

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

SENTENCIA Nº 62/2008.

Santiago, doce de marzo de dos mil ocho.

VISTOS:

1. A fojas 9, con fecha 15 de diciembre de 2006, la señora María Luz Rivas Morel, en adelante la señora Rivas, dedujo demanda en contra de “Sociedad Educacional American British School Ltda.”, en adelante el Colegio, y de quienes respondan solidariamente por éste último conforme a la ley, por hechos y actos constitutivos de atentados a la libre competencia e incumplimiento del Dictamen 1186 de 2001.

1.1. Expone que es diseñadora, madre y apoderada del Colegio y que se ha visto directamente afectada por el ejercicio abusivo que el Colegio ha efectuado de sus derechos de propiedad industrial y por las prácticas ilegales y arbitrarias empleadas por éste para impedirle ejercer legítimamente una actividad económica.

1.2. La demandante señala que los actos y hechos constitutivos de atentados a la libre competencia son:

1.2.1. Imposición de compra, por cuanto el Colegio impone el uso de un determinado uniforme a sus alumnos. Señala que ello ha sido siempre motivo de reclamo por parte de los apoderados según constaría de las actas y solicitudes del Centro de Padres que acompaña.

1.2.2. Explotación abusiva de la relación de dependencia en la que se encuentran los apoderados del Colegio (clientela cautiva), siendo el mismo Colegio quien confecciona y comercializa exclusivamente el uniforme, que es vendido por una sociedad denominada Shopping Casablanca de lo Cañas S.A. (Shopping Casablanca), de la que son socios Juan Carlos Pizarro Letelier y Raquel Palomba Arellano Cohen, quienes son también los dueños del Colegio. De ello daría cuenta la copia de publicación de socios y sociedades emitida por Dicom Equifax.

1.2.3. Abuso del amparo legal que le confiere la propiedad industrial sobre el nombre e insignia del Colegio, con el fin de mantener la exclusividad de la venta y confección del uniforme, vulnerando los principios de competencia leal y ética mercantil.

1.2.4. La confección y comercialización del uniforme en condiciones de exclusividad ha reportado provecho económico al Colegio, lo que se podría apreciar de la lista comparativa de precios de uniformes escolares de la comuna de La Florida que acompaña; y

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

1.2.5. La determinación del proveedor de uniformes del Colegio no se ha efectuado por medio de una licitación pública, abierta y transparente, pues no existe un proveedor alternativo a Shopping Casablanca.

1.3. La Sra. Rivas señala que requiere la intervención de este Tribunal no sólo en su calidad de madre y apoderada, sino también en su calidad de comerciante toda vez que, para paliar los altos costos del uniforme deportivo del Colegio, comenzó a confeccionar éste, primero para sus hijos, y luego en el taller de confección de disfraces infantiles que instaló en calle Walker Martínez en julio de 2004.

Expone que al tomar conocimiento de ello, el Colegio comenzó a hostigarla y amenazarla, y que, a fines del año 2004, le enviaron cartas para invitarla a participar en una licitación para la confección y venta del uniforme escolar, advirtiéndole expresamente en esas comunicaciones que el nombre e insignia del Colegio eran marca registrada.

Explica la demandante que las condiciones establecidas para participar en la licitación eran excesivas para sus posibilidades, por el monto exigido por el uso de la marca y por el requerimiento de confeccionar todas las prendas del uniforme en un plazo que no podía cumplir, sumado a que a esa fecha la tienda del Colegio ya contaba con stock para satisfacer gran parte de la demanda, dejándola sin posibilidad de competir. Agrega que, cuando conversó con la Directora, ésta le exigió para participar una compensación de \$ 4,5 millones por haber vendido el buzo sin autorización.

Señala que, en definitiva, nadie se adjudicó la licitación, continuando el Shopping Casablanca confeccionando y vendiendo en exclusiva el uniforme.

La actora concluye que la licitación no fue seria ni se realizó con el verdadero propósito de adjudicar a un tercero la confección y venta del uniforme escolar y que, por el contrario, dicho proceso de licitación habría constituido una forma de preconstituir antecedentes para fundar las querellas criminales deducidas por el Colegio en contra de ella y de otra de las personas invitadas a participar.

Agrega que, aún cuando no prosperó la querella criminal deducida por el Colegio en su contra, se vio forzada a cerrar su local debido a las constantes solicitudes de allanamiento y detención formuladas por la demandada.

1.4. La demandante expresa que los hechos denunciados infringen las siguientes disposiciones:

1.4.1. Art. 3º letra b) del DL 211, porque el Colegio impone a una venta la de otro producto, en este caso, la venta del uniformes a la de servicios educacionales,

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

generando para sí una posición dominante en el mercado de uniformes. Además, dicho mercado tiene un controlador común, en condiciones de fijar precios de compra y venta, porque los dueños del Colegio son los dueños de la tienda que confecciona y comercializa en forma exclusiva el uniforme. Por último, el Colegio impone otros abusos como el abuso del amparo legal sobre el nombre e insignia.

1.4.2. Dictamen 1186 de 2001 letras a, b, c y d.

Letra a) y b) porque no ha cumplido las normas para establecer la obligatoriedad del uniforme.

Letra c) porque no ha cumplido con ninguna de las normas para determinar el proveedor del uniforme y, por el contrario, ha obstaculizado la confección y comercialización del uniforme por parte de otro proveedor que pueda ofrecer mejores condiciones a los apoderados.

Letra d) porque no ha cumplido con el procedimiento establecido para determinar otro proveedor; y,

Letra e) porque no les está permitido a los padres adquirir el uniforme en otro establecimiento comercial.

1.5. Por todo lo anterior pide a este Tribunal:

1.5.1. Declarar que los hechos y actos ejecutados por la demandada son contrarios a la libre competencia;

1.5.2. Aplicar las sanciones establecidas en el art. 26; y,

1.5.3. Condenar a la demandada a resarcirle los perjuicios sufridos producto de su actuar abusivo e ilegal, más intereses, reajustes y costas;

1.6. En el primer otrosí del escrito de demanda, y por sus mismos antecedentes, la señora Rivas solicitó que se declare la nulidad y que se oficie al DPI para que declare la nulidad de cuatro registros de marca del Colegio.

2. A fojas 84, con fecha 30 de marzo de 2007, la demandada Sociedad Educativa American British School contestó la demanda, solicitando que ésta sea rechazada, con costas.

2.1. La demandada expone ser un colegio particular pagado de la comuna de La Florida que funciona en cuatro sedes separadas y que llegó a tener más de 1.900 alumnos en el año 2006. La dirección general del establecimiento la ejerce doña Raquel

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Palomba Arellano Cohen, y su marido, don Juan Carlos Pizarro Letelier, es el gerente general.

2.2. Niega que el Colegio abuse de sus clientes porque, por un lado, nunca ha sido sujeto pasivo de demandas o sanciones; y, por otro, porque si lo hiciera a los apoderados no les costaría nada retirar a sus hijos y buscar otra alternativa educacional, toda vez que la comuna de La Florida y sus vecinas de Peñalolén y Puente Alto se caracterizan por ofrecer un mercado educacional bastante amplio y competitivo.

2.3. Narra que, desde la existencia del Colegio y hasta la fecha de contestación de la demanda (año 2007), la venta de su uniforme escolar ha sido captada -en parte más o menos importante- por comerciantes que abaratan costos incumpliendo estándares de calidad y responsabilidad, trabajan exclusivamente las prendas que más se venden, como los buzos, poleras y faldas y alteran notoriamente el diseño de las prendas del uniforme adaptándolas a pedido del cliente, lo cual lesiona la imagen institucional del Colegio, siendo de toda lógica que éste haya pretendido poner término a dichas irregularidades.

En este contexto, hasta el año 2004 se invitaba a quienes libremente comercializaban el uniforme y a los dueños de las tiendas establecidas a regularizar su situación, pese a lo cual ellos no concurrieron, aunque continuaron ininterrumpidamente comercializando el uniforme.

Atendida la inutilidad de la señalada invitación para paliar el caos, los años 2004 y 2005 el Colegio llamó a licitación pública a fin de que tres tiendas establecidas y que cumplieran con los requisitos se hicieran cargo de la comercialización del uniforme del Colegio en las temporadas 2005 y 2006, respectivamente.

Para ello efectuó publicaciones en el diario “El Mercurio” y, adicionalmente, en cada oportunidad se envió carta a los negocios de venta de uniformes del Colegio más conocidos invitándolos a participar en la licitación.

Atendido que la Sra. Rivas era una apoderada del Colegio, fue invitada -por correo certificado- en noviembre del 2004 a participar en la licitación convocada para la temporada 2005, siendo ella quien decidió no hacerlo.

Según las bases, los interesados debían cumplir ciertas exigencias, tales como contar con un local adecuado para la venta, variedad, existencias (stock), y el pago de un monto justo por hacer uso de la marca y logotipo del Colegio, es decir, de beneficiarse con su imagen y prestigio institucional.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Explica el precio por hacer uso de la marca y logotipo del Colegio efectuando cálculo sobre un volumen de venta teórico anual de \$ 90 millones, conforme al cual los \$ 3 millones exigidos para ello corresponderían al 10% de las ventas brutas que obtendría cada uno de los tres concesionarios.

Reconoce que presentó una querrela criminal en contra de la demandante por uso indebido de marca comercial, pese a lo cual ésta continuó vendiendo una gran cantidad de prendas confeccionadas “especialmente”, esto es, faldas a la cadera y muy cortas, pantalones de buzos también a la cadera, estilo rapero o más cortos y con diversos cierres, adornos o bolsillos, poleras subidas más arriba del ombligo, etc. Esa querrela se encuentra en apelación de la resolución que denegó el procesamiento de la demandante.

Agrega que dicha situación ocurrió durante toda la temporada alta del año 2005 - período durante el cual la demandante habría alcanzado un 50% de participación en ventas- pues recién fue “molestada” por las citaciones u órdenes de investigar libradas en el juicio criminal a fines de marzo o principios de abril de ese año.

Hace presente que no impone o designa lugares específicos para la compra de los uniformes ni discrimina a los alumnos que usen prendas que sin ser del uniforme se asemejen a éste. Por el contrario, el Colegio se preocupa de buscar alternativas para que los apoderados adquieran el uniforme de distintos proveedores que cumplan con los requisitos de calidad y garantía exigidos. En ese contexto, contactó y suscribió un convenio con Falabella para la venta del uniforme en el Mall Plaza Vespucio en el año 2007.

Con respecto a la tienda de Shopping Casablanca la demandada niega que ésta venda más que un 35 o 40% del total de uniformes del Colegio, aclarando que la misma no pertenece al Colegio, sino a una sociedad distinta denominada Shopping Casablanca de Lo Cañas S.A. con giro, R.U.T., personalidad jurídica, patentes y patrimonio totalmente distintos al Colegio, que tiene como socios a otras 2 personas en partes iguales.

Explica que la creación de dicha sociedad responde al hecho de que, hasta el año 2000, el Colegio había entregado la venta del uniforme a diversos establecimientos con resultados desastrosos, pues no cumplían en calidad, diseño, stock y responsabilidad con los clientes. Así las cosas, Shopping Casablanca vino a satisfacer la necesidad de los apoderados, brindándoles certeza de que lo que adquirirían correspondía a lo exigido por el Colegio, y garantizando calidad y stock permanente. Dicha tienda ha cumplido

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

con las condiciones exigidas por el Colegio y es por esa razón que ha recibido la facultad de vender el uniforme.

Destaca que, en todo caso, los padres y apoderados siempre han contado con otros lugares para comprar el uniforme, aún cuando éstos lo hayan hecho al margen de todo (irregulares).

Con respecto a los precios de Shopping Casablanca, la demandada niega que sean caros o abusivos pues son muy similares a los de Falabella y no pueden compararse con los precios de otros uniformes que son de peor calidad.

2.4. En consideración a los hechos expuestos, la demandada formula las siguientes excepciones, alegaciones y defensas:

2.4.1. Prescripción: Sostiene que aplicando lo dispuesto en el artículo 20, inciso 3º, del Decreto Ley Nº 211 que dispone que las acciones prescriben en el plazo de dos años desde la ejecución, se encuentran prescritas todas las acciones que se fundamenten en actos o hechos acontecidos con anterioridad al 15 de Marzo de 2005, por cuanto la demanda fue notificada recién el 15 de marzo de 2007.

2.4.2. Inexigibilidad de cumplimiento del DS 57 del Mineduc: Porque tal cuerpo reglamentario no es aplicable a los colegios del sector particular pagado, sino solo a los establecimientos de enseñanza del sector municipal y subvencionado.

2.4.3. Falta de facultades para conocer y sancionar hipotéticos incumplimientos al señalado DS 57 (falta de jurisdicción del TDLC): Conforme al artículo 7º del señalado cuerpo reglamentario, la competencia para cautelar su cumplimiento está asignada a las SEREMI de Educación, a través de los departamentos provinciales.

Por lo anterior, la demanda debiera rechazarse en lo relativo al incumplimiento de las exigencias contenidas en las letras a) y b) del Dictamen 1186

2.4.4. Cumplimiento de requisitos establecidos en los literales c), d) y e) del Dictamen 1186:

2.4.4.1. Letra c), porque invitó a participar en la licitación mediante publicaciones en el diario y envío de cartas certificadas a tiendas que ya vendían el uniforme, incluyendo a la Sra. Rivas. Agrega que fue aún más allá porque no optó por seleccionar UN proveedor sino TRES.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

2.4.4.2. Letra d), porque nunca ha existido un contrato de exclusividad entre Shopping Casablanca y el Colegio y, si hubiera existido, provendría de una licitación ajustada a las exigencias del mismo Dictamen.

2.4.4.3. Letra e), porque siempre los padres y apoderados han tenido el derecho de adquirir el uniforme en el lugar que mejor les parezca. Además, en el colegio nunca se ha discriminado a los alumnos que usan uniformes no reglamentarios.

2.4.5. Inexistencia de conductas que atenten contra la libre competencia:

Reitera los fundamentos de las excepciones señaladas en los numerales 2.4.2. y 2.4.3., agregando que resulta inobjetable que el Colegio exija reglas de presentación personal y uso de uniforme, no pudiendo ello constituir infracción a la libre competencia.

Agrega que no existe imposición de una venta a la de otro producto porque no es el Colegio –sino Shopping Casablanca- quien fabrica o vende el uniforme y porque éste es comercializado por muchos otros negocios, incluso al margen de toda regla o licitación.

Con respecto a la imputación de que el Colegio y Shopping Casablanca tienen un controlador común en condiciones de fijar precios, expone que debe probarse el abuso y el daño a la competencia en el mercado de uniformes escolares pues para configurar el abuso no bastan las aparentes relaciones societarias y diferencias de precio.

Por último, en cuanto al ejercicio abusivo del derecho de propiedad industrial, el Colegio señala que la Ley 19.039, Sobre Propiedad Industrial, protege a todas las marcas, sin distinción de ninguna clase, de modo que nadie que haga uso de un derecho comete abuso.

3. A fojas 126, con fecha diez de abril de 2007, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes:

3.1. Estructura y características de los mercados de confección y comercialización del uniforme obligatorio del colegio American British School. Forma de determinación de los oferentes en dicho mercado, criterios de selección y condiciones contractuales;

3.2. Conductas de la demandada tendientes a impedir que la demandante confeccione y comercialice el uniforme materia de autos. Hechos que justificarían dichas conductas; y

3.3. Prendas o elementos del uniforme obligatorio del colegio American British School que contarían con protección marcaria o de propiedad industrial.

4. Documentos acompañados por las partes:

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

4.1. Por la parte demandante: A fojas 9, i) Copia de publicación de la sociedad Shopping Casablanca; ii) Copia de registro en Dicom de Sociedad Educacional "American British School"; iii) Copia de acta de reunión del Directorio del Centro de Padres, de 6 de marzo de 2004; iv) Copia de carta del Centro de Padres, de 10 de febrero de 2004; v) Certificado nacimiento y de alumna regular de su hija Constanza López Olivares. A fojas 434, vi) Carta del Centro de Padres, de 10 de febrero de 2004; vii) Copia del acta de constitución del Centro de Padres de 26 de diciembre de 2003; viii) Copia de las actas de reuniones del Centro de Padres de 24 de enero y 27 de marzo de 2004;

4.2. Por la parte demandada: A fojas 84, i) Publicaciones de avisos de licitación de uniformes del Colegio para las temporadas 2005 y 2006; ii) Copia de las cartas certificadas enviadas a la demandante, a Nancy López López y a Paula Confecciones, con fecha 26 de noviembre de 2004, invitándolas a participar en la licitación y anexando sus bases; iii) Borrador de contrato de concesión acordado con la demandante para venta de uniformes durante la temporada 2005; iv) Fotocopia de boleta de venta de la demandante, de 31 de enero de 2005; v) Fotocopia de declaración de una testigo en el Juzgado del Crimen; vi) Certificado del Departamento Provincial de Educación Cordillera del MINEDUC, de 22 de marzo de 2007; v) Volante de Falabella Plaza Vespucio, publicitando la venta de uniformes del Colegio en la temporada 2007; vi) Lista de precios de la tienda de Shopping Casablanca; vii) Protocolización de extracto de la escritura de constitución, inscripción y publicación de la sociedad Shopping Casablanca; viii) Reglamento del Colegio. A fojas 439, x) Copia de carta del Ministerio de Educación a las directivas de los Sub-Centros de Padres del Colegio, de fecha 2 de julio de 2004. A fojas 452, xi) Copia del D.S. N° 632, que Reglamenta los Centros de Padres y Apoderados en Establecimientos Educativos; xii) Fotocopia de los Estatutos del Centro General de Padres del Colegio. A fojas 475, xiii) Bases de la licitación del uniforme del Colegio, de noviembre de 2004 y 2005; xiv) Contratos de concesión de derecho de uso de marca comercial suscritos con Shopping Casablanca el 3 de enero de 2005, 29 de diciembre de 2005 y 28 de diciembre de 2006; xv) Fotocopia de boleta de venta de "Paula Confecciones", de 2005; xvi) Boleta de venta y tarjetas de presentación de "Mella Confecciones"; xvii) Certificado de registro de marca comercial N° 611.953, relativo a la denominación y etiqueta "American British School AB" para productos de la clase 25. A fojas 486, xviii) Tarjetas de presentación de "Paula Confecciones". A fojas 511, xix) Acta de promoción del IV B de 2004. A fojas 541, xx) Informe de la contador auditor Sra. Loreto Leiva Fuentes, acerca de ventas de uniformes del Colegio en la tienda de Shopping Casablanca en 2005 y 2006. A fojas 585, xxi) Dos folletos publicitarios del colegio demandado.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

5. Testimonial rendida por las partes:

5.1. Por la parte demandante: i) A fojas 494, don Efraín Simón Rojas Oxa; ii) A fojas 501, doña Amparo del Carmen Espinoza Fernández; iii) A fojas 516, don Miguel Angel Lillo Montenegro; iv) A fojas 518, doña Aída del Carmen Godoy Pillancar.

5.2. Por la parte demandada: i) A fojas 560, doña Erica del Carmen Gallardo Carrasco; ii) A fojas 564, doña Tatiana del Carmen Salinas Puebla; iii) A fojas 568, doña Cecilia del Carmen Muñoz Briones; iv) A fojas 575, doña Ana María Leal Ramírez; v) A fojas 594, doña Catherina Adriana Ramírez Castro; vi) A fojas 601, don Mauricio Víctor Farr Montes.

6. A fojas 124, el Tribunal ordenó, a petición de la demandada, oficiar a la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, a fin de que remita fotocopias de la causa ingresada a ésta bajo el N° 5409-2006. Dichas fotocopias -que fueron acompañadas por la demandada a fojas 401- corresponden a un recurso de apelación deducido por el Colegio respecto de la resolución que negó la solicitud de procesamiento de la Sra. Rivas, en la causa Rol N° 49.492-2, del 29° Juzgado del Crimen de Santiago, iniciada mediante querrela en contra de la Sra. Rivas por el delito establecido en el artículo 28 de la Ley N° 19.039.

7. De oficio: A fojas 528, el Tribunal ordenó oficiar al 29° Juzgado del Crimen de Santiago, a fin de que remita una copia o fotocopia autorizada del expediente Rol N° 50.125-3, iniciada mediante querrela del Colegio en contra de la Sra. Aída Godoy Pillancar. Dicha copia o fotocopias no han sido remitidas, razón por la cual este Tribunal prescindirá de las mismas.

8. A fojas 614, el Colegio formuló sus observaciones respecto de la prueba rendida.

CONSIDERANDO:

En cuanto a las tachas:

Primero: Que, a fojas 501, prestó declaración doña Amparo Del Carmen Espinoza Fernández, quien fue tachada por la demandada por la causal establecida en el N° 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, esto es, carecer de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto. Lo anterior en razón de que la testigo habría manifestado que se trata de una demanda justa y que solidariza con la demandante.

De esta tacha se confirió traslado a la demandante, quien solicitó su rechazo, con costas, arguyendo que, por un lado, el mero concepto de justicia de una testigo no la

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

inhabilita y, por el otro, que la solidaridad planteada se refería, no sólo a la demandante, sino a todas las personas que han sido hostilizadas por el Colegio;

Segundo: Que ponderados los elementos de hecho que sirven de fundamento a la causal invocada, la tacha será rechazada, por cuanto la circunstancia de que la testigo haya manifestado que considera que esta es una “causa justa” y que “solidariza” con todas las personas que no pudieron llegar a esta instancia, no configura, a juicio de este Tribunal, el interés directo o indirecto en sus resultados que permite restarle imparcialidad. Lo anterior, por cuanto el interés que permite restar imparcialidad a la declaración de un testigo debe ser económico y no puramente moral, cuestión que en la especie no ocurre, ni siquiera indirectamente, en la medida en que la señora Espinoza manifestó haber retirado a su hija del Colegio y que, por lo tanto, no existe situación alguna que pueda mejorar en caso de resultar vencedora la parte que la presenta. Lo anterior, sin perjuicio del valor probatorio que se le pueda asignar a la declaración de la testigo de acuerdo con lo prescrito en el artículo 22°, inciso final, del Decreto Ley N° 211;

Tercero: Que, a fojas 518, prestó declaración doña Aída Del Carmen Godoy Pillancar, quien fue tachada por la demandada por la causal establecida en el N° 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, esto es, por carecer de la imparcialidad necesaria para declarar al tener interés directo o indirecto en el pleito. Ello se desprendería de los dichos de la señora Godoy quien expresó que, en caso de acogerse la demanda de autos, podría volver a comercializar uniformes, obteniendo con ello un beneficio económico.

De esta tacha se confirió traslado a la demandante, quien solicitó su rechazo, con costas, atendido que las ganancias o beneficios que pudiera esperar la testigo son escenarios inciertos.

Cuarto: Que ponderados los elementos de hecho que sirven de fundamento a la causal invocada, la tacha será rechazada, por cuanto de los dichos de la testigo se desprende que el beneficio económico que podría reportarle retomar su actividad como comerciante de uniformes, constituye una mera expectativa de ganancia, sin que concurran, por lo tanto, todas las condiciones necesarias para configurar a su respecto la inhabilidad invocada. Lo anterior, sin perjuicio del valor probatorio que se le pueda asignar a la declaración del testigo de acuerdo con lo prescrito en el artículo 22°, inciso final, del Dec reto Ley N° 211;

Quinto: Que, a fojas 575, prestó declaración doña Ana María Leal Ramírez, quien fue tachada por la demandante por las causales

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

establecidas en los números 4 y 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, esto es, por ser dependiente de la persona que la presenta a declarar, y por tener en el pleito interés directo o indirecto. La primera causal la funda en que la testigo habría afirmado haber prestado servicios retribuidos al Colegio por un período prolongado de tiempo y en que podría volver a hacerlo, y la segunda, en que la testigo está vinculada al Colegio como apoderada y, en tal calidad, manifestó haber recibido beneficios del mismo;

De estas tachas se confirió traslado a la demandada, quien solicitó su rechazo, con costas, argumentando, respecto de la primera causal invocada, que el vínculo laboral de la testigo con el Colegio no está vigente, y que la idea de que pueda volver a prestarle servicios es una mera hipótesis. En relación con la segunda causal de tacha planteada, la demandada señaló que de los dichos de la testigo no se desprende ningún interés en los resultados del juicio y que el beneficio que señaló recibir del Colegio es común a todos los apoderados con tres o más hijos en el establecimiento, sin ser ella un caso especial.

Sexto: Que ponderados los elementos de hecho que sirven de fundamento a las causales invocadas, las tachas serán rechazadas. La primera de ellas porque –tal como lo reconoció la propia demandante al formularla– al momento de prestar declaración, la testigo no mantenía vínculo de dependencia con el Colegio, y la segunda, porque ella declaró que los beneficios que recibe del Colegio se enmarcan en un sistema de aplicación general que, en caso alguno, compromete su independencia e imparcialidad. Lo anterior, sin perjuicio del valor probatorio que se le pueda asignar a la declaración de la testigo de acuerdo con lo prescrito en el artículo 22º, inciso final, del Decreto Ley N° 211;

Séptimo: Que, a fojas 601, declaró don Mauricio Victor Farr Montes, quien fue tachado por la demandante por ser actualmente apoderado en el Colegio, por tener la intención de continuar siéndolo y porque existe una relación de dependencia con la demandada.

De esta tacha se confirió traslado a la demandada, quien solicitó su rechazo, con costas, atendido que no fue debidamente fundamentada, que no se señaló su causal legal y que la relación de un apoderado con el Colegio es diferente a una de dependencia;

Octavo: Que, atendido que no se invocó la causal legal que le sirve de fundamento, la tacha será rechazada. Lo anterior, sin perjuicio del

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

valor probatorio que se le pueda asignar a la declaración del testigo de acuerdo con lo prescrito en el artículo 22º, inciso final, del Decreto Ley N° 211;

En cuanto a las objeciones de documentos:

Noveno: Que, en el cuarto otrosí de fojas 84, el Colegio objetó por falsedad y falta de integridad los documentos acompañados por la Sra. Rivas bajo los numerales 1, 3 y 4 del segundo otrosí de su demanda. El primero, porque los socios de Shopping Casablanca son cuatro personas con un 25% de los derechos sociales cada una, y los otros dos, porque se trataría de meras fotocopias de instrumentos privados cuya autenticidad e integridad no le constan;

Décimo: Que, considerando lo expuesto y las disposiciones legales aplicables, este Tribunal rechazará las objeciones de documentos indicadas precedentemente, por cuanto los hechos en que se fundan no configuran las causales legales de impugnación invocadas y constituyen, en cambio, observaciones vinculadas al mérito probatorio de tales instrumentos. Lo anterior, sin perjuicio del valor que se asigne a esos documentos conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 22 del Decreto Ley N°211;

Síntesis de la controversia:

Undécimo: Que doña María Rivas Morel (Sra. Rivas) imputa a Sociedad Educacional American British School Ltda. (el Colegio) dos tipos de conductas. Por un lado, en su calidad de apoderada del Colegio, la acusa de abusar de una posición dominante por imponer a los alumnos el uso de un uniforme obligatorio distintivo, confeccionado y comercializado por el mismo establecimiento educacional mediante la designación, como proveedor exclusivo, de una sociedad relacionada denominada “Shopping Casablanca de Lo Cañas S.A.” (Shopping Casablanca). Por otro lado, en su calidad de comerciante, acusa al Colegio de abusar del amparo que le confiere la propiedad industrial respecto del nombre e insignia del Colegio – amenazándola, estableciendo condiciones excesivas para participar en una licitación que nadie se adjudicó y ejerciendo acciones judiciales en su contra por uso ilegítimo de marca– con el objeto y efecto de mantener la exclusividad en la confección y venta de ese uniforme obligatorio, e impidiendo su participación como oferente del mismo. Dichas conductas infringirían el artículo 3º letra b) del DL 211 y el Dictamen N° 1186 del 2001 de la Comisión Preventiva Central, y le habrían ocasionado perjuicios, cuyo resarcimiento solicita. La demandante pide también la declaración de nulidad de los

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

registros de marca del Colegio, por cuanto infringirían los principios de competencia leal y ética mercantil;

Duodécimo: Que, por su parte, el Colegio opuso excepción de prescripción de la acción respecto de las conductas ejecutadas antes del 15 de marzo de 2004, y de incompetencia absoluta en relación con las conductas que importarían una trasgresión del D.S. N° 57 del Ministerio de Educación que reglamenta las condiciones para imponer el uso de un uniforme escolar distintivo. Adicionalmente, la demandada negó haber incurrido en conductas contrarias a la libre competencia y señaló haber cumplido los requisitos establecidos en el señalado Dictamen N° 1186, exponiendo, en síntesis, que Casablanca es una sociedad independiente del Colegio, que fue facultada por éste para confeccionar y comercializar el uniforme porque cumplió con los requisitos de diseño, calidad y responsabilidad establecidos en las bases de las correspondiente licitaciones. Señala que invitó especialmente y por carta certificada a la demandante a participar en la licitación y que está en su derecho de cobrar un *royalty* por el uso de su nombre e insignia. Por último, reconoce haber presentado una querrela contra la demandante por uso ilegítimo de marca comercial, sin perjuicio de lo cual ésta habría continuado comercializando el uniforme durante la temporada alta del año 2005 - período durante el cual la demandante habría alcanzado un 50% de participación en ventas- pues recién fue “molestada” por las citaciones u órdenes de investigar libradas en el juicio criminal a fines de marzo o principios de abril de ese año. Por lo demás, agrega, una parte importante de las prendas comercializadas por la actora eran confeccionadas sin ajustarse a la reglamentación del Colegio;

En cuanto a la incompetencia:

Decimotercero: Que, en primer lugar, corresponde pronunciarse respecto de la excepción de incompetencia absoluta promovida por la demandada a fojas 84, para lo cual es preciso reiterar lo señalado en la Sentencia N° 21 de este Tribunal en cuanto a que no corresponde a éste determinar si la imposición del uso de un uniforme se ajusta o no a la normativa vigente del Ministerio de Educación, contenida en el Decreto N° 57, que aprueba el reglamento de uniforme escolar, de fecha 30 de enero de 2002, publicado en el Diario Oficial con fecha 21 de junio del mismo año. Lo anterior, toda vez que dicho reglamento establece en su artículo 7° que: “Las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación serán responsables de cautelar el cumplimiento del presente decreto, sólo en lo que dice relación con el uso de uniforme escolar, a través de los Departamentos Provinciales de Educación correspondientes”, de lo cual se desprende que la determinación de la obligatoriedad del uso del uniforme escolar y las controversias que se produzcan

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

respecto del cumplimiento de las normas que reglan dicha materia deben ser resueltas en sede distinta a la de este Tribunal especial;

Decimocuarto: Que, en razón de lo anterior, se acogerá la excepción de incompetencia absoluta deducida por la demandada, declarándose que este Tribunal carece de competencia para conocer y resolver respecto de presuntas infracciones al señalado Decreto Supremo N° 57, que reglamenta la imposición de uso de un uniforme obligatorio distintivo por parte del colegio demandado, omitiendo un pronunciamiento al respecto;

Decimoquinto: Que, por otra parte, este Tribunal no es competente para conocer y resolver respecto de la acción indemnizatoria deducida en autos y satisfacer las pretensiones encaminadas a indemnizar el daño que pudiere haber experimentado en su patrimonio la demandante, como afectada por la infracción al Decreto Ley N° 211 que denuncia. Lo anterior, toda vez que la competencia para conocer las acciones de indemnización de perjuicios a que haya lugar con motivo de las sentencias dictadas por este Tribunal, corresponde a los jueces de letras con competencia en materia civil, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30° del señalado cuerpo legal;

Decimosexto: Que, adicionalmente, este Tribunal tampoco es competente para declarar la nulidad de los registros de marca comercial del Colegio, pedida por la demandante en el primer otrosí de su demanda, por cuanto los juicios de nulidad de registro de marcas comerciales deben sustanciarse ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17° de la Ley N° 19.039;

Decimoséptimo: Que, por lo tanto, y considerando además que la incompetencia absoluta puede y debe ser declarada de oficio, este Tribunal declarará su incompetencia para conocer respecto de las acciones de indemnización de perjuicios, y de nulidad de registros de marca comercial del Colegio, sin emitir un pronunciamiento al respecto;

Decimoctavo: Que en cambio, sí corresponde a este Tribunal velar para que en el mercado de la provisión del uniforme escolar propio del Colegio se respeten las normas de defensa de la competencia y, por consiguiente, para establecer si la demandada incurrió o no en alguna infracción a las mismas en la designación de los proveedores de su uniforme obligatorio, o si ejerció abusivamente los derechos que le confiere la propiedad industrial respecto de su nombre e insignia,

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

con el objeto y efecto de impedir que la demandante confeccione y comercialice ese uniforme;

En cuanto a la prescripción:

Decimonoveno: Que, a fojas 84, el Colegio opuso excepción de prescripción extintiva señalando que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20, inciso 3º, del Decreto Ley Nº 211, se encuentran prescritas todas las acciones que se fundamenten en actos o hechos acontecidos con anterioridad al 15 de marzo de 2005, por cuanto la demanda de autos le fue notificada el 15 de marzo de 2007;

Vigésimo: Que, de conformidad con lo dispuesto en el señalado artículo 20, inciso 3º, las acciones por infracción a la libre competencia prescriben en el plazo de dos años, contado desde la ejecución de la conducta en que éstas se fundan. En consecuencia, este Tribunal debe analizar cuándo se deben entender los hechos imputados en autos como “ejecutados”, pues el término o fin de dicha “ejecución” señala el momento en que debe iniciarse el cómputo del plazo de prescripción;

Vigésimo primero: Que los hechos en que, según la demandante, se fundan las infracciones a la libre competencia denunciadas respecto de las cuales este Tribunal es competente, son (i) la designación de la sociedad Shopping Casablanca como proveedor exclusivo del uniforme del Colegio; (ii) la amenaza que estaría contenida en la invitación del Colegio a participar de una licitación; (iii) el establecimiento de condiciones excesivas para participar en dicha licitación; y, (iv) las órdenes de allanamiento y detención que habrían sido decretadas a solicitud del Colegio en el juicio criminal que inició en contra de la demandante por uso ilegítimo de marca comercial. El plazo de prescripción de la acción de autos fundada en dichas conductas debe contarse entonces desde la ejecución de cada una de ellas;

Vigésimo segundo: Que la designación de la Sociedad Shopping Casablanca como proveedor del uniforme del Colegio se habría ejecutado –por períodos anuales– mediante los tres contratos de licencia de uso de marca comercial acompañados por la demandada a fojas 475, que aparecen suscritos el 3 de enero de 2005, el 29 de diciembre de 2005, y el 28 de diciembre de 2006. A su vez, la carta mediante la cual el Colegio habría invitado a la demandante a “participar de una licitación” es de fecha 26 de noviembre de 2004, según consta de la misma (fojas 30). Por su parte, el establecimiento de condiciones excesivas para participar en la licitación se habría producido en la confección de las correspondientes bases, en noviembre de los años 2004 (fojas 31) y 2005 (fojas 456). Por último, sólo figura una orden de arresto

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

solicitada por el Colegio en el juicio criminal que inició en contra de la Sra. Rivas por uso ilícito de marca comercial, la que aparece ingresada al respectivo Tribunal con fecha 21 de julio de 2005 (fojas 198), según consta de las fotocopias del expediente Rol N° 49.492-2 del 29° Juzgado del Crimen de Santiago, agregadas a fojas 141 y siguientes;

Vigésimo tercero: Que, por consiguiente, y teniendo en cuenta que la prescripción de la acción se interrumpe por requerimiento del Fiscal Nacional Económico o demanda de algún particular, y que la demanda de autos fue notificada el 15 de marzo de 2007, se concluye que la acción de autos está prescrita sólo respecto de aquellas conductas cuya ejecución fue situada en más de dos años de anterioridad a esa fecha, por lo que se acogerá la excepción de prescripción opuesta por el Colegio, sólo en cuanto este Tribunal se inhibirá de imponer a la demandada alguna de las sanciones que contempla el artículo 26° del Decreto Ley N° 211 con motivo de los hechos, actos o contratos ejecutados o celebrados antes del 15 de marzo de 2005 y, particularmente, con motivo de las bases de la licitación convocada a fines del 2004, de la respectiva invitación a la Sra. Rivas y del contrato suscrito a principios del 2005;

Vigésimo cuarto: Que, establecido lo anterior, no está prescrita la acción respecto de los hechos verificados dentro de los dos años precedentes a la notificación de la demanda y, específicamente, respecto de la licitación convocada a fines del 2005, de los contratos suscritos a fines del 2005 y 2006, y de la solicitud de arresto formulada el 21 de julio de 2005;

Vigésimo quinto: Que, por lo expuesto, y teniendo en consideración –además– que la prescripción de la acción no afecta las atribuciones de este Tribunal para adoptar medidas correctivas o prohibitivas –distintas de las sancionatorias establecidas en el indicado artículo 26°– con el objeto de evitar que los efectos perniciosos de las infracciones de que conozca se produzcan, incrementen o perpetúen en el tiempo, este Tribunal procederá a determinar si se encuentran o no acreditados los hechos que fundan la demanda, para luego, si corresponde, aplicar las sanciones que procedan respecto de infracciones cuya acción no esté prescrita, o adoptar medidas correctivas o prohibitivas –distintas de las sanciones previstas en el artículo 26° del Decreto Ley N° 211– respecto de las mismas o de aquellas conductas cuya acción sí se encuentre prescrita, en caso que de las últimas emanen efectos dañinos para la libre competencia;

En cuanto al fondo:

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Vigésimo sexto: Que, los siguientes hechos no han sido controvertidos, o bien, se encuentran probados:

a) El Colegio exige a sus alumnos el uso de un uniforme obligatorio distintivo – diferente del descrito en el artículo 1º del Decreto Supremo N° 57 de 2002 del Ministerio de Educación–, que se compone de las prendas y elementos que señala el numeral 2) del Título VI del Reglamento del Colegio, agregado a fojas 62 y siguientes;

b) Ese uniforme obligatorio es comercializado por Shopping Casablanca (Diagonal Santa Irene 2941, Local 1), Paula Confecciones (Quilín 6727), Mella Confecciones (Sta. Amalia 1234, Local 1), y Nancy López López (Alicante 8464), siendo de mayor precio y calidad los uniformes de Shopping Casablanca, según consta de las testimoniales rendidas a fojas 518, 560, 564, 568, 575, 594 y 601;

c) Doña Raquel Palomba Arellano Cohen y su marido Juan Carlos Pizarro Letelier, en conjunto, son dueños del 100% del Colegio y lo administran en forma indistinta, según consta de la escritura de constitución del mismo acompañada por la demandada y agregada a fojas 78 y siguientes;

d) Shopping Casablanca se dedica a la confección y venta del uniforme obligatorio del Colegio en el local de su mismo nombre, y fue constituida en el mes de junio de 1999 por don Juan Carlos Pizarro Letelier, doña Raquel Palomba Arellano Cohen, doña Marisol Paola Pizarro Letelier y doña Luisa Del Carmen Letelier Díaz (fojas 58 a 61). Según reconoció la demandada en su contestación, los cuatro socios originales tienen idéntico número de acciones;

e) Desde el 6 de diciembre de 2001, el Colegio tiene su nombre e insignia registrados como marca comercial para productos de la clase 25, el que ampara “buzos, vestidos, polerones, poleras, jumpers, faldas, shorts, calzas, chaquetas, calcetas, calcetines, gorros y calzados”, según consta de la copia del Registro N° 611.953, agregado a fojas 474;

f) Entre las prendas que componen el uniforme obligatorio existen unas que incluyen el nombre o insignia del Colegio y otras que no. En general, todas las prendas incluyen nombre o insignia, excepto las cotonas y calcetines grises de niño, lo que se desprende de las declaraciones testimoniales de fojas 518, 560, 564 y 594;

g) A fines de los años 2004 y 2005, el colegio demandado estableció bases para participar en licitaciones anuales de uso de la marca del Colegio para las temporadas 2005 y 2006, respectivamente, a fin de determinar un máximo de tres proveedores que se obligaran a vender “todos los productos de ropa e implementos escolares de uso de

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

los alumnos del colegio American British School, a excepción de agendas o libretas de comunicaciones, insignias, calcomanías o autoadhesivos y trajes de baño”, tal como consta de esas bases, acompañadas por la demandada;

h) Las bases elaboradas en noviembre de 2004, indicaban que se recibirían postulaciones hasta el día 19 de diciembre del mismo año, mientras que las bases de noviembre de 2005 expresan que se recibirían postulaciones hasta el 15 de diciembre del mismo año. Ambas bases imponen idénticas exigencias, salvo por la circunstancia de que las bases del 2004 piden un *royalty* de \$3 millones por cada concesionario, mientras que las del 2005 piden la misma suma por cada local de venta;

i) El 29 de noviembre de 2004, el Colegio remitió a la Sra. Rivas –por correo con certificación de envío– copia de las bases de la licitación de uso de marca convocada para el año 2005 (fojas 30 vta), en las que se advertía que *“la fabricación y/o venta de artículos protegidos por marcas registradas, sin previa concesión del derecho, constituye infracción a la Ley de Propiedad Intelectual y es considerado un delito, a la vez que lleva aparejadas sanciones pecuniarias como el decomiso de los productos y el pago de perjuicios”*. Idénticas comunicaciones envió a Nancy López López (fojas 33) y a Aída Godoy Pillancar (fojas 37);

j) Los días 3 y 4 de diciembre de 2004, y 31 de octubre y 1º de noviembre de 2005, se publicaron avisos en la sección Clasificados del diario El Mercurio (fojas 26 a 29) que señalan: *“Licitación Uniformes Escolares American British School. Bases 2856649”*;

k) El Colegio convino con Shopping Casablanca contratos de licencia anual de uso de marca comercial, los cuales aparecen suscritos el 3 de enero de 2005, el 29 de diciembre de 2005, y el 28 de diciembre de 2006 y se refieren a las temporadas 2005, 2006 y 2007, respectivamente. Según consta de esos tres contratos, acompañados por la demandada a fojas 475, el *royalty* correspondiente al año 2005 se pagó mediante la dación en pago de unos libros, el correspondiente al 2006 con la pavimentación de la calle que está frente a la propia tienda de Shopping Casablanca; y el 2007 se dejó establecido que la concesión no estaba afecta al pago de suma alguna;

l) El 2 de febrero de 2005, el Colegio dedujo querrela en contra de la demandante por los delitos contemplados en el artículo 28 de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, y el 21 de julio de 2005 solicitó orden de arresto en su contra, según consta de las fotocopias del expediente Rol N° 49.492-2 del 29º Juzgado del Crimen de Santiago, agregadas a fojas 141 y siguientes;

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

m) El año 2005 la demandante cerró su local comercial ubicado en calle Walker Martínez, tal y como señalan las declaraciones de testigos presentados por la demandada a fojas 560, 564 y 594;

n) Adicionalmente, según consta de la declaración prestada por Aída Godoy Pillancar a fojas 518 y del escrito presentado por el Colegio a fojas 527, este último también se querelló en su contra, ante el 27º Juzgado del Crimen de Santiago, Rol Nº 50.125-3. La señora Pillancar (Enrique Olivares 1448, Local 13) dejó de comercializar el uniforme del Colegio en el año 2006 atendido que llegó a un acuerdo en tal sentido en el mencionado juicio criminal;

Vigésimo séptimo: Que, para establecer si el colegio demandado abusó o no del amparo que le confiere su derecho de propiedad industrial respecto de su nombre e insignia, con el objeto o efecto de impedir que la demandante confeccione y comercialice ese uniforme, es preciso analizar si, en la especie, las licitaciones de uso de marca comercial convocadas por dicho establecimiento en los años 2004 y 2005, y las condiciones establecidas para participar en ellas, son o no contrarias a la libre competencia;

Vigésimo octavo: Que, en la medida que el Colegio optó por restringir –a tres– el número de oferentes del uniforme por medio de las licitaciones de uso de marca comercial que realizó, pueden seguirse los criterios establecidos en el Dictamen Nº 1186 de la Comisión Preventiva Central y ratificados por la Sentencia Nº 21 de este Tribunal, que señalan las condiciones bajo las cuales la restricción del número de proveedores del uniforme escolar sería compatible con las normas de defensa de la competencia;

Vigésimo noveno: Que lo anterior, es sin perjuicio de que las mencionadas decisiones no son vinculantes para el Colegio, al no haber sido parte en el proceso que las originó y, por consiguiente, no quepa atribuirle alguna infracción a ellas sino directamente a las normas de defensa de la competencia;

Trigésimo: Que por lo tanto, este Tribunal determinará si concurren o no en este caso los siguientes requerimientos para la determinación por parte del Colegio de un número limitado de oferentes de su uniforme obligatorio distintivo:

a) La elección de los proveedores del uniforme debe efectuarse mediante un proceso que asegure la presentación de ofertas de un número suficiente de proveedores;

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

b) La elección del proveedor debe estar basada en una ponderación objetiva entre el precio, la calidad, los servicios que ofrecen los proponentes y otros factores considerados como relevantes por el establecimiento educacional;

c) En los procesos de adjudicación de estos contratos debe asegurarse la debida transparencia, dando siempre la posibilidad de que los padres y apoderados del colegio se informen sin dificultad de los antecedentes que sirvieron de base para tomar la decisión; y

d) Las bases respectivas deben dejar siempre a salvo la posibilidad de que los padres y apoderados adquieran los uniformes a proveedores distintos que puedan proporcionar las prendas que cumplan con las exigencias establecidas por el colegio respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de las limitaciones que pueda imponer el legítimo ejercicio por parte de su titular del derecho de propiedad industrial que recaiga sobre insignias y distintivos de los establecimientos educacionales.

Trigésimo primero: Que, para establecer si las licitaciones públicas convocadas por el Colegio para el uso de la marca American British School favorecían o no la participación de un número suficiente de proveedores del uniforme escolar, es preciso tener en consideración tanto las exigencias contenidas en las respectivas bases y los plazos involucrados en su cumplimiento, como aquellos elementos que, siendo esenciales, pudieran estar ausentes de las mismas;

Trigésimo segundo: Que, tal como consta de las bases de dichas licitaciones, se exigía a los participantes, entre otros requisitos: (i) el pago anticipado y en dinero efectivo de un *royalty* de tres millones de pesos por el uso de la marca; y (ii) un local comercial relativamente próximo al establecimiento y acondicionado para atender público, lo cual debía acreditarse en la fecha de postulación adjuntando fotografías y un plano de ubicación. El llamado a licitación para el año 2005, se publicó los días 3 y 4 de diciembre de 2004, indicándose en las bases que se recibirían postulaciones hasta el 19 del mismo mes y año. A su vez, el llamado a licitación para el año 2006, se publicó el 31 de octubre y el 1 de noviembre, indicándose en las bases que se recibirían postulaciones hasta el 15 del mismo mes y año. Por consiguiente, en ambas oportunidades, los interesados disponían de quince días corridos para cumplir las exigencias;

Trigésimo tercero: Que la exigencia de un *royalty* prevista en las bases, al igual que la convocatoria misma a las licitaciones de uso de la marca American British School para la provisión de los uniformes escolares distintivos de dicho colegio, se efectuaron en ejercicio del derecho de propiedad industrial del

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

establecimiento educacional respecto de su nombre e insignia. Por lo tanto, y siendo compatible, en principio, el ejercicio de ese derecho con las normas de defensa de la competencia, se analizará si concurren o no las excepcionales circunstancias bajo las cuales tal ejercicio puede constituir una infracción al Decreto Ley N° 211;

Trigésimo cuarto: Que, a juicio de este Tribunal, el ejercicio del derecho de exclusividad que confiere una marca comercial sólo puede constituir una infracción a la libre competencia en la medida que se aparte o desvíe de la función esencial del mismo, esto es, de la finalidad o propósito por el cual la propiedad industrial proporciona a su titular esa exclusividad que le es inherente, y tenga, en cambio, por objeto impedir, restringir o entorpecer la libre competencia;

Trigésimo quinto: Que la finalidad o función esencial del derecho de marca de un colegio consiste en evitar la confusión en los consumidores sobre el origen empresarial de los servicios educacionales de su titular, es decir, diferenciar los servicios de unos establecimientos educacionales de los servicios prestados por otros, permitiendo al titular de dicha marca captar la totalidad de los beneficios derivados de las inversiones que realice para posicionar sus servicios de educación en el mercado. Los distintivos de uso obligatorio de los alumnos de dicho colegio, por su parte, diferencian a los alumnos de ese establecimiento educacional de los de otros;

Trigésimo sexto: Que, por lo tanto, para establecer si el Colegio abusó o no del amparo que le confiere la propiedad industrial respecto de su nombre e insignia, impidiendo, restringiendo o entorpeciendo así la libre competencia, es preciso determinar si el ejercicio de su derecho de propiedad industrial estuvo destinado a resguardar a dicho establecimiento educacional de competidores que pretendieran aprovechar su nombre o reputación, vendiendo productos designados indebidamente con la marca de su propiedad; o si, por el contrario, se ejerció con el objeto de excluir a otros oferentes de las prendas reglamentarias, alcanzando, manteniendo o incrementando una posición dominante en el mercado de confección y comercialización del respectivo uniforme obligatorio distintivo;

Trigésimo séptimo: Que, a fin de dilucidar el propósito perseguido por el Colegio, debe tenerse en consideración que éste y Shopping Casablanca son sociedades que tienen un controlador común, y que forman parte de un mismo grupo empresarial, en los términos que establecen los artículos 96 y siguientes de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores. Lo anterior, por cuanto los dueños del Colegio – cónyuges entre sí– son también dueños del 50% de Shopping Casablanca;

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Trigésimo octavo: Que, por consiguiente, la exigencia de un *royalty* por parte del Colegio –cualquiera sea su monto– favorecería la participación de su sociedad relacionada en las licitaciones, y por consiguiente, en el mercado, en perjuicio de terceros postulantes, toda vez que, de adjudicarse la licitación, Shopping Casablanca no soportaría el costo que deberían asumir sus competidores, o sólo soportaría una fracción del mismo. En este escenario, el *royalty* constituye un precio de transferencia entre el licenciatario relacionado y el Colegio, que proporciona a Shopping Casablanca una ventaja no replicable por terceros;

Trigésimo noveno: Que la circunstancia de que este *royalty* haya constituido, en los hechos, un precio de transferencia, se acredita con los respectivos contratos de licencia, en los que se observa que Shopping Casablanca no pagó el *royalty* al Colegio en dinero efectivo, como estaba previsto en las bases para cualquier tercero, toda vez que, según el contrato para la temporada 2005, se dio por extinguida dicha obligación mediante la dación en pago de libros y, según el contrato para la temporada 2006, se dio por extinguida mediante la pavimentación del acceso a su propia tienda, con lo que, en rigor, la licenciataria relacionada no efectuó la contraprestación exigida en las bases en favor del Colegio;

Cuadragésimo: Que, por lo tanto, la exigencia misma de un *royalty* por parte del Colegio ponía en desventaja a otros participantes y era apta para excluir del mercado a proveedores del uniforme distintos de Shopping Casablanca, lo cual es consistente con la circunstancia de que los únicos contratos de licencia que constan en autos fueron suscritos precisamente con dicha sociedad relacionada;

Cuadragésimo primero: Que, además, la posibilidad de que el Colegio haya convocado a licitaciones y exigido un pago por el uso de su derecho de marca, con el objeto de resguardarse de competidores que pretendieran aprovecharse indebidamente de su nombre o reputación, debe descartarse puesto que la marca comercial para productos de ropa de que el Colegio es titular no posee un valor separable de aquel que es propio de los servicios educacionales provistos respecto de las prendas de uso obligatorio de los alumnos que incluyen el respectivo nombre o logotipo;

Cuadragésimo segundo: Que, lo anterior se explica por la circunstancia de que –en la medida que los clientes del Colegio están obligados a adquirir el uniforme distintivo– quienes contratan los servicios de educación no se encuentran en posición de optar por no adquirir los elementos distintivos reglamentarios. Por consiguiente, cuando los adquieren, no manifiestan por estos productos una preferencia que sea distinguible de la preferencia por los servicios educacionales del mismo Colegio;

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Cuadragésimo tercero: Que, entonces, cuando los padres contratan y pagan los servicios del Colegio, adquieren no sólo la obligación, sino también el derecho de identificar a sus hijos como alumnos de ese colegio, debiendo entenderse que el precio de los servicios educacionales del Colegio incluye también el derecho de sus alumnos a utilizar los distintivos de uso obligatorio del mismo;

Cuadragésimo cuarto: Que, en consecuencia, es improcedente que el Colegio cobre un *royalty* o precio por usar los correspondientes distintivos reglamentarios, en la medida que dicho pago no remunera un bien o servicio diferente o separable de los servicios educacionales provistos por el mismo establecimiento;

Cuadragésimo quinto: Que, no altera la conclusión precedente la circunstancia de que el pago de dicho *royalty* sea efectuado al Colegio directamente por los padres y apoderados, o por intermedio de concesionarios del respectivo derecho de uso de marca pues, en este último caso, se tratará de un mayor costo en la confección y comercialización de los uniformes que, naturalmente, debiera traducirse en un mayor precio que soportarán los mismos padres y apoderados que contratan los servicios educacionales del Colegio;

Cuadragésimo sexto: Que, en cambio, el derecho de propiedad industrial del Colegio sí permite a éste evitar la confección y comercialización de prendas que no sean de uso obligatorio, así como, por cierto, evitar que otros establecimientos educacionales, o los alumnos de éstos, usen sus elementos distintivos reglamentarios;

Cuadragésimo séptimo: Que, sin embargo, no es un hecho controvertido que los uniformes confeccionados por la demandante –que además era apoderada del Colegio– estaban destinados a satisfacer la demanda de los alumnos de dicho establecimiento, quienes –según se señaló– tienen la obligación y el derecho de usar dichas prendas en virtud del contrato de educación que sus padres celebran con el Colegio, y no deben pagar, directa o indirectamente, sumas adicionales por dicho concepto;

Cuadragésimo octavo: Que, por lo tanto, la exigencia de un *royalty* prevista en las bases, al igual que la convocatoria misma a las licitaciones, no estaban amparadas por el derecho de propiedad industrial del Colegio en lo que se refiere a los distintivos de uso obligatorio de sus alumnos, y obstaculizaron la participación en el mercado de oferentes distintos de Shopping Casablanca, impidiendo, restringiendo o entorpeciendo la libre competencia en el mercado de la confección y comercialización de los uniformes escolares del Colegio;

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Cuadragésimo noveno: Que la inequívoca finalidad exclusiva del ejercicio del derecho de propiedad industrial por parte del Colegio se acredita, además, por las contradicciones en que incurre la demandada al señalar, por un lado, que la Sra. Rivas confeccionaba prendas de mala calidad y que no se ajustaban a la reglamentación del Colegio, pero por otro, que la invitó especialmente a participar en la licitación, para luego, dando un nuevo giro, reconocer que dedujo una querrela criminal en su contra por fabricar o vender productos protegidos. Dicha secuencia, sumada a la significativa participación en ventas que –según el Colegio– tenía la demandante, demuestran y explican el verdadero ánimo excluyente de sus conductas;

Quincuagésimo: Que adicionalmente, no resulta razonable la exigencia de contar –en un plazo de 15 días corridos– con un local comercial relativamente próximo al establecimiento y acondicionado para atender público, pues restringe la posibilidad de que terceros, que no se encuentren instalados o en proceso de instalarse a la fecha de la convocatoria, pudieran haber participado en la licitación;

Quincuagésimo primero: Que, por otro lado, las bases no especificaban las prendas y elementos de uso de los alumnos del Colegio ni sus características, remitiéndose a *“las condiciones de diseño, color y calidad previamente aprobadas por la Dirección General del establecimiento”*. Por lo tanto, y atendido además que no consta a este Tribunal que hayan existido las especificaciones de diseño, color y calidad a las cuales se remiten las bases, toda vez que las mismas no están en el Reglamento del Colegio o en otro documento que haya sido acompañado en autos, los postulantes no habrían estado en condiciones de evaluar los costos y riesgos involucrados en la provisión de esas prendas y elementos y, por consiguiente, la conveniencia de participar o no en la licitación;

Quincuagésimo segundo: Que, además, las bases tampoco definían criterios objetivos de selección de los postulantes y, por consiguiente, no resguardaban en modo alguno el interés de los padres y apoderados de acceder a uniformes de mejor precio o calidad. Por el contrario, de la lectura de las bases se observa que las únicas precisiones contenidas en ellas están dedicadas al tantas veces mencionado *royalty*, el que, como se señaló tuvo una finalidad inequívocamente exclusiva;

Quincuagésimo tercero: Que, por último, las conductas exclusivas del Colegio no pueden ser justificadas por la circunstancia de que las prendas confeccionadas por la demandante o por otros comerciantes no se ajustaran al reglamento, en la medida que, como se señaló anteriormente, los presupuestos de hecho de dicha defensa no fueron debidamente acreditados por la demandada;

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Quincuagésimo cuarto: Que, por todo lo anterior, a juicio de este Tribunal, las licitaciones convocadas por el Colegio para el uso de la marca American British School, lejos de asegurar la participación de un número suficiente de proveedores del uniforme escolar y de garantizar la igualdad entre los proponentes, constituyeron un obstáculo que tuvo por objeto excluir la participación de oferentes del uniforme escolar distintos de la sociedad Shopping Casablanca, relacionada al Colegio;

Quincuagésimo quinto: Que, en consecuencia, se acogerá la demanda de autos sólo en cuanto se declarará que, dentro de los dos años precedentes a la notificación de la demanda, el Colegio infringió el artículo 3º del Decreto Ley Nº 211, mediante el establecimiento de condiciones en las bases de licitación de uso de marca comercial que tuvieron por objeto y efecto favorecer la participación de su empresa relacionada Shopping Casablanca en el mercado de confección y comercialización del uniforme escolar distintivo del mismo establecimiento educacional, y excluir a sus competidores, abusando así del amparo que le confiere la propiedad industrial respecto de su nombre e insignia;

Quincuagésimo sexto: Que, sobre la base de lo expuesto, y considerando para tal efecto sólo aquellos hechos, actos o contratos ejecutados o celebrados dentro de los dos años precedentes a la notificación de la demanda, se impondrá a la demandada una multa a beneficio fiscal por dicha infracción, que será apreciada prudencialmente sobre la base de la información disponible en autos y conforme con los criterios establecidos en el artículo 26º del Decreto Ley Nº 211, y se adoptarán las demás medidas preventivas y correctivas que se señalan en la parte resolutive de esta sentencia;

Y TENIENDO PRESENTE, lo dispuesto en los artículos 1º, inciso segundo; 2º; 3º, inciso primero; 18º Nº 1); 22º, inciso final; 26º y 29º de I texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº 211, publicado en el Diario Oficial de fecha 7 de marzo de 2005, artículos 86 y siguientes de la Ley 18.045 de Mercado de Valores, y en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil,

SE RESUELVE:

I. En cuanto a las tachas:

1. Rechazar las tachas opuestas por “Sociedad Educacional American British School Ltda.” a fojas 501 y 518, respecto de doña Amparo Del Carmen Espinoza Fernández y doña Aída Del Carmen Godoy Pillancar, respectivamente;

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

2. Rechazar las tachas opuestas por la Sra. María Luz Rivas Morel a fojas 575 y 601, respecto de doña Ana María Leal Ramírez y don Mauricio Victor Farr Montes, respectivamente;

II. En cuanto a las objeciones de documentos:

3. Rechazar las objeciones de documentos formuladas por “Sociedad Educacional American British School Ltda.” a fojas 84;

III. En cuanto a la incompetencia:

4. **ACOGER** la excepción de incompetencia absoluta deducida por la demandada “Sociedad Educacional American British School Ltda.”, declarando que este Tribunal carece de competencia para conocer y resolver respecto de presuntas infracciones al Decreto Supremo N° 57, del Ministerio de Educación, que aprueba el reglamento de uniforme escolar, de fecha 30 de enero de 2002;

5. **DECLARAR DE OFICIO** que este Tribunal carece de competencia para conocer de las acciones de indemnización de perjuicios y de nulidad de registros de marca comercial ejercidas por la demandante;

IV. En cuanto a la prescripción:

6. **ACOGER** la excepción de prescripción opuesta por “Sociedad Educacional American British School Ltda.”, sólo respecto de aquellos hechos, actos o contratos ejecutados o celebrados antes de los dos años precedentes a la notificación de la demanda de autos;

V. En cuanto al fondo:

7. **ACOGER** la demanda deducida por la señora María Luz Rivas Morel sólo en cuanto se declara que, con posterioridad al 15 de marzo de 2005, la “Sociedad Educacional American British School Ltda.” infringió el artículo 3° del Decreto Ley N° 211, mediante el establecimiento de condiciones en las bases de licitación de uso de marca comercial que tuvieron por objeto y efecto favorecer la participación de su empresa relacionada “Shopping Casablanca de Lo Cañas S.A.” en el mercado de confección y comercialización del uniforme escolar distintivo del mismo establecimiento educacional, y excluir a sus competidores, abusando así del amparo que le confiere la propiedad industrial respecto de su nombre e insignia;

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

8. CONDENAR a la demandada “Sociedad Educacional American British School Ltda” al pago de una multa a beneficio fiscal ascendente a UTA 25 (veinticinco Unidades Tributarias Anuales);

9. NO CONDENAR en costas a la demandada, por no haber sido totalmente vencida.

10. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3º y 5º del Decreto Ley N° 211, **PREVENIR** al colegio demandado para que, en lo sucesivo, se abstenga de restringir el número de proveedores de su uniforme escolar distintivo, a menos que realice un proceso de adjudicación previo, transparente y objetivo que:

- a. Favorezca la presentación de ofertas de un número de proveedores que sea suficiente para que se produzca entre ellos una efectiva competencia. Por lo tanto, el establecimiento educacional no podrá establecer condiciones que beneficien -directa o indirectamente- la participación de sus empresas relacionadas, deberá precisar las prendas que componen el uniforme y sus características a fin de que cualquier interesado pueda evaluar la conveniencia o no de participar, y contemplar plazos razonables para cumplir con las exigencias establecidas;
- b. Explícite y respete criterios objetivos de selección de los proveedores del uniforme, incluyendo entre ellos, necesariamente, el precio y la calidad de los productos objeto de la licitación; y
- c. Asegure la debida transparencia, dando siempre la posibilidad de que los padres y apoderados se informen sin dificultad de los antecedentes que sirvieron de base para la selección de los proveedores del uniforme;

Notifíquese, transcríbese a la Fiscalía Nacional Económica y al Ministerio de Educación, archívese en su oportunidad.

Rol C N° 122-06.

Pronunciada por los Ministros Sr. Eduardo Jara Miranda, Presidente, Sr. Radoslav Depolo Razmilic, Sra. Andrea Butelmann Peisajoff, Sr. Tomás Menchaca Olivares y Sr. Julio Peña Torres. Autorizada por el Sr. Javier Vellozo Alcaide, Secretario Abogado.