

Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

En estos autos rol C-23.839-2018 del Décimo Sexto Juzgado Civil de Santiago, caratulados “Empresas Carozzi S.A con Masterfoods Chile Alimentos Limitada”, sobre competencia desleal, el treinta de marzo de dos mil veinte se dictó sentencia de primera instancia por la que se rechazó las excepciones de falta de legitimación activa y de cosa juzgada, y se acogió la demanda declarándose que la demandada cometió actos de competencia desleal, que debe cesar inmediatamente en dicha conducta absteniéndose de utilizar de cualquier modo la frase publicitaria “8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas”, con costas, y se dispuso pasar los antecedentes, en su oportunidad, al Fiscal Nacional Económico.

En contra de esta sentencia, la demandada dedujo recurso de casación en la forma y apelación y una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, desechó el recurso de nulidad formal y confirmó la decisión impugnada, sin costas.

Respecto de este último pronunciamiento la misma parte dedujo recurso de casación en la forma y de casación en el fondo, los que fueron declarados admisibles.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

I. En cuanto al recurso de casación en la forma.

Primero: La recurrente plantea que la sentencia impugnada incurre en la causal de nulidad de forma consagrada en el número 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en relación con lo dispuesto en el artículo 170 número 6 del mismo cuerpo legal, al haber omitido pronunciamiento sobre las excepciones, alegaciones o defensas opuestas por su parte.

Refiere que, al menos, fueron tres excepciones las que quedaron sin resolver. La primera, en cuanto a que la frase publicitaria de Whiskas no se dirige ni afecta a Carozzi ni a un competidor determinado, según exige la Ley de Competencia Desleal tratándose de publicidad comparativa; la segunda, en cuanto a que la campaña de Whiskas no fue desplegada con dolo; la tercera, en orden a que la frase publicitaria de Whiskas no afecta el sentido crítico de los consumidores. Afirmo, así, que tanto la sentencia de primera como la de segunda instancia olvidaron y omitieron por completo estas excepciones.



Respecto de la primera excepción, sostiene que si bien el fallo razonó sobre la publicidad comparativa, no ponderó ni resolvió que tal actividad requiere que se aluda a otro competidor o producto para ser contraria a las normas que regulan la competencia desleal. Cita jurisprudencia y doctrina sobre esta exigencia y explica que este vicio influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues queda de manifiesto que de haber analizado todos los requisitos de procedencia de la publicidad comparativa se habría rechazado la demanda, pues, la campaña Whiskas no alude, menoscaba, denosta, ni hace referencia a ningún otro competidor o producto.

En cuanto a la segunda excepción, sostiene que el fallo omite pronunciamiento sobre la ausencia de dolo en la conducta imputada a su parte, estimando que ello es un requisito esencial de los tipos de infracción establecidos por la Ley de Competencia Desleal. Explica que el dolo es un elemento de las conductas proscritas por la ley referida para lo cual cita doctrina, jurisprudencia y su historia fidedigna, y agrega que en la conducta que se le imputa debe descartarse la existencia de dolo, y añade que la campaña Whiskas no es más que el ejercicio legítimo de un derecho constitucional consagrado sobre la base de la protección otorgada por la propiedad industrial de que es titular y que fue respaldada por la autoridad marcaria de la época, así como por aquellos órganos llamados a conocer sobre materias de competencia desleal, y cita las Resoluciones del Departamento de Propiedad Industrial y del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial que resolvieron que la campaña no es contraria a la competencia desleal en la causa iniciada por Nestlé Chile S.A. En el mismo sentido alude a las resoluciones de la Comisión Preventiva Central y de la Comisión Resolutiva Antimonopolios, que también descartaron la existencia de cualquier infracción y por cierto de dolo en la frase publicitaria cuestionada en autos.

En relación con la tercera excepción no resuelta, se refiere a que la frase de Whiskas no afecta el sentido crítico de los consumidores que les permite discernir el contenido de ésta y la veracidad de los antecedentes en los cuales se sustenta. Explica que el “sentido crítico” en materia de consumo, según la doctrina, se refiere al conocimiento y acervo cultural del consumidor promedio, el que se condice con la concepción de un “consumidor informado”. Añade que el consumidor medio puede percatarse del uso de figuras literarias y herramientas comunicacionales en la publicidad. Bajo esta lógica, si el parámetro de este



sentido crítico no existiera podría estimarse que cualquier acto publicitario que se realizare en cualquier representación distinta en lo más mínimo a la realidad o literalidad del enunciado, respecto de otros bienes o servicios, sería una publicidad comparativa de carácter ilícito. Alude a diversos estudios sobre la Campaña Whiskas en distintos países, por lo que el vicio denunciado de omitir pronunciamiento sobre esta excepción, influye sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, pues de haberse pronunciado la demanda habría sido rechazada totalmente, por cuanto el sentido crítico de los consumidores les permite advertir el uso de figuras literarias y herramientas comunicacionales en la publicidad, que se sustentan en antecedentes suficientes que dotan de veracidad al enunciado.

Finalmente, explica que los vicios descritos provocan un indiscutible perjuicio a su parte, pues de lo contrario la demanda se habría rechazado, y solicita que se anule la sentencia impugnada y acto continuo y sin nueva vista se dicte la correspondiente de reemplazo que rechace íntegramente la demanda, con costas.

Segundo: El recurso de nulidad formal es extraordinario y la ley procesal lo admite para anular determinadas sentencias que omiten el cumplimiento de los requisitos formales que la ley exige para su validez o cuando en el procedimiento que les antecedió se verifican vicios relativos a su sustanciación o ritualidad.

En concepto del recurrente, la sentencia atacada al omitir pronunciarse sobre tres excepciones que su parte invocó como defensa amerita su anulación, cuestión que pasa a analizarse a continuación.

Tercero: La primera excepción que la demandada considera no resuelta dice relación con la publicidad comparativa, pues echa en falta que el tribunal no pondere ni resuelva que para incurrir en tal conducta se requiere que la comparación aluda a otro competidor o producto para ser contraria a las normas que regulan la competencia desleal.

Sobre el particular, la sentencia impugnada conociendo de tal alegación -falta de pronunciamiento- la desechó, pues estimó que el fallo de primer grado a partir del considerando vigésimo primero se pronunciaba sobre todas las alegaciones del recurrente.

Pues bien, al revisar la decisión de primer grado es posible verificar que en el motivo vigésimo sexto se analiza la publicidad comparativa, indica cuál es su objeto para luego referirse al caso concreto y sostiene que la frase publicitaria en cuestión, “8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas”, en el mercado de alimentos de

mascotas, asociada a la indicada marca, conlleva una comparación con los demás agentes que forman parte del mismo mercado, entre ellos, la demandante. Y añade, *“Así al publicitar los productos Whiskas con la frase en cuestión, implícitamente se está afirmando que en el referido mercado de alimentos para gatos, 8 de cada 10 de estos animales se inclina por la marca en cuestión, prefiriéndolos en términos generales por sobre los otros productos ofertados por la competencia que integra el indicado mercado”*.

En consecuencia, para el tribunal la demandada por medio de la publicidad que se le cuestiona hace una referencia implícita a sus competidores y de ahí entonces que dé por configurada la conducta de competencia desleal. En otras palabras, la sentencia estima que efectivamente hay alusión a otros competidores de manera implícita, y de esa forma la alegación efectuada por la demandada sí fue resuelta, aunque desfavorable a sus planteamientos.

Cuarto: Enseguida, se acusa que el fallo omite referirse a la alegación sobre la exigencia de dolo, como requisito necesario para incurrir en conductas de competencia desleal.

Nuevamente para resolver sobre la efectividad de este reproche se debe acudir a la sentencia de primera instancia, pues la de segunda consideró que todas las alegaciones fueron resueltas.

Al respecto, el considerando vigésimo octavo, concluye que la utilización de la frase publicitaria que origina este juicio, al no hacer referencia a estudios de mercado o de palatabilidad que fundamenten la preferencia, no se sustenta en antecedentes objetivos y verificables, o estos no se encuentran comprobados suficientemente.

Luego, agrega *“Con ello entonces la demandada, a juicio de esta juez, ha infringido los estándares de debido cuidado y comportamiento que le son exigibles, en cuanto a su calidad de agente del mercado de alimento de mascotas, conforme a la buena fe y buenas costumbres comerciales, con el propósito de influir en las decisiones de consumo y así aumentar su clientela, como ya se ha indicado, invocando para ello una preferencia que no está sustentada en antecedentes objetivos y verificables”*

Como puede verse para el tribunal no es necesaria la existencia de dolo pues le basta que la conducta falte al “debido cuidado” y eso es lo que estima exigible para la concurrencia de la conducta reprochada, por lo que es evidente que descartó el dolo, desechando de esta forma la alegación de la demandada. En



consecuencia, la sentencia ha cumplido los requisitos de forma que le son exigibles, descartándose el vicio que se denuncia.

Quinto: Por último, la recurrente sostiene que la sentencia tampoco se hace cargo de su alegación referida al sentido crítico de los consumidores, en cuanto a que el parámetro para evaluar un determinado aserto publicitario no es aquél de un consumidor desinformado, ingenuo e incauto. Añade que la publicidad no en todos los casos corresponde al sentido estricto de la realidad pues los consumidores poseen un sentido crítico de la misma, de manera que no cualquier circunstancia basta para constituir un acto engañoso.

Al respecto, y como ya se dijo, el fallo impugnado afirma que la sentencia de primera instancia sí abordó este aspecto. En efecto, ello es así si se lee el considerando vigésimo séptimo, que en relación con la publicidad comparativa explica que en un sistema de libre mercado la comparación debe sustentarse en antecedentes objetivos y verificables que permitan a los agentes desarrollar una competencia sana sobre la base de flujos de información veraz y, agrega “... *lo que en último término servirá también de guía y beneficiará a los consumidores para ejercer decisiones de consumo lo suficientemente informadas y razonadas*”.

Este argumento descarta la defensa de la demandada en cuanto a que deba acudirse al sentido crítico de los consumidores ante una publicación comparativa, por cuanto la sentencia exige que esta clase de publicidad se sostenga en antecedentes objetivos y verificables y esa información es la que servirá de guía a los consumidores.

Sexto: Como puede advertirse, la sentencia sí se pronunció sobre todas las excepciones alegadas como defensa por la demandada, descartándolas, cuestión que permite sostener que cumplió con las exigencias formales que le impone la ley procesal civil y ello conduce, entonces, a desechar el recurso de casación en la forma por no concurrir los vicios denunciados.

II. En cuanto al recurso de casación en el fondo.

Séptimo: La recurrente sostiene, por otra parte, que la sentencia incurre en vicios de fondo constituido por tres errores de derecho.

El primer vicio, se refiere a una aplicación equivocada del artículo 4 letra e) de la Ley N° 20.169, consistente en una errada interpretación al calificar la frase publicitaria de Whiskas como publicidad comparativa “ilícita”, en circunstancias que conforme a dicho precepto para configurar una competencia desleal es necesario que exista una comparación directa que denoste o menoscabe el

producto de un competidor preciso y determinado. Cita jurisprudencia y doctrina. Añade que la interpretación de la norma vulnera los artículos 19, 22 y 24 del Código Civil. En consecuencia, afirma que constituye un error de derecho calificar como ilícita la frase publicitaria de Whiskas como consecuencia de la errada interpretación del artículo 4 letra e) de la Ley de Competencia Desleal, al omitir como presupuesto de la infracción la existencia de una atribución directa y específica entre un competidor o su producto, al considerar especialmente que la Campaña Whiskas no hace referencia a ningún competidor o producto en particular.

Octavo: El segundo error de derecho que acusa la recurrente es la errada aplicación del artículo 3 en relación con el artículo 4 letra e) de la Ley N° 20.169. Al respecto, indica que las infracciones tipificadas en los artículos 3 y 4 de la Ley N°20.169, deben cumplir con los requisitos típicos de la responsabilidad civil, pero adicionalmente- requieren de elementos subjetivos, según sea el caso, como son la mala fe, dolo o la deliberación como factor de imputación del agente infractor al ejecutar sus actos. En este sentido, el dolo, siguiendo la definición del artículo 44 del Código Civil, aplicada al contexto de la competencia desleal, implica una intención positiva del competidor de desviar ilícitamente clientela. Explica que la frase publicitaria no ha sido desplegada con dolo y no infringe las normas de competencia desleal, toda vez que su uso se encuentra amparado por las normas de propiedad industrial constitucionalmente garantizadas, y vuelve a citar jurisprudencia, doctrina e historia fidedigna de la ley sobre el punto expuesto.

Noveno: Como tercer error de derecho denuncia la infracción a las leyes reguladoras de la prueba, pues dice que se alteró la carga de la prueba, se aceptó un medio de prueba no permitido por la ley y se tuvo por acreditados los presupuestos requeridos para la calificación de una conducta como competencia desleal sin existir antecedentes que así lo evidencien y se omitió, sin fundamentos, ponderar medios de prueba que la ley expresamente autoriza para acreditar ciertos hechos, alterándose la valoración de los medios acompañados al proceso que condujo a acoger la demanda interpuesta.

En relación con la alteración de la carga de la prueba, dice que correspondía a Carozzi acreditar que su parte incurrió en hechos y/o conductas de competencia desleal, sin embargo, no rindió prueba testimonial, confesional, pericial ni solicitó inspección personal del tribunal, limitándose a rendir una mínima prueba documental no reconocida en juicio por su autor en calidad de testigo y



todos los documentos fueron objetados y observados. Es más, dice que ni siquiera se acreditó la existencia de la Campaña Whiskas, y menos la ilicitud de la conducta reprochada.

Como segunda vertiente de la infracción a las leyes reguladoras de la prueba, acusa un desconocimiento del valor de la prueba documental rendida, a saber: cinco informes y estudios de palatabilidad, la copia del expediente de Solicitud o Renovación de Marca, estudio técnico independiente realizado por la consultora Datos Claros, las sentencias dictadas por la Comisión Preventiva Central y la Comisión Resolutiva Antimonopolios en las causas rol N° 217-02 y 702-2003, optándose en el fallo por descartarlos o no darles valor, omitiéndose ponderar y valorar el resto de los antecedentes, en circunstancias que la prueba documental daba cuenta de la licitud de la Campaña Whiskas.

Enseguida, se refiere a la tercera variante de la infracción a las leyes reguladoras de la prueba, relativo al conocimiento privado del juzgador acusándose una errada aplicación del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 89 del mismo cuerpo legal, 10 del Código Orgánico de Tribunales y 1698 del Código Civil en relación con el hecho público y notorio. Explica que en el proceso se fijó como hecho a probar la existencia de la “Campaña Whiskas”, no obstante, y contradictoriamente, tanto la sentencia de primera instancia, así como la impugnada (al confirmar parcialmente la primera), prescindieron de los medios de prueba legales, de los rendidos por las partes y transgredieron el principio de pasividad, aplicándose erradamente los artículos 89 y 341 del Código de Procedimiento Civil, vinculados al artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales, al determinar que la Campaña Whiskas -como herramienta publicitaria- era un hecho público y notorio quedando una serie de interrogantes que no tienen respuesta en el proceso como son: ¿A través de qué medios se difundió la Campaña?, ¿Con qué frecuencia?, ¿En qué períodos?, ¿Se sigue utilizando?, ¿Qué productos dentro del mercado de alimentos para gatos la utilizan?. Así, mediante la afirmación de hecho público y notorio de la campaña se omite la circunstancia que en el proceso no se rindió prueba a su respecto, salvo un dispositivo electrónico que no fue percibido y, por lo tanto, no puede ser considerado como acompañado al proceso.

Posteriormente alude a la cuarta variante de la infracción a las leyes reguladoras de la prueba, consistente en la incorrecta valoración de la testimonial, por cuanto el fallo desconoció el valor consagrado a dicha prueba para el caso de



dos o más testigos contestes en el hecho y sus circunstancias esenciales, sin tachas, legalmente examinados y que han dado razón de sus dichos, aludiendo a los testigos Srs. Raúl Toro Anastassiou y Cristian Ernst Suárez, en cuanto han dado cuenta que la frase publicitaria de Whiskas en ningún caso podría estimarse como inductiva a error o engaño, siendo absolutamente lícita, lo que es confirmado por la prueba documental en observancia al indiscutido pronunciamiento de órganos llamados a conocer, privativamente de los asuntos sobre competencia desleal en dicha época.

Finalmente, explica cómo estos errores de derecho han influido en lo resolutivo del fallo e indica que de no haber incurrido en ellos se habrían acogido las excepciones, alegaciones y defensas opuestas por su parte en cuanto a que la Campaña Whiskas no constituye una publicidad comparativa de carácter ilícito; ii) No existe dolo en su ejecución; iii) No afecta el sentido crítico de los consumidores, y; iv) Corresponde exclusivamente al ejercicio de un derecho de propiedad industrial protegido constitucionalmente, el que previo a su concesión ya fue analizado, ponderado y validado por las autoridades marcarias y las Comisiones Antimonopolios, y se habría rechazado íntegramente la demanda interpuesta por dichos motivos, o bien por no acreditarse los presupuestos de la acción interpuesta con motivo de la falta de actividad probatoria por parte de la demandante.

Por lo anterior solicita que se anule la sentencia impugnada y se dicte sin nueva vista una de reemplazo que rechace la demanda en todas sus partes, con costas.

Décimo: Como se sabe el recurso de casación en el fondo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, procede cuando la sentencia se ha dictado con infracción de ley y esta infracción ha influido substancialmente en lo dispositivo de ella; se trata, además, de un recurso de derecho estricto en tanto exige el respeto de los hechos fijados por el tribunal de la instancia, los cuales resultan inamovibles para la Corte de casación a menos que se denuncie y compruebe la vulneración de las leyes reguladoras de la prueba.

Undécimo: Son hechos de la causa, por así haberlos establecido la judicatura, los siguientes:

1. La demandada Masterfoods, a través de su marca Whiskas, a lo menos desde principios de la década del 2000 y hasta la fecha, utiliza de manera reiterada y constante en nuestro país la frase “8 de cada 10



gatos prefiere Whiskas” con el objeto de publicitar los productos asociados a su marca Whiskas.

2. La utilización de la frase publicitaria “8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas”, en el mercado nacional de alimentos de mascotas para publicitar productos asociados a la marca Whiskas, sin hacer referencia a estudios de mercado o de palatabilidad que fundamenten la señalada preferencia, no se sustenta en antecedentes objetivos y verificables, o no se encuentran en la especie comprobados suficientemente.
3. La mentada frase no contiene ningún elemento que haga mención a las características del producto, en la medida que ni expresa ni tácitamente hace referencia a alguna característica o cualidad de algún producto de la marca Whiskas, de manera que no es posible sostener que la frase publicitaria en comento entregue elementos para que el consumidor al optar por la compra de un producto de la marca referida, pueda incurrir en algún error respecto a la característica específica de aquel y menos respecto de alguna ventaja que tendrían los productos respecto de otros competidores.
4. La utilización de esa frase se enmarca en la denominada publicidad comparativa, cuyo objeto es comparar un determinado producto o servicio con aquellos ofrecidos por la competencia.

Duodécimo: Sobre la base de tales hechos la sentencia impugnada resolvió, en primer término, que no se configura la infracción al artículo 4 letra b) de la Ley N° 20.169, pues no solo requiere la difusión de hechos o aseveraciones incorrectos o falsos, sino que, además, debe inducir a error sobre la naturaleza, proveniencia, componentes, características, precio, modo de producción, marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad y en general, sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes ofrecidos. Se agregó que la mentada frase no contiene ningún elemento que haga mención a las citadas características en la medida que ni expresa ni tácitamente hace referencia a alguna característica o cualidad del algún producto de la marca Whiskas, de manera que no es posible sostener que la frase publicitaria en comento entregue elementos para que el consumidor, al optar por la compra de un producto de la marca referida, pueda incurrir en algún error respecto a la característica específica de aquel y menos respecto de alguna ventaja que tendrían los productos respecto de otros competidores, de tal forma que se descartó esta hipótesis.



Respecto de la infracción a la letra e) del artículo 4 de la Ley N° 20.169 sobre prohibición de toda comparación de los bienes con los de un tercero, cuando se funde en algún antecedente que no sea veraz y demostrable, la sentencia primero concluyó que la utilización constante y reiterada en el tiempo de la frase publicitaria “8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas”, en el mercado de alimentos de mascotas, asociada a la indicada marca, conlleva una comparación con los demás agentes que forman parte del mismo mercado, entre ellos, la demandante. Así, al publicitar los productos Whiskas con la frase en cuestión, implícitamente se está afirmando que, en el referido mercado de alimentos para gatos, 8 de cada 10 de estos animales se inclina por esa marca, prefiriéndolos en términos generales por sobre los otros productos ofertados por la competencia que integra el indicado mercado.

Agregó la sentencia que la comparación se realiza por medios de publicidad y, por tanto, se trata de una publicidad comparativa, en la medida que a través del slogan se sostiene que una marca de alimentos para gatos presenta una ventaja o superioridad frente a sus competidores, que es la preferencia de dichos animales, en un porcentaje elevado (80%) por los productos de la marca Whiskas. Se añadió que no puede afirmarse que un producto cuenta con cierto atributo sin que se pueda comprobar que efectivamente el producto lo tiene, exigencia que la demandada no cumplió.

Por otro lado, la sentencia desestimó la prueba aportada por la demandada, específicamente el estudio técnico presentado por la consultora Datos Claros, porque era acotado y dirigido a un grupo determinado de consumidores, suscrito por su director en Chile, Rene Najari Ricorri, del que aparece que constituye un estudio que si bien habla de una muestra de 2.000 personas encuestadas, la pregunta del alimento que considera que prefiere su gato y que dio resultado 84,4% se le hizo solamente al 36% de la muestra, que correspondía a quienes habían comprado Whiskas en los últimos tres meses, por tanto, es un estudio acotado y dirigido a un grupo determinado de consumidores y no representa efectivamente la frase “8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas”. El estudio referido solo podría sostener que “8 de cada 10 gatos que consumen Whiskas prefieren ese producto”, que necesariamente queda predeterminado dicho resultado si es que la consulta se efectúa al universo de clientes que consumen el producto del demandado.



El fallo concluyó que la deslealtad se verifica precisamente porque frente a un slogan tan simple lo que el consumidor razona también es simple, especialmente, respecto al cliente que por primera vez compra un alimento para gatos y es que si una mayoría importante de los gatos (8 de cada 10) prefieren esa marca entonces el cliente compra ese alimento, pero dicha decisión se toma con una información que, a la luz de la prueba, no tiene respaldo en información o estudios comprobables. Por ello, afirma el tribunal, que se vulnera el deber de corrección, de lealtad, exigido por la ley pues la comparación realizada no se fundó en algún antecedente veraz y demostrable, que se hizo con el objetivo preciso de causar un daño, al desviar clientela de los otros operadores del mercado, dentro de los que está el demandante. Por todo lo anterior, la judicatura concluyó que la demandada actuó fuera de las reglas de una competencia leal, mediante un ejercicio abusivo de la libertad de competir que la ley pretende evitar y así acogió la demanda en ese extremo.

Décimo tercero: La discusión jurídica, de acuerdo con lo expuesto, se circunscribe a determinar si conforme a los hechos asentados acierta la sentencia impugnada o yerra al dar por configurada la conducta de competencia desleal del artículo 4 letra e) de la Ley N° 20.169.

El precepto aludido dice que: “En particular, y sin que la enumeración sea taxativa, se considerarán actos de competencia desleal los siguientes: (...) e) Toda comparación de los bienes, servicios, actividades o establecimientos propios o ajenos con los de un tercero, cuando se funde en algún antecedente que no sea veraz y demostrable, o, cuando de cualquiera otra forma infrinja las normas de esta ley.”.

Décimo cuarto: Como se señaló en forma precedente, el primer vicio de nulidad de fondo que la recurrente denuncia consiste en que la sentencia omitió como presupuesto de la infracción la existencia de una atribución directa y específica entre un competidor o su producto, al considerar especialmente que la Campaña Whiskas no hace referencia a ningún competidor o producto en específico.

Sobre el particular, lo primero que debe destacarse es que la norma que contiene la conducta de competencia desleal que se analiza alude a la comparación de bienes, servicios, actividades o establecimientos propios o ajenos “con los de un tercero” y ello es así pues comparar, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, consiste en “Establecer la semejanza de



una persona o cosa con otra” por lo que para que exista comparación se requiere al menos la existencia de dos cosas o elementos que permita determinar su semejanza o diferencia.

Se ha sostenido que en relación con el objeto de comparación “...La ley reconoce un elemento central de la publicidad comparativa, a saber, la referencia simultánea a productos o servicios propios o ajenos” (Saffirio Palma, Camila. Profesor Guía Francisco Agüero Vargas “Publicidad Comparativa: Regulación en la Ley N° 20.169 sobre Competencia Desleal” Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho Universidad de Chile, año 2012 pág. 59).

Por otro lado, en cuanto a la referencia a uno o varios competidores, se sostiene que es un elemento constitutivo de la publicidad comparativa, así se dice que “...la necesidad de contener una referencia a uno, o varios competidores determinados y reconocibles, o a sus bienes o servicios, permitiendo de esta manera, a los consumidores, identificar de forma directa o indirecta al competidor o competidores que soportan la confrontación y los bienes o servicios a los cuales se refiere. En consecuencia, como señala Massaguer y Ortuño, una mención genérica a los competidores en la publicidad no es, por sí misma, suficiente para concluir que se trata de Publicidad Comparativa. Para ello es preciso que, en atención a las circunstancias fácticas del caso, sea esperable que el consumidor medio reconozca al otro u otros competidores y a los bienes o servicios comparados”. (Hachim Steger, Juan Pablo. Profesor Guía Rodrigo Cooper Cortés “Alcances de la Publicidad Comparativa en Chile y su Tratamiento en el Derecho Comparado” Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho Universidad de Chile, año 2020 pág. 13). (Cita referida a Massaguer Fuentes, José. Actas de Derecho Industrial y Derecho de autor Tomo XXV (2004) Universidad Santiago de Compostela, Pp 200 y ss. y Ortuño Baeza, María Teresa. Las condiciones de Licitud de la Publicidad Comparativa tras la ley 29/2009. Un análisis a la luz de la jurisprudencia comunitaria. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXXI 2010-2011 Pp.350 y 351).

De lo expuesto vemos, entonces, que existe consenso en que para que exista publicidad comparativa es necesario que en ella se haga una referencia a otro u otros competidores o sus productos porque de no ser así se torna imposible confrontar las semejanzas o diferencias de los objetos comparables.



Décimo quinto: Ahora bien, la forma de efectuar la referencia hacia uno u otros competidores puede ser explícita o implícita.

Será explícita cuando el competidor es directamente identificado en forma verbal o visual, es decir, se menciona su nombre, sus productos o servicios o cuando se utiliza su logo o imágenes de sus productos o servicios (Saffirio 2012 pág.10 cita a Tato Plaza, Anxo.1996. La Publicidad Comparativa. Madrid. Marcial Pons. P21)

Será implícita, cuando no hay una referencia directa al competidor, por ejemplo, cuando se alude a “otras marcas”, a una “marca X”, a “una marca común” o a la “marca líder” (Saffirio 2012 pág.10 cita a Kimberly-Clark vs. Procter & Gamble rol n°578/03 Conar).

Décimo sexto: En el caso que nos ocupa, conforme a los hechos establecidos en el fallo, no hay en la frase de publicidad utilizada por la demandada una referencia explícita a Empresas Carozzi S.A -demandante en esta causa- por lo que esta modalidad queda descartada.

En cuanto a la referencia implícita, cabe indicar que lo importante es que esta contenga elementos que permitan a los consumidores la identificación del competidor en forma indubitada.

La doctrina alude a diversas situaciones que aumentan o disminuyen la posibilidad de identificación (Tato Plaza citado por Saffirio pág.11), por ejemplo, si se trata de un mercado duopólico en el que sólo operan dos firmas, es evidente que la referencia que se hace en la publicidad es hacia el otro competidor; en los mercados oligopólicos dominados por un número reducido de firmas competidoras, se entenderá que la referencia será a los restantes competidores que ostentan un mismo poder de mercado; también puede ocurrir que se utilice como referencia la publicidad de la competencia, así la marca Friskies afirmó “Si 8 de cada 10 gatos prefieren otro alimento es porque se les acabó Friskies” publicidad con la que el consumidor podía identificar que el “otro alimento” era “Whiskas”; otro criterio puede ser una referencia espacial en que se alude a precisiones geográficas que permite al consumidor identificar al competidor, por ejemplo aludir a “los mejores de la región”.

Décimo séptimo: De lo expuesto, cabe concluir que la frase publicitaria “8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas” tampoco permite identificar de manera implícita al competidor demandante, esto es, a Empresas Carozzi S.A.



En efecto, la sentencia que se revisa no hace alusión a las características o componentes del mercado de alimentos para gatos, no se sabe qué clase de mercado es, tampoco hay alguna cita o indicio fijado en la sentencia que permita concluir que el consumidor está en condiciones de detectar que existe una comparación de Whiskas con los alimentos para gatos que ofrece la demandante.

En otras palabras ¿cómo podemos identificar que la frase publicitaria alude a Carozzi? Simplemente la sentencia no da cuenta de la existencia de algún dato, pista, indicio o alusión que permita esa identificación y eso trae como consecuencia que el fallo cuando concluyó que había una referencia implícita incurrió en un yerro jurídico pues los hechos que asentó no le permitían hacer esa calificación.

De esta forma, no resulta factible subsumir la conducta desplegada por la demandada con su frase publicitaria “8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas” en los actos de competencia desleal que describe el artículo 4 letra e) de la Ley N° 20.169, por cuanto exige una comparación de los bienes, servicios, actividades o establecimientos propios o ajenos “con los de un tercero” sin que ese tercero esté identificado expresa o implícitamente.

Décimo octavo: Como corolario de lo anterior, sólo es posible concluir que acierta la recurrente cuando sostiene que la sentencia vulnera lo dispuesto en el artículo 4 letra e) tantas veces citado, pues, determinó su aplicación a un caso no previsto por la norma, de tal forma que corresponde acoger el recurso de casación en el fondo entablado por la demandada y anular la sentencia impugnada en ese extremo debido a que el yerro tiene influencia sustancial en lo dispositivo del fallo pues condujo a acoger una demanda que debió ser desechada.

Décimo noveno: Los restantes errores de derecho que la recurrente denuncia carecen de relevancia pues se sostienen sobre la base de estimar concurrente la conducta descrita como publicidad comparativa, cuestión que ya fue desechada.

Con todo, sin perjuicio de descartar la existencia de publicidad comparativa de la demandada con productos del demandante, es importante mencionar que este Tribunal no comparte que para la competencia desleal se exija una conducta dolosa -como afirma el recurrente-, y ello fue recientemente abordado por esta Corte en un pronunciamiento anterior (rol 251.022-2023).

En relación con la vulneración a las leyes reguladoras de la prueba que denuncia la recurrente, tampoco se verifica tal vicio. En efecto, no constituye

alteración de la carga de la prueba la circunstancia que la demandante solo haya presentado en el juicio prueba documental sino que se trata de un aspecto de suficiencia probatoria que corresponde determinar en forma exclusiva a la judicatura; tampoco constituye un vicio de casación que el fallo desestime el valor de un documento privado acompañado por la demandada aun cuando haya sido ratificado por sus autores pues, nuevamente se trata de un aspecto de ponderación conforme con las facultades propias del tribunal que conoce del fondo de la controversia; igual ocurre con el tema del hecho notorio ya que la judicatura recurre a dicho argumento sólo a mayor abundamiento en atención a que estableció que la misma demandada reconoció el uso de la frase publicitaria y, finalmente en lo que dice relación al valor de plena prueba, que en concepto de la recurrente debió darse a la testimonial de su parte, se sabe que la aplicación de alguna de las reglas que consagra el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil no constituye un precepto regulador de la prueba, sino directrices para apreciarla que quedan entregadas a las facultades privativas de quienes resuelven la controversia.

Vigésimo: Por todo lo razonado resulta imprescindible anular la sentencia impugnada como única forma de reparar el perjuicio que irroga al demandado lo que resuelve.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 764, 765, 766, 767 y 785 del Código de Procedimiento Civil se declara:

- I. Se **rechaza** el recurso de casación en la forma deducido por la parte demandada en contra de la sentencia de segunda instancia.
- II. Se **acoge** el recurso de casación en el fondo deducido por la demandada en contra de la sentencia de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que **se anula**, en la parte impugnada, y se la reemplaza por la que se dicta a continuación.

Redactó la ministra Mireya López M.

Regístrese.

N°231.181-23

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las ministras señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., Jessica González T., Mireya López M., y la abogada integrante señora Irene Rojas M. Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco.





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

