones, exhibiéndosele una comunicación dirigida por Trefimet a Codelco denunciando *"problemas judiciales"* del actor por infracción a la ley de propiedad industrial. A su turno, en septiembre de 2017 fue citado a reunión con el encargado de abastecimiento de ENAMI, reconociendo, esta empresa, haber recibido similar comunicación por parte de Trefimet.

Invoca, entonces, como primer acto anticompetitivo cometido por la demandada, el envío de dos cartas a Codelco. La primera de ellas, remitida el 22 de junio de 2017 en el contexto de la licitación N° 7000106555, fue

DZLQPWXGDX

suscrita por el Gerente General de Trefimet, y contenía las siguientes menciones: (i) Señala que se dirigen a Codelco para comunicarles una situación irregular en el suministro de lanzas térmicas relacionado con la licitación antes indicada, adjudicada a don Oscar Morales; (ii) afirma que Trefimet ha investigado a don Oscar Morales, pues éste estaría proveyendo a Codelco de lanzas térmicas que afectarían los derechos de propiedad industrial de Trefimet; (iii) agrega que habrían puesto los antecedentes en manos de tres estudios jurídicos expertos en propiedad industrial y que todos ellos habrían concluido que se estaría afectando su privilegio industrial; (iv) expresa que el modelo de utilidad N° 468, que posee don Oscar Morales, sólo lo autoriza a impedir que otros hagan uso de lo protegido en dicho registro y que requiere autorización de Trefimet para comercializar las lanzas térmicas; y, (v) indica textualmente que Trefimet espera *"que la situación antes descrita no perjudique nuestra relación comercial de más de 13 años con ustedes y les estaremos informando de las eventuales acciones judiciales que interpondríamos en contra del infractor y de quienes resulten responsables"*, solicitando, además, la mayor reserva posible acerca del caso, atendido *"lo delicado de este asunto"*. La segunda misiva, expedida el 10 de julio de 2017, indica lo siguiente: (i) Que su objetivo es poner en conocimiento algunas irregularidades que habrían detectado y que podrían

DZLQPWXGDX

estar afectando la relación comercial entre Trefimet y Codelco, especialmente con la Fundición Ventanas; (ii) relata una serie de hechos de modo similar al contenido de su contestación en esta causa; (iii) agrega que han intentado reunirse con personal de la Fundición Ventanas para hacerles ver el engaño al que estaban siendo expuestos, pero que no han tenido respuesta; (iv) indica que el 31 de mayo de 2017 fueron invitados a participar en la licitación N°7000106555 sobre Lanzas Oxiflame DSYS-SOP-017-2017-L, pero que, en las bases, cuatro de los ítems a cotizar habrían sido *"codificados"* para don Oscar Morales, pues nunca Trefimet ha contado con dichos productos, a pesar de ser su proveedor habitual hace más de trece años, y dos de estos ítems, que don Oscar Morales presenta como tecnología propia, corresponden a productos que serían fabricados con tecnología de Trefimet; y, (v) solicita textualmente a Codelco *"realizar un análisis riguroso y corregir esta lamentable situación"*.

Esgrime, como segundo acto anticompetitivo imputado a la demandada, el envío de dos correos electrónicos a ENAMI, ambos de 6 de septiembre de 2017, uno dirigido al Superintendente de Operaciones y el otro al encargado de abastecimiento. En las dos comunicaciones se adjunta una carta, que, en similares términos que la primera misiva remitida a Codelco, da cuenta de la *"interferencia con nuestras patentes de protección industrial, por parte de*

DZLQPWXGDX

otro proveedor de ENAMI", de modo que esta empresa esté *"al tanto de esta situación y no se vean involucrados por ella. Les informaremos oportunamente acerca de todas las acciones que realizaremos y que nos faculta la ley de propiedad industrial"*.

Agrega, acto seguido, otros hechos que también califica como atentados a la libre competencia, pero cuyo rechazo por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no fue objeto de impugnación. Ellos consisten, en síntesis, en diversas amenazas proferidas por Trefimet al *"matricero"* compartido con el actor, y la imposición a don Oscar Morales de la firma de una carta de reconocimiento de infracción a la propiedad industrial.

Postula, como fundamentos de derecho de su acción, lo dispuesto en el artículo 3°, literal a), del Decreto Ley N° 211, en aquella parte que establece como ilícito anticompetitivo el *"afectar el resultado de procesos de licitación, así como los acuerdos o prácticas concertadas que, confiriéndoles poder de mercado a los competidores, consistan en determinar condiciones de comercialización o excluir a actuales o potenciales competidores"*, acusando a Trefimet de abusar de su posición dominante influyendo ante empresas licitadoras para que no adjudiquen adquisiciones al actor, mediante la falsa afirmación de haber infringido la ley de propiedad industrial, y la amenaza de iniciar acciones judiciales.

DZLQPWXGDX

Por todo lo dicho, formuló las siguientes peticiones concretas ante el TDLC: (i) Se declare que Trefimet ha infringido el Decreto Ley N° 211 al haber amedrentado a ENAMI y Codelco con situaciones que no se ajustan a la verdad; (ii) se condene a Trefimet al pago de una multa de 10.000 UTA o lo que se estime procedente; y, (iii) se condene a Trefimet al pago de las costas de la causa.

En su contestación, en primer orden, la demandada aclaró lo que, a su juicio, es el verdadero contexto de la demanda, recordando que el demandante reconoce vender el mismo producto que Trefimet (lanzas térmicas trefiladas) en circunstancias que la empresa goza de una patente de invención. Acto seguido, niega que el actor cuente con la autorización de Trefimet para efectuar dicha comercialización, y niega haber amedrentado a futuros clientes de don Oscar Morales, puesto que se limitó a poner en conocimiento de sus propios clientes la situación que le afectaba, haciendo legítimo ejercicio de su derecho de propiedad industrial, sin excederlo ni buscar la exclusión de un competidor en el mercado.

Expresa, en segundo lugar, que no ha incurrido en conductas contrarias a la libre competencia, por cuanto la hipótesis invocada por el actor, consistente en aquella contenida en el literal a) del artículo 3 del Decreto Ley N° 211, requiere concierto o acuerdo entre competidores para fijar precios, asignarse cuotas de mercado o excluir a

DZLQPWXGDX

otros competidores, situaciones incompatibles con los hechos propuestos por el propio demandante, sin que tampoco se configure el supuesto infraccional contenido en el inciso 1° de la norma antes citada.

Narra la historia de Trefimet desde su creación, en 1984, haciendo hincapié en que es titular de dos patentes de invención y está tramitando otras tres, todas respecto de sus lanzas térmicas que tienen como característica diferenciadora el no utilizar dobleces ni plegados para retener él o los insertos, agregando que, en la actualidad, sus mayores clientes son Codelco, Anglo American, ENAMI y CAP.

Explica, en cuanto a su relación con el demandante, que ella se extendió por cinco años y medio, periodo durante el cual don Oscar Morales cumplió funciones de venta y post venta de los productos de Trefimet. En tal labor, si bien no participó en el diseño de las lanzas, tuvo acceso a información privilegiada sobre sus características. Por ello, se pactó entre las partes una cláusula de confidencialidad, en virtud de la cual el trabajador se obligó a *"mantener estricta reserva de todos aquellos antecedentes que directa o indirectamente lleguen a su conocimiento sobre negocios o asuntos del empleador"*. Luego de su despido el actor se dedicó a comercializar, legítimamente, lanzas genéricas. Sin embargo, en 2012 contactó a tres trabajadores de Trefimet, conocedores de su

DZLQPWXGDX

tecnología, para que trabajaran junto a él. Más tarde, en 2013 contactó a Anglo American ofreciendo un producto amparado por la patente N° 44.086, de titularidad de la demandada. Con posterioridad, en septiembre de 2016 Trefimet detectó una extraña baja en sus ventas a Codelco, en particular a la Fundición Ventanas. En una visita rutinaria encontraron despuntes de una lanza ya usada, con un inserto triangular, enterándose, en una fecha posterior, que habían sido vendidas por el actor. En concreto, la Fundición Ventanas había creado un código específico para comprar lanzas del demandante, comercializadas bajo el nombre *"oxilance"*.

Acota que, si bien el demandante obtuvo en 2015 un modelo de utilidad, el 27 de septiembre de 2017 Trefimet presentó una demanda de nulidad, en sede civil, al no haber cumplido con los requisitos de patentabilidad. En este contexto, el CESMEC y SIMET-USACH detectaron interferencia entre este producto y aquellos patentados por Trefimet.

Refiere que las comunicaciones cuestionadas por el actor son cartas meramente informativas que tenían por finalidad transparentar una irregularidad, alertando la posible generación de responsabilidad penal y civil, teniendo la precaución de corroborar, previamente, la existencia de interferencia, haciendo hincapié en que Trefimet ejerció acciones en contra de don Oscar Morales, consistente en la demanda de nulidad del modelo de utilidad

DZLQPWXGDX

antes descrita, y en una demanda por competencia desleal e infracción de patente, ingresada el 5 de enero de 2018 ante el Décimo Juzgado Civil de Santiago.

Indica, finalmente, que la multa solicitada por el demandante debe ser rechazada o, en subsidio, rebajada sustancialmente conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto Ley N° 211, por concurrir las circunstancias atenuantes de escasa gravedad del hecho, no reincidencia, y ausencia de beneficio económico e intencionalidad.

Por todo lo anterior, la demandada instó por el rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas.

La sentencia reclamada acogió la demanda, realizando, primeramente, una precisión de derecho, consistente expresar que, si bien el demandante invocó la hipótesis contenida en el artículo 3, literal a), del Decreto Ley N° 211, tal referencia es errónea, puesto que de los hechos expuestos en la demanda se desprende con claridad que lo denunciado son actos de competencia desleal, prohibidos en el literal c) del mismo artículo. Por ello, es en este último marco jurídico que efectúa el análisis venidero.

Desglosa, acto seguido, los requisitos de la acción de marras, afirmando que son dos los requisitos que deben concurrir para que una conducta pueda ser calificada como competencia desleal atentatorio contra la libre competencia: El primero conductual, consistente en la conducta desleal, y el segundo estructural, siendo exigible

DZLQPWXGDX

que se alcance, mantenga o incremente una posición de dominio en el mercado relevante.

Da por concurrente el elemento conductual antes reseñado, acudiendo a la definición de competencia desleal prescrita en el artículo 3° de la Ley N° 20.169, norma que entiende a esta clase de ilicitud como *"acciones contrarias a la buena fe o a las buenas costumbres y que, por medios ilegítimos, persiguen desviar clientela de un agente del mercado"*. Dicho lo anterior, el TDLC acota que no puede ser analizado aquí una eventual infracción a las patentes de invención de las partes, pues este asunto es competencia de otras autoridades. Luego, avocándose al estudio de las comunicaciones específicamente denunciadas, verifica que su envío y contenido no ha sido controvertido, sino que ha pretendido ser justificado. Sin embargo, en ellas se contienen, al menos, dos declaraciones que no son verídicas: (i) Que el modelo de utilidad de don Oscar Morales sólo le permitía impedir su uso frente a terceros (derecho negativo), afirmación que no se condice con lo establecido en el artículo 55 de la Ley N° 19.039; y, (ii) que don Oscar Morales infringió el método de fabricación protegido por la patente de Trefimet N° 51.189, pues los antecedentes técnicos se limitan a afirmar que Morales utiliza un procedimiento de trefilado que no necesariamente es el patentado por Trefimet.

DZLQPWXGDX

Aclara, en cuanto a este aspecto, que estas comunicaciones, que tenían por objeto desacreditar a don Oscar Morales frente a sus compradores, fueron enviadas antes del ejercicio de las acciones judiciales incoadas por Trefimet (septiembre de 2017 y enero de 2018), coinciden con la licitación de Codelco donde ambos participaron, y contienen la advertencia de dirigir acciones judiciales en contra de Morales *"y todos quienes resulten responsables"*.

Afirma que, de este modo, tales dichos constituyen una amenaza a los clientes del actor y no tenían por única finalidad alertar sobre la supuesta vulneración de derechos de propiedad industrial, sino principalmente desviar su clientela mediante afirmaciones falsas o incorrectas, recuperando las ventas que había perdido en el trimestre anterior, calificando de especial gravedad las misivas dirigidas a Codelco, pues hacen mención a la participación del demandante en una licitación, logrando desviar el resultado de la misma en favor de la demandada.

Sintetiza lo dicho expresando que la información cuestionada constituye una amenaza reñida con la ética mercantil, por cuanto no es una vía proporcionada para ejercer los derechos que le otorga la Ley N° 19.039 para la protección de sus patentes de invención.

Da por concurrente, a continuación, el elemento estructural necesario para la configuración del ilícito anticompetitivo, calificando a Trefimet como una empresa

DZLQPWXGDX

líder y dominante en el mercado, pero descartando que pueda abusar de su posición dominante al estar disciplinada por fabricantes de lanzas genéricas sustitutas, y vender sus productos a grandes compradores que cuentan con un poder de adquisición que les permite imponer sus condiciones comerciales. De cualquier modo, la participación de Trefimet corresponde a un porcentaje de mercado que se ha afirmado es de entre un 66,7% (informe económico) a un 85% (según los dichos del demandante), pero que, en todo caso, como lo ha señalado el TDLC en otras sentencias, es superior al 50% y, en consecuencia, es indicativa de una posición de dominio, debiendo agregarse a todo lo dicho que, como fue acreditado, la conducta de Trefimet logró variar el resultado de un procedimiento licitatorio, situación concreta que denota dominancia.

Refiere que, habiéndose dado por concurrentes los dos elementos necesarios para la existencia del ilícito anticompetitivo en análisis, corresponde acoger la demanda y determinar, ahora, la entidad de la sanción a imponer a la infractora. Para ello, el artículo 26, párrafo 2°, del Decreto Ley N° 211 prescribe que debe tenerse en consideración una serie de parámetros objetivos entre los que se encuentra el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, sin que existan antecedentes que permitan establecer con precisión el provecho obtenido por Trefimet, debiendo acudirse a una aproximación, a partir del monto de

DZLQPWXGDX

las ventas del demandante a Codelco durante el trimestre anterior a los hechos, ascendente a $200.000.000. Por ello, determina que la multa ascenderá al 20% de las ventas antes señaladas, incrementadas en un 50% en atención al efecto disuasivo que debe tener la sanción.

Por todo lo dicho, el TDLC resuelve (i) acoger la demanda declarando que Trefimet S.A. infringió lo dispuesto en el Decreto Ley N° 211 al haber realizado actos de competencia desleal con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar su posición de dominio en el mercado; (ii) imponer a Trefimet S.A. una multa a beneficio fiscal ascendente a 100 UTA; (iii) condenar en costas a la demandada por haber sido totalmente vencida.

Reclamado el fallo antes reseñado por la demandada, se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

PRIMERO: Que, en un primer capítulo de su arbitrio, la demandada expresa que fue vulnerado el debido proceso en las siguientes etapas del procedimiento: (i) Al momento de admitir a tramitación la demanda sin haberse cumplido el requisito de indicar él o los mercados en que incide la infracción denunciada, según lo exige el artículo 20 del Decreto Ley N° 211; (ii) al momento de conocer los hechos, por cuanto el TDLC incorporó la hipótesis de competencia desleal sin que haya sido planteado por las partes, incurriendo en extrapetita y vulnerando los principios de

DZLQPWXGDX

bilateralidad de la audiencia, congruencia, certeza jurídica y derecho a defensa; (iii) al momento de valorar la prueba rendida, puesto que del tenor del auto de prueba la demandada no tenía cómo prever que la contienda mutaría a un asunto sobre competencia desleal; y, (iv) al momento de determinar la sanción, ya que el TDLC fundó insuficientemente el quantum de la multa, como si se tratara de una facultad discrecional, sin serlo. Además, no consideró la colaboración prestada por la demandada ni la ausencia de reincidencia, apareciendo como desproporcionado y poco razonable el incremento de un 50% para efectos disuasorios.

SEGUNDO: Que, en el segundo apartado del recurso, se denuncia la infracción a las reglas de la sana crítica en el análisis de la prueba rendida, en especial a la hora de concluir la existencia de competencia desleal y de afirmar la ausencia de veracidad de las menciones contenidas en las comunicaciones objeto de la controversia. En este sentido, alerta la existencia de los siguientes errores específicos: (i) En cuanto al alcance de los derechos del demandante derivados de su modelo de utilidad, la sentencia afirma que Trefimet habría indicado en las comunicaciones controvertidas que el demandante sólo tendría un derecho negativo sobre el modelo de utilidad N° 468, en circunstancias que, a entender de la recurrente, el sentido de la comunicación era alertar que, para ejercer la

DZLQPWXGDX

proyección positiva del derecho, se requería la autorización de Trefimet en su calidad de titular de la patente N° 51.189; (ii) Respecto de la falta de suficiencia de los antecedentes relacionados con la infracción a la patente de invención N° 51.189 por parte del demandante, se incurre, en primer lugar, en contradicción cuando el TDLC afirma que no analizará una eventual vulneración a la propiedad industrial pero, luego, la descarta previo análisis de la prueba técnica rendida. En segundo orden, la sentencia incurre también en contradicción al afirmar que no consta que don Oscar Morales haya infringido la patente N° 51.189 (en tanto ampara el método productivo), a pesar de que da por concurrente una infracción literal "del producto" amparado por ella, desconociendo que el artículo 31 bis de la Ley N° 19.039 establece una presunción de infracción del método ante la identidad de producto. Y, en tercer lugar, la recurrente propone que se ha infringido el principio lógico de la razón suficiente, ante la carencia argumental que sustente el dar por establecida mala fe en el envío de las comunicaciones y una intención diversa a proteger los productos de Trefimet; (iii) En lo relativo a la errónea intención de desacreditar al demandante, el TDLC sin decirlo expresamente acusa a Trefimet de haber incurrido en la hipótesis del artículo 4, literal c) de la Ley N° 20.169 sobre competencia desleal, que regula el supuesto de la desacreditación de un competidor, a pesar de

DZLQPWXGDX

que, conforme a la doctrina, quien ha proferido las afirmaciones objeto de la controversia puede liberarse de su responsabilidad probando que ellas son veraces, objetivas y demostrables, características que, en el caso concreto, fueron fehacientemente acreditadas a través de la prueba pericial rendida; (iv) En cuanto a la influencia de las comunicaciones en la licitación de Codelco, fustiga que se haya calificado como ilícitas las comunicaciones por haberse hecho durante el curso de un procedimiento de licitación, siendo imposible que un oferente en la situación en que se encontraba Trefimet no lo hiciera. Luego, aduce falta de razón suficiente cuando el TDLC da por acreditado que el rechazo de la oferta del actor es una consecuencia directa de las comunicaciones enviadas por la demandada, a pesar de que la relación comercial entre Trefimet y Codelco se extendía desde años anteriores. Por último, denuncia que también se incurre en falta de razón suficiente al afirmarse que ha existido desviación de clientela, reiterando el argumento previamente desarrollado; (v) Finalmente, el recurrente cierra este capítulo calificando como arbitraria y sesgada la imputación de haber amenazado a los clientes del demandante, teniendo especialmente en cuanto que carece de lógica que Trfimet profiera amenazas a sus dos mayores clientes en el mercado nacional.

DZLQPWXGDX

TERCERO: Que, en un tercer apartado, la recurrente insiste en que no se desvió el resultado de la licitación de Codelco, precisando que el propio actor se adjudicó recientemente una licitación para proveer lanzas térmicas a ENAMI.

CUARTO: Que, en un cuarto y último capítulo, en el recurso se acusa que el TDLC incurrió en error al afirmar que Trefimet afectó la libre competencia, pues si bien posee una posición dominante en el mercado, tal ventaja no se ha visto incrementada con su actuar pues, reitera, no varió el resultado de la licitación, agregando que en el mercado relevante, al existir pocos y grandes compradores, la conducta del vendedor no tiene incidencia anticompetitiva, independientemente de cuál sea su participación en el mercado, siendo los compradores quienes toman las decisiones, fenómeno que permite descartar la afectación del interés público económico.

QUINTO: Que, en virtud de lo anterior, la reclamante solicita que se deje sin efecto la sentencia recurrida y, en su lugar, proceda a rechazar la demanda interpuesta en todas sus partes, con costas, dejando sin efecto la multa impuesta.

SEXTO: Que, previo a analizar los argumentos contenidos en el recurso antes reseñado, resulta relevante dejar asentado desde ya que la legislación sobre libre competencia, y en particular el Decreto Ley N° 211, se

DZLQPWXGDX

erige como una norma perteneciente al orden público económico que cumple distintas funciones, puesto que, por una parte, vela porque la libertad de emprendimiento y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sean respetados, tanto por los particulares como por el Estado y, además, desde otra perspectiva, limita y acota el ejercicio de tal derecho, ya que el atentado contra la libertad puede provenir no sólo del Estado, sino también de particulares que esgrimiendo su propia libertad pretenden alcanzar y ejercer poder en el mercado, violentando no sólo el derecho de los otros actores del ámbito económico en que se desenvuelven, sino que afectando los intereses de los consumidores, situación que, en último término, se traduce en la afectación del bienestar de la generalidad de los miembros de la sociedad.

En este aspecto se ha dicho que *"la libre competencia es un bien jurídico protegido de aquellos denominados públicos, que dice relación con el funcionamiento de un sistema que promueve una forma de orden social mediante la cual se armoniza el ejercicio de la libertad de competencia mercantil por parte de todos los ciudadanos que la ostentan. Esta armonización se logra por la vía de limitar estas libertades según explicaremos y de esta forma se tutela que todos y cada uno de los ciudadanos interesados en ello puedan ejercitar adecuadamente su libertad de competencia mercantil"* (Domingo Valdés Prieto, *"Libre*

DZLQPWXGDX

Competencia y Monopolio". Editorial Jurídica de Chile, primera edición, junio de 2006. Página 188).

También se ha sostenido que en *"economía esta lucha [la competencia] es por la conquista del cliente. El competidor se propone apartar a los demás para ser el primero. En los países civilizados tal lucha no ha sido jamás libre en el sentido de ilimitada, arbitraria o desenfrenada. Pues si toda forma de convivencia humana está sometida al Derecho, es claro que las relaciones económicas están sometidas también a él. La competencia es, pues, un fenómeno jurídico, aunque los móviles sean económicos"*, añadiendo el autor que *"libre competencia en sentido jurídico, significa igualdad jurídica de los competidores"* (Joaquín Garrigues, *"La defensa de la competencia mercantil"*. Temas de Derecho Vivo, Editorial Tecnos, 1977. Página 142).

La libre competencia comprende principalmente, entonces, los derechos y libertades de los productores de bienes y servicios, pero sin desconocer el interés colectivo de los consumidores y el interés público del Estado de conservar un mercado altamente competitivo. Así, se ha manifestado que *"la finalidad de la legislación antimonopolios, contenida en el cuerpo legal citado [Decreto Ley 211], no es sólo la de resguardar el interés de los consumidores sino más bien la de salvaguardar la libertad de todos los agentes de la actividad económica,*

DZLQPWXGDX

sean ellos productores, comerciantes o consumidores, con el fin último de beneficiar a la colectividad toda, dentro de la cual, por cierto, tienen los consumidores importante papel. En otras palabras, el bien jurídico protegido es el interés de la comunidad de que se produzcan más y mejores bienes y se presten más y mejores servicios a precios más convenientes, lo que se consigue asegurando la libertad de todos los agentes económicos que participen en el mercado" (Resolución N° 368, considerando 2°, Comisión Resolutiva, citada por Domingo Valdés Prieto en "Libre Competencia y Monopolio", Editorial Jurídica de Chile, 2006. Página 190).

De este modo, la protección institucional de la libre competencia sobrepasa el mero resguardo de intereses individuales, pretende mantener el orden económico en el mercado, reprimiendo los abusos o el mal uso de las libertades por cualquier agente económico que participa en el mercado, toda vez que no es posible que aquél, en el ejercicio del derecho de la libre iniciativa económica, afecte la libre competencia que le permite actuar.

Esta doble vía, que considera la libertad y el abuso, permite explicar la limitación que impone la institucionalidad en orden a no desarrollar acciones que restrinjan de manera antijurídica la competencia, cualidad que corresponde proteger *"no sólo cuando es lesionada, sino que también cuando es puesta en peligro"* (Domingo Valdés Prieto, obra citada, página 187).

DZLQPWXGDX

SÉPTIMO: Que asentado lo anterior, conviene recordar que el artículo 3 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2004, que fija el texto refundido del Decreto Ley N° 211 dispone, a la letra: *"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:

a) Los acuerdos o prácticas concertadas que involucren a competidores entre sí, y que consistan en fijar precios de venta o de compra, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de mercado o afectar el resultado de procesos de licitación, así como los acuerdos o prácticas concertadas que, confiriéndoles poder de mercado a los competidores, consistan en determinar condiciones de comercialización o excluir a actuales o potenciales competidores.

b) La explotación abusiva por parte de un agente económico, o un conjunto de ellos, de una posición

DZLQPWXGDX

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".

OCTAVO: Que, en el caso concreto, la infracción a la regla recién transcrita -circunscrita por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia al supuesto contenido en su literal c), en su vertiente de competencia desleal- se ha hecho consistir en el envío de comunicaciones, por parte de Trefimet, a potenciales clientes de don Oscar Marcelo Morales Lucero en el mercado de comercialización de lanzas térmicas, denunciando infracciones a la propiedad industrial y anunciando el ejercicio de acciones en contra de quienes resulten responsables por tales ilícitos.

NOVENO: Que, de la simple lectura de la norma, se desprende que el ilícito anticompetitivo objeto del pronunciamiento en revisión requiere la concurrencia de dos elementos copulativos: (i) Un elemento normativo, consistente en la existencia de una práctica de competencia desleal; y, (ii) un elemento subjetivo, traducido en el objeto o finalidad de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante en el mercado.

DZLQPWXGDX

DÉCIMO: Que, en lo relativo al primero de los requisitos antes desglosados, el artículo 3° de la Ley N° 20.169 se ha encargado de definir a los actos de competencia desleal como: *"En general… toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medio ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado"*.

UNDÉCIMO: Que, como se puede apreciar, los actos de competencia desleal constituyen figuras complejas, que requieren para su configuración una serie de condiciones objetivas y subjetivas identificables como: (i) La ejecución de una conducta; (ii) que ésta sea contraria a la buena fe o a las buenas costumbres; (iii) que dicha conducta sea ejecutada a través de medios ilegítimos: y, (iv) que el hechor persiga desviar clientela a otro agente del mercado.

DUODÉCIMO: Que, contrario a lo concluido por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, las comunicaciones que constituyen el centro de la controversia no pueden ser calificadas como ilegítimas y, en consecuencia, no pueden entenderse como constitutivas de un acto de competencia desleal.

DÉCIMO TERCERO: Que, en efecto, constituye un hecho inconcuso que las comunicaciones constitutivas de los ilícitos anticompetitivos denunciados -descritas en lo expositivo- poseen las siguientes características

DZLQPWXGDX

fundamentales: (i) Fueron emitidas por Trefimet y dirigidas a Codelco y ENAMI, dos grandes compradores en el mercado de la comercialización de lanzas térmicas; (ii) afirman que su competidor, don Oscar Morales, ha incurrido en infracción a la ley de propiedad industrial; y, (iii) anuncian el ejercicio de acciones en la instancia jurisdiccional competente.

DÉCIMO CUARTO: Que, así las cosas, no se observa ilicitud en tales misivas, pues, primeramente, no se ha aducido la existencia de disposiciones legales o contractuales que prohíban la emisión de comunicaciones entre vendedores y compradores, incluso en el marco de procedimientos de licitación, en tanto que, por otro lado, el anuncio del ejercicio de acciones judiciales ha sido entendido transversalmente en derecho como una conducta lícita, consistente en un intento autocompisitivo previo al sometimiento del conflicto a la decisión jurisdiccional.

DÉCIMO QUINTO: Que, contrariamente, en la sentencia reclamada se ha concluido que el ejercicio comunicativo denunciado sería ilegítimo por contener dos afirmaciones no verídicas: (i) Que el modelo de utilidad de don Oscar Morales sólo le permitiría impedir su uso frente a terceros, aserto que no se condice con el tenor del artículo 55 de la Ley N° 19.039; y, (ii) que don Oscar Morales habría infringido el modelo de fabricación protegido por la patente N° 51.189 de titularidad de

DZLQPWXGDX

Trefimet, a pesar de que éste utiliza un procedimiento de "trefilado" que no necesariamente es el patentado por Trefimet.

DÉCIMO SEXTO: Que, sin embargo, los argumentos antes descritos carecen de aptitud para teñir de ilicitud a las comunicaciones remitidas por Trefimet a Codelco y ENAMI, pues ambas conclusiones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia recaen en un asunto jurídico, de derecho, no fáctico, alejándose del ámbito de su competencia e idoneidad, al referirse a la plausibilidad de la infracción a la Ley N° 19.039 que fue imputada a don Oscar Morales, asunto entregado por el legislador al conocimiento y resolución de un órgano jurisdiccional especial e independiente, consistente en el Tribunal de Propiedad Industrial establecido en los artículos 17 bis "C" y siguientes de dicho cuerpo normativo.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, el artículo 4° literal g) de la Ley N° 20.169 ejemplifica como un hecho específico constitutivo de competencia desleal al *"ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales con la finalidad de entorpecer la operación de un agente de mercado"*. Entonces, si la misma ley prescribe que sólo excepcionalmente el ejercicio de acciones judiciales puede ser considerado como un acto de competencia desleal, *a fortiori,* el anuncio o alerta de tal conducta debe entenderse sujeto, al menos, a idénticas restricciones.

DZLQPWXGDX

DÉCIMO OCTAVO: Que, desde otra perspectiva, lleva razón el demandante al afirmar que, ante la circunstancia pacífica de tratarse de un mercado con pocos y grandes compradores que poseen la capacidad de fijar las condiciones de las operaciones de compra de insumos, no resulta posible afirmar que el objetivo de Trefimet haya consistido en mantener o incrementar su posición dominante, puesto que las acciones anunciadas, por más que pudieren entenderse extensivas a los compradores, no revisten una entidad tal que supongan la necesaria desviación de su voluntad.

DÉCIMO NOVENO: Que, siendo lo anterior suficiente para descartar la existencia del ilícito anticompetitivo denunciado, resulta innecesario analizar las demás alegaciones de la recurrente,

Por estos fundamentos, normas legales citadas y lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto Ley N° 211, se resuelve que **se acoge** el recurso de reclamación deducido en la presentación de fojas 585 por Trefimet S.A., en contra de la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, escrita a fojas 530, y se decide que **se rechaza** la demanda interpuesta por don Oscar Marcelo Morales Lucero en lo principal de fojas 11.

Acordado con el **voto en contra de la Ministra Sra. Muñoz**, quien estuvo por rechazar la reclamación en virtud de los siguientes motivos:

DZLQPWXGDX

1°.- Que no es posible atender a las alegaciones procesales o adjetivas planteadas en el reclamo, por cuanto, primeramente, la resolución de admisibilidad no fue atacada en tiempo y forma por la demandada, quien tuvo cabal conocimiento de los hechos sometidos a conocimiento del tribunal. Por consiguiente, la reconducción realizada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la figura prevista en el art. 3, literal c), del Decreto Ley N° 211, no puede ser entendida como *extra petita*, ni vulneratoria de los principios de bilateralidad de la audiencia, congruencia, certeza jurídica y derecho a defensa, al tratarse de un asunto de derecho y no de hecho, siendo estos últimos aquellos que no pueden ser extendidos por el tribunal. Por lo demás, no es efectivo que la sentencia recurrida carezca de fundamentación a la hora de determinar la entidad de la sanción, pues dedica su considerando cuadragésimo precisamente a ello, situación que denota que el verdadero agravio de la recurrente se encuentra en su disconformidad con el resultado del razonamiento jurisdiccional, mas no en su ausencia.

2°.- Que, en cuanto al fondo, como correctamente ha sido dicho en el fallo que antecede, el éxito de la demanda exige la concurrencia de dos requisitos: (i) Un elemento normativo, consistente en la existencia de una práctica de competencia desleal; y, (ii) un elemento subjetivo,

DZLQPWXGDX

traducido en el objeto o finalidad de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante en el mercado.

3°.- Que, en cuanto al primer punto, esta disidente concluye que, más allá del anuncio de acciones en la sede jurisdiccional respectiva, las comunicaciones remitidas por Trefimet a los compradores compartidos con Oscar Morales satisfacen el supuesto contenido en el artículo 4, literal c), de la Ley N° 20.169 para poder ser entendidas como actos de competencia desleal, por cuanto se está en presencia de *"…informaciones o aseveraciones incorrectas o falsas sobre los bienes… susceptibles de menoscabar su reputación [la del actor] en el mercado"*.

4°.- Que, en efecto, no siendo esta la sede para declararlo, no se ha acreditado la existencia de sentencia judicial alguna que califique a Oscar Morales Lucero como infractor de las patentes o modelos cuya titularidad pertenece a Trefimet y, en consecuencia, la afirmación contenida en las comunicaciones no puede ser entendida, *prima facie,* como correcta o verídica, pues, como toda infracción, requiere ser constatada en la instancia jurisdiccional declarativa con competencia sobre la materia.

5°.- Que, en segundo lugar, de su tenor literal se desprende, sin lugar a dudas, que la finalidad de Trefimet a la hora de remitir las comunicaciones cuestionadas a Codelco y ENAMI consistía en inhibir a las compradoras de

DZLQPWXGDX

celebrar contratos de adquisición de lanzas térmicas con Oscar Morales, objetivo que queda en especial evidencia en el caso de la carta de 22 de junio de 2017 destinada a la cuprífera, pues tal misiva guarda relación con la licitación N°7000106555, que, a dicha época, se encontraba en curso.

6°.- Que, así, las circunstancias descritas resultaban suficientes para justificar el éxito de la demanda y el necesario rechazo de la reclamación.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 26.525-2018.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Andrea Muñoz S., Sra. Ángela Vivanco M., y Sra. María Angélica Repetto G., y el Ministro Suplente Sr. Rodrigo Biel M. No firman, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, la Ministra señora Repetto por estar con licencia médica y el Ministro señor Biel por haber terminado su periodo de suplencia. Santiago, 08 de junio de 2020.

SERGIO MANUEL MUÑOZ GAJARDO
MINISTRO
Fecha: 08/06/2020 09:27:36

ANDREA MARIA MERCEDES MUÑOZ SANCHEZ
MINISTRA
Fecha: 08/06/2020 10:33:06

ANGELA FRANCISCA VIVANCO MARTINEZ
MINISTRA
Fecha: 08/06/2020 09:33:39

DZLQPWXGDX

En Santiago, a ocho de junio de dos mil veinte, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa. En aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta corresponde al horario establecido para Chile Continental.

DZLQPWXGDX