

Santiago, veintiséis de octubre de dos mil veintidós.

VISTOS:

A. Demanda de Sociedad Comercial e Inversiones Arabran Ltda.

1. A folio 6, el 1° de septiembre de 2021, Sociedad Comercial e Inversiones Arabran Ltda (“Arabran” o la “demandante”), dedujo demanda contra Importadora Café Do Brasil S.A. (“ICB” o la “demandada”), en la cual le imputó haber vulnerado el inciso primero y la letra c) del artículo 3° del Decreto Ley N° 211 (“D.L. N° 211”), así como la letra a) del artículo 4° de la Ley N° 20.169 que regula la competencia desleal.
2. La demandante solicita que (i) se declare que ICB ha infringido el inciso primero del artículo 3° del D.L. N° 211; (ii) que cesen los efectos de los actos de competencia desleal en que habría incurrido la demandada; (iii) que ICB sea condenada al pago de la multa que este Tribunal estime pertinente, y (iv) que ICB sea condenada al pago de las costas del juicio.
3. La demandante expone que su marca Emporia Nuts ® (“Emporia Nuts”) mediante la cual comercializa frutos secos, fue lanzada en abril de 2017 a nivel nacional en todos los supermercados Jumbo, mostrando un resultado sobresaliente, con alta rotación y ventas. Señala que, de acuerdo con los compradores de las salas de ventas, destacaría como la mejor oferta de frutos secos.
4. Emporia Nuts cuenta con cuatro mezclas diferentes de frutos secos, distribuidas en varios gramajes, destacando la creación de gramajes altos (1.000 gramos), presentados en tarros, lo que sería una gran innovación, junto a potes de 500 gramos y *sachets* de 50 gramos.
5. La demandante aclara que este caso no se trata de un litigio marcario, por cuanto las marcas involucradas se encuentran válidamente registradas y autorizadas para actuar en el mismo mercado. Con todo, el uso y la aplicación que la demandada haría de su marca generaría una distorsión ilegítima en el mercado, aprovechándose de la reputación ajena para mantener e incrementar su posición dominante en el mismo.
6. Posteriormente, explica cuáles son las funciones de una marca, y como pueden constituirse sus signos distintivos. En este orden de ideas, señala que cuando los consumidores están satisfechos con un producto, son más propensos a volver a comprarlo o usarlo, según sea el caso.

**REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA**

7. Agrega que la utilización legítima de una marca no puede confundir a los consumidores respecto del origen empresarial del producto que se compra o que se consume nuevamente. Este origen empresarial importa otra función de la marca, en cuanto permite transmitir al consumidor la garantía de que todos los productos o servicios identificados con una marca han sido fabricados o prestados bajo el control de la empresa titular de la misma, y permiten aventurar una uniformidad en su calidad.

8. La demandante señala que al observar los registros marcarios, se da cuenta de que las posibilidades de confusión son mínimas. Sin embargo, afirma que este riesgo existe y es real en el producto final. Para estos efectos, muestra la presentación de los productos representados en las siguientes imágenes:



Fuente: Demanda, folio 6, p. 3.

9. En su concepto, la marca Emporia Nuts se presenta como una sola unidad de líneas continuas, y enmarcadas dentro de un mismo de diseño de logo, donde el punto de atracción para el consumidor va dirigido a dicho término, que determina el origen empresarial de la marca.

10. Por su parte, en el caso de Marco Polo Emporium, esta se presenta como dos elementos disgregados: por una parte, el enfoque y punto de atracción del consumidor medio se dirige al termino “Emporium”, y el resto de la marca se presenta como un logo aislado “Marco Polo ®”, que en este caso es de un tamaño notoriamente menor en relación al resto de los productos comercializados bajo dicha marca.

11. Agrega que la tipografía utilizada también tiene una notoria semejanza, que llevaría a que un consumidor medio -aquel normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz- tenga una clara confusión respecto al origen empresarial de ambos productos, siendo en consecuencia afectada la marca con menor poder de mercado, en este caso, la demandante. En efecto, aduce que la

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

confusión puede llevar a que un consumidor medio piense que Emporia Nuts es otra marca más que se comercializa por Marco Polo.

12. La demandante señala que en los meses de julio y agosto de 2018, en góndolas del supermercado Jumbo, se detectó la presencia de los primeros estuches de Marco Polo que destacan la marca Emporium como elemento central, lo que llevaría a consumidores a cuestionarse si se trata del mismo producto que Emporia Nuts.

13. Posteriormente, la demandante describe el mercado de los frutos secos en supermercados y tiendas de conveniencia en Chile.

14. Indica que a comienzos de 2020 este mercado estaba distribuido entre pocos actores, siendo los dominantes Evercrisp (Frito Lay), que tiene una amplia línea de *snacks* con altos contenidos de aceite y sodio y frutos secos, así como una presencia nacional y logística extendida. Expone que la demandada ICB también tiene una amplia gama de *snacks* con altos contenidos de aceite y sodio y frutos secos, con y sin sal, destacando como excepción el caso de Emporium, que sería una línea específica de frutos secos sin sal, presente en todos los *retails* chilenos, tiendas de conveniencia y quioscos. Por otro lado, señala que se encuentra Tres Erres con presencia en todos los *retails* y cadenas regionales, y en menor escala, Nature Hearth, con presencia nacional en *retail*. También identifica a Surco y Millantú, ambas con presencia nacional en *retail* y, por último, con muy baja presencia, se encontraría Tribú.

15. Luego, señala que para determinar las posiciones de venta dentro del mercado afectado no considera las ventas mayoristas, que corresponden a un mercado distinto.

16. Continúa entregando una estimación -sin indicar la fuente de esta información- de las ventas de las empresas participantes del mercado, y señala que el total de ventas de la categoría asciende a \$1.600.000.000, distribuidas de la siguiente forma:

**REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA**



Fuente: Demanda, folio 6, p. 6.

17. En cuanto a las ventas de la demandante, señala que a diciembre de 2020 ascienden a \$50.000.000 en 50 locales Jumbo, pero que podrían haber ascendido a \$95.000.000. Esa brecha se habría producido debido a la traba impuesta por la posición dominante de la demandada en cadenas como Walmart, Tottus y otras cadenas regionales, además de tiendas de conveniencia como Copec, Upa y Ok Market.

18. En cuanto a los efectos generados en el mercado, señala que no ha podido ingresar a todo el *retail* ni a tiendas de conveniencia donde ya está presente Emporium, lo que se explicaría por la evidente confusión ya descrita.

19. Enseguida, expone la hipótesis de competencia desleal verificada en el presente caso, la que consistiría en el mal uso de la marca inscrita, para generar confusión en el mercado a fin de mantener su posición dominante, esto es, la hipótesis descrita en el artículo 4° letra a) de la Ley N°20.169, que señala “*Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero*”.

20. Indica que la conducta de ICB ha dificultado concretamente la llegada de Emporia Nuts a lugares donde ya se encuentran presentes los productos de la demandada.

B. Contestación de Importadora Café Do Brasil S.A.

21. A folio 59, el 5 de abril de 2022, ICB contestó la demanda, solicitando su total rechazo, con expresa condena en costas.

22. En primer lugar, señala que la denominación de la marca Marco Polo Emporium fue solicitada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”),

**REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA**

con el objeto de proteger los productos comprendidos en las clases 29 y 30 del Clasificador Internacional de Niza, la que fue aprobada el 8 de septiembre de 2017.

23. Argumenta que la aplicación y utilización por parte de ICB de la marca Marco Polo Emporium se ha efectuado en los términos que permite la legislación marcaria vigente, y no podría considerarse que dicha utilización atente contra los intereses públicos protegidos por la libre competencia. Agrega que el conjunto de los elementos que individualmente componen la respectiva marca cumple con la función marcaria de establecer claramente el origen empresarial de los productos que se protegen por medio de la marca comercial, para evitar confusión en el público consumidor.

24. Luego, señala que es improcedente acusar que haya realizado la conducta establecida en la letra a) del artículo 4° de la Ley N°20.169, por cuanto al momento de la solicitud desconocía la existencia de la denominación de la demandante. En efecto, ICB solicitó el registro marcario de Marco Polo Emporium el 5 de enero de 2017, mientras que Arabran lo habría hecho el 17 de enero del mismo año. De acuerdo con la demandada, esto permite concluir que no existió intención de copiar o imitar la marca de la demandante y en consecuencia excluir a un competidor.

25. A lo anterior, se suma que siempre ha sido distinguible el origen empresarial de su marca en los envases de Marco Polo Emporium, por cuanto el término “Marco Polo” es un activo intangible protegido como marca comercial en INAPI y como sitio de dominio en NIC Chile, valiéndole el reconocimiento en el mercado. De este modo, aduce, se excluye la posibilidad de confusión con otros productos de la misma naturaleza y, por tanto, la desviación de clientes a través de confusión en los consumidores.

26. Continúa indicando que existen apreciables diferencias entre las marcas de la demandante y la suya, en cuanto a su imagen y referencia, evitándose confusión entre clientes, según se aprecia en las siguientes imágenes.



Fuente: Contestación, folio 59, p.10 y 11.

**REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA**



Fuente: Contestación, folio 59 p. 11 y 12.

27. La demandada indica que no concurren los elementos para configurar un ilícito de competencia desleal en esta sede.

28. En primer lugar, plantea que no existe un acto contrario a la buena fe o buenas costumbres, pues ha actuado con el pleno convencimiento de que el uso de la marca Marco Polo Emporium es perfectamente legal, y amparado por la legislación marcaría vigente, las normas que protegen la libre competencia y la garantía constitucional de propiedad.

29. En segundo lugar, no existe un acto ejecutado por medios ilegítimos, lo que se aprecia porque ICB tiene una serie de signos diferenciadores propios.

30. En tercer lugar, no existe desviación de clientela. En este aspecto, resalta que la demandante no señala de qué manera se produciría dicha desviación ni cuántos consumidores se habrían confundido por la conducta acusada. Agrega que el producto de ICB posee una calidad reconocida, generando confianza en los consumidores y que, en definitiva, es la calidad y prestigio de la marca la razón por la cual podría existir una eventual sustitución entre los productos. Este reconocimiento proviene de su esfuerzo particular y creativo a lo largo de los años.

31. En cuarto lugar, la conducta de ICB no tiene por objeto alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante. En este sentido, señala que carece de posición dominante y, en consecuencia, de poder de mercado suficiente para incurrir en los ilícitos anticompetitivos unilaterales descritos en el artículo 3° del D.L. N° 211. Aduce que, en esta sede, para configurar una infracción a la libre competencia por actos de competencia desleal, se requiere que la conducta desplegada tenga el objeto de mantener, alcanzar o incrementar una posición

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

dominante. De acuerdo con la demandada, este estándar hace patente que el interés involucrado en esta sede es uno de carácter público y no privado como en sede civil.

32. En este orden de ideas, expone que no contaría con una posición dominante, esto es, la aptitud objetiva de actuar con independencia de sus competidores, quienes tienen alcance nacional, una participación sustancial de mercado y además, forman parte de importantes conglomerados nacionales.

33. Señala que el mercado de frutos secos es un mercado atomizado, con diversidad de pequeñas y grandes empresas, identificando como competidores a Frito Lay (Evercrisp), Vivo, Tribú, De la Rosa, Frutisa, Granuts, Millantú, entre muchos otros.

34. Añade que incluso si se considerase que ICB cuenta con una participación de mercado de la que pudiera presumirse dominancia, el poder disciplinador de sus competidores evitaría las posibilidades de actuar independientemente, neutralizando cualquier eventual abuso.

35. La demandada concluye que la presente acción es un intento para instrumentalizar esta sede, tratando de crear una posición negociadora en el contexto de un conflicto meramente marcario.

C. Llamado a conciliación

36. A folio 60, se citó a audiencia de conciliación. Según consta en el acta de folio 62, en la audiencia, la demandante indicó que su pretensión es que la demandada cese en su conducta, retirando los productos objeto del proceso, y recibir un pago de \$700.000.000 (setecientos millones de pesos) a título de indemnización de perjuicios. La demandada señaló no estar dispuesta a acceder a la petición de indemnización de perjuicios de la demandante porque tal petición es improcedente en esta sede judicial. En consecuencia, se constató que no se logró un acuerdo conciliatorio y por lo tanto, se continuó con el procedimiento.

D. Resolución que recibe la causa a prueba.

37. A folio 70, el 5 de julio de 2022, se dictó la resolución que recibió la causa a prueba, estableciendo 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 desde agosto

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

2017 a la fecha de interposición de la demanda, esto es, el primero de septiembre de 2021.

2. Efectividad de que los signos distintivos y la presentación de los productos Marco Polo Emporium de la demandada, se asemejan e imitan a los productos Emporia Nuts, con el objeto de aprovecharse de su reputación y provocar confusión. Efectos en la competencia.

E. Antecedentes probatorios

38. Durante el proceso, las partes no aportaron antecedente probatorio alguno.

F. Autos en relación y vista

39. A folio 72 se declaró vencido el término probatorio y se ordenó traer los autos en relación.
40. La vista de la causa se efectuó el 28 de octubre de 2022, con la sola participación del apoderado de la demandada, según consta en el certificado que rola a folio 77.

Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, como se señaló en la parte expositiva, el demandante, acusa a la demandada de haber incurrido en actos de competencia desleal consistentes en el mal uso de su marca inscrita “Marco Polo Emporium”, provocando confusión en los consumidores y aprovechándose de la reputación de la marca de la demandada para mantener e incrementar su posición de dominio.

Segundo: Que, por su parte, ICB solicitó el rechazo de la demanda, con costas, argumentando que no ha incurrido en las conductas acusadas, por cuanto ha hecho uso de su marca Marco Polo Emporium de acuerdo con las disposiciones legales marcarias vigentes, por lo que no puede considerarse que su utilización atente contra los intereses protegidos por el sistema de defensa de la libre competencia.

Tercero: Que, las acusaciones de la demandante antes expuestas configurarían, en su entendimiento, el ilícito previsto en el artículo 3º, letra c), del D.L. N° 211, en lo relativo a actos de competencia desleal. Dicha disposición señala que son anticompetitivas “*las prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante*”. Del tenor de la norma referida se desprende que el ilícito de competencia desleal, en esta sede, requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber, que (i) se acredite que la demandada cometió algún acto de

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

competencia desleal y que, además, (ii) dicho acto tenga por objeto alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante en el mercado (v.gr., Sentencia 181/2022 c. 50°, y Sentencia 176/2021, c. 68°). Se debe tener presente que, como se ha resuelto en reiteradas ocasiones, en concordancia con el artículo 3° de la Ley N° 20.169, un acto de competencia desleal se ha definido como *“toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado”* (v.gr., Sentencia N°176/2021, c. 30°, Sentencia N°164/2018, c. 6° y Sentencia N°131/2013, c. 62°);

Cuarto: Que corresponde al actor acreditar los hechos constitutivos de su pretensión. En este sentido, se ha sostenido que *“la carga de la prueba sobre las acusaciones efectuadas recae en la demandante de manera que ella debe demostrar la veracidad de las proposiciones de hecho que sustentan su acción”* (Sentencia N°155/2017, c. 5°). Asimismo, el Tribunal ha resuelto rechazar una demanda en atención a que las partes no habían aportado antecedentes para precisar el mercado relevante, señalando que *“corresponde a la Demandante acreditar la posición de dominio de la demandada y demostrar si la conducta acusada impide, restringe o entorpece la libre competencia, o tiende a producir dichos efectos, cuestión que no hizo”* (Sentencia N°169/2019 c. 6°);

Quinto: Que, en la misma línea, la Excma. Corte Suprema, a propósito del *onus probandi* en el procedimiento contencioso sustanciado ante este Tribunal, ha indicado que *“es necesario tener presente que el peso de la prueba recae en la Fiscalía, la que debe suministrar las probanzas suficientes para adquirir la convicción de que las empresas sanitarias absueltas han incurrido en la conducta anticompetitiva imputada, por lo que no existe la infracción atribuida al fallo en el sentido que habría liberado a las absueltas del cargo de probar que los cobros no serían justificados”* (Excma. Corte Suprema, 18 de mayo de 2010, Rol N° 5443-2009, c. 6°; en el mismo sentido, véase Excma. Corte Suprema, 5 de octubre de 2020, Rol N° 8843-2019, c° 11);

Sexto: Que la demandante no rindió prueba alguna que permita a este Tribunal tener por acreditados los hechos constitutivos de las infracciones que ha imputado. En efecto, Arabran no aportó antecedentes que permitan establecer la existencia de un acto de competencia desleal, la dominancia de la demandada o la razonable expectativa de alcanzarla, ni los eventuales efectos anticompetitivos de los actos de competencia desleal imputados en el libelo acusatorio;

Séptimo: Que la inactividad probatoria de la demandante es un epítome de su actitud pasiva durante el procedimiento, una vez fracasada la conciliación. Con posterioridad a ese trámite, la demandante no realizó gestión alguna, sin siquiera

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

notificar la resolución que recibe la causa a prueba, debiendo el Tribunal hacerlo por el estado diario, conforme lo ordena el artículo 21 del D.L. N° 211, y no compareció a estrados en la vista de la causa (certificado de folio 77);

Octavo: Que, a mayor abundamiento, el hecho que la única excepción a dicha pasividad corresponda a su participación en la audiencia de conciliación que se citó a folio 60 y 68, en la cual expresó que solo estaba dispuesta a conciliar si la demandada efectuaba un pago a su favor a título de indemnización permite inferir que inició este procedimiento a fin de satisfacer una pretensión indemnizatoria improcedente en un procedimiento contencioso de naturaleza infraccional;

Noveno: Que, en razón de lo expuesto precedentemente, no es posible adoptar una decisión diversa al rechazo de la demanda;

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 1º, inciso segundo; 2º; 3º, inciso primero; 5º, 18º N° 1), 19º y siguientes del texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211,

SE RESUELVE:

RECHAZAR la demanda interpuesta a folio 6 por Sociedad Comercial e Inversiones Arabran Ltda.

CONDENAR en costas a Sociedad Comercial e Inversiones Arabran Ltda, por haber sido totalmente vencida.

Notifíquese personalmente o por cédula.

Inclúyase en el estado diario la sentencia precedente y publíquese una vez que todas las partes del proceso se encuentren notificadas. Archívese en su oportunidad.

Rol C N°428-21

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Daniela Gorab Sabat, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez, Sr. Ricardo Paredes Molina, Sr. Jaime Barahona Urzúa. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. María José Poblete Gómez



698E3785-F603-416B-8DAE-B23550EACE89