

ARTÍCULOS

El estatus legal de las cartas de advertencia enviadas por titulares de derechos de propiedad industrial a potenciales infractores: revisitando la intersección entre la libre competencia y la propiedad industrial

The legal status of the cease-and-desist-letters sent by holders of industrial property rights to potential infringers: revisiting the intersection between antitrust and industrial property

Juan Pablo Iglesias Mujica 

Abogado, Chile

Benjamín Torres Rojo 

Abogado, Chile

RESUMEN Este artículo analiza el estatus legal de las cartas de advertencia enviadas por titulares de derechos de propiedad industrial a potenciales infractores, bajo el derecho chileno de la competencia. Lo anterior, en base a un análisis de los criterios establecidos en la jurisprudencia relevante del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte Suprema, así como de la relevancia jurídica que tienen este tipo de misivas para efectos de configurar la responsabilidad civil en materia de derechos de propiedad industrial. Se concluye que el envío de estas comunicaciones no es en sí misma una conducta contraria a la libre competencia. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias y verificándose determinados elementos, su despacho puede dar lugar a un reproche anticompetitivo.

PALABRAS CLAVE Cartas de advertencia, libre competencia, competencia desleal, propiedad intelectual, propiedad industrial, patentes.

ABSTRACT This article analyzes the legal status of the cease-and-desist-letters sent by holders of industrial property rights to potential infringers under Chilean antitrust/competition law. Based on an analysis of the criteria established in the relevant cases of the Chilean Antitrust/Competition Court and the Supreme Court, as well as the legal relevance of this type of letters in order to constitute the civil liability in matters

of industrial property rights, it is concluded that the sending cease-and-desist-letters is not an anticompetitive conduct. However, under certain circumstances, the sendings can give rise to competition concerns.

KEYWORDS Cease-and-desist-letters, antitrust/competition law, unfair competition, intellectual property, industrial property, patents.

Introducción

La interacción entre las normas de propiedad industrial y de libre competencia tiene múltiples aristas. Así, por ejemplo, el abuso o uso instrumental de un derecho de propiedad industrial por parte de un agente económico que ostenta poder de mercado podría dar lugar a una conducta constitutiva de abuso de posición dominante. Asimismo, un contrato de licencia o un consorcio tecnológico entre competidores, bajo ciertas circunstancias, podría generar —o facilitar— una colusión.

Este artículo tiene por objeto analizar una arista en particular de esta interacción entre ambas ramas del derecho, a saber, aquella sobre el estatus legal de las llamadas cartas de advertencia, bajo el derecho chileno de la libre competencia.

La conclusión a la que se arriba es que el envío de cartas de advertencia por titulares de derechos de propiedad industrial no es, en sí, una conducta contraria al derecho de la libre competencia. Es más, como se verá, en ocasiones, el envío de este tipo de cartas constituye un requisito habilitante para deducir una acción indemnizatoria en materia de propiedad industrial. Sin embargo, ello no obsta a que, bajo ciertas circunstancias y verificándose determinados elementos, el envío de estas comunicaciones sí pueda dar lugar a un reproche anticompetitivo.

Concepto y tipos de cartas de advertencia

Las cartas de advertencia no se encuentran reguladas ni definidas legalmente en nuestro ordenamiento jurídico. Así, y solo para los propósitos de este trabajo, se las entenderá como una comunicación escrita, a través de la cual el titular de un derecho de propiedad industrial informa a un tercero de la existencia de su derecho y, además, le advierte sobre las consecuencias legales de infringirlo en relación con un producto, servicio o procedimiento determinado.

Teniendo en cuenta el contenido de una carta de advertencia, en general, se puede distinguir entre aquellas que denominaremos «informativas» de aquellas otras que llamaremos «de cese».

Las cartas informativas se caracterizan por limitarse a suministrar los antecedentes necesarios para contar con la adecuada identificación del derecho de propiedad industrial y, sin afirmar la existencia de una infracción ni anunciar la presentación

de acciones judiciales, invitando al receptor a revisar su producto o servicio, a fin de confirmar o descartar la existencia de infracción, pudiendo además ofrecer asistencia técnica para aquello.

Por su parte, aquellas de cese se caracterizan por afirmar la existencia de una infracción y anunciar acciones judiciales (civiles y/o penales), dentro de un plazo —por regla general— indicado en la misma misiva, en el evento de que la conducta descrita en la carta no termine. En algunos casos, la carta de advertencia de cese además puede invitar al receptor a regularizar la conducta infractora, por medio de un contrato de licencia u otro acuerdo comercial que recaiga sobre el derecho de propiedad industrial.

Como se verá más adelante, la importancia de distinguir entre ambos tipos de cartas radica en los diferentes efectos jurídicos que su envío puede producir.

La hipótesis de envío de una carta de advertencia cuya licitud o ilicitud se someterá a análisis

Los conflictos derivados de los potenciales efectos anticompetitivos del envío de comunicaciones a competidores o clientes, por un lado, y el legítimo interés de su emisor de resguardar un derecho de propiedad industrial del que es titular, por otro, son recurrentes y han sido analizados por la institucionalidad chilena de libre competencia en varias oportunidades. De hecho, a la fecha de cierre de este artículo, el caso de este tipo más reciente ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) corresponde a una demanda por aparente abuso de posición dominante y competencia desleal, en que se imputa, entre otras conductas, una supuesta campaña de descrédito mediante el envío de una carta de advertencia a un determinado cliente clave.¹

Al igual que en el caso mencionado, en muchas oportunidades, el envío de una de estas cartas viene acompañado de otras conductas potencialmente anticompetitivas, las que deben analizarse en su conjunto para determinar su licitud.

Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de este artículo, la hipótesis de análisis es: un titular de un derecho de propiedad industrial (por ejemplo, una patente de invención o una marca comercial), que en adelante denominaremos «emisor»², estima que un determinado agente económico se encuentra realizando una actividad comercial que infringe o podría infringir su derecho. En dicho escenario, el emisor envía una carta de advertencia a ese tercero, quien puede ser tanto el fabricante o el vendedor

1. TDLC, causa rol C-439-2022, *Pacific Mining con Geobruigg*.

2. Para fines prácticos, el emisor puede ser no solo el titular del derecho de propiedad industrial, sino también su representante legal o un licenciario autorizado contractualmente para defender el derecho de propiedad industrial licenciado. En este último caso, tratándose de derechos de propiedad industrial, es deseable que el acto jurídico de autorización o licencia se encuentre inscrito ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial para ser oponible a terceros, según el artículo 18 bis D de la Ley 19.039.

del producto en cuestión³ (es decir, un competidor directo o potencial del emisor), como también su comprador⁴ (es decir, un cliente actual o potencial).

Desde la perspectiva del emisor, el objetivo de la carta es resolver una controversia jurídica actual (consistente en la posible infracción a su derecho de propiedad industrial) por la vía de la autocomposición, esto es, sin acudir a un órgano jurisdiccional. Esto supone que el receptor de la carta de advertencia adopte alguno de los siguientes comportamientos: 1) que cese la actividad comercial en cuestión; 2) que obtenga una autorización o licencia del emisor para seguir realizando la actividad; o, bien 3) que explique fundadamente al emisor la razón por la cual dicha actividad no infringe sus derechos de propiedad industrial.

En estos términos, la controversia jurídica surge cuando, desde la perspectiva del competidor del emisor (sea o no quien la recibe), la carta de advertencia tendría por objeto obstaculizar su actividad comercial o incluso excluirlo del mercado. Lo anterior, especialmente, si se verifican las siguientes dos circunstancias: 1) que el competidor estima que no existe infracción al derecho de propiedad industrial del cual es titular el emisor, y 2) que la carta enviada es de cese. Así, el conflicto radicaría en que, lo que para el emisor sería una vía legítima de autocomposición, para el competidor se trataría de un medio ilegítimo para obstaculizar su propia actividad comercial.

En consecuencia, la controversia jurídica previamente descrita exige responder a la pregunta de si el envío de una o más cartas (especialmente de cese) constituye o no un ilícito anticompetitivo, según lo dispuesto en el Decreto Ley 211, que fija las normas para la defensa de la libre competencia.

En general, estos casos se han abordado como una hipótesis de competencia desleal, en los términos del artículo 3 letra c) del Decreto Ley 211, que sanciona las «prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar,

3. En este trabajo se habla de «producto» para referirse al objeto de un derecho de propiedad industrial. Sin embargo, un derecho de propiedad industrial puede recaer sobre objetos distintos a un producto (entendiendo por tal una cosa corporal mueble). Así, por ejemplo, las patentes de invención pueden recaer sobre un «procedimiento» (artículo 31 de la Ley 19.039), mientras que las marcas comerciales pueden registrarse para distinguir «servicios» (artículo 19 de la Ley 19.039).

4. Cabe señalar que quien compra un producto protegido por un derecho de propiedad industrial para utilizarlo con un fin comercial también puede verse expuesto a enfrentar acciones de infracción de parte del titular de dicho derecho. Así, por ejemplo, el artículo 52 letra a) de la Ley 19.039 sanciona penalmente al que maliciosamente utilice un invento patentado. Por otro lado, Cortés Rosso advierte que si bien la utilización comercial de un producto patentado es un acto que no encuentra expresamente previsto en el enunciado del artículo 49 inciso primero de la Ley 19.039, «debe entenderse sin duda comprendido en el concepto genérico de explotación comercial previsto en esa misma norma» (2012:108). En este sentido, y a modo de ilustración, se puede señalar que el uso no autorizado de un producto protegido por una patente de invención como un insumo para desarrollar una actividad económica constituiría una infracción de patente, en la medida en que dicho uso precisamente explote las ventajas técnicas que proporciona la invención.

mantener o incrementar una posición dominante».⁵ Esto, sin perjuicio de que dicha norma no es más que un ejemplo no taxativo del ilícito anticompetitivo general establecido en el inciso primero del artículo 3 del Decreto Ley 211 (no obstante sus correspondientes particularidades).⁶

Para estos efectos, resulta necesario referirnos al tipo anticompetitivo en cuestión. Considerando el tenor de la norma, el ilícito de competencia desleal requiere de la concurrencia de dos requisitos copulativos: 1) que un determinado agente económico ejecute un acto de competencia desleal, y 2) que ello haya sido realizado con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante. En los párrafos que siguen se examinarán ambos elementos.

El elemento conductual: actos de competencia desleal mediante el envío de una carta de advertencia

Respecto al primero de los requisitos de la conducta, cabe notar la definición legal de competencia desleal y, en consecuencia, de conformidad con el artículo 20 del Código Civil, debe dársele dicho significado. Así lo ha resuelto consistentemente el TDLC.⁷

Al respecto, el artículo 3 de la Ley 20.169, que regula la competencia desleal, dispone que «es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado». Luego, el artículo 4 del mismo cuerpo legal otorga una enumeración no taxativa de prácticas que se considerarán como actos de ese tipo.

En el caso de las cartas de advertencia, el requisito de competencia desleal en relación con las conductas enumeradas en el artículo 4 de la ley en comento se configuraría, principalmente, en los siguientes supuestos: 1) la afirmación de que se ha infringido el derecho de propiedad industrial del emisor constituiría, según el competidor, una aseveración incorrecta o falsa que induce a error sobre las características de los productos o servicios comercializados por dicho competidor, en los términos del artículo 4 letra b) de la Ley 20.169; 2) la afirmación de que se ha infringido el derecho de propiedad industrial del emisor constituiría, según el competidor, una aseveración incorrecta o falsa sobre los productos o servicios comercializados por dicho competidor,

5. El fragmento pertinente del artículo 3 letra c) del Decreto Ley 211 para este trabajo es el que se refiere a las prácticas de competencia desleal y no a aquellas predatorias (que dan lugar a otro tipo de ilícito anticompetitivo).

6. El artículo 3 inciso primero del Decreto Ley 211 sanciona mediante un tipo anticompetitivo general y amplio «el que ejecute o celebre, individual o colectivamente cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos».

7. TDLC, Sentencia 178/2021, *Envía con Correos de Chile*, considerando 141.º; Sentencia 164/2019, *Oscar Morales con Trefimet*, considerando sexto; Sentencia 155/2016, *Arketipo con Fltechnology*, considerando cuarto; y Sentencia 130/2013, *Isracom con One Smart Star Number*, considerando quinto.

que además menoscaba su reputación en el mercado, en los términos del artículo 4 letra c) de la norma; y/o 3) el envío de la carta de advertencia por el emisor a un cliente del competidor tendría por objeto, según dicho competidor, interferir en su relación contractual con aquel cliente, en los términos del artículo 4 letra f) de la misma ley.

El elemento estructural: requisito del ilícito anticompetitivo

Antes de analizar la licitud o ilicitud del envío de una carta de advertencia, resulta necesario referirse al segundo requisito de la conducta prescrita en el artículo 3 letra c) del Decreto Ley 211, esto es, la verificación del elemento estructural, componente esencial de un ilícito anticompetitivo de carácter unilateral.

El derecho de la libre competencia, a diferencia del régimen de competencia desleal regulado en la Ley 20.169, solo concierne a aquellos casos en los cuales se configura tanto un elemento conductual como uno estructural. Este último supone que, para que el TDLC tenga competencia para pronunciarse sobre el conflicto, el agente económico en cuestión debe tener una posición dominante o, bien, pueda razonablemente adquirir dicha posición a través de la conducta ejecutada. Esto, pues, como ha señalado el mismo tribunal, «de lo contrario, no existirá un conflicto de interés público que amerite dicha intervención, sino uno de interés privado que debería resolverse en otra sede».⁸

En este sentido, en tanto son conductas «exclusorias» que se traducen en la generación de barreras artificiales a la entrada o expansión de competidores, las prácticas sancionadas en el artículo 3 letra c) del Decreto Ley 211 en muchos casos se subsumen en aquellas prescritas en el literal b) del mismo artículo,⁹ que sanciona, en general, las conductas constitutivas de abuso de posición dominante.

En consecuencia, desde la perspectiva del derecho de la libre competencia, solo interesarán los envíos de cartas de advertencia como actos de competencia desleal cuando tengan al menos la aptitud de producir efectos anticompetitivos. Así, por ejemplo, en el caso *Oscar Morales con Trefimet* (2018), el TDLC analizó una carta bajo

8. TDLC, Sentencia 178/2021, *Envía con Correos de Chile*, considerando 142.º. En este sentido, como ha señalado Tapia respecto al ámbito de la LCD, «la competencia desleal consiste en un acto ilícito perjudicial para un competidor: el perjuicio no es otra cosa que la disminución de la clientela. Por tanto, se trata de una conducta ilícita que sólo interesa, en principio, al competidor directamente perjudicado. Y en esto existe una diferencia radical con los actos contrarios a la libre competencia, donde no sólo hay intereses privados comprometidos, sino también el interés público de reprimir las situaciones de abuso de poder de mercado» (2007: 2).

9. El artículo 3 letra b) del Decreto Ley 211 sanciona «la explotación abusiva por parte de un agente económico, o un conjunto de ellos, de una posición dominante en el mercado, fijando precios de compra o de venta, imponiendo a una venta la de otro producto, asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos semejantes».

la luz del ya mencionado artículo 3 letra c) del Decreto Ley 211, señalando que:

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º letra c) del D.L. N° 211, los actos de competencia desleal sólo son posibles de ser sancionados en esta sede si tienen por objeto permitir que quien los ejecuta alcance, mantenga o incremente una posición de dominio en el mercado relevante. Ello implica que se debe probar no sólo un elemento conductual, sino también uno de carácter estructural.¹⁰

En el mismo sentido, en el caso *Sudamericana con Rourke* (2006), el TDLC rechazó la demanda al estimar que el envío de una carta de advertencia a un competidor no infringía el artículo 3 letra c) del Decreto Ley 211, puesto que no se acreditó «la existencia de posición de dominio de la demandada, ni la evolución de la participación de mercado de las partes»,¹¹ por lo que no fue posible establecer que las conductas imputadas hayan sido idóneas para alcanzar, mantener o incrementar una posición de dominio en el mercado.¹²

Ahora bien, respecto de la posición dominante como elemento estructural, la literatura especializada la ha definido señalando que supone que el comportamiento debe ser desplegado por un agente económico que tiene un poder de mercado sustantivo y que puede actuar con independencia de otros competidores, clientes y proveedores, porque no existe una presión competitiva eficaz que pueda ser ejercida en su contra —esto es, un poder disciplinador por parte de los competidores actuales o potenciales, o, bien, de un eventual poder de contrapeso—, de modo que está en posición de fijar condiciones que no habrían podido ser obtenidas de no mediar la existencia de ese alto poder de mercado (Faull y Nikpay, 2014: 358-359).

A modo de referencia, el TDLC ha considerado que participaciones de mercado superiores al 50% son al menos indicativas de una posición de dominio,¹³ mientras que en base a la jurisprudencia de la Unión Europea, ellas incluso dan lugar, normalmente, a una presunción refutable (asimilable a una presunción simplemente legal bajo el derecho chileno) de dominancia (sin perjuicio de que para determinar su existencia, además, deban considerarse otros aspectos estructurales del mercado, así como la evidencia económica de las participaciones de mercado)¹⁴. En este sentido,

10. TDLC, Sentencia 164/2018, *Oscar Morales con Trefimet*, considerando quinto. En la misma línea, ver TDLC, Sentencia 178/2021, *Envía con Correos de Chile*, considerando 144.º; Sentencia 151/2016, *Silcosil con Masisa*, considerando decimonoveno; Sentencia 80/2009, *Reebok Chile con Reebok International*, considerando decimoquinto.

11. TDLC, Sentencia 40/2006, *Sudamericana con Rourke*, considerando octavo.

12. TDLC, Sentencia 40/2006, *Sudamericana con Rourke*, considerando noveno.

13. TDLC, Sentencia 178/2021, *Envía con Correos de Chile*, considerando 63.º; Sentencia 164/2018, *Oscar Morales con Trefimet*, considerando 37.º; Sentencia 151/2016, *Silcosil con Masisa*, considerando vigesimosexto; y Sentencia 153/2016, *Constetel con Telefónica*, considerando decimonoveno.

14. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, caso C-62/86, *AKZO vs. Commission*, del 3 de julio de

para el análisis de dominancia, elementos tales como la entrada al mercado, derechos exclusivos, utilización de la capacidad, madurez del mercado y recursos técnicos y financieros, pueden incidir en dicha evaluación (O'Donoghue y Padilla, 2013:147).

Así, por ejemplo, en el reciente caso *Envía con Correos de Chile* (2021), para tener por configurado este requisito, el TDLC analizó la competencia actual que enfrentaba la demandada en el mercado relevante (en base a su participación de mercado y el nivel de concentración de este último), la competencia potencial (según las barreras a la entrada y a la expansión existente en el mercado), y el poder de contrapeso de los clientes, sosteniendo que:

a partir de los elementos analizados respecto del mercado relevante y sus características, la alta participación que Correos tiene en el mercado relevante definido, la asimetría con sus competidores y el hecho de ser un «socio comercial inevitable», sumado a las circunstancias legales que otorgan ventajas competitivas y a las condiciones que dificultan la entrada de nuevos competidores al mercado y la expansión de los existentes, así como también la falta de un poder de contrapeso por parte de los clientes que atenúe su poder de mercado, se puede concluir que Correos tenía una posición dominante en el mercado relevante en la época en la que habrían tenido lugar las conductas acusadas.¹⁵

Es importante considerar esta exigencia estructural, pues, por regla general, los derechos de propiedad industrial no constituyen un monopolio en sentido económico (Liannos y Dreyfuss, 2013: 46-47). Esto quiere decir que el derecho exclusivo que confiere la propiedad industrial no recae sobre la totalidad de un mercado (relevante), sino solo sobre un subconjunto de productos de ese mercado.¹⁶ En consecuencia, es usual que los consumidores o usuarios puedan encontrar bienes sustitutos y no infractores del derecho de propiedad industrial, los que si bien pueden ser de distinta calidad, sí son capaces de producir un desvío de demanda ante un denominado «test del monopolista hipotético» o SSNIP (por sus siglas en inglés).¹⁷ Así, al tratarse de

1991, párrafo 60.

15. TDLC, Sentencia 178/2021, *Envía con Correos de Chile*, considerando 93.º.

16. Así, por ejemplo, reconociendo la diferencia entre derecho exclusivo de propiedad industrial y monopolio, la Corte Suprema ha señalado que: «no es efectivo lo aseverado por la recurrente respecto a que el mercado del producto coincida con su derecho de propiedad industrial y, por lo tanto, no es cierto que se esté en presencia de un monopolio legal pues como se ha señalado anteriormente la Patente de invención N° 47.856 no impide que otros actores ingresen al mercado y presten el servicio de la marcaación abreviada siempre que no contemplen, dentro del método para la prestación del servicio, la unidad técnica de comunicación que se encuentra protegida con la referida patente» (Corte Suprema, Sentencia rol 6264-2013, considerando decimosexto).

17. El *small but significant non-transitory increase in price* es un test econométrico que constituye una importante herramienta de análisis de la sustitución de la demanda. Este test «busca determinar cuál es el conjunto de productos o servicios que, si fueran ofrecidos por un monopolista hipotético, éste podría

bienes diferenciados, ello estará determinado por la cercanía competitiva entre los distintos productos o servicios, lo que dependerá de una serie de factores, entre ellos, las características de los productos o servicios, tiempos y costos de cambio, niveles de precios y correlaciones entre ellos y otras medidas de cercanía competitiva (Fiscalía Nacional Económica, 2021: 8 y ss.).

Más aún, y tal como lo ha reconocido la autoridad de competencia de Estados Unidos, un derecho de propiedad industrial no solo no confiere a su titular un monopolio (económico), sino que tampoco suele conferirle poder de mercado suficiente como para constituirse en un agente dominante en el mercado.¹⁸ De hecho, una parte importante de los titulares de derechos de propiedad industrial corresponde a pequeñas y medianas empresas de carácter innovador (*startups*) que, por definición, no tienen la participación de mercado ni capacidades empresariales suficientes como para tener o alcanzar (a través de una determinada conducta, como el envío de una carta de advertencia) una posición dominante en el mercado.

De esta forma, el objeto de análisis de este trabajo solo es pertinente en la medida en que se verifique el elemento estructural, lo cual debe ser siempre comprobado caso a caso, sin perjuicio de la existencia de un derecho de propiedad industrial.

Criterios jurisprudenciales respecto a la licitud (o ilicitud) de las cartas de advertencia en materia de libre competencia

En la jurisprudencia relevante del TDLC y la Corte Suprema sobre esta materia se pueden observar diversos criterios adoptados al momento de analizar la licitud o ilicitud del envío de cartas de advertencia. Estos se encuentran estrechamente relacionados entre sí y resultan orientadores no solo al momento de determinar la configuración de una conducta anticompetitiva en un caso concreto, sino que además pueden ser útiles como guías de conducta para los agentes económicos (teniendo en cuenta la amplitud de los tipos anticompetitivos establecidos por el artículo 3 del Decreto Ley 211).

Las acciones establecidas en la Ley 19.039 como vía legítima para hacer valer derechos de propiedad industrial por parte de sus titulares

El análisis de la vía idónea o legítima para hacer valer o defender derechos de propiedad industrial por parte de sus titulares ante potenciales infracciones ha sido uno de

de manera rentable aplicar un alza en precios, pequeña pero significativa y no transitoria» (Fiscalía Nacional Económica, 2021: 8).

18. En este sentido, las directrices antimonopolio para el licenciamiento de la propiedad intelectual elaboradas por las autoridades de competencia de Estados Unidos (US. Department of Justice and Federal Trade Commission, 2017: 4).

los elementos centrales de la discusión ante el TDLC y la Corte Suprema. Sobre este punto se observan dos criterios jurisprudenciales contrapuestos. Conforme a uno de ellos, el envío de una carta de cese sería ilícito si dicha misiva no está respaldada en una sentencia judicial previa declaratoria de la infracción al derecho de propiedad industrial. En contraste, conforme a un segundo criterio, el envío de la misma carta constituiría una legítima vía para generar una instancia de autocomposición, aceptada por el ordenamiento.

Ahora bien, de acuerdo con el primer criterio descrito, la vía legítima para hacer valer los derechos de propiedad industrial ante un tercero sería únicamente el ejercicio de las acciones judiciales contempladas en la Ley 19.039. Así, el envío de una carta de advertencia de cese constituiría un acto de autotutela no tolerado por el derecho, que, dependiendo de las circunstancias, podría tener la aptitud de excluir anticompetitivamente a un competidor.

Este razonamiento se puede observar en diversas sentencias del TDLC y de la Corte Suprema. A continuación, y en las siguientes secciones, se hará referencia de manera no taxativa a algunos de los precedentes más relevantes, siguiendo para ello un orden cronológico invertido, es decir, desde el más reciente hacia el más antiguo.

A la fecha de cierre de este trabajo, el ejemplo más reciente de este criterio se observa en el caso *Oscar Morales con Trefimet* (2018).¹⁹ En este, Trefimet (emisor) era el titular de una patente de invención y envió una carta de advertencia de cese a potenciales clientes de su competidor, Oscar Morales. El TDLC acogió la demanda de Oscar Morales, afirmando que:

en las cartas la demandada afirma la existencia de una vulneración a sus patentes de invención, fundada en las conclusiones arribadas por tres estudios jurídicos (aunque se acompañó al proceso sólo la opinión de uno de ellos) y en informes técnicos solicitados por la demandante, mas no en base a lo establecido en un procedimiento administrativo (ante el INAPI) o judicial. De hecho, como se desprende de lo indicado por la propia demandada, algunas de las cartas fueron enviadas incluso con anterioridad a que Trefimet entablara acciones legales por vulneración de la propiedad industrial.²⁰

Como se profundizará más adelante, en este caso, el TDLC también le asignó relevancia a la circunstancia de que la carta en cuestión fuese enviada no solo a Oscar Morales, sino que también a potenciales clientes suyos.

En la misma línea se pronunció el TDLC en el caso *Isracom con One Smart Star Number* (2013). Al igual que en el supuesto antes comentado, en este, One Smart Star

19. Más adelante se verá que esta sentencia fue revocada por la Corte Suprema, adoptándose un criterio contrario.

20. TDLC, Sentencia 164/2018, *Oscar Morales con Trefimet S.A.*, considerando vigésimo.

Number (emisor) era el titular de una patente de invención y envió una carta de advertencia de cese a potenciales clientes de su competidor, Isracom. El TDLC también constató la ausencia de una declaración judicial de infracción previa al envío de la misiva, señalando que el demandado:

debió haber acompañado algún antecedente que diera cuenta de que Isracom estaba compitiendo, a esa fecha, de manera «informal», o sea, al margen de las formas y de las reglas, como podría serlo una sentencia condenatoria dictada por parte de un tribunal de justicia, lo que no hizo [...] no existe antecedente alguno en el proceso que avale la veracidad y corrección de la aseveración de la demandada sobre la competencia informal que, a esa fecha, atribuía a Isracom.²¹

Esta parte del razonamiento de TDLC fue ratificada por la Corte Suprema que, conociendo del recurso de reclamación interpuesto en contra de la sentencia del TDLC, afirmó que:

tal como lo señalan los jueces del grado, si OSS Chile estimaba que la actuación de ISRACOM vulneraba su solicitud de patente, debió interponer las acciones contempladas en la Ley N° 19.039 para la protección de aquellas o iniciar las acciones penales que estimara pertinentes, para que fuera un tribunal de la República quien estableciera si efectivamente el método desarrollado por la actora infringía su patente, toda vez que ello no puede ser determinado por la reclamante y comunicado al resto de los partícipes del mercado ya que implica una intromisión en las relaciones comerciales de su única competidora, que no es tolerada por la ley.²²

En tercer lugar, se encuentra el caso *Traverso con San José* (2001), resuelto por la Comisión Preventiva Central.²³ A diferencia de los dos casos anteriores, el que ahora se comenta involucró a una marca comercial («Traverso») y no a una patente. San José (emisor) envió cartas a todos los clientes de su competidor, Traverso, requiriendo el cese del uso de la marca homónima, invocando las normas de la Ley 19.039, que sancionan penalmente el uso no autorizado de marcas comerciales. Cabe hacer presente que, al momento del envío de las cartas de advertencia, la marca en cuestión era objeto de sendos procedimientos destinados a impugnar su titularidad.²⁴ La Comisión Preventiva Central acogió la denuncia, afirmando que:

21. TDLC, Sentencia 130/2013, *Isracom con One Smart Star Number*, considerando decimoséptimo.

22. Corte Suprema, Sentencia rol 6264-2013, considerando decimotercero. Cabe agregar que, si bien la Corte Suprema ratificó el razonamiento de la sentencia pronunciada por el TDLC, acogió parcialmente la reclamación interpuesta por One Smart en lo que respecta a la solicitud de rebaja de multa.

23. Autoridad de competencia de carácter administrativo que, junto con la Comisión Resolutiva Antimonopolios, funcionaban con anterioridad a la existencia del TDLC.

24. En concreto, los procedimientos en curso a la fecha en que la Comisión Preventiva Central revisó el caso concernían la validez de la transferencia de la marca Traverso (de Traverso S.A. a San José S.A.).

si bien la carta no contiene, como lo afirman los denunciados, una explícita amenaza de interposición de querrelas, invoca una norma que tipifica conductas sancionables con elevadas multas, lo cual, evidentemente, puede ocasionar perturbación a los destinatarios, en perjuicio de la empresa denunciada, cuando los tribunales aún no han entregado un veredicto definitivo sobre las cuestiones marcarias en disputa y cuando, por tanto, aún pueden coexistir en el mercado productos similares que exhiben la misma marca —unos fabricados por la denunciada y otros por la denunciante—, asunto que están llamados a dirimir los tribunales competentes.²⁵

Como se observa, el reproche realizado por la autoridad de competencia es asimilable al de los casos *Oscar Morales con Trefimet e Isracom con One Smart Start Number*, dado que también reparó tanto en la ausencia de una sentencia judicial declaratoria previa al envío de las cartas como en la interferencia en las relaciones comerciales del competidor.²⁶

El envío de una carta de advertencia como método autocompositivo legítimo

Conforme a este segundo criterio, el envío de una carta de advertencia por parte de un titular de derechos de propiedad industrial constituiría una vía legítima de autocomposición (sin requerir, en consecuencia, la dictación previa de una sentencia judicial declaratoria de la infracción a los derechos de propiedad industrial).

El primero de estos casos es precisamente el de *Oscar Morales con Trefimet*, pero ya no en relación con la decisión emanada del TDLC, sino que respecto a la sentencia revocatoria dictada por la Corte Suprema:

no se observa ilicitud en tales misivas, pues, primeramente, no se ha aducido la existencia de disposiciones legales o contractuales que prohíban la emisión de comunicaciones entre vendedores y compradores, incluso en el marco de procedimientos de licitación, en tanto que, por otro lado, el anuncio del ejercicio de acciones judiciales ha sido entendido transversalmente en derecho como una conducta lícita, consistente en un intento autocompositivo [sic] previo al sometimiento del conflicto a la decisión jurisdiccional.²⁷

A lo anterior, el máximo tribunal agregó:

25. Comisión Preventiva Central, Dictamen 1182, del 5 de noviembre de 2001, *Traverso con San José*, considerando noveno.

26. Comisión Preventiva Central, Dictamen 1182, del 5 de noviembre de 2001, *Traverso con San José*, considerando décimo («una conducta que, objetivamente, sea apta para crear confusión respecto a la legitimidad de los productos del competidor [...] y perturbar la libertad de decisión de sus eventuales adquirentes, afecta dicho principio y amenaza la libre y leal competencia»).

27. Corte Suprema, Sentencia rol 26525-2018, considerando decimocuarto.

Que, a mayor abundamiento, el artículo 4º literal g) de la Ley N° 20.169 ejemplifica como un hecho específico constitutivo de competencia desleal al «ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales con la finalidad de entorpecer la operación de un agente de mercado». Entonces, si la misma ley prescribe que sólo excepcionalmente el ejercicio de acciones judiciales puede ser considerado como un acto de competencia desleal, a fortiori, el anuncio o alerta de tal conducta debe entenderse sujeto, al menos, a idénticas restricciones.²⁸

Es decir, la Corte Suprema concluyó que en el caso en comento el envío de una carta constituiría una vía legítima para hacer valer derechos de propiedad industrial por parte de su titular, teniendo especialmente presente que la ley que regula la competencia desleal, en su artículo 4 letra g), establece como un elemento esencial del ilícito de ejercicio de acciones judiciales el carácter «manifiestamente» abusivo de dicho ejercicio, por lo que no sería correcto aplicar un estándar más exigente al envío de cartas de advertencia.

Respecto a esto último, el TDLC ha señalado que el ejercicio de acciones judiciales no puede ser considerado abusivo cuando se trata de una vía razonable para defender la exclusividad derivada de una patente de invención.²⁹ Por el contrario, dichas acciones pueden considerarse anticompetitivas solo cuando su ejercicio tenga «por objeto exclusivo impedir o retardar el ingreso de un competidor»³⁰ o, bien, cuando «tengan por inequívoca finalidad impedir, restringir o entorpecer la libre competencia».³¹

En el mismo orden de ideas se encuentra el caso *Tecnofarma con Sanofi* (2007). En este, el TDLC concluyó que el envío de una carta de advertencia de cese por parte de Sanofi, en su calidad de titular de patentes de invención, a su competidor Tecnofarma:

no puede ser objeto de reproche desde el punto de vista de la libre competencia, toda vez que el envío de dichas cartas, en ausencia de otras acciones por parte de la demandada, se enmarcaría dentro del ámbito de la legítima protección de patentes registradas legalmente.³²

En tercer lugar, es pertinente mencionar el caso *Sudamericana con Rourke*, ya referido en el acápite sobre la verificación del elemento estructural. En efecto, si bien el TDLC rechazó la demanda por no haberse acreditado el elemento estructural del tipo del artículo 3 letra c) del Decreto Ley 211, la Corte Suprema, al revisar el recurso de reclamación interpuesto, sí reparó en un aspecto de importante contenido de una carta de advertencia de cese. En efecto, refiriéndose al anuncio de acciones judiciales de

28. Corte Suprema, Sentencia rol 26525-2018, considerando decimoséptimo.

29. TDLC, Sentencia 46/2006, *Recalcine con Novartis*, considerando undécimo.

30. TDLC, Sentencia 46/2006, *Recalcine con Novartis*, considerando vigesimosexto.

31. TDLC, Sentencia 47/2006, *FNE con Punta de Lobos*, considerando 86.º.

32. TDLC, Sentencia 52/2007, *Tecnofarma con Sanofi*, considerando noveno.

infracción que contenía la misiva, el máximo tribunal señaló que «no puede considerarse una amenaza el dirimir posibles conflictos a través de las vías judiciales correspondientes».³³ En otras palabras, y haciendo a este respecto una analogía con el tratamiento del delito de amenazas condicionales en el derecho penal, el anuncio por parte del titular de un derecho de propiedad industrial de ejercer acciones judiciales de infracción no constituiría un mal ilícito (pues se trata del ejercicio de acciones reconocidas en la ley), ni tampoco un mal lícito impuesto ilegítimamente (ya que existe una clara conexión de licitud entre el mal que se anuncia, consistente en el ejercicio de acciones judiciales de infracción, y la conducta cuya adopción se exige al receptor de la carta, consistente en que este se abstenga de infringir el derecho de propiedad industrial).³⁴

En cuarto lugar y más atrás en el tiempo, es pertinente referirse al caso *Saval con Merck* (2002), resuelto por la Comisión Resolutiva Antimonopolios.³⁵ En este caso, Merck (emisor) envió una carta de advertencia de cese a su competidor, Laboratorios Saval, requiriéndole cesar la comercialización de un producto farmacéutico asociado a un procedimiento de fabricación protegido por una patente de invención, anunciando acciones penales. La referida autoridad de competencia rechazó la denuncia afirmando que:

el hecho de enviar una carta a la denunciante en los términos en que ella fue redactada no constituye, a juicio de esta Comisión, un arbitrio que tenga por finalidad eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia en los términos requeridos por el artículo 2° del Decreto Ley N° 211, sino que importa el ejercicio del derecho que emana del privilegio industrial de que es dueño.³⁶

33. Corte Suprema, Sentencia rol 3482-2006, considerando séptimo.

34. En el derecho penal chileno se distingue la amenaza simple (artículo 296 número 3 del Código Penal), en la cual simplemente se anuncia la provocación de un mal, de la amenaza condicional, en la cual se anuncia la provocación de un mal para el caso en que el destinatario de la amenaza no ejecute una conducta determinada. Respecto de esta última, se distingue entre la amenaza condicional de mal lícito (artículo 296 numerales 1 y 2 del Código Penal) y de la amenaza condicional de mal ilícito (artículo 297 del Código Penal). En relación con esta última figura, se ha señalado que para su configuración se requiere la concurrencia de un nexo ilícito entre el mal que se anuncia y la conducta exigida (Maldonado, 2018:22). En esta línea, Fernández explica que: «Lo relevante no es si el mal o la exigencia son lícitos o no, sino si existe una correlación entre el mal con que se amenaza y la exigencia que se impone. Así, podrá configurarse un delito cuando, en virtud de ese derecho con cuyo ejercicio se amenaza (ejemplo, denunciar un delito o contarle a la esposa la infidelidad del marido), no se está facultado para exigir la conducta a que la condición se refiere (por ejemplo, exigir la entrega de dinero)» (2008: 188-189).

35. Autoridad de competencia de carácter administrativo que, junto con la Comisión Preventiva Central, funcionaban con anterioridad a la existencia del TDLC.

36. Comisión Resolutiva Antimonopolios, Resolución 646, del 10 de abril de 2002, *Saval con Merck*, considerando tercero.

Como se observa, la Comisión Resolutiva Antimonopolios, lejos de requerir la dictación de una sentencia judicial declaratoria previa, sostuvo que el envío de una carta de advertencia permite ser comprendido como el ejercicio legítimo de un derecho de propiedad industrial.

El análisis de licitud en consideración al receptor de la carta de advertencia: competidor o cliente del emisor

Como se ha visto en los casos expuestos, el destinatario o receptor de las cartas es también uno de los principales elementos que el TDLC y la Corte Suprema han tenido en consideración al momento de analizar su licitud. En este sentido, por regla general, las cartas de advertencia enviadas a clientes (actuales o potenciales) son más susceptibles de ser consideradas anticompetitivas que aquellas enviadas por el emisor a un competidor. Esto, por cuanto aquellas dirigidas a clientes tienen naturalmente una mayor aptitud de generar efectos «excluserios», interferir en negociaciones ajenas o desviar clientela en los términos del artículo 3 de la Ley 20.169.

En este orden de ideas, cabe notar que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) también ha reprochado el envío de cartas de advertencia a clientes. Es así como en el caso *FNE con CCU* (2013), terminado mediante conciliación, el organismo persecutor imputó a la demandada supuestas conductas anticompetitivas derivadas del ejercicio abusivo de derechos marcarios, incluyendo el envío de comunicaciones a clientes, las que «podrían considerarse como una conducta del tipo reputacional».³⁷

En el caso *Oscar Morales con Trefimet*, para efectos de acoger la demanda, el TDLC tuvo en especial consideración la circunstancia de que la carta fuese enviada por el emisor no solo a su competidor, sino que también a potenciales clientes suyos, los cuales se encontraban ofreciendo oportunidades de negocios en modalidad de licitación privada, en los que participaban tanto Oscar Morales (competidor) como Trefimet (emisor). Al respecto, señaló el TDLC:

las cartas contienen la clara advertencia de que se entablarían acciones judiciales contra el demandante «y todos quienes resulten responsables». Ello constituye una amenaza a los clientes de la actora, lo cual evidentemente puede producir un efecto intimidatorio en perjuicio de esta, cuando ni el órgano administrativo especializado ni los tribunales han entregado un veredicto definitivo acerca de una eventual infracción a los derechos de propiedad industrial de Trefimet.³⁸

Lo mismo ocurrió en el caso *Isracom con One Smart Star Number*, donde el TDLC también le asignó relevancia a la interferencia en negociaciones con clientes provo-

37. Requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica en causa rol C-263-2013, p. 20.

38. TDLC, Sentencia 164/2018, *Oscar Morales con Trefimet S.A.*, considerando vigesimosegundo.

cada por la carta de advertencia, afirmando que:

este Tribunal considera que tampoco es legítimo al titular de un derecho o privilegio industrial interferir en las negociaciones que un competidor mantenga con clientes o potenciales clientes, aunque dicho competidor esté efectivamente infringiendo la Ley N° 19.039.³⁹

Como se adelantó, es en este mismo orden de ideas que el TDLC razonó en el caso *Tecnofarma con Sanofi*, pero esta vez para efectos de rechazar la demanda, teniendo en especial consideración que no hubo envío de cartas a clientes, sino solo al competidor posiblemente infractor. Aquí, el TDLC, además, atribuyó relevancia al carácter informativo de las comunicaciones:

del claro tenor de las cartas enviadas por Sanofi a Tecnofarma [...] se desprende que las mismas sólo tenían por objeto informar a Tecnofarma respecto de la existencia de las patentes N° 42.308 y N° 41.429, de propiedad de Sanofi y que, en caso que manufacturara, importara o vendiera productos que infringieran dichas patentes, ejercería todas las acciones que en derecho correspondieran.⁴⁰

Por otra parte, se encuentra el razonamiento del TDLC en el caso *Reebok Chile con Reebok International* (2009).⁴¹ En este, Reebok International (emisor) envió una carta de advertencia a clientes de su competidor, Reebok Chile, informando que, desde determinada fecha, este último ya no sería licenciatario autorizado para distribuir los productos de la marca Reebok y que, en consecuencia, los productos distribuidos por dicha compañía en lo sucesivo serían «no autorizados» y «sujetos a confiscación» por parte de Reebok International. Si bien el TDLC rechazó la demanda por no cumplirse con el elemento estructural de poder de mercado,⁴² sí hizo un reproche a la interferencia en negociaciones ajenas gatillada por el envío de la carta:

la conducta de las demandadas consistente en amedrentar y amenazar a los clientes de un competidor con la confiscación de los productos que hubieren adquirido o adquieran de RCH, constituye una práctica que por sí sola está reñida con la buena fe y, particularmente, con una sana rivalidad, ya que menoscaba la reputación en cuanto al origen de los productos comercializados por su competidor RCH, impidiéndole colocar en el mercado aquellos productos legítimos marca Reebok que hubiera adquirido o confeccionado.⁴³

39. TDLC, Sentencia 130/2013, *Isracom con One Smart Star Number*, considerando vigesimosexto.

40. TDLC, Sentencia 52/2007, *Tecnofarma con Sanofi*, considerando noveno.

41. La sentencia dictada por el TDLC fue revocada parcialmente por la Corte Suprema (rol 1470-2009), pero solo en cuanto se absolvió a las reclamantes del pago de las costas.

42. TDLC, Sentencia 80/2009, *Reebok Chile con Reebok International*, considerando 54.º.

43. TDLC, Sentencia 80/2009, *Reebok Chile con Reebok International*, considerando decimoctavo.

Por lo anterior, el TDLC agregó que:

la interferencia por parte de RIL en las relaciones de RCH con sus clientes constituye una práctica desleal que tuvo por objeto y efecto impedir la comercialización de productos marca Reebok en el territorio nacional por parte de RCH y estaba evidentemente destinada a desviar la clientela de RCH.

Es relevante hacer presente que en este caso no existía una verdadera controversia relativa a la infracción de un derecho de propiedad industrial. En efecto, una vez terminado el contrato de licencia entre las partes, el *stock* de productos distribuidos por Reebok Chile se encontró fuera de la cadena de comercialización autorizada de Reebok International, pero de todas formas estaba compuesto por productos originales, pues estos habían sido fabricados bajo la vigencia del contrato de licencia. Como se profundizará en el acápite siguiente, y a pesar de la decisión absolutoria, sobre este aspecto el TDLC en su razonamiento hizo un segundo reproche, relacionado a la veracidad de la información contenida en las cartas de advertencia.

Si bien en los casos anteriores se tuvo en especial consideración la identidad del receptor de las mismas, en ciertos casos, el TDLC ha sancionado el envío de cartas únicamente a competidores (es decir, no a clientes), por concurrir elementos adicionales de reproche anticompetitivo. Esta es precisamente la hipótesis que se examinará a continuación.

La veracidad de las aseveraciones contenidas en las cartas
y la cuestión sobre el ámbito de competencia del TDLC

Otro de los elementos centrales que ha sido analizado por los órganos jurisdiccionales para determinar la licitud de las cartas de advertencia en sede de libre competencia corresponde a la veracidad de las aseveraciones contenidas en aquellas. Esto, para determinar si el envío de dichas misivas constituye o no un acto de competencia desleal, en los términos del artículo 4 letras b) y c) de la Ley que Regula la Competencia Desleal.

En este sentido, siguiendo su jurisprudencia anterior, en el caso *Oscar Morales con Trefimet*, el TDLC sostuvo que el análisis de licitud de las cartas se debía centrar precisamente en la veracidad de las aseveraciones contenidas en ellas:

conforme a lo establecido en la Sentencia N° 130 (c. 9°), para determinar si las comunicaciones antes mencionadas constituyen actos de competencia desleal se debe examinar, primero, si ellas contienen aseveraciones incorrectas o falsas sobre los productos ofrecidos por el demandante. Una vez establecido lo anterior, se debe ponderar si tuvieron por objeto desacreditar a la actora para desviar su clientela.⁴⁴

44. TDLC, Sentencia 164/2018, *Oscar Morales con Trefimet S.A.*, considerando decimoséptimo.

En dicho caso, el TDLC concluyó que las conductas imputadas se trataron de actos de competencia desleal, puesto que:

las comunicaciones enviadas por Trefimet no buscaban (al menos únicamente) alertar al demandante respecto a la supuesta vulneración de los derechos de propiedad industrial de la demandada, sino principalmente desviar la clientela de aquel mediante afirmaciones falsas o incorrectas tendientes a deslegitimar los productos que el demandante comercializaba y, de esta manera, recuperar las ventas que había perdido en razón de que Codelco y Enami comenzaron a comprar los productos fabricados por Oscar Morales.⁴⁵

Sin embargo, y como se adelantó, la sentencia del TDLC fue posteriormente revocada por la Corte Suprema vía recurso de reclamación. En su fallo, el máximo tribunal reparó en que la sentencia del TDLC concluyó que las afirmaciones de infracción de patente contenidas en las cartas de advertencia enviadas por Trefimet resultaban ilegítimas, toda vez que dicha infracción no habría sido demostrada. Pues bien, contrariando en esta materia al TDLC, la Corte razonó que:

los argumentos antes descritos carecen de aptitud para teñir de ilicitud a las comunicaciones remitidas por Trefimet a Codelco y ENAMI, pues ambas conclusiones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia recaen en un asunto jurídico, de derecho, no fáctico, alejándose del ámbito de su competencia e idoneidad, al referirse a la plausibilidad de la infracción a la Ley N° 19.039 que fue imputada a don Oscar Morales, asunto entregado por el legislador al conocimiento y resolución de un órgano jurisdiccional especial e independiente, consistente en el Tribunal de Propiedad Industrial establecido en los artículos 17 bis «C» y siguientes de dicho cuerpo normativo.⁴⁶

Este planteamiento de la Corte Suprema adolece de un error formal, ya que el órgano jurisdiccional competente para conocer de la infracción de un derecho de propiedad industrial no es el Tribunal de Propiedad Industrial, sino los tribunales civiles (para el caso de las infracciones civiles) o los tribunales penales (para el caso de las infracciones penales).⁴⁷ Sin perjuicio de ello, este argumento de la incompetencia absoluta del TDLC sí permitiría restringir el ámbito de conocimiento que tiene dicho tribunal para calificar las aseveraciones que contiene una carta respecto a la cualidad infractora de un producto, en relación con el alcance de un derecho de propiedad industrial del emisor.

Ahora bien, cabe advertir que han existido otros casos en los cuales el TDLC se ha declarado incompetente para conocer ciertas materias de propiedad industrial que la

45. TDLC, Sentencia 164/2018, *Oscar Morales con Trefimet S.A.*, considerando vigesimotercero.

46. Corte Suprema, Sentencia rol 26525-2018, considerando decimotercero.

47. Ver párrafo primero («de las acciones civiles») del Título X de la Ley 19.039 y artículo 54 letra e) del Código Procesal Penal.

legislación del ramo (Ley 19.039) ha sometido expresamente al conocimiento de un órgano jurisdiccional determinado. Así, por ejemplo, en el caso *Rivas con Sociedad Educativa American British School* (2008), asociado al uso de una marca comercial, el TDLC señaló que: «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».⁴⁸ Sin embargo, en esta misma sentencia, el TDLC también afirmó que: «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»⁴⁹.

Teniendo presentes los casos previamente mencionados, cabe notar que el criterio adoptado por la Corte Suprema en el caso *Oscar Morales con Trefimet*, en cuanto a la incompetencia que afectaría al TDLC para referirse específicamente al análisis infraccional de un derecho de propiedad industrial, parece diferir del estándar de casos anteriores. A modo ilustrativo, en el caso *Isracom con One Smart Star Number*, el TDLC condenó al demandado sosteniendo que las comunicaciones enviadas por la demandada a diversos clientes contenían aseveraciones incorrectas o derechamente falsas sobre los servicios de *short dial* ofrecidos por la demandante, dado que no acreditó, entre otros, que «su patente de invención cubriera el método o sistema utilizado por la demandante para proveer servicios, de modo que sólo ella pudiera ofrecer los servicios de marcación abreviada». Dicho fallo del TDLC fue posteriormente confirmado por la Corte Suprema.⁵⁰

Otro caso relevante en que se analizó la veracidad de las declaraciones contenidas en las cartas de advertencia es el caso *Reebok Chile con Reebok International*, en el que el TDLC sostuvo que:

resulta evidente que las amenazas de las demandadas a los clientes de RCH se basaban en hechos equívocos o falsos, ya que la legitimidad de los productos marca Reebok adquiridos por tales clientes no se relaciona con la vigencia o no de los contratos de distribución y de licencia suscritos entre RIL y RCH al momento de ser ordenados o adquiridos por los clientes. Por lo tanto, la información proporcionada

48. TDLC, Sentencia 62/2008, *Rivas con Sociedad Educativa American British School*, considerando decimoséptimo.

49. TDLC, Sentencia 62/2008, *Rivas con Sociedad Educativa American British School*, considerando decimoctavo.

50. Corte Suprema, Sentencia rol 6264-2013.

a los clientes era equívoca e inductiva a error en cuanto a la legitimidad de los productos comercializados por RCH y que ésta había adquirido del dueño de la marca o confeccionado con su autorización, independiente de la fecha en que los venda.⁵¹

Abuso de derechos marcarios mediante el envío de una carta de advertencia

Como puede observarse, todos los criterios jurisprudenciales anteriormente expuestos se encuentran estrechamente relacionados entre sí. No obstante, existen otros casos en los cuales el TDLC también ha sancionado el envío de una carta de advertencia, pero por razones no relacionadas a las ya explicadas.

En estos casos, relativos a marcas comerciales registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el TDLC ha sancionado el envío de cartas por parte de compañías que pretenden apropiarse de signos genéricos y, con ello, excluir competidores del mercado o aumentar sus costos.

En primer lugar, se puede encontrar la sentencia dictada en el caso *Hemisferio Izquierdo con Soler* (2007). En este, Soler (emisor) era titular de la marca comercial «Executive Search», mientras que Hemisferio Izquierdo era su competidor en el mercado de servicios de búsqueda de ejecutivos o *head-hunting*. Así, mediante una carta de advertencia enviada directamente a su competidor, Soler solicitaba a este abstenerse de utilizar la expresión «executive search» para distinguir servicios de búsqueda de ejecutivos.⁵² El TDLC falló en contra de Soler, afirmando que:

esta conducta otorga al demandado una ventaja ilegítima —diferente a la que le proporcionaría una competencia leal basada en los méritos, esto es, por la vía de la innovación en los procedimientos de selección de ejecutivos o la disminución en los costos de proporcionar tal servicio— y producen un aumento artificial de los costos de comercialización de Hemisferio Izquierdo, de suficiente entidad como para producir el efecto de restringir y entorpecer la libre competencia.⁵³

En este caso, el TDLC tuvo especialmente a la vista el carácter genérico de la marca «Executive Search» respecto a los servicios de búsqueda de ejecutivos,⁵⁴ de modo

51. TDLC, Sentencia 80/2009, *Reebok Chile con Reebok International*, considerando decimonoveno. Siguiendo este mismo razonamiento, el TDLC categorizó el *stock* de productos distribuidos por Reebok Chile luego de terminado el contrato de licencia con Reebok International como «productos legítimos de una marca adquiridos del fabricante» (ver considerando decimotercero de la misma sentencia).

52. Cabe advertir que la marca fue concedida por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con expresa exclusión de los servicios de selección y contratación de personal, de modo que su registro no contravenía la Ley 19.039.

53. TDLC, Sentencia 50/2007, *Hemisferio Izquierdo con Soler*, considerando decimoquinto.

54. TDLC, Sentencia 50/2007, *Hemisferio Izquierdo con Soler*, considerandos undécimo y duodécimo («el demandado no puede atribuirse exclusividad en el uso del término genérico “Executive Search” para

tal que la ilicitud de la carta no se radicaría en su solo envío, sino que también en la pretensión del emisor de apropiarse de un signo que debía encontrarse a disposición de todos los agentes del mercado relevante.

Un caso similar es el de *El Golfo con Capuy* (2005), relativo a la marca comercial «Kani Kama». Capuy (emisor) envió dos cartas de advertencia a su competidor, El Golfo, solicitando el cese de la expresión «Kani Kama» para distinguir el producto alimenticio de origen japonés llamado *kanikama*. El TDLC acogió la demanda, afirmando que:

la conducta de la demandada, consistente en pretender impedir a todos los competidores en dicho mercado, utilizar el nombre con que genéricamente se conoce el producto, es un acto de competencia desleal que tendría por objeto alguno de los que se señalan en el art. 3º.⁵⁵

Ahora bien, cabe señalar que estos dos últimos casos no se ajustan bien al objeto de discusión de este trabajo, ya que se refieren a una categoría particular de marcas comerciales (a saber, marcas genéricas), así como al efecto de restricción de competencia asociado a su uso, lo cual en principio no resultaría aplicable a otros derechos de propiedad industrial.

La carta de advertencia como herramienta para configurar imputabilidad en materia de responsabilidad por la infracción de derechos de propiedad industrial

Ahora bien, además de los criterios adoptados por el TDLC en los casos de cartas de advertencia expuestos, resulta también pertinente revisar el espacio que a estas cabe dentro de la normativa de protección de la propiedad industrial. Como se verá a continuación, si bien las cartas no se encuentran expresamente reguladas, sí encuentran un legítimo espacio de operatividad, el cual debe ser considerado en el análisis de su estatus legal desde la perspectiva de la libre competencia.

En efecto, existen diversas normas de propiedad industrial que exigen el conocimiento del infractor como requisito de imputabilidad para configurar su responsabilidad en materia civil y penal, pues precisamente sobre dicho conocimiento es que se funda la culpa.

Así, en materia de responsabilidad civil por infracción a un derecho de propiedad industrial, se encuentra el artículo 109 de la Ley 19.039, que establece que «no responderán por daños y perjuicios las personas que hubieran comercializado productos

referirse al mercado de los servicios de búsqueda y selección de ejecutivos que esa expresión caracteriza, de manera que las empresas que prestan esos servicios son libres de emplearla para describir éstos»).

55. TDLC, Sentencia 30/2005, *El Golfo con Capuy*, considerando octavo.

que infrinjan un derecho de propiedad industrial, salvo que estas mismas personas los hubieran fabricado o producido, o los hubieran comercializado con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción a un derecho de propiedad industrial».

La norma precitada distingue dos agentes: 1) el fabricante de un producto infractor, y 2) el que, sin ser fabricante, comercializa dicho producto. Respecto al primero, no es necesario demostrar que tenía conocimiento de la existencia del derecho de propiedad industrial para hacerlo responsable de indemnizar los perjuicios. Como señalan Santa Cruz y Sepúlveda, el sentido de esta distinción descansaría en que «el hecho de fabricar o producir un producto que infringe derechos de propiedad industrial necesariamente hace presumir el conocimiento por parte de quien despliega dichas conductas, pues claramente obra a sabiendas de que su producción infringe derechos de terceros» (2017:4). En contraste, respecto a quien simplemente comercializa un producto infractor sin haberlo fabricado, sí debe acreditarse su conocimiento acerca de la existencia del derecho de propiedad industrial que estaría siendo infringido.⁵⁶

Por otro lado, en materia de responsabilidad penal por infracción a derechos de propiedad industrial (regulada en la Ley 19.039), los artículos 28 letra a) (sobre marcas comerciales), 52 letras a), c) y d) (sobre patentes), 61 letra a) (sobre modelos de utilidad), 67 letra a) (sobre diseños industriales), 85 letra a) (sobre esquemas de trazado y topografías de circuitos integrados) y 105 letra a) (sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen), ocupan la palabra «maliciosamente» para construir la conducta típica. En la historia de la Ley 19.996 (que introdujo modificaciones a la Ley 19.039), consta que la inclusión de la palabra maliciosamente tenía por objeto evitar imputar responsabilidad penal a los agentes de mercado que desconocían la existencia del derecho de propiedad industrial infringido. Así, por ejemplo, en el informe de la Comisión de Hacienda del proyecto de ley, se constata que el senador García consideró que «exigir que se probara que la conducta había sido maliciosa favorecía a pequeños comerciantes o productores que de buena fe comercializaban productos sin saber que eran, por ejemplo, falsificados».⁵⁷

De este modo, resulta claro que el conocimiento de un derecho de propiedad industrial constituye, en numerosos casos (aunque no en todos), un requisito de imputabilidad para configurar responsabilidad civil o penal (no siendo necesario para

56. Esta distinción entre los dos supuestos normativos del artículo 109 de la Ley 19.039 ha sido también reconocida en la jurisprudencia de los tribunales ordinarios. A modo de ilustración, el Segundo Juzgado de Letras de Calama, en la causa rol C-50763-2009, resolviendo un caso de infracción de patente, señaló respecto a la norma en comento que «se establecen dos hipótesis en la referida norma, para efectos de responder por los daños y perjuicios ocasionados: así, a) Las personas que hubieren fabricado o producido productos que infrinjan un derecho de patente; y b) Las personas que hubieren comercializado productos con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción a un derecho de patente».

57. Historia de la Ley 19.996, p. 686. Disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional.

otras acciones civiles distintas a la indemnizatoria).⁵⁸ Por supuesto, existen diversas maneras de entender que dicho conocimiento se ha verificado. Así, por ejemplo, podría argüirse que la mera publicación en el *Diario Oficial* de la presentación de una solicitud de registro de un derecho de propiedad industrial⁵⁹ serviría de base para presumir que el eventual registro y, en consecuencia, existencia de dicho derecho, es conocido por todos. Sin embargo, es razonable considerar que, en la práctica, el conocimiento de los derechos de propiedad industrial a través de registros públicos es más ficticio que real, de modo que podría resultar desproporcionado imputar responsabilidad (especialmente penal) a un infractor solo en base a la información incorporada en registros públicos.

Ahora bien, cabe tener presente que, en el caso de las marcas comerciales, patentes de invención de productos, modelos de utilidad, diseños industriales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, los artículos 25, 53, 59, 66 y 103, respectivamente, de la Ley 19.039, establecen como mecanismo para informar al público general de la existencia de un derecho de propiedad industrial la inclusión de un «marcado» en el producto que se comercializa (por ejemplo, las iniciales «M.R.», «P.I.», «M.U.», «D.I.», «I.G.» y «D.O.»). De acuerdo con dichas normas, la inclusión de estos marcados constituye un requisito necesario para ejercer acciones penales contra el infractor. No obstante, existe un sinnúmero de casos en los cuales resulta difícil en la práctica realizar dicho marcado, como ocurre, por ejemplo, si la marca comercial protege un servicio, si la patente de invención protege un procedimiento, si el producto en cuestión aún no ha ingresado al mercado o, bien, si habiendo ya ingresado, no es de aquellos cuya naturaleza o canales de comercialización permiten exhibir el marcado en comento.

Es en este contexto que la carta de advertencia se revela como un vehículo eficaz de comunicación que bien puede beneficiar al receptor, pues constituye una forma de informar de modo personal y con una fecha determinada la existencia de un derecho de propiedad industrial, otorgando además antecedentes tanto de su contenido como de la conducta infractora acusada. Esto último es relevante, pues permite al receptor la posibilidad tanto de estudiar por sí mismo el estatus legal de su producto, obra o servicio, como también de regularizar o sanear su situación por la vía de cesar la comercialización de la tecnología u obra protegida (o por la vía de negociar con el titular del derecho la obtención de una licencia o autorización).

58. En efecto, la Ley 19.039 contempla acciones civiles distintas a la indemnizatoria, tales como la acción de cesación de la actividad infractora (ver artículo 106 letra a) o la acción de publicación de la sentencia condenatoria mediante anuncios en un diario (ver artículo 106 letra d). Al no tratarse de acciones de responsabilidad propiamente tal, en ellas no se debe acreditar la culpa, de modo que no resulta necesario probar el conocimiento del infractor para ejercerlas.

59. El artículo 4 de la Ley 19.039.

En este sentido, de no aceptarse la licitud del envío de este tipo de cartas en nuestro ordenamiento, se podría estar perjudicando no solo a los titulares de derechos de propiedad industrial, sino que a los mismos infractores (o potenciales infractores). Lo anterior, puesto que el titular de derechos de propiedad industrial se vería forzado a entablar derechamente una acción judicial en contra del sospechoso de infringir su derecho, procurando configurar el conocimiento de la existencia de este a través de formas menos certeras de conocimiento (por ejemplo, por la publicación de una solicitud de registro de un derecho en un registro público o, bien, por la sola presencia del producto en el mercado).

Este es, de hecho, el razonamiento que justifica la actual legislación de Estados Unidos en materia de patentes. En efecto, la ley federal de patentes de dicho país (35 *United States Code*), establece en su capítulo 29, sección 287 (*Limitation on damages and other remedies; marking and notice*), letra a), que en la ausencia de alguno de los dispositivos de marcado que la misma norma indica,⁶⁰ el titular de la patente no podrá recobrar los daños causados por la infracción, salvo que acredite que el infractor fue notificado de la falta y continuó con la transgresión. Luego, la letra b) numeral 2 de la sección en comento establece que no habrá acciones de responsabilidad por infracción de patentes respecto a una persona que esté en posesión de un producto infractor, antes de que esa persona haya recibido una notificación de infracción («notice of infringement») respecto a ese producto. Como se observa, se trata de una norma similar al artículo 109 de la Ley 19.039.

A mayor abundamiento, cabe notar que la sección 287 de la ley federal de patentes de Estados Unidos además define cuál debe ser el contenido de una notificación de infracción. Así, la letra b), numeral 5, letra B) de la sección en análisis señala que una notificación escrita del titular de la patente imputando infracción a una persona debe especificar el procedimiento patentado que se alega utilizado, y las razones para una creencia de buena fe de que dicho procedimiento fue utilizado, agregando además que el titular de la patente debe incluir en la notificación la información que sea razonablemente necesaria para explicar de manera justa la creencia del titular de la patente, señalándose en todo caso que no está obligado a divulgar ningún secreto comercial.

De este modo, en Estados Unidos no solamente se acepta el envío de cartas de advertencia, sino que ellas se encuentran expresamente reguladas en su ordenamien-

60. Estos mecanismos de marcado tienen por función informar al público general de la existencia del derecho de patente, y consisten en: 1) fijar en el producto la palabra «patent» o la abreviatura «pat.», junto con el número de la patente; 2) fijar en el producto la palabra «patent» o la abreviatura «pat.», junto con una dirección de Internet accesible de manera gratuita, en la que se asocie el objeto patentado con el número de la patente; o 3) fijar en el paquete del producto la palabra «patente» o la abreviatura «pat.», en base a lo anterior.

to. Lo anterior, con el fin de procurar que dichas comunicaciones sean enviadas de buena fe y, además, sean efectivas y suficientes para construir el conocimiento del receptor de la misiva, a fin de poder imputarle luego responsabilidad.

Pues bien, en base a lo señalado en este acápite, es razonable concluir que, si bien las cartas de advertencia no están expresamente reguladas en nuestro ordenamiento, sí son aceptadas por este en cuanto aquellas operan como vehículos necesarios para poner en conocimiento de una persona la situación de infracción que afecta la explotación comercial de un producto, procedimiento u obra protegida.

Ahora bien, para que la carta opere como un mecanismo de comunicación eficaz para configurar imputabilidad de un potencial infractor, esta debería contar al menos con la siguiente información: i) número de registro del derecho de propiedad industrial; ii) la individualización del titular del derecho de propiedad industrial (por ejemplo, nombre, domicilio y datos de contacto); y iii) una breve exposición de los hechos que motivan la carta de advertencia.

Conclusiones

Teniendo en consideración los diversos criterios jurisprudenciales expuestos en este trabajo no sería acertado calificar la licitud o ilicitud de las cartas de advertencia en abstracto o de una manera binaria, en el sentido de afirmar que estas deben ser siempre consideradas lícitas, o ilícitas. Por el contrario, resulta más adecuado, desde la perspectiva de libre competencia, analizar el problema jurídico que envuelve a estas comunicaciones en clave de espectro, es decir, partiendo desde una zona «segura» (en la cual se considerarían lícitas) hasta una zona «riesgosa» (en la cual podrían ser consideradas ilícitas), pasando por una zona intermedia de «riesgo moderado».

En este sentido, el análisis de la licitud o ilicitud de las cartas bajo la normativa de libre competencia constituye un ejercicio que requiere observar ciertos factores, entre ellos, las características del mercado, los destinatarios o receptores de la misma (competidores o clientes), el tipo (de cese o informativa) y la veracidad de la información contenida en ella.

Dicho lo anterior, este artículo sostiene que, a la luz del ordenamiento nacional de libre competencia y de propiedad industrial en su conjunto, la zona de seguridad debería tener un mayor alcance que la zona de peligro. Esto, por dos razones. La primera es que, tal como se revisó en la sección sobre el uso de cartas como herramienta para configurar imputabilidad, existen diversas hipótesis en las cuales el conocimiento de la existencia de un derecho de propiedad industrial constituye un requisito de imputabilidad para configurar la responsabilidad civil y penal para el infractor, y la carta en muchos casos puede ser el vehículo más apropiado para producir dicho conocimiento. Lo anterior, no solamente en beneficio del titular del derecho de propiedad industrial, sino también del receptor de la misma.

La segunda razón es que, tal como reconoció la Corte Suprema en el caso *Oscar Morales con Trefimet*, la autocomposición es uno de los mecanismos de solución de controversias aceptados por el derecho, e incluso deseables, y las cartas pueden servir a dicha finalidad. Lo anterior vale tanto para las cartas de tipo informativas como para las de cese, pues malamente podría considerarse una amenaza el dirimir posibles conflictos a través de las vías judiciales correspondientes.

Referencias

- CORTÉS, Mauricio (2012). *Patentes de invención, aspectos jurídicos*. Santiago: Thomson Reuters.
- FAULL, Jonathan y Ali Nikpay (2014). *The EU Law of Competition*. 3.a edición. Oxford: Oxford University Press.
- FERNÁNDEZ, Álvaro (2008). «Amenaza de difundir información íntima: El Caso que afectó al Conservador de Bienes Raíces de Santiago». *Revista Chilena de Derecho*, 35(1): 183-191.
- FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA (2021). *GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN HORIZONTALES*. DISPONIBLE EN [HTTPS://BIT.LY/3N7VxQA](https://bit.ly/3N7VxQA).
- LIANNOS, Ioannis y Rochelle Dreyfuss (2013). *New challenges in the intersection of Intellectual Property Rights with Competition Law, a view from Europe and the United States*. Centre for Law, Economics and Society UCL, *Research Paper Series* 4/2013.
- MALDONADO, FRANCISCO (2018). «Amenazas y coacciones en el derecho penal chileno». *Política Criminal*, 13(25): 1-41.
- O'DONOGHUE, Robert y Jorge Padilla (2013). *The law and economics of article 102 TFEU*. 2.a edición. Oxford: Hart Publishing.
- SANTA CRUZ, Maximiliano y María Sepúlveda (2017). *El sistema de indemnización en materia de propiedad industrial*, p. 4. Disponible en <https://bit.ly/3Oo9fNf>.
- TAPIA, Mauricio (2007). *Responsabilidad civil por actos de competencia desleal en el derecho chileno*. Santiago: Microjuris.
- US. DEPARTMENT OF JUSTICE AND FEDERAL TRADE COMMISSION (2017). *Antitrust guidelines for the licensing of intellectual property rights*. Disponible en <https://bit.ly/39QLY1z>.

Sobre los autores

JUAN PABLO IGLESIAS MUJICA es abogado por la Universidad de Chile. LLM por la Universidad de Ámsterdam. Su correo electrónico es juanpaiglesias@gmail.com.  <https://orcid.org/0000-0002-7185-093X>.

BENJAMÍN TORRES ROJO es abogado por la Universidad de Chile. Su correo electrónico es b.torresrojo@gmail.com.  <https://orcid.org/0000-0002-8511-7528>.

La *Revista de Derecho Económico* es un esfuerzo editorial de profesores del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile y de juristas externos que presentan ideas y reflexiones surgidas de sus investigaciones. La revista publica artículos sobre aspectos jurídicos relacionados con microeconomía, macroeconomía, políticas económicas, orden público económico, libre competencia, regulación de servicios públicos, derecho del consumidor, derecho bancario, derecho del mercado de valores, derecho tributario, contabilidad, comercio y finanzas internacionales, derecho del medioambiente y recursos naturales, derecho minero, derecho de aguas, derecho de la energía, derecho internacional económico, análisis económico del derecho y otras temáticas afines.

DIRECTOR

Rafael Plaza Reveco

EDITOR GENERAL

Jaime Gallegos Zúñiga

COMITÉ EDITORIAL

José Manuel Almudí Cid, Universidad Complutense, España
Luciane Klein Vieira, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil
Rodrigo Polanco Lazo, Universidad de Berna, Suiza

COLABORADORES

Octavio Aguayo Gajardo
Macarena González Born

SITIO WEB

revistaderechoeconomico.uchile.cl

CORREO ELECTRÓNICO

jgallegos@derecho.uchile.cl

LICENCIA DE ESTE ARTÍCULO

Creative Commons Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional



La edición de textos, el diseño editorial
y la conversión a formatos electrónicos de este artículo
estuvieron a cargo de Tipografía
(www.tipografica.io).