

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

SENTENCIA N° 84/ 2009

Santiago, veintinueve de mayo de dos mil nueve.

VISTOS:

1. A fojas 67, con fecha 4 de septiembre de 2008, Bayer HealthCare LLC, en adelante Bayer, dedujo demanda en contra de Elías Albala Franco Laboratorio Maver Ltda., en adelante Maver, y de don Alberto Albala Weismann, en adelante el señor Albala, porque habrían ejecutado conductas contrarias a la libre competencia que se habrían materializado mediante el ejercicio de acciones administrativas y judiciales, y el abuso reiterado del derecho de propiedad industrial, que habrían tenido por objeto y efecto introducir una barrera de entrada a Bayer, impidiéndole ingresar al mercado nacional con sus productos TABCIN.

1.1. Bayer señala ser dueña de la marca TABCIN, registrada a su nombre con el número 596410 en el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial para distinguir productos de la clase 5C.

Indica que esa marca fue acuñada en los Estados Unidos por el Laboratorio MILES, conjuntamente con la conocida ALKA SELTZER, y que su primer registro a nombre de ese Laboratorio data de 1934.

Precisa que, en 1970, Laboratorio Miles registró la marca TABCIN en Chile a nombre de Pony International Inc. para distinguir productos de las clases 18C y 25C (que corresponden a las clases 5C y 5N actuales), y que en 1980 Bayer A.G. adquirió Laboratorio Miles e incorporó TABCIN como uno de los más importantes miembros de su línea de medicamentos OTC (*“Over the Counter”*, o de venta directa sobre el mostrador).

Explica que, atendida la alta calidad del producto y la unión de la marca TABCIN con BAYER, el producto se introdujo con especial fuerza en diversos países de América del Norte, Europa y Latinoamérica.

1.2. La demandante cita diversas consideraciones de la Sentencia N° 60/ 2007 de este Tribunal –con la cual culminó la causa rol N° 110-2006 seguida entre las mismas partes que el juicio de autos- afirmando que en ella se estableció que Maver había ejecutado conductas reiteradas de imitación que eran constitutivas de competencia desleal, atendido que los productos TABCIN de Bayer gozaban de fama y notoriedad en el extranjero antes de que ingresaran al mercado nacional los productos TAPSIN de Maver; siendo estos últimos una copia de los primeros.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Maver añade que la Sentencia N° 60 consideró también que Bayer no estaba impedida de ingresar al mercado nacional con su marca TABCIN y que no podía estimarse como una barrera de entrada con efectos anticompetitivos el mayor costo que ello podría representar.

No obstante, según Bayer, el abuso de acciones legales por parte de Maver infringe lo resuelto en la mencionada sentencia porque introduce barreras de entrada a un competidor que exceden el mayor o menor costo financiero de ingresar al mercado.

1.3. En cuanto al abuso de acciones legales que denuncia, Bayer señala que Maver ejerció abusivamente una acción en sede administrativa y otra en sede judicial, obteniendo en esta última la concesión de una medida cautelar.

Explica que, en sede administrativa, Maver se opuso a –o solicitó que se deniegue- la solicitud de Bayer de cambio de denominación de productos FOCUS a TABCIN, y solicitó la cancelación de los registros sanitarios de los productos TABCIN de Bayer.

Por su parte, en sede judicial, Bayer afirma que Maver dedujo una acción de nulidad de derecho público en contra del Ministerio de Salud y de Bayer (Rol 6835-2008 del 19° Juzgado Civil de Santiago) por la que solicitó que se invaliden: (i) el Ordinario del Ministerio de Salud de mayo de 2007 que autorizó el cambio de denominación de productos FOCUS a TABCIN; y, (ii) el Ordinario del Ministerio de Salud de septiembre de 2007 que permitió que “Tabcin Compuesto Cápsulas Blandas” conserve su denominación.

Agrega que en ese juicio, Maver solicitó y obtuvo -mediante ocultamiento y “forjamiento” de antecedentes- una medida precautoria que prohíbe a Bayer producir, importar y comercializar productos farmacéuticos bajo la denominación TABCIN en Chile.

Bayer señala que Maver ejerció estas acciones como una reacción a lo resuelto en la mencionada Sentencia N° 60/ 2007, por temor a que Bayer ingrese usando sus registros de marca y sanitarios vigentes, y porque lo resuelto por el Minsal representaba “una amenaza seria al andamiaje montado previamente en forma estratégica y premeditada por ese laboratorio” al interior del Instituto de Salud Pública.

1.4. Con respecto al abuso del derecho de propiedad industrial, Bayer explica que la conducta de imitación mediante el abuso del registro de la marca TAPSIN

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

de Maver, ha sido desarrollada de manera reiterada por esta última a partir de 1995.

La demandante asegura que Maver ha conseguido los registros de marca TAPSIN a sabiendas de que se trata de nombres, signos distintivos y característicos propios de un competidor internacionalmente reconocido, creando una barrera artificial de entrada al mercado.

En lo tocante a ello, Bayer cita jurisprudencia de Estados Unidos y Europa referida al abuso del derecho de propiedad industrial para infringir la libre competencia, afirmando que los registros de Maver no fueron efectuados dentro del ámbito de su función esencial u objeto específico, sino con el sólo objeto de impedir el ingreso de Bayer.

1.5. En cuanto a los efectos de las conductas denunciadas en el mercado relevante, la demandante señala que éstas han introducido una barrera artificial al ingreso de un competidor, que tiene productos de menor costo y mayor calidad que los de Maver y que imprimiría dinamismo y competencia a un mercado concentrado.

A este respecto, Bayer asevera que el mercado relevante o en el que incidirían las conductas denunciadas, corresponde al de los antigripales en base a paracetamol, e inserta dos gráficos de participación de mercado de TAPSIN en dos subcategorías de medicamentos de IMS Health: (i) Preparados para el resfrío y la tos sin antiinfecciosos, en que Tapsin Antigripal tiene el 33% de los que contienen como principio activo el paracetamol; y, (ii) Analgésicos no narcóticos y antipiréticos, en que Tapsin Analgésico tiene el 26% de los que contienen como principio activo el paracetamol.

A partir de lo anterior, Bayer concluye que Maver es el líder indiscutido en el mercado de los antigripales en base a paracetamol, y que ha disfrutado de una posición dominante en el mismo durante varios años que le ha permitido imponer precios, especialmente a los canales de distribución de pequeño tamaño.

1.6. Por todo lo anterior, Bayer solicita a este Tribunal: (i) Poner inmediato término a las conductas contrarias a la libre competencia denunciadas; (ii) Ordenar a Maver abstenerse en el futuro de ejecutar acciones que tengan por objeto impedir el ingreso de Bayer al mercado de los antigripales en base a paracetamol; (iii) Impedir a MAVER utilizar etiquetas, signos, distintivos, frases de propaganda creadas por Bayer para TABCIN; y, (iv) Aplicar a Maver una multa de al menos

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

20.000 Unidades Tributarias Anuales, debiendo responder del pago de ésta en forma solidaria sus gerentes y administradores.

2. A fojas 182, con fecha 6 de enero de 2009, Maver y el señor Alberto Albala Weismann contestan la demanda de autos y solicitan su rechazo, con costas, por las razones que a continuación se exponen.

2.1. En primer término, los demandados niegan que la Sentencia N° 60/ 2007 haya establecido la existencia de actos de competencia desleal por parte de Maver. Afirman, en cambio, que la Sentencia N° 60 dejó claro que NO existen actos de competencia desleal imputables a Maver, citando también diversas consideraciones de esa decisión.

También, refutan y califican como injuriosas las afirmaciones de Bayer en cuanto a que la interposición de las acciones por parte de Maver sea una reacción a lo resuelto en la Sentencia N° 60/ 2007, y a que Maver habría forjado antecedentes y montado una red de corrupción al interior de un organismo público para poder actuar al margen de la ley.

Adicionalmente, los demandados niegan que los productos de la demandante sean de menor costo y mayor calidad que los de Maver, indicando que tales afirmaciones son constitutivas de competencia desleal.

2.2. En segundo lugar, los demandados afirman que no hay hechos nuevos que funden esta nueva demanda, en relación a lo discutido y resuelto en los autos Rol N° 110-06, que concluyeron con la mencionada Sentencia N° 60/ 2007.

En este contexto, afirman que la oposición a la solicitud de Bayer de cambio de denominación de productos FOCUS a TABCIN data de enero de 2006 y fue tomada en cuenta por el Tribunal en su Sentencia N° 60, pues Bayer la acompañó en esa causa. A su vez, la demanda de nulidad de derecho público en contra del Ministerio de Salud y de Bayer, correspondería a la continuación de esa discusión.

Con respecto al abuso del derecho de propiedad industrial, los demandados señalan que esta nueva demanda es idéntica a la presentada en 2006, sin que sea procedente un nuevo pronunciamiento de este Tribunal respecto de los mismos hechos, por la sola circunstancia de que ahora Bayer los califique como constitutivos de barreras de entrada, en circunstancias que en el juicio previo los reputó como constitutivos de competencia desleal.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

2.3. En tercer lugar, con respecto al mercado relevante, los demandados afirman que Bayer intenta nuevamente establecer una categoría de mercado relevante que no existe, para construir una alta participación de mercado de Maver. Afirman, en cambio, que el mercado relevante en el que se desempeñan ambas partes ya fue definido por la Sentencia N° 60 sobre la base de la finalidad terapéutica de los medicamentos, tanto analgésica como antigripal.

Aparte, los demandados refutan las afirmaciones de Bayer de que el mercado relevante es concentrado y de que la presencia de ésta última empresa imprimiría más dinamismo y competencia. Por el contrario, y tal como se estableció en la Sentencia N° 60, los demandados sostienen que: (i) el mercado en cuestión es competitivo y con numerosos participantes; (ii) ambas partes tienen participaciones de mercado semejantes; y, (iii) Maver no tiene poder de mercado.

Por lo demás, Bayer ya participa en dicho mercado con su producto Aspirina –al que atribuye públicamente propiedades tanto analgésicas como antigripales– siendo imposible impedir el ingreso a quien ya está en el mercado.

2.4. Con respecto al supuesto incumplimiento de Sentencia N° 60/ 2007 de este Tribunal que Bayer imputa a Maver, esta última recuerda que en lo resolutivo de esa Sentencia N° 60 simplemente se acogió la excepción de prescripción y se rechazó la demanda de Bayer. Nada más fue resuelto u ordenado.

En todo caso, en opinión de los demandados, las conductas de Maver tampoco se alejan de lo descrito por el Tribunal como alternativas a ser seguidas por Bayer en el considerando 40, que señala que Bayer podría comercializar en Chile antigripales bajo la denominación TABCIN, “o bajo cualesquiera otra original, distinta de las usadas por sus competidores, sin que pueda estimarse una barrera de entrada el mayor costo que ello le podría representar”.

Lo anterior, porque Maver no ha impedido a Bayer comercializar productos analgésicos y antigripales con una denominación original y, por el contrario, sólo tiene interés en proteger sus productos TAPSIN, por la fuerte inversión publicitaria y posicionamiento de dicha marca que ha efectuado, e impedir que un “*free raider*” confunda al consumidor.

2.5. En cuanto al derecho aplicable, los demandados señalan que la demandante no especifica la norma del DL 211 que habría sido vulnerada, pero asumen que se trata del artículo 3, letra b), referida a abuso de posición dominante.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

En este contexto, a juicio de los demandados las conclusiones de la Sentencia N° 60/ 2007 en cuanto a la definición de mercado relevante, participación de las partes y ausencia de un actor dominante, son plenamente aplicables y suficientes para desestimar esta demanda.

3. Documentos acompañados por las partes:

3.1. Por la parte de Bayer: A fojas 67: (i) Sentencia de la Excma. Corte Suprema de 29 de abril de 2008, recaída en los autos Rol N° 6157-2007; (ii) Demanda de nulidad de derecho público deducida por Maver en contra del Ministerio de Salud y de Bayer; (iii) Solicitud de medida precautoria formulada por Maver en el juicio singularizado en el número anterior; (iv) Ordinario N° A15/4508 de 24 de septiembre de 2007, del Ministerio de Salud; (v) Listado de registros de marca TAPSIN obtenido de la página web del Departamento de Propiedad Industrial; y, (vi) Diversos dictámenes de la Comisión Preventiva Central y resoluciones de la Comisión Resolutiva. A fojas 246: (vii) Diversos dictámenes de la Comisión Preventiva Central y resoluciones de la Comisión Resolutiva. Y, a fojas 256: (viii) Resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

3.2. Por los demandados: A fojas 182: (i) Cronología de registros sanitarios mencionados en la demanda de nulidad de derecho público; y, (ii) Nómina de casos iniciados por Bayer en contra de Maver.

4. A fojas 67, Bayer solicitó que se traiga a la vista el expediente Rol N° 110-06 de este Tribunal, a lo que se accedió mediante resolución de 9 de septiembre de 2008 (fojas 79).

5. A fojas 201, con fecha 27 de enero de 2009, y atendido que no existían hechos substanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales debiera rendirse prueba, se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, no siendo controvertido que existió entre las mismas partes otro juicio ante este Tribunal -Rol N° 110-06- y que éste concluyó por medio de la Sentencia N° 60/ 2007, lo primero que corresponde esclarecer es si los hechos que motivan esta causa son o no los mismos que motivaron aquélla, ya que los demandados han argumentado que, en la especie, la demandante pretende revivir un conflicto que ya fue resuelto mediante una sentencia definitiva

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

ejecutoriada que -tampoco es controvertido- rechazó la demanda en todas sus partes;

Segundo: Que, al respecto, cabe tener presente que, según la demandante, los únicos hechos acaecidos con posterioridad a la primitiva demanda, y que sirven de fundamento a ésta, se refieren a la interposición sucesiva de dos acciones por parte de Maver. Primero, una solicitud de carácter administrativo ante el Ministerio de Salud que perseguiría evitar que Bayer conserve o adquiera registros sanitarios de productos con la denominación TABCIN; y, segundo, una acción de nulidad de derecho público en el marco de la cual Maver solicitó y obtuvo una medida cautelar que impediría a Bayer ingresar al mercado chileno con productos de su marca internacionalmente reconocida, TABCIN;

Tercero: Que en efecto, de la demanda de autos se desprende con claridad que las restantes conductas denunciadas o relatadas, son precisamente las que fueron objeto de análisis en el juicio previo y respecto de las cuales no corresponde emitir nuevo pronunciamiento. Tales conductas -ya discutidas y resueltas- se refieren a la entonces alegada imitación y aprovechamiento del prestigio que los productos TABCIN de Bayer tendrían en el extranjero, configuradas por la obtención de registros -de marca y sanitarios- y por la comercialización en el mercado nacional de los productos TAPSIN por parte de Maver;

Cuarto: Que además, es preciso tener en cuenta que los hechos que Bayer presenta como nuevos antecedentes para sostener esta segunda demanda carecen, al menos en parte, de la novedad que se les atribuye, debido a que el expediente administrativo de los registros sanitarios de Bayer tramitado ante el Instituto de Salud Pública, en el que Maver dedujo las solicitudes administrativas en cuestión, fue acompañado por la parte demandante y tenido en cuenta por este Tribunal en el N° 5 del considerando vigésimo de la Sentencia N° 60/ 2007;

Quinto: Que, sin perjuicio de lo anterior, corresponde analizar si las conductas a que se refiere la consideración segunda, precedente, en el evento de que este Tribunal las estimare como basadas en hechos nuevos y debidamente acreditados, serían o no aptas para modificar lo decidido con anterioridad por medio de la mencionada Sentencia N° 60, o bien, si serían o no aptas para impedir, restringir o entorpecer la libre competencia en los términos que prescribe el artículo 3° del Decreto Ley N° 211;

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Sexto: Que, para efectos de lo anterior, corresponde tener presente lo establecido en la consideración cuadragésima de la Sentencia N° 60/ 2007, citada por ambas partes en sus escritos principales, que señala:

“Que, adicionalmente, este Tribunal considera que tampoco está probado que la causa por la que Bayer no participa en el mercado chileno de los antigripales sea necesariamente el hecho de que Maver comercialice en Chile antigripales con un nombre tan similar gráfica y fonéticamente a TABCIN. Lo anterior es así porque Bayer podría comercializar en Chile antigripales bajo la denominación TABCIN –pues cuenta con registros sanitarios y de marca para hacerlo– o bajo cualesquiera otra original, distinta de las usadas por sus competidores, sin que pueda estimarse una barrera de entrada con efectos anticompetitivos el mayor costo que ello le podría representar”;

Séptimo: Que entonces, y siguiendo el mismo razonamiento, es irrelevante desde el punto de vista de la libre competencia si el ejercicio de derechos administrativos y acciones judiciales por parte de Maver tenía por objeto evitar el ingreso al mercado nacional de productos bajo la denominación TABCIN, pues ello no altera la circunstancia de que Bayer puede comercializar en Chile antigripales bajo cualesquiera otra denominación original, distinta de las usadas por sus competidores, sin que Bayer hubiese alegado enfrentar barreras anticompetitivas para hacerlo;

Octavo: Que, a mayor abundamiento, la insistencia de Bayer en orden a que este Tribunal defina un mercado relevante diferente –considerando el principio activo de los medicamentos en cuestión, además de su finalidad terapéutica- no aparece justificada en esta demanda. Por consiguiente, al no haberse alegado hechos nuevos que permitan modificar aquellos tenidos en cuenta en la Sentencia N° 60/ 2007 para definir el mercado relevante, tampoco podrían variar las conclusiones de inexistencia de poder de mercado de Maver, o de aptitud de las conductas para alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante, en los términos del artículo 3° del Decreto Ley N° 211;

Noveno: Que, por todo lo anterior, e incluso en el caso de que este Tribunal estimara que los hechos que fundan la demanda de autos son nuevos y están debidamente acreditados, éstos no podrían alterar las conclusiones a las que se arribó en la Sentencia N° 60/ 2007, ni serían aptos para configurar una infracción a las normas de defensa de la libre competencia, en los términos del artículo 3° del Decreto Ley N° 211;

Décimo: Que, por todo lo anterior, se procederá a rechazar la demanda de autos en todas sus partes, condenando en costas a la demandante

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

por estimar este Tribunal que no ha tenido motivos plausibles para litigar y ha intentado, en cambio, revivir un asunto ya resuelto por sentencia firme;

Y TENIENDO PRESENTE, lo dispuesto en los artículos 1º, inciso segundo; 2º; 3º, inciso primero; 18º N° 1); 20º; 22 º, inciso final, 26º y 29º del texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, publicado en el Diario Oficial de fecha 7 de marzo de 2005, y en los artículos 170 y 318 del Código de Procedimiento Civil,

SE RESUELVE:

RECHAZAR la demanda deducida a fojas 67 por Bayer HealthCare LLC en contra de Elías Albala Franco Laboratorio Maver Ltda. y de don Alberto Albala Weismann, con costas.

Notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol C N° 175-08.

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