

Santiago, veintinueve de agosto de dos mil veinticinco.

**Vistos:**

En estos autos Rol Corte Suprema N° 22.377-2024, caratulados "Demanda de Pacific Mining Parts Chile SpA en contra de Geobrugg AG y Geobrugg Andina SpA" la actora dedujo recurso de reclamación en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDL) que, en lo pertinente al arbitrio, rechazó su demanda por infracción a los incisos 1° y 2° letras b) y c) del artículo 3 del Decreto Ley N° 211 (D.L. N° 211), sin costas.

Se trajeron los autos en relación.

**CONSIDERANDO:**

**Primero:** Que, para una mejor comprensión de lo que se resolverá, es necesario tener presente los siguientes antecedentes que obran en autos:

**I. Período de discusión.**

Pacific Mining Parts Chile SpA (en adelante "PMP") el 9 de marzo de 2022, demandó a Geobrugg AG y Geobrugg Andina SpA (Grupo Geobrugg), a quienes les imputó abusar de su posición dominante y ejercer en su contra una competencia desleal en el mercado de aprovisionamiento de mallas de acero de alta resistencia para túneles mineros que licitó la División El Teniente de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco y/o El Teniente), en el período que media entre 2019 y 2022.

Explicó que el yacimiento minero El Teniente, para ejecutar sus faenas y evitar accidentes laborales, requiere de la utilización de las referidas mallas, las



que, hasta antes del 2020, le eran únicamente proveídas por las demandadas atendido que contaban con una patente de invención obtenida en el año 1999 ("Patente Fatzers).

Una vez que esa exclusividad expiró, el 2 de febrero de 2019, la empresa estatal convocó a licitación para su adquisición y que permitió a su parte ingresar al mercado. Sin embargo, indica que desde ese momento las demandadas, con el fin de mantener posición dominante, idearon en su contra un "plan" para excluirla del mercado, denunciando al efecto las siguientes prácticas comerciales anticompetitivas:

1. Geobruigg Chile envió a Codelco, el 20 de abril de 2020, una carta con la intención de disuadir a Codelco de adjudicarle las licitaciones que se encontraban en curso, afirmando falsamente la infracción de ciertas patentes de invención.

Aclara que, aunque la carta no menciona explícitamente a PMP, las mallas mencionadas son fabricadas únicamente por su empresa y por las demandadas. Por lo tanto, era evidente que la referencia era dirigida a su parte. Además, el contenido de la carta era falso, ya que las patentes mencionadas estaban caducadas en ese momento; puesto que su renovación se obtuvo posteriormente, el 22 de octubre de 2020 y el 13 de julio de 2021.

Añadió que esa conducta se reiteró en junio de 2021, a propósito de los procesos licitatorios llevados a cabo ese año, en que nuevamente se remitió a Codelco una carta en un tenor similar.



Indica que esas misivas constituyen acto notoriamente anticompetitivo, al afirmar de forma falsa que se estarían infringiendo derechos inexistentes al momento de su envío, buscando engañar de forma deliberada a Codelco y afectar el resultado de la licitación de una empresa pública como es Codelco, eliminando al oferente más económico, con el consiguiente perjuicio para los ingresos fiscales.

**2.** La utilización de medidas de fronteras para detener -tanto en China como en Chile- el despacho de las mallas metálicas de PMP. Expone que Geobrugg Suiza, en octubre de 2020, solicitó en China la retención de 679 mallas de acero de PMP, sobre la base de la infracción a sus patentes de invención, con el fin que esta última no pudiera cumplir sus contratos con Codelco. Razón por la que solicitó a la Oficina Intelectual de China la anulación de los dos registros de Geobrugg que motivaron el requerimiento de retención, lo cual indica que obtuvo en octubre 2021, fundada en la falta de actividad inventiva.

De manera que solo obtenido lo anterior, se dispuso la liberación de los productos retenidos por más de 12 meses, situación que generó atrasos a PMP en la entrega de los productos comprometidos con Codelco y por consiguiente la aplicación de multas que tuvo de pagar, lo cual indica da cuenta de la conducta exclusoria llevada a cabo por las demandadas.

**3.** El Grupo Geobrugg habría abusado de los procedimientos judiciales al interponer una serie de



acciones civiles, penales y administrativas contra PMP y sus representantes, durante todo este período -2020 a 2022-, tanto en Chile como en el extranjero, así como de medidas de frontera, utilizando una estrategia de elección del foro para el conocimiento y resolución del conflicto conocida como forum shopping, a partir de antecedentes contradictorios, inexactos o falsos que latamente detalla en su arbitrio.

4. Las Demandadas se beneficiaron de la necesidad de PMP de contar con una certificación internacional, para impedir su ingreso al mercado. Señalan pues la única entidad certificadora de ese entonces tenía una relación de larga data con ellas, Western Australian School of Mines ("WASM"), la que no se mostró colaborativa frente a los ensayos que requería PMP para certificar sus mallas, razón por la que se tuvo que buscar a otra institución, lo cual significó inversión de tiempo y dinero adicional del presupuestado e incluso Codelco tuvo que autorizar a otro ente certificador para que pudiese su parte cumplir con el referido requisitos y permitirle participar en las licitaciones.

Concluyó que esas conductas son anticompetitivas, por sí, pero que además en su conjunto, igualmente, constituye una agravante del actuar de las demandadas para los efectos de aplicarles las sanciones que contempla la ley.

Solicitó se declare que las demandadas:

**i)** Infringieron el artículo 3 inciso primero e inciso segundo letras b) y c) del D.L. N° 211;



**ii)** Ordenar el cese inmediato de las conductas anticompetitivas y disponer su prohibición hacia el futuro.

**iii)** Imponer a cada una de las demandadas una multa en beneficio fiscal equivalente al 30% de sus ventas de mallas durante el período en que se ejecutaron las conductas imputadas o hasta el doble del beneficio económico reportado por estas infracciones

**iv)** En subsidio, en el evento de que no sea posible determinar las ventas ni el beneficio económico obtenido por los infractores, una multa a beneficio fiscal de 60.000 UTA para cada una de las demandadas o la suma que este Tribunal determine con acuerdo al mérito de autos.

**v)** todo lo anterior con costas.

**Las demandadas, solicitaron el rechazo de la acción impetrada en su contra en todas sus partes, con costas.**

En lo pertinente, ambas señalan que Codelco no es el único cliente que adquiere las mallas sub-lite, que estas admiten diversos usos y pueden ser sustituidas.

Geobrugg Suiza, añadió que las patentes de invención que protegen sus mallas son las signadas bajos los N°s 60797 y 60798, registro del 22 de octubre del 2020 y la N° 62532, registro de 13 de julio de 2021, cuyas solicitudes se presentaron en 2018 y 2019, respectivamente.

En lo relativo a la carta de 21 abril de 2020, expuso que fue enviada por su filial y que, en todo caso, tampoco existiría reproche jurídico a su respecto, al ser perfectamente lícito informar a sus clientes sobre



eventuales futuras acciones legales a interponer para proteger sus derechos de invención.

En cuanto al ejercicio de las acciones a las que alude la actora, manifiesta que todas ellas se fundaron en el uso legítimo de sus patentes de invención y activos de propiedad industrial, puesto que, su único fin fue evitar que terceros vulneraran sus derechos sobre las mismas. Hace presente, que la vulneración de aquellas está sometida a la competencia especial de los tribunales designados por la Ley N° 19.039.

Puntualizó que el motivo por el cual las medidas de fronteras se dedujeran simultáneamente en los tribunales de Valparaíso y San Antonio, se debió a que no tenían certeza respecto del puerto por el que ingresarían las mallas, pero en caso alguno con un fin de abusar del derecho a la acción, por el contrario, se buscaba proteger sus legítimos derechos de invención.

Por último, indica que la acusación de PMP en cuanto a que Geobruigg Suiza habría incidido en la demora de las certificaciones con el WASM sería especulativa y totalmente infundada, sin perjuicio, de destacar que existe otra entidad que realiza esa labor y es la que ocupó la demandante. ■

Geobruigg Chile, argumentó que:

Efectivamente envió la carta de 21 abril de 2020 a Codelco, la que, en todo caso, señala que no contiene ningún antecedente falso o inexacto, siendo su única finalidad informar a un cliente relevante, sobre posibles infracciones a derechos de propiedad industrial, tanto a



nivel nacional como también relativos a China u otros países de tránsito.

En lo relativo a las acciones, sostiene que todas se encuentran plenamente justificadas, explicitó que la multiplicidad de procesos y sedes se debe más bien a los propios actos de PMP y no a un fin de "conveniencia del foro" como alude la demandante.

Precisó que, al no ser titular de derechos de propiedad industrial en Chile, no ha ejercido ninguna acción en el extranjero ni en nuestro país de dicha naturaleza y, en cuanto a la demora de las certificaciones de la demandante con WASM, de igual forma, señala que no le es atribuible porque es una materia que maneja su matriz.

**II.- El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia estableció como hechos de la causa los siguientes:**

**a.-** Las mallas sub-lite, corresponden exclusivamente a los modelos denominados "80-4" y "65-4", que son los únicos que cumplen con los requerimientos técnicos exigidos por Codelco para desarrollar sus faenas.

**b.-** Codelco realizó licitaciones a través de su División El Teniente, para aprovisionarse de las referidas mallas a partir del 2020, en las que se exigió como requisitos para postular, que las oponentes contaran con la certificación de dichos productos.

En principio solo realizaba esa labor "WASM" y, luego al iniciarse la licitación, se añadió University of Queensland ("UQ").



**c.-** Se estableció que las demandadas forman parte de un mismo grupo empresarial, siendo Geobruigg Chile sucursal de su homónimo en Suiza, razón por la que se consideró que actúan en el ámbito competitivo como unidad económica.

**d.-** El 4 de agosto de 1999, le fue concedida a Fatzer A.G. -empresa relacionada a Geobruigg Suiza- la patente de un trenzado de alambre de acero de alta resistencia, correspondiente a las mallas de acero modelos 80-4 y 65-4 que producen las demandadas, la que fue publicada bajo el registro N° 49518, se extendió por veinte años y caducó el 2 de febrero de 2019 (patente original).

**e.-** El 26 de enero de 2018, Geobruigg Suiza solicitó -nuevamente- las patentes relacionadas el tipo de mallas sub-lite, las que le fueron concedidas el 25 de agosto de 2020 y con asignación de número de registro el 22 de octubre de igual año, bajo los registros N° 60797 y N° 60798, cuya expiración se prevé para 2038. Posteriormente, el 9 de julio de 2019, la misma empresa solicitó una patente adicional, la que le fue concedida el 13 de julio de 2021, bajo el registro N° 62532.

**f.-** Existieron comunicaciones entre PMP, WASM y Codelco, en el lapso inmediatamente anterior al vencimiento del período de protección de la patente original de Geobruigg Suiza sobre las mallas, con miras a la obtención de la certificación exigida por Codelco para permitir que PMP participara en las licitaciones para la División El Teniente, conversaciones que resultaron



infructuosas, optando PMP por recurrir a la UQ, entidad que fue habilitada por Codelco como certificadora.

**g.-** Geobruigg Suiza no dispuso de ninguna patente concedida en nuestro país relativa a mallas de acero entre el 2 de febrero de 2019 y el 22 de octubre de 2020. En ese período, Codelco llamó a licitación.

**h.-** El 2 de febrero de 2020, Codelco realizó el primer llamado para licitar, entre otros, el suministro de 3.236 y 2.329 rollos de mallas de acero de denominaciones 80/4 y 65/4 y cuyo cierre se efectuó el 5 de marzo de esa anualidad.

**i.-** El 21 de abril de 2020, Germán Fischer, el gerente general de Geobruigg Chile, envió carta fechada el día anterior al gerente de abastecimiento de Codelco, indicando, entre otras cosas, lo siguiente: "(...) un punto particular que quisiéramos mencionar es que a raíz de numerosas consultas que hemos recibido de parte de los departamentos de abastecimiento, tanto de las compañías mineras, como de empresas contratistas, en las distintas licitaciones o procesos de compra de los últimos meses, hemos detectado que existiría una o más empresas que estarían ofreciendo mallas de acero similares, de origen chino, las que si bien podrían tener certificados de resistencia similares, emitidos en alguna universidad o instituto, no serían fabricadas por nuestra empresa y estarían infringiendo algunas de nuestras patentes, concedidas y actualmente vigentes como también otras en proceso de concesión, ya sea en el país de origen, en algún país intermediario que comercializa o en Chile.



Carta respecto de la cual Codelco respondió al día siguiente y, en lo pertinente expuso "[...] En cuanto a las eventuales infracciones a derechos de propiedad industrial, sugerimos ejercer las acciones civiles, penales y otras acciones de protección que la legislación común contempla. Esto, por cuanto es el titular de los derechos el que debe accionar las acciones tendientes a resolver la eventual infracción. Entendemos que no es posible adoptar por nuestra parte acciones que excluyan a un proveedor que pudiera estar acusado de este tipo de infracciones, en tanto no exista pronunciamiento de los órganos competentes [...]".

**j.-** Geobruigg Suiza los días 19 y 20 de octubre de 2020, solicitó a las autoridades chinas que se retuviesen mallas que serían exportadas hacia Chile, atendido que vulneraban sus patentes de invención concedidas en 2018. Demandas que fueron rechazadas, mediante resoluciones de 2 de noviembre de 2021, sobre la base que dichas autoridades, anularon la propiedad intelectual de las patentes supuestamente infringidas el 28 de septiembre de ese año.

**k.-** Luego del otorgamiento a Geobruigg Suiza de las patentes N° 60797 y N° 60798 el 22 de octubre de 2020, esta presentó una serie de medidas de frontera, prejudiciales, demandas y querellas ante tribunales chilenos contra PMP por una supuesta infracción a dichas patentes.

**L.-** El 9 de febrero de 2021, Codelco realizó un segundo llamado a licitación para el suministro de mallas



de fortificación modelo 65-4, cuyo plazo de cierre de recepción de ofertas fue el 22 de febrero del mismo año, siendo PMP la única empresa que se adjudicó este contrato.

El 23 de abril y el 7 de mayo de 2021, Codelco realizó otros dos llamados a licitación, ambos para el suministro de mallas de fortificación 80-4 y 65-4, así como para otros tipos de mallas, en ambas resultaron adjudicatarias Gebrugg Chile y PMP.

**LL.-** El 14 de junio de 2021, el gerente general de Gebrugg Chile envió una comunicación a Cesar Reyes Molina, jefe senior de Codelco, en que se señaló: “[...] hemos detectado que se han comercializado mallas de acero que infringen nuestra propiedad industrial, proviniendo dichos productos de China. Ante estos hechos hemos iniciado las acciones legales pertinentes”.

**M.-** El 23 de julio de 2021 se inició un segundo grupo de acciones por parte de Gebrugg Suiza, referidas a medida de fronteras, tanto en San Antonio como en Valparaíso. Además, de interponer querellas por la comisión del delito de artículo 52 de la Ley de propiedad Industrial y medidas precautorias de retención de un total de 790 mallas PMP.

El 15 de noviembre de 2021, Gebrugg Suiza presentó demanda por infracción a la propiedad industrial contra PMP, solicitando la mantención de la medida precautoria especial del artículo 112 letra e) de la Ley de Propiedad Industrial, respecto de 520 mallas, tramitada bajo el Rol C 9085-21 del 30° Juzgado Civil de Santiago, así como



otra acción ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, tramitada bajo el Rol C 9064-2021, las que, se encontraban en curso al momento de dictar la sentencia en estudio.

**III.- SENTENCIA:**

Conforme a dicha base fáctica, el Tribunal determinó que el mercado relevante corresponde "al aprovisionamiento de mallas de acero para fortificación de alta resistencia para túneles mineros, de acuerdo con las características particulares solicitadas por la División El Teniente de Codelco (dimensión del producto), en todo el territorio nacional (dimensión geográfica)", siendo Codelco el principal demandante de éstas, pues adquirió durante el período en que se imputan los hechos de la demanda, aproximadamente el 99% de lo producido.

Añadió que las mallas descritas, no admiten sustitutos o aplicaciones extensamente distintas a la fortificación de túneles mineros, primero, por su alto costo, lo cual las hace inviable en otros proyectos de menor envergadura y, segundo, por las especiales características que se exigen a su respecto por el consumidor, que incluso lleva a exigir el que mantengan una certificación.

Asimismo, se estableció que el Grupo Geobrugg gozó de un monopolio legal respecto de las mallas, derivado de su patente de invención y que duró hasta el 2 de febrero de 2019, ostentando en esas circunstancias una posición dominante en el mercado relevante de autos.



Se agregó por los jueces de base, que luego de caducar la patente anterior, a las demandadas, les fueron concedidas otras sobre las mallas sub-lite y, por tanto, el envío de cartas y las acciones judiciales que iniciaron buscaron proteger y defender sus derechos de propiedad industrial otorgados por estas últimas patentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la sentencia razonó en cuanto a que, "[...] con independencia de la discusión sobre una posible infracción de las nuevas patentes sobre estas mallas, es posible afirmar que los actos imputados tienen la aptitud de mantener la posición dominante que las Demandadas ostentaban hasta antes de febrero de 2019". "[...]. En todo caso, cualquiera sea el resultado final de las acciones interpuestas por las Demandadas, resulta evidente que estas buscaron entorpecer el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por PMP para con Codelco afectando su desenvolvimiento en el mercado, con miras a proteger la posición de mercado del Grupo Gebrugg. Sin perjuicio de ello, la licitud o ilicitud en concreto de estas conductas se analizará en detalle en la sección F infra".

Por último, el fallo declaró:

"Que, en conclusión, las acciones imputadas a Gebrugg Chile y Gebrugg Suiza, tuvieron aptitud objetiva para mantener la posición dominante que poseían en el mercado relevante sobre la base de los derechos de propiedad industrial que les fueron concedidos en 1999".



A continuación, la sentencia se refiere a cada una de las prácticas acusadas, con el fin de determinar si constituyen o no infracciones a la normativa de libre competencia:

En primer lugar y, en cuanto al envío de las cartas de las demandadas a Codelco con información falsa, que tenía por objeto de engañar a la empresa estatal para disuadirla de adjudicar una licitación a PMP.

Se indica por los jueces de base, que del tenor de la carta, el cual se reproduce en su razonamiento Centésimo decimocuarto, si bien, el lenguaje utilizado, en principio, podría inducir a error, lo cierto es que, el Grupo Geobrugg abarca distintas hipótesis, al afirmar que cuenta con patentes "concedidas y actualmente vigentes" y otras "en proceso de concesión", así entonces, se concluye que:

"Que de la lectura de la carta se desprende que su sentido evidente es dar cuenta de que eventuales mallas de acero de competidores -que a esta fecha era sólo PMP- estarían infringiendo derechos de propiedad industrial del Grupo Geobrugg para disuadir a Codelco de aceptar estos productos. Con todo, como se advierte, no es posible concluir que esa empresa haya entregado información incorrecta o falsa, a lo que se agrega que, como se verá, a la fecha no hay un pronunciamiento de la autoridad competente en relación con la existencia o inexistencia de una infracción a la normativa de propiedad industrial" y que, a mayor abundamiento, la



carta no generó efectos en Codelco, como se desprende de su respuesta”.

En relación con la segunda carta, al momento del envío de esa comunicación, el 14 de junio de 2021, de acuerdo con la prueba allegada a autos, el Grupo Geobruigg contaba con patentes concedidas (N° 60797 y N° 60798, de 22 de octubre de 2020). Además, en esa segunda misiva, Geobruigg Chile se refiere sólo a “posibles imitaciones” de sus productos, evitando una calificación categórica sobre lo ofrecido por sus competidores, insistiendo en que, por lo demás, dicha materia no había sido resuelta por la autoridad judicial correspondiente, razón por la que, el TDLC no puede pronunciarse a su respecto.

Y respecto de la “[...] comunicación de 18 de junio de 2021, se precisa que no fue objeto de reproche por PMP en su demanda, sino que solo se tuvo conocimiento de ella en virtud de la prueba acompañada al proceso, sin perjuicio de que le es aplicable lo señalado en la consideración anterior”.

Se concluyó en el fallo, que Geobruigg Chile a través “de las mencionadas cartas, no profirió información falsa o incorrecta que permita reprochar su actuar y calificar su conducta como competencia desleal, sin que sea necesario analizar su finalidad en relación con alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante”.

“[...]No configurándose competencia desleal, al no haberse acreditado el uso de medios ilegítimos o contrarios a las buenas costumbres, tampoco es posible



configurar una hipótesis de abuso de la posición de mercado de que gozaba el Grupo Geobruigg en esa época”.

En segundo lugar, en relación con las acciones interpuestas por el Grupo Geobruigg en contra PMP en China, para impedir el envío de sus mallas, invocando patentes que luego fueron anuladas.

Se expresa por los jueces de base que, a esa fecha -10 y 19 de octubre 2020-, la empresa demandada contaba con patentes válidamente concedidas en ese país, sin perjuicio de que esas mismas patentes hayan sido anuladas posteriormente, el 2 de noviembre de 2021, razón por la que estima que no puede cuestionarse el ejercicio de aquellas.

Por otra parte, en cuanto a la acusación fórum shopping la sentencia para resolver, dividió las acciones interpuestas por las demandadas en grupos, de acuerdo con la cercanía de su presentación, así como por su relación con las licitaciones llamadas por Codelco.

En primer lugar, se estableció por los jueces de base, que se debe tener presente “[...]que todas las solicitudes de medidas de frontera, medidas prejudiciales y acciones civiles y penales interpuestos por el Grupo Geobruigg fueron posteriores al otorgamiento de las patentes N° 60.797 y N° 60.798 el 22 de octubre de 2020, razón por la cual, el fundamento de estas era proteger sus derechos de propiedad industrial vigentes en Chile. Por tanto, era improcedente la alegación de la actora, en cuanto a que los procedimientos judiciales, se basarían en antecedentes contradictorios, inexactos o falsos.



La sentencia puntualizó que, “[...]en relación con la Medida de Frontera N° 1 San Antonio y N° 2 Valparaíso, ambas de 11 de noviembre de 2020, no hay antecedentes para estimar que el Grupo Geobruigg haya incurrido en la conducta de forum shopping. [...] la interposición de ambas medidas parece una estrategia razonable ante el desconocimiento del puerto por el cual podrían ingresar los productos supuestamente infractores, en cuanto la oportunidad del otorgamiento de la medida en relación con la llegada de la mercancía depende del tribunal respectivo y la comunicación ordenada por el artículo 10 de la Ley N° 19.912 no depende de la voluntad del solicitante de la medida, sino de la diligencia de la administración de aduana respectiva. En este sentido, la urgencia asociada a la internación de mercancías supuestamente infractora de derechos de propiedad industrial es una justificación razonable para el comportamiento del Grupo Geobruigg, lo que descarta un mero uso instrumental. En suma, más que la búsqueda de un foro más favorable, la conducta analizada dice relación con la búsqueda de una mayor efectividad en la protección de los derechos supuestamente afectados.

Adicionalmente, en contradicción a lo afirmado por la Demandante, el Grupo Geobruigg no abandonó el procedimiento en San Antonio por un requerimiento de garantía más abultado, y si bien solicitó el término de la medida en frontera decretada para Valparaíso sin haber interpuesto la demanda correspondiente, el tribunal estimó que había actuado con motivo plausible”.



Asimismo, se indica que la Demanda N° 3 Santiago, basada en los mismos hechos tampoco puede entenderse como una práctica de forum shopping, en cuanto está justificada por la declaración de incompetencia del tribunal de San Antonio, que impidió al Grupo Geobruigg perseguir las supuestas infracciones de propiedad industrial que alega, de modo que la interposición de una nueva demanda sobre los mismos hechos en un tribunal distinto, pero que corresponde al tribunal competente según las alegaciones de la propia PMP, resulta perfectamente lícita y que igual razonamiento aplica para las medidas prejudiciales deducidas en Rancagua y Santiago, incluso en este último, se expresa que se siguió con la interposición de la demanda pertinente.

Se añade que las alegaciones de PMP relativas a inconsistencias en cuanto a las patentes invocadas en China y Chile, el recurso a alegaciones de falsificación infundadas, así como la inexistencia de una infracción marcaria, corresponden a cuestiones de derecho de propiedad industrial, que deben ser resueltas previamente por un órgano jurisdiccional competente en esa materia para efectos de su calificación como lícitas o ilícitas en esta sede.

En relación con el segundo grupo de acciones, que incluye dos medidas en la frontera —en San Antonio y Valparaíso— iniciadas el 23 de julio de 2021, así como las querellas y la demanda por infracción de derechos de propiedad industrial presentada el 15 de noviembre de 2021 ante el 30° Juzgado Civil de Santiago, la que,



incluso se indica que se basarían en los mismos hechos tratados en el Rol C 749-2020 del 12° Juzgado Civil de Santiago. El TDLC, igualmente, desestimó el forum shopping alegado por la actora; reiteró que tales acusaciones deben estar sustentadas en antecedentes objetivos, lo cuales no concurren en la especie, porque el Grupo Geobruigg posee patentes de invención sobre las mallas y la discusión acerca de su validez es un asunto que corresponde resolver a los organismos jurisdiccionales competentes, que, hasta la fecha de la sentencia, aún no habían emitido un pronunciamiento al respecto.

Respecto a que la demandada, en el contexto de una medida de protección en frontera solicitada como prejudicial, no dedujo la acción pertinente, según lo dispone el artículo 13 de la Ley N° 19.912 y que, por tanto, sería aplicable el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil.

El TDLC luego de hacer un detalle pormenorizado del proceso, señaló: "Que, como puede apreciarse, a partir de la medida en frontera concedida por el 1er Juzgado Civil de Valparaíso el 6 de agosto de 2021, se decretó la retención de 520 mallas ingresadas por PMP por el Puerto de San Antonio, medida que posteriormente fue dejada sin efecto por haber transcurrido el plazo legal de diez días sin que se notificara a Aduanas de la mantención de la medida o de la interposición de la correspondiente demanda o querrela. Asimismo, no consta en autos que Geobruigg haya presentado demanda o querrela en el proceso



dentro de los diez días siguientes a la retención de las referidas mallas. Sin perjuicio de ello, tampoco consta en autos que el tribunal que la decretó haya alzado la medida a pesar del tiempo transcurrido, sino que, por el contrario, los antecedentes acompañados dan cuenta del rechazo de los intentos de PMP por obtener el alzamiento”.

La sentencia continuó:

“Que, de esta forma, y al igual que respecto de otras alegaciones efectuadas por PMP, la calificación del comportamiento de Geobruigg depende del sentido y alcance que se otorgue a lo dispuesto en los artículos 11 y 13 de la Ley N° 19.912, cuestión que excede a las competencias de este Tribunal. A ello se agrega que no existe una decisión jurisdiccional ejecutoriada que permita establecer objetivamente que el Grupo Geobruigg haya omitido la presentación de la demanda o querrela en el plazo prescrito por la ley, en consideración a la controversia que existe respecto del inicio del cómputo de ese plazo”, desestimando también la referida alegación.

Se concluyó por los jueces de base:

“Que la interposición de acciones civiles y penales por el Grupo Geobruigg contra PMP y su representante sobre la base de supuestas infracciones a patentes y otros derechos de propiedad industrial de los que sería titular la primera, así como la continuidad de las mismas incluso con posterioridad a la presentación de la demanda de autos, son consistentes con una estrategia dirigida a



excluir los productos de PMP del mercado o, al menos, a entorpecer su comercialización" [...] "Que, con todo, ese plan o estrategia es coherente con el interés del titular de proteger las patentes y derechos de propiedad industrial que se le han concedido conforme a la ley.

En efecto, de ser efectivas las infracciones acusadas por Geobruigg en estas acciones, su comportamiento resulta razonable y proporcional en relación con los efectos de las infracciones denunciadas" y "Que, en cada caso, se ha descartado la existencia de elementos que permitan configurar un acto de competencia desleal como ilícito anticompetitivo en los términos previstos en el D.L. N° 211 y, asimismo, en ausencia de pronunciamientos de las autoridades competentes u otros elementos que permitan establecer objetivamente que las acciones entabladas por Geobruigg carecen de fundamento, toda vez que el conflicto de propiedad industrial ni siquiera ha concluido en las sedes pertinentes, no se configura el primer requisito para considerar la interposición de acciones judiciales como abusiva".

**Segundo:** En contra de este fallo se alzó la demandante a través de un recurso de reclamación y al efecto solicitó que se revoque el fallo de acuerdo con los siguientes argumentos:

(i) El razonamiento del TDLC es contradictorio porque no obstante que tuvo por acreditada la posición de supra dominancia de las demandadas, su intención de excluir a PMP del mercado y la aptitud de las conductas



imputadas para lograr tales efectos, igualmente, rechazó la demanda.

**(ii)** El fallo impugnado, elevó el estándar del ejercicio abusivo de acciones judiciales, volviendo prácticamente ineficaz cualquier defensa de las víctimas de dichos abusos en contra de sus perpetradores.

En ese sentido, agregó que corrobora su tesis, la sentencia dictada por el Trigésimo Juzgado Civil de Santiago, el 31 de mayo de 2024 del expediente Rol C-9085-2021, que rechazó la demanda deducida por Geobrug AG en su contra por supuestas infracciones a la propiedad industrial, dejándose asentado que sus productos no vulneraban las patentes de invención de las demandadas.

Apunta que lo antijurídico de estas conductas recae en su desviación para crear barreras de entrada artificiales en el mercado, y en el ilegítimo interés de excluir a actuales o potenciales competidores del mismo, sin que otros elementos circunstanciales a la conducta afecten dicha calificación.

**(iii)** La sentencia excluyó del análisis, conductas subsumibles dentro del ilícito de abuso exclusorio, sobre la base de exponer que no habría sido parte del libelo y efectuando un análisis individual de las mismas, olvidando que la acción interpuesta por su parte consistía en que las demandadas realizaron una serie de conductas en que se enmarcan en el contexto de un plan exclusorio, las que, evaluadas en su conjunto, a su entender, demuestran que PMP habría sido víctima de abuso de posición dominante y competencia desleal por parte de



Geobruigg y que fueron parte de la litis desde que se incluyeron como punto de prueba.

**(iv)** El fallo impugnado interpreta en favor de los agentes supra dominantes del mercado, aquellas conductas abusivas que de acuerdo con su entendimiento serían supuestamente "ambiguas", olvidando los fines del derecho de la competencia, esto es, evitar los abusos de las empresas dominantes.

**(v)** Los jueces de base soslayan en su análisis el especial deber de cuidado con que deben obrar los agentes supra dominantes.

**(vi)** Se realiza un análisis superficial de las conductas imputadas, omitiendo toda ponderación de estas como abuso exclusorio.

**Tercero:** Que antes de iniciar el análisis del arbitrio, es importante reiterar que el derecho de la competencia tiene como objetivo primordial la neutralización de las posiciones de poder de mercado de los agentes económicos.

La legislación de la libre competencia, en particular el Decreto Ley N°211, pertenece al orden público económico: vela por el respeto de las libertades económicas, pero al mismo tiempo, limita tales libertades cuando se usan ilícitamente para alcanzar y ejercer poder en el mercado, violentando el derecho de otros actores y de los consumidores. Su fin es resguardar la libre competencia, por sobre una adquisición de poder mercantil que termine por afectar el bienestar de la generalidad de los miembros de la sociedad. De este modo, la protección



institucional de la libre competencia sobrepasa el mero resguardo de intereses individuales, puesto que se pretende mantener un cierto orden en el mercado, reprimiendo los abusos o el mal uso de las libertades por cualquier agente económico que participa en él.

De acuerdo con lo expuesto, entonces, el Derecho de la Competencia, tiene como objetivo primordial neutralizar posiciones de poder de mercado de los agentes económicos y, en tal sentido, forma parte de la Constitución económica de un orden basado en que la libertad es un medio a través del cual se consolida el bienestar de la Nación y, es ese el sentido y alcance, el que debe ser analizado por esta Corte para estudiar el fallo impugnado (SCS Rol N° 95.523-2021).

**Cuarto:** Que, el artículo 3° del Decreto Ley N°211, norma esencial del ordenamiento de la libre competencia, dispone: *"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, será sancionado con las medidas señaladas en el artículo 26 de la presente ley, sin perjuicio de las medidas preventivas, correctivas o prohibitivas que respecto de dichos hechos, actos o convenciones puedan disponerse en cada caso.*

*Se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia o que tienden a producir dichos efectos, los siguientes:*



b) *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.*

c) *Las prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante”.*

**Quinto:** *Que, en relación con la figura de abuso de posición dominante, contemplada en la letra b) recién transcrita, se ha sostenido que ella “consiste en la injusta explotación de un monopolio estructural que ya se ostenta, prevaliéndose en forma dolosa o culposa el autor del injusto del poder de mercado que ese monopolio generalmente confiere. El ilícito de abuso no es otra cosa que el ejercicio antijurídico del poder de mercado de que dispone el monopolista estructural, lo que se verifica a través de hechos, actos o convenciones vulneradoras de la libre competencia. Si no existe vulneración de la libre competencia, el ejercicio del poder de mercado respectivo no podrá ser calificado de antijurídico, al menos desde una perspectiva antimonopólica”. (Resolución N° 368, considerando 2°, Comisión Resolutiva, citada por Domingo Valdés Prieto en “Libre Competencia y Monopolio”, página 545).*

Pese a que la norma se limita a enumerar una serie de conductas, según ha resuelto esta Corte en otras oportunidades (a modo ejemplar, autos Rol N° 95.523-



2021), para que se verifique la conducta descrita resulta indispensable que se acrediten, a lo menos, las siguientes circunstancias: **(i)** que la reclamada ostente, de manera efectiva y respecto de un mercado relevante determinado, una posición dominante o poder de mercado; **(ii)** que haga un uso abusivo de esa posición y **(iii)** aquello produzca efectos anticompetitivos en dicho mercado.

Que la conducta sea "abusiva" es un requisito indispensable: *"La doctrina ha distinguido entre mantener una posición dominante en el mercado y el abuso de ella en el mismo, de allí que la primera, no está prohibida, como tampoco implica ningún reproche para quien goza de aquella, sin perjuicio de lo cual, para quienes tengan esa posición, se les exige una mayor responsabilidad y cuidado de su actuar en el mercado"* (misma sentencia, motivo vigésimo octavo).

**Sexto:** Que, por su parte, la letra c) del transcrito inciso segundo del artículo 3, describe prácticas predatorias, o de competencia desleal, para alcanzar, conservar o aumentar, por el agente económico, su posición dominante en el mercado.

En lo relevante para este caso, es útil acudir al artículo 3 de la Ley N° 20.169, que define a la competencia desleal 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". Por tanto, para que se configure un acto de competencia desleal, se debe acreditar: una amenaza



suficientemente idónea para que se concrete o su materialización, sea por acción u omisión; que dicha conducta, activa o pasiva, importa un atentado a la buena fe o buenas costumbres mercantiles, sea respecto a los competidores entre sí o de éstos en relación a los consumidores; y los medios ilegítimos que fueron utilizados para desviar la clientela, o a los que se recurrió para distorsionar o engañar a la voluntad del consumidor medio, los que, obviamente, serán contrarios al deber de corrección exigible conforme a la ley" (SCS Roles N°s 15.267-2018 y 95.523-2021).

Debiendo tenerse presente, además, que un acto competitivo desleal sólo puede constituir un ilícito anticompetitivo si debilita las condiciones de competencia y deteriora el bienestar de los consumidores, o tiene la aptitud para desencadenar tal efecto (SCS Rol N°8.243-2012).

**Séptimo:** Que la reclamación presentada por PMP, centra sus alegatos en el hecho que los jueces de base, a pesar de tener por establecido que el grupo Geobrugg, con el fin de mantener su posición dominante en el mercado, articuló y desplegó un plan exclusorio en su contra, consistente en enviar comunicaciones con información falsa a Codelco para que no se le adjudicaran las licitaciones en las que participó y que entabló una serie de acciones judiciales para entorpecer su actividad comercial de distribución de las mallas, utilizando la figura del fórum shopping, igualmente, rechazó la demanda, desconociendo y contradiciendo los hechos



establecidos y la legislación mercantil que latamente cita.

Añadió que las conductas en que incurrieron las demandadas no solo afectan a PMP, como potencial agente del mercado relevante, sino que, también, al erario en cuanto impide que una empresa estatal pueda acceder al oferente más económico.

**Octavo:** Que la principal conducta que se imputa al grupo económico demandado, refiere a las prácticas de tipo exclusorio contempladas en la letra c) del citado artículo 3 del D.L. N° 211, realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar su posición dominante en el mercado relevante.

Al respecto se debe recordar que el hecho que un agente económico tenga una posición dominante en el mercado no constituye una conducta prohibida per se, como tampoco implica ningún reproche para quien goza de aquella, sino que es el abuso de esa posición, la que es reprimida y sancionada por el ordenamiento jurídico. En ese sentido, la Fiscalía Nacional Económica, ha precisado que dicha figura "se refiere a las conductas realizadas por una empresa o un grupo de empresas que detentan una posición dominante que tienen por objeto impedir, restringir o entorpecer la competencia, o tienda a producir dichos efectos. El abuso de posición dominante puede ser de tipo exclusorio (cuando la empresa dominante intenta limitar la habilidad de sus rivales actuales o potenciales para competir, con el objeto de mantener o aumentar su posición de dominio), o de tipo explotativo



(cuando la empresa dominante utiliza su posición para extraer sobre-rentas u otras ventajas de los consumidores)" (Fiscalía Nacional Económica (2021): "Antimonopolios" [https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2011/07/csse\\_78\\_2010.pdf](https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2011/07/csse_78_2010.pdf)

**Noveno:** Que, en ese contexto normativo, el envío de las cartas a Codelco por parte de las demandadas, tal como razonó el TDCL, no permite configurar ninguno de los tipos administrativos invocados, desde que éstas fueron redactadas en términos condicionales, no se refieren expresamente a otros competidores y las demandadas tenían por objeto proteger su legítima expectativa ante eventuales o hipotéticas infracciones a la propiedad industrial que esperaba obtener sobre las mallas, las que se encontraban en trámite de la renovación de sus patentes y que, en definitiva, obtuvieron el 22 de octubre de 2020, habiendo sido solicitadas en los años 2018 y 2019.

De manera que así redactadas las cartas unido a la existencia de solicitudes de las patentes de invención en trámite -y luego concedidas-, tampoco, permite enmarcarlas en el artículo 4 literal c) de la Ley N° 20.169, para poder ser entendidas como actos de competencia desleal.

**Décimo:** Que, por otra parte, lo cierto es que dichas cartas, como también lo señaló el TDLC, no produjeron un efecto real, cierto y concreto o una amenaza seria que afectara o pusiera en riesgo inminente y posible a la libre competencia del mercado relevante en



estudio y que permitiese configurar el tipo administrativo en estudio. En efecto, es un hecho no controvertido por las partes, que una vez recepcionadas dichas misivas por la empresa estatal, ésta contestó que en caso de ser efectivas las infracciones a la propiedad intelectual que denunciaban las demandadas, debían ejercer las acciones legales pertinentes e incluso, en los hechos, la actora resultó adjudicataria en los cuatros proceso de licitación para proveer las mallas, de forma tal que -se insiste- ni siquiera pudieron constituir una amenaza seria que implicara impedir, restringir o entorpecer el acceso de la demandante al mercado y/o afectar el normal funcionamiento del mismo, de modo que no se divisan las transgresiones de ley que se reclaman a su respecto por la demandante.

**Undécimo:** Que en relación con la denuncia del denominado Forum Shopping. Resulta necesario indicar que aquel se define como "la elección de un tribunal en particular por la parte actora, porque éste le brinda las mayores posibilidades de éxito para su litigio" (Alexis Aguilar Domínguez, 2018: "La delgada línea entre el forum shopping y el fraude a la ley". Revista De Derecho Privado, Año V, número 13. Páginas 61-90).

El examen de esta figura, como lo declaró la sentencia impugnada, debe realizarse a luz del "derecho a la acción", que constituye una garantía constitucional, parte integrante del debido proceso y vinculada a la tutela judicial efectiva y que, por tanto, su interpretación, aplicación y/o restricción en su



ejercicio, debe ser excepcional, debiendo ceñirse a un estándar especialmente exigente. En otras palabras, el límite al ejercicio de la acción, solo se basa en el uso abusivo que pueda hacerse de ese derecho, es decir, "cuando se ejerce esa acción de manera irrazonable, desviada de su objetivo y función. Esto implica que se rompen los parámetros de normalidad y finalidad establecidos por la ley, causando daño a terceros (SCS Rol N° 12037-2013).

**Duodécimo:** Que, por tanto, para que el ejercicio de acciones judiciales, sea considerado como un acto de competencia desleal, debe ser manifiestamente abusivo, esto es, realizado con la inequívoca finalidad de entorpecer la operación de un agente del mercado y/o de impedir, restringir o entorpecer la libre competencia o de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante perjudicando a su rival como un medio para conseguir una ganancia (SCS Roles N° 277-2010; N° 8.243-2012, N° 1.966-2009 entre otras).

Ratifica lo expuesto el artículo 4° literal g) de la Ley N° 20.169, que 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". *Ergo*, sólo excepcionalmente el ejercicio de acciones judiciales puede ser considerado como un acto de competencia desleal.

**Décimo tercero:** Que, como se explicó por los jueces del TDLC, las acciones civiles, penales, las medidas de



frontera y perjudiciales interpuestas por el Grupo Geobruigg, resultan de un ejercicio lícito y justificado que amparaba a las demandadas para ejercerlas, fundado en la protección de sus patentes de invención, siendo dicha decisión categórica, sustentada en un análisis probatorio a la luz de la teoría económica, doctrina y jurisprudencia que latamente cita el fallo que se impugna, el cual declara:

“Que, con todo, ese plan o estrategia es coherente con el interés del titular de proteger las patentes y derechos de propiedad industrial que se le han concedido conforme a la ley. En efecto, de ser efectivas las infracciones acusadas por Geobruigg en estas acciones, su comportamiento resulta razonable y proporcional en relación con los efectos de las infracciones denunciadas”.

**Décimo cuarto:** Que, por tanto, las acciones judiciales o administrativas interpuestas por el Grupo Geobruigg, no tuvieron la finalidad “inequívoca de impedir, restringir o entorpecer la entrada de competidores al mercado”, como exige el fórum shopping y, por el contrario, su fundamento, se basó en las patentes de invención que solicitó respecto de las mallas objeto de las licitaciones.

Asentado lo anterior, se desvirtúan todos y cada uno de los demás puntos que sustentan la reclamación de PMP, porque de acuerdo con lo razonado, las conductas que se imputaron a la demandante, esto es, la remisión de las cartas y/o el ejercicio de acciones judiciales,



administrativas o penales en contra de la actora, se justificaron en el interés legítimo de las demandadas de proteger su derecho de propiedad sobre las patentes de invención que obtuvieron respecto de las mallas.

**Décimo quinto:** Que, por consiguiente, la sentencia impugnada no incurre en incompatibilidad o contradicciones al resolver el asunto controvertido, desde que, -se insiste- las demandadas diseñaron y ejecutaron un plan cuyo objeto fue siempre el proteger sus derechos de propiedad, sin perjuicio, que durante el período de los hechos que se denunciaron, aquellas no se encontraban en vigencia pero si solicitadas y fueron concedidas con posterioridad, debiendo para ello recordar lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 19.039, esto es, que aquellas se conceden por un período de veinte años contados desde la presentación de su solicitud, la que en este caso particular, aconteció 2018 y 2019.

**Décimo sexto:** Que igual argumento, permite declarar que se aplicó correctamente el estándar de cuidado exigible a toda persona que ejerce acciones judiciales, tenga o no una posición dominante; puesto que, no existe una interpretación ambigua de las conductas denunciadas y menos superficial de las mismas como alegó la reclamante, porque de acuerdo con lo explicado hasta ahora, permite colegir que todas ellas, se fundaron en la protección de las patentes de invención de que es titular Geobruigg y que, a su respecto, como bien señalaron los jueces de base, su concurrencia, por cuestiones de fondo, no es un tema que pueda ser discutido y/o analizado en esta sede.



Por estos fundamentos, normas legales citadas y lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto Ley N°211, **se rechaza** el recurso de reclamación deducido por Pacific Mining Parts Chile SpA. en contra de la sentencia de veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, sin costas.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Fuentes Mechasqui.

Rol N° 22.377-2024.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sr. Jean Pierre Matus A., Sr. Diego Simpértigue L. y Sr. Jorge Zepeda A. (s) y por los Abogados Integrantes Sr. Álvaro Vidal O. y Sr. Raúl Fuentes M. No firman, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, el Ministro Sr. Simpértigue por estar con feriado legal y el Abogado Integrante Sr. Vidal por no encontrarse disponible su dispositivo electrónico de firma.



Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Jean Pierre Matus Acuña y Diego Gonzalo Simpertigue Limare y el Ministro Suplente Jorge Luis Zepeda Arancibia y los Abogados (as) Integrantes Raul Fuentes Mechasqui y Álvaro Rodrigo Vidal Olivares. No firma, por estar ausente, el Ministro Diego Gonzalo Simpertigue Limare y el Abogado Integrante Álvaro Rodrigo Vidal Olivares. Santiago, veintinueve de agosto de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintinueve de agosto de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

