

Santiago, veinte de octubre de dos mil cinco.

Vistos:

En estos autos rol 3.904-05 iniciado por demanda de Dakota S.A., en contra de Comercial y Distribuidora Pe y Pe Ltda., se dictó a fojas 366 sentencia definitiva por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, por la que se rechazó la pretensión del demandante en cuanto solicitó se sancionara a la demandada por infracción a las normas para la defensa de la libre competencia. En contra de este fallo, en representación de Dakota S.A., el abogado don Carlos Antonio Urquieta Salazar interpuso recurso de reclamación en conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 inciso 2° del D.F.L N°1 del año 2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°211 de 1.973, solicitando que se enmiende la sentencia recurrida y se acoja la demanda y se ordene prevenir a la demandada para que: a) se abstenga de proferir amenazas o ejecutar acciones tendientes a impedir que el titular legítimo de las marcas notorias y famosas Dakota pueda distribuir y comercializar sus productos en Chile, y b) reconocer expresamente la facultad que le asiste a la demandante para comercializar y distribuir sus productos marca Dakota, que le es negada por la parte reclamada. Concedido el expresado recurso a fojas 387, esta Corte Suprema, a fojas 390, ordenó traer los autos en relación. Considerando: 1°) Que el recurso en estudio formula distintos reproches al fallo recurrido, en primer término, porque, según sostiene, tal resolución equivoca la interpretación y la aplicación de los principios y normas pertinentes contenidas en el Decreto Ley N°211. Agrega que el demandado se ha apropiado e intenta apropiarse en Chile de toda la familia de marcas Dakota, de titularidad de la demandante, ello pues una vez en posesión de las principales marcas Dakota, y abusando de los derechos de exclusividad que otorgan las marcas comerciales, ha amenazado por escrito la actora para que ésta se abstenga de distribuir y comercializar sus productos legítimos marca Dakota en Chile, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales y establecer una barrera de entrada al mercado nacional para con ello explotar y aprovechar la reputación ajena que condensa la marca que pertenece a su creador y legítimo titular. Añade que la confusión del consumidor que se origina en la utilización de los signos distintivos del demandante por parte de la demandada, sumada a las amenazas que buscan impedir que los productos legítimos marca Dakota entren al mercado chileno, distorsiona y restringe el mercado relevante, puesto que las conductas desleales en la especie, podrían, a mediano y largo plazo, generar una reducción de la competencia en dicho mercado en caso de persistir en el tiempo estas conductas reñidas con la sana práctica empresarial; 2°) Que el recurso sostiene que el Decreto Ley N°211 no exige como requisito para acoger una demanda por competencia desleal, que el o los demandados deban tener una posición dominante o poder de mercado en el mercado relevante en cuestión. Esta interpretación es equívoca ya que se está dando a la enumeración contenida en las letras a), b) y c) del artículo 3°, un carácter taxativo o cerrado, lo que se contrapone con el texto expreso de la ley que en el inciso 2° del mencionado artículo 3°, que dispone expresamente que Se considerará, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia, los siguientes...; y luego indica los contenidos en letras mencionadas; 3°) Que en la demanda de Dakota S.A. se denuncia la apropiación por parte de la demandada de la marca Dakota y, además, las amenazas proferidas a través de la carta de 12 de mayo de 2.004 al representante de la actora en Chile, conminándolo a no comercializar y distribuir en Chile los productos marca Dakota, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales en su contra, situación que, en opinión del demandante, constituyen un conjunto de conductas y actos desleales amparados por la posición dominante que otorgan las marcas comerciales a sus titulares, agregándose que el demandado abusa del

derecho de marca, antecedente y causa de la posición dominante, para realizar actos y conductas desleales e impidiendo de esta forma que el legítimo fabricante u otros distribuidores puedan comercializar en Chile los productos marca Dakota;

4º) Que también se señala que la marca Dakota tendría el carácter de notoria y que el demandado habría efectuado actos de competencia desleal al intentar aprovecharse de la reputación de la referida marca Dakota y establecer barreras a la entrada de productos que proceden del Brasil y utilizan dicha marca comercial;

5º) Que la sentencia reclamada, en su motivación primera, expresa que son hechos de la causa que la marca Dakota se encuentra registrada en Chile a nombre de la demandada, Comercial y Distribuidora Pé y Pé Limitada, en la clase 25 del Clasificador Internacional; que su registro fue solicitado en el año 1978 y que el registro de dicha marca comercial fue solicitado también en Brasil en el año 1987, por la demandante; y tampoco no ha sido controvertido el envío, por abogados que señalaron representar a Fábrica de Calzados Gino S.A., de una carta en que se insta a la empresa Canales Albornoz & Cía Limitada, a dejar de utilizar la marca comercial Dakota;

6º) Que el artículo 3º del D.L. N°211 estatuye que El que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, será sancionado con las medidas señaladas en el artículo 26 de la presente ley, sin perjuicio de las medidas 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, los siguientes:...

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

7º) Que la conducta ilícita que se denuncia en este procedimiento a la demandada, como se infiere de la pretensión del demandante, es la competencia desleal que ha realizado aquélla con el objeto de perjudicar la comercialización de sus productos, constituyendo en suma los hechos reprobables en la apropiación de las marcas Dakota y en las amenazas proferidas mediante la carta de fecha 12 de mayo de 2.004 al representante de la demandante compeliéndolo a no comercializar y distribuir sus productos en Chile, lo cual constituiría un conjunto de actos y conductas desleales amparado por la posición dominante que otorgan las marcas comerciales a los titulares de las mismas, impidiendo que comercialice sus productos en el país;

8º) Que, no obstante lo afirmado en el motivo anterior, la carta allí mencionada, que rola fojas 227, no fue dirigida a la demandante, sino a la Sociedad Canales Albornoz y Cía, persona jurídica distinta de la actora, y si bien, según esta última, la destinataria de la misiva en referencia es su actual distribuidor en Chile para sus productos Kolosh y Tanara, tal representación no se encuentra legalmente acreditada en los autos, por lo cual no puede considerársele sujeto pasivo ni agraviado con la misma;

9º) Que, de esta manera, se llega a la conclusión de que la carta referida precedentemente no alcanza a tener el carácter de amenaza sin perjuicio de que va dirigida a un tercero ajeno- pues no se concibe como tal la posibilidad de que se inicien acciones legales en su contra, ya que no puede considerarse una amenaza el dirimir posibles conflictos a través de las vías judiciales correspondientes;

10º) Que debe señalarse, asimismo, que las conductas denunciadas no alcanzan a tener el carácter de amenazas de hecho o ilegales y, por consiguiente, no importan actos de competencia desleal, con lo cual no ha podido existir quebrantamiento al artículo 3 del D.L. N°211 que la reclamación sustenta, de tal manera que resulta innecesario indagar los aspectos relacionados con los problemas marcarios que pudieran existir entre las partes, los que por lo demás están siendo ventilados actualmente en el tribunal de marcas, encontrándose aún pendientes los procesos iniciados para dirimir dicho aspecto controvertido;

Por estas consideraciones y visto, lo dispuesto en los artículos 18 N°1, 20 y 27 del D.F.L. N°1 del año 2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°211 de 1.973, SE RECHAZA el recurso de reclamación deducido a fojas

372 en representación de Dakota S.A. en contra de la sentencia Rol N°23/2005, de diecinueve de julio de dos mil cinco, escrita a fojas 366.- Regístrese y devuélvase con sus agregados.- Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Daniel. N°3.904-2005.- Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Ricardo Gálvez, Sr. Domingo Yurac y Sr. Milton Juica; y los Abogados Integrantes Sres. Manuel Daniel y José Fernández. Autorizado por el Secretario Sr. Carlos Meneses Pizarro.