

Santiago, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

A. Demanda de Oscar Morales Lucero

1. A fojas 11, con fecha 20 de noviembre de 2017, Oscar Morales Lucero (en lo sucesivo “Oscar Morales” o el “demandante”) interpuso una demanda en contra de Trefimet S.A. (en lo sucesivo “Trefimet” o la “demandada”), por supuestas conductas contrarias a la libre competencia y a la ética mercantil, fundando sus acciones en los antecedentes que a continuación se indican.

1.1 El demandante señala que tiene una pequeña empresa que manufactura y produce lanzas térmicas. Estas son herramientas que, a una temperatura de 3500° Celsius, son capaces de fundir cualquier tipo de material ferroso o no ferroso, llegando a reemplazar a perforadoras neumáticas y explosivos, con un costo muy inferior. Indica, también, que las lanzas térmicas son muy apetecidas por empresas como la Empresa Nacional de Minería (en lo sucesivo, también e indistintamente “Enami”) y la Corporación Nacional del Cobre de Chile (en lo sucesivo, también e indistintamente “Codelco”). Añade que su empresa tiene, aproximadamente, una facturación anual de \$300.000.000 (trescientos millones de pesos chilenos).

1.2 Por otro lado, indica que Trefimet es una empresa metalúrgica creada en 1984, que actualmente manufactura lanzas térmicas y que orienta su producción hacia las empresas mineras y fundiciones, siendo sus principales clientes Codelco y Enami, aunque también exportaría sus productos a países de América del Sur, Europa y África. Señala que dicha empresa tendría una venta anual que fluctúa entre \$ 2.600.000.000 (dos mil seiscientos millones de pesos chilenos) y \$3.000.000.000 (tres mil millones de pesos chilenos). Asimismo, afirma que dicha empresa posee aproximadamente el ochenta y cinco por ciento del mercado relativo a la producción, manufacturación y comercialización de lanzas térmicas en Chile, y el otro quince por ciento se repartiría entre cuatro fabricantes en empresas mineras y fundiciones privadas.

1.3 Agrega que Trefimet cuenta con dos patentes de invención relacionadas con lanzas térmicas. La primera es la patente de invención N° 44.086, concedida el 30 de septiembre de 2008 por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en lo sucesivo, “INAPI”) para 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*

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

longitud con una abertura central y al menos cuatro vertices convexos, con paredes externas concavas y rectas y, paredes internas convexas y rectas” (sic).

1.4 Por su parte, la segunda patente de invención fue concedida el 3 de septiembre de 2015 bajo el N° 51.189 por el INAPI para un *“metodo para fabricar una lanza termica con retencion continua de sus componentes, en donde dicha lanza termica es del tipo formada por componentes internos y externos oxidables, introduciendo axialmente uno o más componentes internos oxidables, en un tubo oxidable con una seccion transversal uniforme; lanza termica” (sic).*

1.5 El demandante argumenta que esta segunda patente solo reivindicaría un método para fabricar una lanza térmica y no la lanza térmica en sí misma. De lo contrario, aduce, concurrirían dos causales que contravendrían las disposiciones legales que establece la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial (en lo sucesivo, “Ley N° 19.039”), a saber: (i) haber dado a conocer la innovación con anterioridad a la presentación de la solicitud; y (ii) no tener nivel inventivo ya que los cambios introducidos eran obvios para una persona versada en la materia.

1.6 Respecto a su relación con Trefimet, el demandante afirma haber trabajado para dicha empresa durante ocho años y medio, hasta el año 2011, prestando servicios de ventas técnicas y, de manera extraoficial, en innovación de productos y soluciones técnicas. Añade que, posteriormente, creó su propia empresa de lanzas térmicas puesto que no existía entre ellos ningún acuerdo, sugerencia o prohibición pactada que se lo impidiera.

1.7 Sostiene que conociendo que Trefimet contaba con privilegios industriales sobre los productos que manufacturaba y que estaban amparados por la Ley N° 19.039, decidió gestionar un modelo de utilidad para la protección de una innovación propia, la que fue concedida por el INAPI bajo el N° 468 el 21 de junio de 2017 para *“lanza termica que comprende un perfil tubular externo hueco y un perfil tubular interno hueco y dicho perfil tubular interno hueco tiene una forma triangular” (sic).*

1.8 Indica que la protección obtenida por Trefimet hasta la fecha no tiene relación técnica alguna con los productos que hoy en día manufactura en su empresa, de manera que no vulnera ninguna disposición legal relativa a la propiedad industrial.

1.9 Oscar Morales señala que la demandada, aprovechándose de su posición dominante, habría instado a sus clientes, entre ellos a Enami y Codelco, a que no compraran los productos que elabora ya que, supuestamente, estaría infringiendo la Ley N° 19.039.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

1.10 En cuanto a los actos contrarios a la libre competencia ejecutados por Trefimet, señala, en primer lugar, que hace tres años, ésta habría instado a que él firmara un documento en donde reconociera que estaba vulnerando la Ley N° 19.039 al manufacturar y comercializar lanzas térmicas. Lo anterior, habría sido notificado a través de una correspondencia privada enviada por el Estudio Jurídico Molina y Asociados a Oscar Morales.

1.11 En segundo lugar, indica que a fines del año 2016 y a principios del año 2017, tuvo la posibilidad de vender una producción de lanzas térmicas a Codelco Ventanas y Codelco Salvador, lo que habría sido posible atendido que sus productos fueron probados por estos clientes y que tendrían un precio inferior a aquellos comercializados por Trefimet. El demandante afirma que dichos contratos le permitieron tener un flujo de caja muy superior a lo que vendía anteriormente llegando a obtener ingresos trimestrales cercanos a los \$200.000.000 (doscientos millones de pesos chilenos). Sin embargo, señala, que en julio de 2017 Codelco convocó a una licitación de proveedores de lanzas térmicas y que esta fue declarada desierta, a pesar de que el demandante habría cumplido con entregar toda la documentación necesaria y que, según supieron de manera extraoficial, Trefimet también habría participado en dicha licitación. Luego, en octubre de 2017, la licitación de Codelco habría sido adjudicada a Trefimet por un período de cuatro años.

1.12 Oscar Morales afirma que solicitó explicaciones a la empresa externa encargada de la gestión de dicha licitación, Supply Net y que, mediante una reunión con la ejecutiva Michell Palma y la Gerente de Servicios Magdalena Díaz, previo contacto con el gestor de negocios de Codelco, Cristián López Ampuero, le habrían mostrado una carta enviada por Trefimet a dicha empresa y a Codelco. En la carta Trefimet señalaba que había iniciado una demanda contra Oscar Morales por infracción a la Ley N° 19.039 y que iniciaría una acción contra Codelco si es que la empresa compraba los productos comercializados por el demandante. Al respecto, Oscar Morales afirma que, a la fecha, no existe ninguna acción judicial en su contra, de manera que la conducta desplegada por Trefimet sólo busca expulsarlo del mercado, intimidando a sus clientes con futuras acciones judiciales que carecen de fundamento legal.

1.13 En tercer lugar, señala que, en septiembre de 2017, Enami lo citó a una reunión con Juan Carmona Guerrero, comprador de abastecimiento de Enami y que en ella le habrían mostrado un documento enviado por Trefimet, en el cual se indicaba que dicha empresa habría demandado a Oscar Morales por no contar con una patente que lo facultara para producir lanzas térmicas.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

1.14 Por último, el demandante indica que visitó a Luis Valdebenito Cáceres, quien le manufacturaba matrices para producir lanzas térmicas, y que éste le habría indicado que Trefimet lo habría llamado para instruirlo respecto de que, si seguía fabricando matrices para el demandante, Trefimet dejaría de contratarlo para que fabricara las suyas.

1.15 Posteriormente, en su demanda y respecto al derecho, Oscar Morales afirma que las conductas realizadas por Trefimet configuran un abuso de posición dominante, ilícito tipificado en el artículo 3° letra a) del Decreto Ley N° 211 (“D.L. N° 211”).

1.16 Detalla que, la conducta de la demandada debe ser analizada a la luz de la descripción genérica de la conducta infraccional que consagra el artículo 3 del D.L. N° 211 en su primer inciso, considerándola, como un hecho, acto o convención que impide, restringe o entorpece la libre competencia o que tiende a producir dichos efectos. Afirma que, en efecto, la letra a) de dicho artículo señala “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”.

1.17 Indica que la demandada habría utilizado su poder de mercado, sus influencias personales y su “supuesta buena protección de privilegios industriales” frente a empresas licitadoras, conminándolas de iniciar acciones judiciales en su contra por infringir la Ley N° 19.039 si adquirirían los productos de Oscar Morales.

1.18 El demandante asevera que la realidad es que Trefimet tiene una protección industrial sobre los productos que fabrica y que él cuenta con otra protección industrial sobre las lanzas térmicas que fabrica, de manera que ambos deberían poder concurrir al mercado con las mismas garantías, lo que no ocurre debido a la difamación que debiese ser sancionada de conformidad con el artículo 3° del D.L. N° 211.

1.19 En cuanto a los comportamientos constitutivos de abuso, afirma que Trefimet habría realizado un empleo impropio, inmoderado e injusto de su protección industrial, ya que ésta le habría conferido una amplitud sobre su protección industrial de mayor contexto de la que realmente tienen sus privilegios, con lo cual habría sacado ventajas económicas que solo podrían ser apreciadas al comparar las cifras de ingresos anuales de cada empresa. Estos resultados, a juicio de Oscar Morales, serían distintos si Trefimet no hubiera producido las afectaciones a la libre competencia que acusa.

1.20 Por último, en cuanto a la sanción solicitada, el demandante argumenta que se debe tener en consideración, especialmente, el beneficio económico obtenido por Trefimet.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

1.21 En mérito de lo descrito, el demandante solicita a este Tribunal:

(i) Que se declare que Trefimet ha infringido el D.L. N° 211 al haber amedrentado a las empresas Codelco y Enami con situaciones que no se ajustan a la verdad, con lo cual la participación de mi mandante en licitaciones se ha visto vulnerada;

(ii) Que se condene a Trefimet al pago de una multa equivalente a 10.000 UTA o al monto que este Tribunal estime pertinente; y,

(iii) Que se condene a Trefimet a pagar las costas de la causa.

B. Contestación de Trefimet

2. A fojas 239, con fecha 8 de enero de 2018, Trefimet contestó la demanda en autos, solicitando su rechazo en todas sus partes, con expresa condena en costas, por las siguientes consideraciones.

2.1 En primer lugar, Trefimet indica que existiría una verdadera confesión de parte en la demanda, pues Oscar Morales afirmarí que vende el mismo producto que Trefimet, este es, una lanza térmica trefilada de características específicas. Lo anterior, a su juicio, resultaría imposible de realizar de forma lícita, atendida la existencia de la patente de invención N° 51.189, cuyo titular es la demandada, de manera que dichas lanzas sólo pueden ser fabricadas y comercializadas en forma exclusiva y excluyente por Trefimet o a quien ésta haya expresamente autorizado y afirma que Oscar Morales no se encuentra autorizado por Trefimet para ello.

2.2 En segundo lugar, la demandada sostiene que no es efectivo que haya amedrentado a los futuros clientes de Oscar Morales, sino que lo único que hizo fue poner en conocimiento de sus propios clientes una situación irregular detectada y debidamente comprobada.

2.3 Afirma que la mera existencia y ejercicio de un derecho de propiedad industrial no constituye una conducta abusiva para el derecho de libre competencia. Y argumenta que una determinada práctica será anticompetitiva si y sólo si, desplegada por un actor dominante, excede el ejercicio de los legítimos derechos conferidos por el régimen de propiedad industrial con la finalidad de excluir competidores del mercado. Asimismo, señala que tampoco constituye una lesión per se a la libre competencia, el hecho de poseer una posición dominante en un determinado mercado.

2.4 Señala que las prácticas acusadas son el reflejo del derecho a explotar legítimamente una patente de invención vigente y válidamente otorgada.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

2.5 Indica que todas las acciones emprendidas se enmarcan en el ámbito legal de protección de su derecho de propiedad industrial y la legítima explotación comercial de la patente de invención N° 51.189. Añade que es la única fabricante legítima del producto requerido por sus clientes y que no se ha producido efecto anticompetitivo alguno.

2.6 Por otro lado, sostiene que el mercado contaría con sustitutos diversos y eficientes para las lanzas térmicas de Trefimet, por lo que no habría abuso de posición dominante ni tampoco se habría limitado, ni entorpecido, la entrada de competidores, salvo por la evidente limitación que significa la existencia de la referida patente y la exclusividad que ella le confiere a la demandada.

2.7 A continuación, Trefimet indica que no habría incurrido en conductas contrarias a la libre competencia. En primer lugar, señala que la demandante afirma que Trefimet habría abusado de su posición dominante, lo que estaría tipificado en el artículo 3° letra a) del D.L. N° 211, sin embargo, dicha letra regula la hipótesis de colusión y no consta en el relato de la demanda que Trefimet haya celebrado un acuerdo o prácticas concertada alguno con sus competidores.

2.8 Ahora bien, agrega que si la demandante hace referencia al artículo 3° del D.L. N° 211, de todas formas, no se configura ninguna de las conductas allí descritas, pues lo único que ha realizado es un despliegue razonable de acciones y gestiones tendientes a hacer efectiva la protección de su privilegio industrial, con la única finalidad de obtener el respeto de la exclusividad que le confiere su patente de invención N° 51.189.

2.9 Trefimet señala que es una empresa con más de treinta y dos años en el mercado y que desde sus inicios ha estado ligada a servicios de manufacturación de diversos productos industriales, entre ellos, destacan los procesos de trefilado de aceros y diversos tipos de lanzas térmicas. Afirma que su estrategia de supervivencia y crecimiento ha sido la innovación respecto a los productos existentes en el mercado nacional, especialmente aquellos utilizados por las grandes fundiciones nacionales, razón por la cual desarrollaron una lanza térmica con características especiales.

2.10 Detalla que dicho producto no sólo mejoró las condiciones de seguridad y operatividad de un horno de fundición, sino que también se caracterizaría por la creación de una demanda constante. Agrega que la creación de esta primera lanza térmica, como una solución propia e innovadora, se concluyó aproximadamente en el año 2003 y dio origen a la primera patente de invención N° 44.086.

2.11 Añade que continuó trabajando en el desarrollo de nuevos productos, creando un segundo producto, el que además tendría un método especial de fabricación. Dicho producto se diferenciaría de los demás existentes en el mercado dado que no utilizaría

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

dobleces, ni plegados u otros medios del arte previo para retener el o los insertos. Este producto y método se encontraría protegido por la patente de invención N° 51.189.

2.12 Asevera que, en base a estas innovaciones, ha logrado construir un prestigio, nombre y una reputación en el mercado nacional, teniendo como clientes, especialmente respecto del producto protegido por la patente de invención N° 51.189, a fundiciones, industrias mineras e industrias relacionadas con la construcción y, particularmente, a empresas como Codelco, Anglo American, Enami, CAP, entre otras.

2.13 En cuanto a su relación con Oscar Morales, señala que éste habría entrado a trabajar bajo subordinación y dependencia de Trefimet el 1 de mayo de 2006 como ejecutivo de ventas, terminando su relación laboral el 7 de abril de 2011, negando que hayan sido ocho años y medio de relación laboral como sostiene el demandante.

2.14 Agrega que el demandante sólo habría trabajado como ejecutivo de ventas ejerciendo funciones de venta y post venta de los productos de Trefimet y que no participó activamente en el desarrollo de los productos. Precisa que éste solo contribuyó en la gestión de pruebas de ciertos prototipos con clientes. De hecho, la primera patente de invención inscrita por Trefimet fue durante el año 2003, antes de que Oscar Morales empezara a trabajar en la empresa, mientras que la segunda patente fue solicitada el 28 de diciembre de 2011, más de ocho meses después de que se terminó la relación laboral con el demandante.

2.15 Acusa que el demandante habría obtenido conocimientos específicos derivados de la tecnología que ya estaba inscrita en el INAPI a favor de Trefimet mientras éste trabajó allí y que, a pesar de que sus funciones estaban regidas bajo una cláusula de confidencialidad, Oscar Morales no habría dudado en aprovechar para sí los conocimientos tecnológicos sensibles adquiridos una vez terminada la relación laboral, incluyendo también información relativa a la clientela de Trefimet.

2.16 De esta manera, una vez terminada la relación laboral, Oscar Morales habría desarrollado su propio negocio dedicado a la fabricación y comercialización de lanzas térmicas genéricas, lo que a juicio de la demandada habría sido una actividad legítima que no interfería de forma alguna con sus productos y tecnologías protegidas, existiendo, por tanto, una competencia leal y lícita.

2.17 Sin embargo, durante el año 2012, Oscar Morales habría demostrado su intención de parasitar de Trefimet, cuando contactó de forma reiterada a los operadores con mayor experiencia técnica y manejo del *know how* tecnológico de Trefimet, los señores Jaime Orellana y Héctor Leiva. Lo anterior con la finalidad de persuadirlos para que fueran a trabajar con él ofreciéndoles mejores condiciones laborales. Esto sería, a juicio de la

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

demandada, un intento por desarticularla o desestabilizarla lo que configura en sí misma una conducta de competencia desleal.

2.18 Afirma también que le constaría que un trabajador de Trefimet, en sus días libres, ayudó al demandante a armar un proceso de fabricación semejante al que utiliza la demandada y que ya estaba protegido por la patente de invención N° 51.189.

2.19 Señala que el año 2013 se habría percatado que el demandante se había presentado en la Fundición Chagres (Anglo American) ofreciendo una lanza térmica que infringía la patente de invención N° 44.086. Frente a ello, con fecha 29 de julio de 2013 habrían enviado una carta de aviso al demandante indicándole que dejara de fabricar y comercializar dichas lanzas. Afirman que el demandante cesó inmediatamente la infracción y siguió fabricando y comercializando lanzas térmicas tradicionales y genéricas.

2.20 Indica que durante agosto de 2015 se habría enterado de que Oscar Morales había presentado una solicitud de modelo de utilidad ante el INAPI que afectaba su patente de invención N° 51.189. En dicha época, ya habrían transcurrido los plazos para oponerse a dicha solicitud, la que finalmente fue otorgada por el INAPI.

2.21 Luego, en septiembre del año 2016, señala que notó una baja en la venta de lanzas térmicas a Codelco, especialmente a la Fundición Ventanas. Posteriormente, luego de encontrar un despunte de una lanza térmica en dicha fundición, solicitaron un análisis pericial que concluyó que la muestra interfería con la patente de invención N° 51.189.

2.22 La conclusión de interferencia con su segunda patente de invención habría sido comprobada, también, por el Centro de Estudios de Medición y Certificación de Calidad, CESMEC S.A. y por un examen pericial del Laboratorio SIMET de la Universidad de Santiago de Chile, los que habrían identificado que el proceso de fabricación de las lanzas térmicas vendidas por el demandante correspondía al proceso protegido por dicha patente.

2.23 Finalmente, Trefimet afirma que, en enero de 2017, su proveedor de matrices, Luis Valdebenito, le habría indicado que habría realizado unas matrices para Oscar Morales, mientras que, el 14 de diciembre de ese mismo año, la empresa Constructora Terra Túnel habría adquirido lanzas térmicas fabricadas por Oscar Morales. Dicha empresa le habría enviado muestras de las lanzas térmicas vendidas por el demandante, las que también habrían sido fabricadas y comercializadas infringiendo su segunda patente de invención.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

2.24 Respecto a las cartas que la demandante califica como actos anticompetitivos, señala que la motivación de éstas fue transparentar la irregularidad que se ha señalado anteriormente, bajo la certeza de que Oscar Morales estaba infringiendo el privilegio industrial de Trefimet. Sostiene que dichas cartas sólo fueron una comunicación informativa comercialmente razonable y justificada, dado que se habría corroborado con anterioridad a través de profesionales competentes que existía dicha infracción.

2.25 Asimismo, afirma que su envío era necesario para efectos de acreditar la malicia, que corresponde al elemento subjetivo de los tipos penales que contiene la Ley N° 19.039. Por tanto, era necesario que el infractor conociera que estaba cometiendo una vulneración a dicha ley. Añade que lo anterior también sería necesario para accionar por responsabilidad civil de infracción de patentes, ya que el artículo 109 de la mencionada ley requiere que los infractores “hubieran comercializado con conocimiento que estaban cometiendo una infracción a un derecho de propiedad industrial”.

2.26 Respecto del envío de cartas informativas, la demandada afirma que existe jurisprudencia en materia de libre competencia que sostiene que dichas cartas no significarían una eliminación, entorpecimiento o restricción de la libre competencia, sino que se encontrarían dentro del ámbito de la legítima protección de las patentes registradas legalmente. Así, la Resolución N° 1149 del año 2001 de la Comisión Preventiva Central, la Resolución N° 646 del año 2002 de la Comisión Resolutiva y la Sentencia N° 52/2007 de este Tribunal.

2.27 Indica que, de manera coherente con el objetivo de proteger sus innovaciones y productos, inició acciones judiciales en contra del demandante, a saber, una demanda de nulidad en contra del modelo de utilidad N°468 de propiedad del demandante, la que fue presentada el 27 de septiembre de 2017.

2.28 Una segunda gestión judicial fue la presentación de una medida prejudicial de prohibición de celebrar actos y contratos respecto al mencionado modelo de utilidad fundada en los distintos informes técnicos que confirman que se estaría infringiendo las patentes de invención de Trefimet. Finalmente, con fecha 5 de enero de 2018, presentó una demanda de competencia desleal e infracción de patente en contra del demandante en el 10° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, causa rol N° C - 434-2018.

2.29 En cuanto a la sanción solicitada por el demandante, Trefimet señala que dada la inexistencia de conductas anticompetitivas la multa solicitada debiese ser rechazada y en subsidio solicita su rebaja significativa en atención a lo dispuesto en el artículo 26 del D.L. N° 211. En particular, funda su solicitud subsidiaria en que (i) la conducta descrita por Oscar Morales no es de la gravedad que éste pretende atribuirle, sino que

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

corresponde al legítimo y razonable ejercicio de acciones y gestiones tendientes a proteger su propiedad industrial; (ii) que Trefimet no es reincidente en conductas contrarias a la libre competencia; (iii) que no ha obtenido beneficio económico ilegítimo alguno, ni produjo un efecto negativo en el mercado ya que si se adjudicó las licitaciones no fue por acciones de amedrentamiento sino porque era el único proveedor legítimo del producto protegido por las patentes de invención; y (iv) tampoco concurre la intencionalidad de producir efectos anticompetitivos.

2.30 La demandada concluye que las gestiones extrajudiciales informativas y las acciones judiciales ejercidas no han pretendido intimidar a ningún cliente ni competidor, sino hacer efectivo el resguardo de sus derechos de propiedad industrial.

2.31 Finalmente, en su petitorio solicita tener por contestada la demanda y rechazarla en todas sus partes, con costas.

C. Resolución que recibe la causa a prueba

3. A fojas 257, con fecha 7 de febrero 2018, se recibió la causa a prueba en estos autos, fijándose como hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos los siguientes: *“1) Estructura, características y condiciones de competencia en el o los mercados en que incidirían las conductas imputadas en autos, existentes desde el año 2015 hasta la fecha de presentación de la demanda; 2) Contenido de las cartas enviadas por la demandada a la Empresa Nacional de Minería y a la Corporación Nacional del Cobre. Efectos en la competencia; 3) Efectividad de que la demandada ha obstaculizado la venta a la demandante de matrices para producir lanzas térmicas. Efectos en la competencia.”.*

D. Antecedentes probatorios

4. Las partes acompañaron la siguiente prueba documental:

4.1 El demandante acompañó: a fojas 11, (i) copia del certificado de título de Modelo de Utilidad N° 468 cuyo titular es Oscar Morales; (ii) copia de correo electrónico enviado por Juan Carmona de Enami a Oscar Morales, donde se hace referencia a los documentos remitidos por Trefimet a dicha empresa; (iii) catálogo de productos manufacturados por Trefimet; y (iv) copia de hoja de información técnica de lanza térmica manufacturada por Oscar Morales. A fojas 261, (i) fotografía de los productos de Trefimet; (ii) fotografía de los productos fabricado y comercializado por Oscar Morales; y (iii) esquema del producto fabricado por Oscar Morales. A fojas 455, (i) copia carpeta tributaria de declaración mensual y pago de impuestos de Oscar Morales y (ii) copia de 6 finiquitos de trabajadores de Oscar Morales.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

4.2 Trefimet acompañó a fojas 239: (i) Impresión de la patente de invención N° 51.189; (ii) certificado notarial, de fecha 14 de diciembre de 2017, que da cuenta de la compra de 90 lanzas térmicas, vendidas bajo la glosa de “OXILANCE”; (iii) copia simple de la orden de compra emitida por Constructora Terra Túnel Ltda. a Oscar Morales Lucero; (iv) copia simple de la factura electrónica N°104, emitida por Oscar Lucero Morales a Constructora Terra Túnel Limitada; (v) copia simple de demanda de competencia desleal e infracción de patente, en contra de Oscar Morales Lucero, y su certificado de ingreso; (vi) copia simple de la demanda de nulidad en contra del Modelo de Utilidad N°468, cuyo titular es Oscar Morales Lucero y copia del estampado receptorial que da cuenta de la notificación personal de dicha demanda; (vii) copia simple del contrato de trabajo y finiquito de Oscar Morales Lucero, con Trefimet; (viii) copia simple de Informe sobre posible interferencia (de patente) N° 51.189 elaborado por Fernando López Jaiba, de 16 de octubre de 2016; (ix) copia simple de Informe Técnico de Laboratorio de Ensayos e Investigación de Materiales SIMET- USACH de 25 de enero de 2017; (x) copia simple de análisis ante el Centro de Estudios de Medición y Certificación de Calidad, CESMEQ S.A., de 9 de enero de 2017; (xi) copia simple de carta informativa, de fecha 29 de julio de 2013, enviada por los abogados Molina y Cía. a Oscar Morales Lucero; (xii) copia simple de Certificado de Título de Modelo de Utilidad N° 468, junto con Memoria Descriptiva, Pliego de Reivindicaciones y Dibujos; y (xiii) ficha técnica de producto “Lanza Térmica OXILANCE ¼”, de Tecnolancemin. A fojas 402, (i) copias de impresiones de sitios web de *Navex Global*, *Ethics Point*, (ii) copia de impresión obtenida del sitio web de Codelco y (iii) copia de impresión del sitio web secure.ethicspoint.com en relación al Código de Conductas de Negocios con Codelco.

5. Exhibiciones de documentos:

5.1. A solicitud de la demandante a fojas 279 se realizaron las siguientes exhibiciones de documentos: (i) Trefimet exhibió las comunicaciones remitidas por ella tanto a Codelco como a Enami que dicen relación con la fabricación y comercialización de lanzas térmicas producidas por el demandante y (ii) Juan Carmona Guerrero exhibió las comunicaciones remitidas a las empresas antes individualizadas por la demandada, que dicen relación con las lanzas térmicas producidas por el demandante según consta en el acta que rola a fojas 350; (iii) Cristián López Ampuero exhibió las comunicaciones remitidas a las mismas empresas por la demandada, que dicen relación con las lanzas térmicas producidas por el demandante según consta en el acta que rola a fojas 397:

6. Informes:

6.1. A fojas 502, Trefimet acompañó el informe económico “Sobre la causa contenciosa C-333-2017, caratulada ‘Demanda de Oscar Morales L. contra Trefimet

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

S.A.' (Tribunal de Defensa de la Libre Competencia)" elaborado por Marcia Pardo González y Pablo García González.

7. Testimonial rendida por las partes:

7.1. La demandante presentó como testigo a Luis Arturo Valdebenito (fojas 286).

8. A fojas 406, el Tribunal declaró vencido el término probatorio y ordenó traer los autos en relación. La vista de la causa se efectuó el 31 de julio de 2018 a las 12:00 horas, según consta en el certificado de fojas 529.

Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, tal como se señala en la parte expositiva, el demandante –Oscar Morales– acusa a la demandada –Trefimet– de haber incurrido en actos *“impropios y contrarios a la ética mercantil y a la libre competencia”* (fojas 11). Estos habrían consistido en que, aprovechándose de su posición de dominio como manufacturera y productora de “lanzas térmicas”, esto es, un tipo de herramientas utilizadas principalmente en la minería para la fundición de material ferroso o no ferroso, Trefimet habría instado a Codelco y Enami a que no adquirieran el producto fabricado por el demandante, en razón de que este último se encontraría –supuestamente– vulnerando derechos de propiedad industrial del demandado. Oscar Morales incluso califica tales conductas de “amedrentamiento” (*ibíd.*). Por lo anterior, solicita que se declare *“que [Trefimet] ha infringido el DL 211 al haber amedrentado a las empresas Codelco y Enami con situaciones que no se ajustan a la verdad, con lo cual [su] participación [...] en licitaciones se ha visto vulnerada”* y que se la condene al pago de una multa y de las costas del juicio (fojas 20);

Segundo: Que los hechos específicos relatados en la demanda relativos al envío de comunicaciones por Trefimet a clientes de Oscar Morales son descritos y analizados en los considerandos octavo y siguientes. Lo importante de destacar es que, por ahora, salvo excepciones, Trefimet no los ha negado en su contestación, sino que se ha defendido de ellos aduciendo que se encontraba ejerciendo una forma legítima de defensa de sus derechos de propiedad industrial. En efecto, la demandada sostiene que *“lo único que ha desarrollado, es el despliegue razonable, serio y sobre bases de hecho concretas, de acciones y gestiones tendientes a hacer efectiva la protección de su privilegio industrial”* (fojas 240 vuelta);

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Tercero: Que, dado lo anterior y de forma previa al análisis, resulta conveniente establecer desde ya algunos hechos centrales que sirven de contexto y de base de la disputa, todos los cuales no han sido controvertidos en esta causa. Estos son los siguientes:

- a. Ambas partes son competidoras al menos en la fabricación y venta de un cierto tipo de “lanzas térmicas”. Aunque el mercado relevante parece ser disputado (en la forma indicada en los considerandos trigésimo segundo y siguientes), no lo es el hecho que ambas partes compiten en al menos el producto más relevante para esta causa;
- b. Trefimet posee dos patentes de invención (N° 44.086 y N° 51.189) relativas a tales lanzas (las cuales precisamente sostiene haber intentado proteger de forma legítima);
- c. Trefimet envió correspondencia a Codelco y Enami relacionadas con la controversia que mantenía con Oscar Morales. El contenido de dicha correspondencia es detallado más adelante en esta sentencia;
- d. En el mes de julio de 2017, Codelco llamó a una licitación para proveerse de lanzas térmicas, licitación que primero fue declarada desierta y luego habría sido adjudicada en octubre a Trefimet por un período de cuatro años;

Cuarto: Que, también de manera previa al análisis, resulta conveniente dilucidar una cuestión de derecho que ha sido planteada en autos. La demandante indica que las conductas de la demandada habrían infringido el artículo 3° inciso primero del D.L. N° 211 y la letra “a” del inciso segundo de la misma disposición. Esta última referencia es claramente errónea. Como bien sostiene Trefimet (fojas 240 vuelta), las conductas referidas en dicha “letra a” son alusivas a aquellas colectivas de carácter colusorio y en ese contexto debe ser entendida la expresión utilizada en la norma, referida a “afectación de procesos de licitación”. Con todo, como también reconoce de cierta forma el propio demandado en su contestación, el libelo es claro en señalar que las conductas imputadas tienen un carácter unilateral y corresponden a actos de competencia desleal, los cuales se encuentran normados en la letra “c” de la misma disposición. Es en ese marco, entonces, que la demanda debiera ser analizada;

Quinto: Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3° letra c) del D.L. N° 211, los actos de competencia desleal sólo son posibles de ser sancionados en esta sede si tienen por objeto permitir que quien los ejecuta alcance, mantenga o incremente una posición de dominio en el mercado relevante. Ello implica que se debe probar no sólo un

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

elemento conductual, sino también uno de carácter estructural. En este orden se realiza el examen de los hechos en lo que sigue de esta sentencia;

Sexto: Que, atendido lo anterior, es necesario analizar, en primer término, si las conductas descritas en la demanda pueden ser constitutivas de actos de competencia desleal (o, como señala Oscar Morales, “contrarias a la ética mercantil”). De acuerdo a lo indicado en el artículo 3° de la Ley N° 20.169, tales actos consisten en acciones contrarias a la buena fe o a las buenas costumbres y que, por medios ilegítimos, persiguen desviar clientela de un agente del mercado;

Séptimo: Que, por cierto, el análisis de este punto no puede referirse, en caso alguno, ni lo hace, a la eventual infracción al contenido de las patentes de invención que posee la demandada o a la Ley N° 19.039, por tratarse de una materia que es de competencia de otras autoridades. En especial, nada de lo sostenido en esta sentencia puede ni debe ser interpretado como un pronunciamiento relativo al alcance de la protección otorgada por las patentes de Trefimet ni a la eventual coincidencia de sus productos con aquellos del demandante;

Octavo: Que, como se ha indicado, entonces, la demandante sostiene, en lo esencial, que Trefimet habría conminado a dos empresas, Codelco y Enami, a que no adquirieran las lanzas térmicas del primero. Para ello, les habría enviado comunicaciones en las que les advertía que había iniciado acciones en contra de Oscar Morales por infracción a la Ley N° 19.039 y que también ejercería acciones en contra de ellas si procedían a comprar las lanzas térmicas comercializadas por dicho competidor. Trefimet sostiene que tales cartas sólo habrían tenido un carácter informativo y corresponderían al legítimo ejercicio de un derecho del titular de una patente vigente;

Noveno: Que, a este respecto, Oscar Morales solicitó que Trefimet exhibiera *“la totalidad de las comunicaciones remitidas por [la demandada], tanto a Codelco como a Enami y eventualmente a otras compañías y que digan relación con la fabricación y comercialización de lanzas térmicas”* (fojas 279). Diligencia similar fue solicitada a trabajadores de las empresas mencionadas;

Décimo: Que, habiéndose accedido a la solicitud antedicha, se realizaron dos audiencias de exhibición de documentos. En la primera, Trefimet exhibió las comunicaciones remitidas por ella tanto a Codelco como a Enami y Juan Carmona Guerrero, encargado del área de abastecimientos de Enami, exhibió las comunicaciones que le fueron remitidas a esta empresa por la demandada; todo lo cual consta en el acta que rola a fojas 350. En la segunda audiencia, Cristián López Ampuero, gestor de negocios de Codelco, exhibió las comunicaciones que le fueron remitidas a Codelco por

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

la demandada, según consta en el acta que rola a fojas 397. En total, constan en el proceso dos cartas remitidas a Codelco, de distinta fecha, y dos correos electrónicos similares, de igual fecha, remitidos a Enami;

Undécimo: Que la primera carta dirigida a Codelco fue exhibida por Trefimet y tiene fecha 22 de junio de 2017. Fue enviada por Víctor Peña Astorga, Gerente General de Trefimet, a Sara Concha Riquelme del Departamento de Abastecimiento de Codelco. En la carta, que indica como referencia “Licitación 7000106555”, el señor Peña: (i) señala que se dirigen a Codelco para comunicarles una situación irregular en el suministro de lanzas térmicas relacionado con la licitación N° 7000106555, que fue adjudicada a Oscar Morales; (ii) afirma que Trefimet ha estado investigando a Oscar Morales, pues 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 el área de Propiedad Industrial y que todos ellos habrían concluido que se estaría afectando su privilegio industrial; (iv) afirma que el modelo de utilidad N° 468, que posee 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) finalmente, 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”;

Duodécimo: Que la carta antes descrita fue acompañada de dos documentos adjuntos: un certificado de Título de la Patente de Invención N° 51.189 y un “Estudio de Alcance de Patente”, realizado por el Estudio Villaseca Abogados. El estudio concluye que el producto elaborado por Oscar Morales infringe la cláusula de producto establecida en la patente N° 51.189 y recomienda: (i) enviar cartas informativas a los clientes del demandante, especialmente a divisiones de Codelco, indicando que el producto que están usando está protegido bajo el alcance de la mencionada patente, de manera que estarían infringiendo dicho privilegio; (ii) enviar una carta de advertencia a Oscar Morales, a fin de que cese inmediatamente de fabricar el producto, poniendo además en posición de mala fe objetiva al infractor por el hecho de recibir esta comunicación; y (iii) que en caso de no recibir respuesta formal de Oscar Morales, Trefimet presente una acción civil por infracción de patente y competencia desleal y, adicionalmente, una acción criminal con carácter instrumental para obtener evidencia material del ilícito;

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Decimotercero: Que, por su parte, la segunda carta dirigida a Codelco fue exhibida por Cristián López Ampuero y está fechada el 10 de julio de 2017. Al igual que la carta anterior, fue enviada por Víctor Peña Astorga, Gerente General de Trefimet, a Codelco, innominadamente, es decir, sin destinatario específico dentro de dicha compañía. La carta tiene como referencia “Vulneración en el uso de Patente de Propiedad Industrial” y en ella se señala lo siguiente: (i) que su objetivo es poner en conocimiento algunas irregularidades que habrían detectado y que podrían estar afectando la relación comercial entre Trefimet y Codelco, especialmente con la Fundación Ventanas; (ii) relata una serie de hechos de modo similar a como lo hace en su contestación en esta causa, detallados en la parte expositiva en los párrafos 2.9 y siguientes; (iii) agrega que han intentado reunirse con personal de la Fundación Ventanas para hacerles ver el engaño al que estaban siendo expuestos, pero que no han tenido respuesta; (iv) indica que, el 31 de mayo del año 2017 fueron invitados a participar en la licitación N°7000106555 Licitación Lanzas Oxiflame DSYS-SOP-017-2017-L, pero que en las bases cuatro de los ítems a cotizar habrían sido “codificados” para Oscar Morales, que nunca Trefimet había tenido dichos ítems, a pesar de ser su proveedor habitual hace más de trece años, y que dos de estos ítems, que Oscar Morales presenta como tecnología propia, corresponden a productos que serían fabricados con su tecnología; y (v) por último, le solicita textualmente a Codelco *“realizar un análisis riguroso y corregir esta lamentable situación”*;

Decimocuarto: Que la carta antes descrita contiene seis documentos adjuntos: (i) certificado de Patente de Invención N° 44.086; (ii) certificado de Patente de Invención N° 51.189, ambos emitidos por el INAPI; (iii) un análisis metalográfico de una lanza térmica que cuenta con un tubo triangular en su interior, elaborado por Jaime Martínez, ingeniero de estudios, el cual señala que *“el proceso de fabricación más probable, al cual fue sometido del tubo circular, es una trefilación”*; (iv) el mismo informe del Estudio Villaseca acompañado en la primera carta, mencionado en el considerando duodécimo; (v) un informe elaborado por SIMET USACH, el cual señala que *“el perfil redondo posee un proceso de laminado en caliente, sin embargo, posiblemente se realice un proceso de trefilado posterior el cual fue con una muy baja tasa de deformación”*; y (vi) una carta de fecha 29 de julio de 2013, enviada por el Estudio Molina y Cía. Abogados, en nombre de Trefimet, a Oscar Morales, cuya referencia es “Uso indebido de patente de invención”, en la cual se indica que Trefimet es dueña de la patente N° 44.086, que se ha detectado que el señor Morales habría comercializado una cantidad importante de lanzas térmicas que estarían fabricadas con la tecnología plasmada en la patente, que Trefimet puede entablar acciones judiciales y que se comunique con ellos para regularizar la situación descrita;

Decimoquinto: Que, finalmente, Trefimet, exhibió dos correos electrónicos idénticos, de fecha 6 de septiembre de 2017, uno de ellos dirigido a Carlos Herrera, superintendente de operaciones de Enami, y el otro dirigido a Rodrigo Navarrete, Jefe de Abastecimiento de la misma empresa. Por su parte, Juan Carmona Guerrero, encargado del área de abastecimientos de Enami, exhibió el mismo correo enviado a Rodrigo Navarrete (fojas 339). Ambos correos fueron enviados por Víctor Peña Astorga, Gerente General de Trefimet, con el objeto de adjuntar, en cada uno de ellos, una carta que da cuenta de la *“interferencia con nuestras patentes de protección industrial, por parte de 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”* (fojas 318 y 328);

Decimosexto: Que cada uno de los dos correos antes descritos contienen dos documentos adjuntos que corresponden a los documentos singularizados con los números (ii) y (iv) en el considerando decimocuarto. Asimismo, cada correo tiene una carta adjunta, de idéntico contenido, similar además a la enviada a Codelco con fecha 6 de septiembre de 2017. El objetivo declarado de la misiva es *“representarles una situación irregular que hemos constatado durante el último tiempo y que podría estar afectando”* a Enami (fojas 319). Por ello, relata que se encuentran investigando a Oscar Morales por una supuesta infracción a sus derechos de propiedad industrial (lo que habría sido confirmado por tres estudios de abogados) e indica que este último no se encuentra habilitado para comercializar estas lanzas térmicas, a menos que cuente con autorización de Trefimet. La carta concluye indicando que Trefimet espera *“que la situación antes descrita no perjudique la relación comercial de larga data que mantenemos con ustedes y pueden estar seguros de que estaremos informando de las eventuales acciones judiciales que interpondríamos en contra del infractor y de quienes resulten responsables”* (ibíd.);

Decimoséptimo: Que, conforme a lo establecido en la Sentencia N° 130 (c. 9°), para determinar si las comunicaciones antes mencionadas constituyen actos de competencia desleal se debe examinar, primero, si ellas contienen aseveraciones incorrectas o falsas sobre los productos ofrecidos por el demandante. Una vez establecido lo anterior, se debe ponderar si tuvieron por objeto desacreditar a la actora para desviar su clientela;

Decimoctavo: Que, primero, existen al menos dos declaraciones no verídicas expresadas en las comunicaciones. Por una parte, en ellas se sostiene que el modelo de utilidad registrado a favor del demandante sólo le permitiría impedir el uso a otros (es

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

decir, establecerían un “derecho negativo”), lo que resulta incorrecto atendido lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley N° 19.039, que hace aplicable las normas de las patentes de invención, en lo que corresponda, a las patentes de modelos de utilidad. Entre ellas se encuentra el derecho de *“gozar de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación comercial del mismo”*, conforme con lo dispuesto en el artículo 49 de la misma ley. A mayor abundamiento, el artículo 61 sanciona a quienes, maliciosamente, fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines comerciales un modelo de utilidad registrado, sanción similar a la establecida en el artículo 52 del Título III de la señalada ley aplicable a las patentes de invención;

Decimonoveno: Que, por otra parte, los antecedentes técnicos allegados al proceso no son concluyentes respecto a que las lanzas térmicas fabricadas por Oscar Morales infrinjan el método de fabricación que protegería la patente de invención N° 51.189, limitándose a señalar que éstas habrían sido elaboradas mediante un proceso de trefilación y no necesariamente mediante el procedimiento patentado por Trefimet (fojas 382). En este sentido, en los comentarios del análisis metalográfico elaborado por Jaime Martínez, se señala que *“[e]l análisis metalográfico y morfología de la muestra en estudio, nos indican que el proceso de fabricación, más probable, al que fue sometido el tubo circular, es una trefilación”* (fojas 382). Por su parte, el informe elaborado por SIMET/USACH indica como comentarios que *“el perfil redondo posee un proceso de laminado en caliente, sin embargo, posiblemente se realice un proceso de trefilado posterior el cual fue con una muy baja tasa de deformación”* (fojas 392), mientras que el informe elaborado por el Estudio Villaseca Abogados, señala que *“el proceso por el cual se obtuvo la muestra de lanza de Oscar Morales Lucero (OML, en adelante) implica pasos que no es posible determinar en forma de ingeniería inversa a partir de la muestra, ya que podría haber más de un camino por el cual se llega a la muestra. Por ejemplo, y según lo conversado en terreno, podría calentarse un eje para introducir otro entre medio, tal como se hace para producir los ejes de ferrocarril. Aunque consideramos que dicha posibilidad es lejana, por el costo que implicaría, no hay una prueba fehaciente que permita determinar la infracción. Por tanto, este análisis no se pronunciará sobre el método y se enfocará en el producto.”* (fojas 313). Luego, dicho informe realiza una comparación entre la muestra del producto de Oscar Morales y lo protegido en la patente de invención N° 51.189, concluyendo que la muestra de lanza térmica del demandante *“incurre en una infracción literal del producto protegido bajo la patente #51.189. En cuanto al método para producir dicha lanza, no consta que haya infracción, ya que, para confirmar aquello, se requeriría una inspección en terreno”* (fojas 314 y 315). Lo anterior implica que las aseveraciones hechas de manera concluyente en las cartas enviadas a

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Codelco y a Enami, en el sentido que se estarían “infringiendo” las patentes, resultan, al menos, equívocas respecto a las conclusiones de dichos informes;

Vigésimo: Que, enseguida, existen aseveraciones que denotan la intención de desacreditar al demandante frente a los clientes y, con ello, favorecer a Trefimet. Así, en primer lugar, en las cartas la demandada afirma la existencia de una vulneración a sus patentes de invención, fundada en las conclusiones arribadas por tres estudios jurídicos (aunque se acompañó al proceso sólo la opinión de uno de ellos) y en informes técnicos solicitados por la demandante, mas no en base a lo establecido en un procedimiento administrativo (ante el INAPI) o judicial. De hecho, como se desprende de lo indicado por la propia demandada, algunas de las cartas fueron enviadas incluso con anterioridad a que Trefimet entablara acciones legales por vulneración de la propiedad industrial. En efecto, tales acciones fueron iniciadas entre los meses de septiembre de 2017 y enero de 2018 (véanse párrafos 2.27 y 2.28 de la parte expositiva de esta sentencia), en circunstancias que al menos las comunicaciones a Codelco fueron enviadas durante los meses de junio y julio de 2017, según se ha indicado;

Vigésimo primero: Que, en segundo lugar, la carta enviada a Codelco con fecha 22 de junio de 2017 se dirige en atención a la licitación N° 7000106555 (Licitación de Lanzas Oxiflame), según se indica en su “antecedente”; licitación en la que habrían participado tanto el demandante como la demandada. De hecho, la fecha de envío coincide precisamente con el último día del plazo para postular a la licitación, según la fecha señalada por Trefimet en la carta enviada el 10 de julio de 2017 (fojas 378);

Vigésimo segundo: Que, finalmente, las cartas contienen la clara advertencia de que se entablarían acciones judiciales contra el demandante “y todos quienes resulten responsables”. Ello constituye una amenaza a los clientes de la actora, lo cual evidentemente puede producir un efecto intimidatorio en perjuicio de esta, cuando ni el órgano administrativo especializado ni los tribunales han entregado un veredicto definitivo acerca de una eventual infracción a los derechos de propiedad industrial de Trefimet (véase Comisión Preventiva Central, Resolución N° 1.182 del año 2001, párrafo 9).

Vigésimo tercero: Que, lo anteriormente descrito permite concluir que las comunicaciones enviadas por Trefimet no buscaban (al menos únicamente) alertar al demandante respecto a la supuesta vulneración de los derechos de propiedad industrial de la demandada, sino principalmente desviar la clientela de aquel mediante afirmaciones falsas o incorrectas tendientes a deslegitimizar los productos que el demandante comercializaba y, de esta manera, recuperar las ventas que había perdido

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

en razón de que Codelco y Enami comenzaron a comprar los productos fabricados por Oscar Morales. En otras palabras, se trató de actos de competencia desleal;

Vigésimo cuarto: Que, adicionalmente, el titular de una patente de invención para ejercer la exclusividad que le confiere la Ley N° 19.039, debe ejercer las acciones contempladas en dicha ley, y no ejercer vías de hecho, como la interferencia en negociaciones comerciales;

Vigésimo quinto: Que la actuación contraria a la competencia leal por parte de Trefimet es de especial gravedad en el caso de la licitación convocada por Codelco, dado que las comunicaciones enviadas hacen expresa mención a la participación de Oscar Morales en ella, según ha sido descrito en el considerando vigésimo primero, y que se desprende de los hechos que el resultado de dicha licitación habría variado precisamente debido a las gestiones realizadas por Trefimet. Por una parte, el efecto de las cartas no ha sido controvertido en estos autos: el demandante no obtuvo la licitación de Codelco, sino que le fue adjudicada a Trefimet e incrementó consecuentemente sus ventas (así se declara en la demanda a fojas 16 y en la contestación a fojas 245 vuelta). Por otra parte, Codelco dejó de demandar los productos de Oscar Morales a partir de tal licitación, a pesar de que había adquirido dichos productos desde fines del año 2016 y principios del año 2017 (fojas 15), relación comercial que la misma demandada reconoce, señalando que incluso en la licitación en cuestión les habrían otorgado ítems “codificados para el señor Morales” (fojas 378). De esta forma, el envío de dichas comunicaciones efectivamente logró desviar la clientela que Oscar Morales podría razonablemente haber obtenido;

Vigésimo sexto: Que esta última conducta descrita es similar a otras reprochadas previamente por la jurisprudencia en materia de libre competencia, particularmente la interferencia en negociaciones. Por ejemplo, en la Sentencia N° 130/2013 se sostuvo *“que la interferencia ilegítima del titular de un derecho de propiedad industrial en las negociaciones que lleva acabo un competidor con clientes, ha sido calificado en numerosas oportunidades por este Tribunal como un acto de competencia desleal”* (c. 51). En igual sentido, la Sentencia N° 131/2013 consideró que *“las interferencias ilegítimas por parte de un agente económico en las negociaciones desarrolladas por otros y que persiguen, directa o indirectamente, desviarle clientela, han sido calificadas como conductas de competencia desleal por este Tribunal, aun en caso en los que el infractor justifica su conducta en el ejercicio de derechos de propiedad industrial”* (c. 65). La misma razón aplica al presente caso;

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Vigésimo séptimo: Que, en suma, del examen del contenido de las comunicaciones entre Trefimet y las empresas Codelco y Enami se colige que las mismas exceden el carácter meramente “informativo” que la demandada les asigna y que, en los hechos, constituyen amenazas reñidas con la ética mercantil, por cuanto no son una vía proporcionada para ejercer los derechos que le otorga la Ley N° 19.039 para la protección de sus patentes de invención;

Vigésimo octavo: Que, al respecto y sólo a mayor abundamiento, no resulta atendible la alegación de Trefimet en el sentido de que envió las cartas a sugerencia de los profesionales que realizaron la investigación de la supuesta vulneración de las patentes a pedido suyo, pues aun existiendo la posibilidad de que haya obrado con el convencimiento de estar resguardado por las conclusiones de lo que le fuera informado, la prueba de autos no permite concluir que su único propósito (ni siquiera el central) al enviar las cartas haya sido la defensa de sus derechos;

Vigésimo noveno: Que, finalmente, siempre en relación con los actos de competencia desleal, además de las comunicaciones, la demanda también hace referencia a otros aspectos de hecho que deben ser analizados. Con todo, de su sola descripción no es claro qué relación tendrían con la petición principal, esto es, cómo habría sido parte del supuesto amedrentamiento a Codelco y Enami con resultados concretos para la participación del demandante en licitaciones, tratándose, al parecer, más bien de situaciones relatadas a modo de antecedente contextual de la conducta general del demandado;

Trigésimo: Que una primera situación consiste en la firma de un documento por parte de Oscar Morales, a instancias de Trefimet, en el que reconoce haber vulnerado la Ley N° 19.039, al manufacturar y comercializar lanzas térmicas que estarían protegidas por las patentes de aquella. El demandado acompañó dicha carta al proceso, indicando que en virtud de lo señalado en la misma el demandante habría cesado en la venta de lanzas. Asimismo, otra situación acusada habría consistido en la amenaza, por parte de Trefimet, a Luis Valdebenito, manufacturero de matrices para producir lanzas térmicas, de no seguir contratándolo en el caso que continuara fabricando matrices para Oscar Morales. Con todo, la única evidencia allegada al proceso sobre este punto es la declaración del propio señor Valdebenito como testigo, quien negó haber recibido tales amenazas (fojas 297);

Trigésimo primero: Que, habiéndose determinado la existencia de actos de competencia desleal, consistentes en el envío de cartas a clientes con información al menos engañosa o basada exclusivamente en juicios propios susceptibles de deteriorar

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

la reputación del demandante frente a sus clientes, corresponde ahora examinar si ellos fueron realizados con el objetivo de alcanzar, mantener o incrementar una posición de dominio;

Trigésimo segundo: Que, a este respecto, la demanda sostiene expresamente que Trefimet es dominante en el mercado (fojas 11) y que ha utilizado su poder de mercado (fojas 18). Concretamente, le atribuye una participación de al menos 85% *“de todo el mercado relativo a la producción, manufacturación y comercialización de Lanzas Térmicas en Chile”* (fojas 15). Trefimet, por su parte, no es clara en controvertir estas afirmaciones en su contestación. Si bien sostiene que no *“constituye una lesión per se a la libre competencia, el hecho de detentar una posición dominante en un determinado mercado”* (fojas 240), indica luego que *“el mercado cuenta con sustitutos diversos y eficientes para las lanzas térmicas”* (fojas 240 vuelta), aunque no especifica cuáles serían estos últimos. Al mismo tiempo, reconoce que es *“el pionero y único fabricante en el mundo”* de un cierto tipo de lanzas térmicas, diferentes de las tradicionales y genéricas (fojas 242);

Trigésimo tercero: Que la única prueba de autos que se refiere a este punto es el informe económico acompañado por la demandada a fojas 502. Este comienza por definir el mercado relevante del producto, indicando que comprendería *“todas aquellas herramientas tubulares de acero denominadas comúnmente lanzas térmicas, que pudiendo ser diferenciadas, permiten desarrollar acciones de perforación y corte por fusión”* (fojas 484). Luego, indica que participan en este mercado empresas de distintos tamaños y proveedores extranjeros con presencia en el mercado local, enumerando expresamente las lanzas térmicas “Oxiflame” de Tecnolancemin, empresa de propiedad del demandante;

Trigésimo cuarto: Que el mismo informe sostiene que en el mercado definido, Trefimet poseería una posición de dominio, afirmando expresamente que su participación *“la posiciona como una empresa líder y dominante en el mercado”* (fojas 489). A este respecto, de modo coincidente con lo sostenido en la contestación, el informe presenta a Trefimet como una empresa innovadora, desarrolladora de productos especiales, característica que precisamente le habría permitido alcanzar dicha posición. Sin embargo, de un modo algo contradictorio con esta afirmación, el informe también sostiene que Trefimet no podría abusar de su dominancia al estar disciplinada por las lanzas térmicas genéricas, que serían sustitutos de los productos que fabrica (aunque más económicos y de menor calidad). Asimismo, tampoco podría hacerlo dadas las condiciones estructurales de una economía abierta como la chilena, o por las condiciones comerciales en que se desarrollaría su relación con los clientes, quienes, atendido su

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

tamaño, contarían con un poder comprador tal que estarían en condiciones de imponer términos comerciales que extraigan excedente de sus proveedores (fojas 487 vuelta y siguientes);

Trigésimo quinto: Que ambas partes coinciden en que el mercado relevante geográfico es nacional;

Trigésimo sexto: Que más allá de las disquisiciones en torno al mercado relevante del producto, las posibilidades de sustitución, o las posibilidades reales de abuso atendida su configuración, lo cierto es que no está controvertido en autos el hecho que Trefimet tendría una participación de al menos un 66,7% en el “mercado total” de las lanzas térmicas (de acuerdo al informe económico, fojas 487 y 489), e incluso de un 70% (de acuerdo al mismo informe) o un 85% (de acuerdo a lo afirmado en la demanda a fojas 15). Tampoco fue discutido, sino afirmado en el propio informe, el hecho que la única competencia que enfrentaría Trefimet –potencialmente– estaría constituida por productos más económicos y de menor calidad;

Trigésimo séptimo: Que, como se ha señalado en otros casos, cuotas de mercado superiores al 50% son al menos indicativas de una posición de dominio en el mercado e incluso dan normalmente lugar a una presunción simplemente legal de dominancia en Europa (Sentencia N° 151/2016, c. 26). Por cierto, previo a dicha calificación se deben considerar, además, otros aspectos estructurales del mercado y la evidencia económica existente en el proceso;

Trigésimo octavo: Que, a mayor abundamiento, tal como ha quedado demostrado en el considerando vigésimo quinto, producto de las comunicaciones que Trefimet le envió a Codelco fue capaz de incrementar sustancialmente las ventas por licitaciones de lanzas térmicas, particularmente respecto de la licitación de “Lanzas Oxiflame” convocada por Codelco. Ello, cualquiera sea la participación de mercado de la demandada, refleja que excluir a la demandante de esta licitación no generó una respuesta significativa de otros rivales, lo que daría cuenta de ser precisamente dominante en su mercado relevante.

Trigésimo noveno: Que, con todo, para efectos de lo establecido en el artículo 3° letra c) del D.L. N° 211, resulta innegable que la participación de mercado de Trefimet, si no es ya constitutiva de posición dominante, le otorga al menos la posibilidad de “alcanzar” dicha posición por medio de los actos de competencia desleal que ha realizado. Esto es suficiente para estimar que sus actuaciones han sido también contrarias a la libre competencia;

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Cuadragésimo: Que, atendidas las razones expuestas en las consideraciones precedentes, la demanda de Oscar Morales contra Trefimet será acogida y se procederá a aplicar una multa a beneficio fiscal, cuyo monto ha sido determinado de acuerdo con los criterios que se indican en las consideraciones siguientes;

Cuadragésimo primero: Que el párrafo segundo de la letra c) del artículo 26 del D.L. N° 211, dispone que para la determinación de las multas se considerarán, entre otras, las siguientes circunstancias: el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, la gravedad de la conducta, el efecto disuasivo, la calidad de reincidente del infractor, así como su capacidad económica y la colaboración que brinde a la Fiscalía Nacional Económica.

Cuadragésimo segundo: Que no constan antecedentes en estos autos que permitan establecer con precisión los beneficios económicos que habría obtenido la demandada al desviar la clientela de Oscar Morales, por lo que resulta necesario recurrir a aproximaciones. Para estos efectos, no fue controvertido en estos autos el hecho que las ventas de Oscar Morales a Codelco Ventanas y Codelco Salvador le significaron ingresos trimestrales cercanos a los \$200.000.000 (doscientos millones de pesos chilenos) para su empresa;

Cuadragésimo tercero: Que, tomando en consideración los criterios legales aplicables al presente caso, la multa aplicable asciende a un valor que, aproximado, equivale al veinte por ciento de las ventas señaladas en el considerando anterior, aumentado en un cincuenta por ciento en atención al efecto disuasivo que debe tener la sanción en materia de libre competencia; esto es, un total de 100 U.T.A.;

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3° y 19 y siguientes del Decreto Ley N° 211,

SE RESUELVE:

1) ACOGER la demanda de fojas 11 interpuesta por Oscar Marcelo Morales Lucero en contra de Trefimet S.A., por haber esta última infringido lo dispuesto en el D.L. N° 211, al haber realizado actos de competencia desleal con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar su posición de dominio en el mercado;

2) IMPONER a Trefimet S.A. una multa a beneficio fiscal ascendente a 100 Unidades Tributarias Anuales;

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

3) CONDENAR en costas a la demandada, por haber sido totalmente vencida.

Notifíquese personalmente o por cédula y archívese, en su oportunidad.

Rol C N° 333-17

Pronunciada por los Ministros Sr. Enrique Vergara Vial, Presidente, Sr. Eduardo Saavedra Parra, Sr. Javier Tapia Canales, Sra. Daniela Gorab Sabat y Sra. María de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada Sra. María José Poblete Gómez.