

C.P.C. N° 1142

ANT.: Consulta de FERVISAC S.A.
Roles N°s. 126- 99 C.P.C. y
207- 99 F.N.E.

MAT.: Dictamen de la Comisión.

SANTIAGO, 29 DIC 2000

I. Don Carlos Leiva Pedrasa, en representación de COMERCIAL E INDUSTRIAL FERVISAC S.A., en adelante "FERVISAC S.A.", solicitó a esta Comisión que dictamine si DISNEY CONSUMER PRODUCTS LATIN AMERICA Inc., en adelante "DISNEY", incurrió en una conducta que infringe el artículo 2° del Decreto Ley N° 211, de 1973.

Su presentación, que sustantivamente es una denuncia, se funda en los siguientes antecedentes y consideraciones:

1. FERVISAC S.A., empresa dedicada a la producción, distribución y venta de prendas de vestir, especialmente artículos de lana, suscribió, el 14 de julio de 1998, un contrato con DISNEY, en virtud del cual obtuvo licencia, de un año de duración y limitada al territorio nacional, para confeccionar, distribuir y vender chalecos y sweaters con impresos o bordados de personajes cuya propiedad pertenece a DISNEY.
2. En la cláusula segunda, letra a), del contrato, se estableció que el derecho concedido a FERVISAC S.A. era "no exclusivo" y que los artículos objeto de la licencia sólo podían ser vendidos a detallistas, para la venta final al público, o a mayoristas, para la reventa a dichos detallistas, pero no en forma directa al consumidor final.
3. A fines de 1998, DISNEY celebró, con desconocimiento de FERVISAC S.A., un contrato de licencia con CONFECCIONES RONITEX S.A., en adelante "RONITEX S.A.", sociedad que opera comercialmente a través de las tiendas Dijon, de su propiedad, mediante el cual fue autorizada para confeccionar y vender artículos idénticos a los comprendidos en el otro contrato.
4. El contrato entre DISNEY y RONITEX S.A. ha causado perjuicios a FERVISAC S.A., por cuanto en las tiendas Dijon los artículos son vendidos al público en el mismo precio que FERVISAC S.A. ha tratado de venderlos a los mayoristas, como consecuencia de lo cual FERVISAC S.A. ha podido vender muy pocas prendas, pues los detallistas no adquieren productos en el mismo precio que sus competidores los venden al público. Por ejemplo, Falabella, principal cliente de FERVISAC S.A., que en la temporada de invierno de 1998 le había comprado productos por un monto aproximado a los \$114.000.000, redujo sus compras, en la temporada siguiente, a \$23.000.000.

5. En la práctica, DISNEY otorga a las tiendas de propiedad de RONITEX S.A. una ventaja en el precio de venta al público, lo cual no constituye una competencia equitativa, pues significa que el mayorista se ve imposibilitado de competir en condiciones de igualdad, ya que esa empresa, al ser un vendedor al detalle, dispone de un mayor margen del 50%, mientras que el mayorista no dispone de nada, lo que obviamente lo conduce a la quiebra.
6. FERVISAC S.A. ha dejado de ser competitiva en ese mercado y ya no produce productos de DISNEY, debido a que, tratándose de estos productos, RONITEX S.A. posee, en la práctica, la exclusividad para la venta. Existiendo un mercado con un muy elevado grado de concentración en la confección y distribución mayorista y siendo RONITEX S.A. la única empresa que confecciona y vende al público los productos bajo licencia DISNEY, resulta altamente inconveniente, para el mercado, que esta empresa "baje" a la distribución detallista. Al existir un ejercicio de posición dominante en la venta al detalle, por parte de las tiendas Dijon, RONITEX S.A. ejercerá, también, con un alto grado de probabilidad, una posición dominante en la distribución mayorista y, una vez que tenga el control absoluto del mercado, podrá vender estos productos a cualquier precio.
7. Lo anterior permite sostener que DISNEY ha incurrido en una conducta que tiende a impedir la libre competencia y en un acto de competencia desleal, al permitir y fomentar la integración vertical de RONITEX S.A., desde el mercado de la distribución mayorista al mercado minorista, y al fomentar la competencia en condiciones desiguales entre sus licenciatarios.
8. DISNEY no puede suscribir un contrato con una empresa, prohibiéndole la venta al detalle, y, al mismo tiempo, suscribir otro contrato de la misma naturaleza con otra empresa, permitiéndole la venta al detalle, pues es obvio que sólo uno de los contratos será posible de cumplir. RONITEX S.A., al fabricar y vender al detalle productos DISNEY en los innumerables puntos de venta que posee en el país, dispone de información pormenorizada de su competencia y si deseara no tener competidores en este rubro bastaría que el precio de venta al público fuese idéntico al precio de venta que FERVISAC S.A. fija a los mayoristas.
9. La principal obligación del licenciatario de productos con figuras de DISNEY es el pago de una regalía, que asciende al 10% de las ventas, para cuyo cálculo la empresa debe proyectar su volumen mínimo en un período determinado. Cuando FERVISAC S.A. suscribió el contrato, estimó que sus ventas serían de US\$ 410.000 y se obligó a pagar US\$ 41.000, pero lo hizo con desconocimiento de que DISNEY suscribiría otro contrato que permitiría, a una empresa competidora, la venta al detalle. FERVISAC S.A., que sólo ha podido vender una suma aproximada a los US\$ 22.000, ha de pagar, sin embargo, US\$ 41.000, lo cual no se debe a deficiencia suya sino a que DISNEY alteró las condiciones del mercado, al suscribir un contrato con otra empresa, en condiciones más ventajosas, cuya materialización constituye un acto de competencia desleal en virtud de lo dispuesto en el artículo 2º, letra f), del Decreto Ley N° 211, de 1973.

II. Don Javier Irrázaval Alfonso, en representación de DISNEY, solicitó a esta Comisión que se declare incompetente para conocer del asunto y, en subsidio, que rechace en todas sus partes la denuncia presentada por FERVISAC S.A.

1. En síntesis, funda su petición de incompetencia en las siguientes consideraciones:

- 1.1. FERVISAC S.A. ha celebrado cuatro contratos con DISNEY, los cuales le otorgan licencia no exclusiva para utilizar el material licenciado y establecen un monto mínimo garantizado de regalías, las cuales deben ser pagadas con independencia del resultado final de las ventas. El 14 de julio de 1998 se celebró el cuarto contrato, acordándose un pago mínimo garantizado de US \$ 41.000.
 - 1.2. Una serie de factores, absolutamente ajenos a la responsabilidad de DISNEY, condujeron a FERVISAC S.A. a vender una cantidad muy inferior a la presupuestada y, en consecuencia, a no cumplir con las estipulaciones del contrato, quedando un saldo insoluto ascendente a US \$ 22.711.
 - 1.3. En dicho contexto, FERVISAC S.A., ante una deuda pendiente impaga, ha concurrido ante esta Comisión, para evadir su responsabilidad contractual y el pago de lo debido. La situación descrita no tiene relación alguna con un atentado en contra de la libre competencia sino, simplemente, con una relación comercial regida por un contrato perfectamente válido, cuyas obligaciones FERVISAC S.A. ha sido incapaz de cumplir. Además, la cláusula 33 del contrato otorga competencia a un árbitro arbitrador, para que resuelva cualquier eventual conflicto que surja entre las partes, en relación con el contrato mismo. Es esa instancia la llamada a conocer de este asunto y no esta Comisión Preventiva Central, cuya jurisdicción se enmarca en los parámetros del Decreto Ley N° 211, que tiene por objeto velar por la libre competencia, pero, en ningún caso, resolver asuntos de carácter contractual o comercial.
2. La solicitud que, en subsidio de la principal, formula DISNEY para que esta Comisión rechace en todas sus partes la denuncia interpuesta por FERVISAC S.A., se funda, entre otros, en los siguientes antecedentes y consideraciones de hecho:
 - 2.1. DISNEY es una empresa que otorga licencia para la utilización de sus personajes y marcas y que cuenta con una amplia red de licenciatarios no exclusivos, entre ellos FERVISAC S.A. y RONITEX S.A., los cuales fabrican, distribuyen y venden diversos productos destinados al público infantil. Teniendo presente que los personajes de DISNEY son mundialmente conocidos y que la empresa ha establecido ciertas políticas de carácter mundial, para controlar su adecuada utilización y cuidar su imagen, los contratos celebrados con FERVISAC S.A. y RONITEX S.A. son "contratos tipo". En tal contexto, DISNEY está particularmente interesada en que sus licenciatarios sean exitosos y no tiene motivo alguno para querer perjudicar a un vendedor mayorista, en beneficio de uno que vende solamente a través de sus tiendas.
 - 2.2. Como lo señala la cláusula 2ª, letra a), del último contrato celebrado con FERVISAC S.A., éste es no exclusivo, lo cual implica que no existe impedimento alguno para que DISNEY pueda celebrar contratos con otras firmas. Las únicas diferencias que se pueden apreciar entre los contratos suscritos con FERVISAC S.A. y RONITEX S.A. radican en el material licenciado, que en el caso de FERVISAC S.A. contiene mayor cantidad de personajes; la vigencia del contrato, que en el caso de RONITEX S.A. es de tres años y en el de FERVISAC S.A. de un año, pues esta empresa no se interesó por contratos de mayor duración; los montos de las garantías y la base de cálculo de las regalías.
 - 2.3. El contrato celebrado con RONITEX S.A., de 30 de mayo de 1998, es anterior al contrato celebrado con FERVISAC S.A., de 14 de julio del mismo año.

- 2.4. Cabe señalar que si bien DISNEY no está obligada a informar a sus licenciarios sobre la incorporación de uno nuevo, en reunión de fines de junio de 1998, se les dio noticia de la incorporación de RONITEX S.A. En consecuencia, FERVISAC S.A., al momento de celebrar su contrato, estaba en antecedentes de la existencia del suscrito por RONITEX S.A.
 - 2.5. Puesto que las ventas de RONITEX S.A. están circunscritas sólo a sus tiendas, FERVISAC S.A. no se veía impedida de vender a los mayoristas y a las grandes tiendas que estimase conveniente.
 - 2.6. En otro orden de ideas, los productos que se fabrican y distribuyen bajo esta licencia compiten con una amplia gama de prendas similares, tanto aquellas que contienen materiales licenciados por otros propietarios, cuanto las que no contienen ningún tipo de material licenciado, existiendo en el mercado diversas tiendas que venden estos productos, de tal forma que, en ningún caso, RONITEX S.A. o DISNEY pueden ser considerados actores dominantes, y es posible estimar, atendiendo a cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y el Banco Central, que la participación de mercado de DISNEY fluctuaría entre un 0,10% en el año 1997 y un 0,20% en 1998, aproximadamente.
 - 2.7. El contrato de licencia con RONITEX S.A. ha sido exitoso, principalmente, porque los precios de los artículos que elabora son competitivos, lo cual, sin embargo, no debe interpretarse en el sentido de que las ventas de FERVISAC S.A. fueran absorbidas por RONITEX S.A., pues esta última empresa sólo comenzó a vender productos bajo licencia de DISNEY en abril del año 1999.
 - 2.8. Además, fue en los ocho meses anteriores, es decir entre el 1° de agosto de 1998 y el 1° de abril de 1999, que FERVISAC S.A. experimentó acentuadas bajas en sus ventas, en relación con el mismo período del año anterior, sin que el ingreso de RONITEX S.A. al mercado afectara dichas ventas en forma dramática, pues ellas sólo mantuvieron su tendencia al descenso.
3. La contestación de DISNEY contiene las siguientes consideraciones de derecho:
 - 3.1. DISNEY realiza una actividad lícita, que consiste en otorgar licencia para el uso de sus derechos de propiedad intelectual e industrial, la cual se encuentra amparada por los números 21 y 25 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en cuyo marco ha celebrado, con FERVISAC S.A., un contrato que refleja las políticas generales de la compañía, tendientes a proteger la imagen de la marca y de los personajes, así como a garantizar una adecuada calidad de los productos. De acuerdo con el artículo 1545 del Código Civil, este contrato es ley para los contratantes.
 - 3.2. Por su parte, la Ley N° 17.336, de Propiedad Intelectual, reconoce la libertad del autor para fijar las condiciones bajo las cuales autoriza el uso, por un tercero, del material licenciado. En efecto, el artículo 20 de esa ley señala que "se entiende por autorización el permiso otorgado por el titular del derecho de autor en cualquier forma contractual, para utilizar la obra de algunos modos y por alguno de los medios que esta ley establece. La autorización deberá precisar los derechos concedidos a la persona autorizada, señalando el plazo de duración, la remuneración y su forma de pago, el número mínimo o máximo de espectáculos o de ejemplares autorizados o, si son ilimitados, el territorio de aplicación y todas las demás cláusulas limitativas que el titular del derecho de autor imponga. La remuneración que se acuerde no podrá ser inferior en caso alguno al porcentaje que señale el Reglamento. A la persona autorizada no le serán

reconocidos derechos mayores que aquellos que figuren en la autorización, salvo los inherentes a la misma, según su naturaleza.” Es decir, la ley otorga al titular del derecho de autor que licencia su obra la facultad de imponer las cláusulas limitativas que considere pertinentes.

- 3.3. Cabe señalar que no es aplicable, en este caso, ninguna de las disposiciones del Decreto Ley N° 211, de 1973, citadas por la denunciante, ya que no existe atentado alguno en contra de la libre competencia.
- 3.4. Se ha citado el artículo 2°, letra c), de este Decreto Ley, que prohíbe el reparto de cuotas, la asignación de zonas de mercado o la distribución exclusiva, por una sola persona o entidad, de un mismo artículo de varios productores. Como ya se ha señalado, existe una amplia gama de sweaters y chalecos ofrecidos en el mercado, de las más diversas marcas, de forma que no se puede sostener que RONITEX S.A. acapare todos esos sweaters y chalecos.
- 3.5. La designación de ciertos productos y canales de distribución, además de constituir una limitación que se encuentra amparada por el artículo 20 de la Ley N° 17.336, tiene perfecto sentido competitivo, desde el punto de vista económico, y habría sido refrendada por esta Comisión. Por ejemplo, el Dictamen N° 1043, de fecha 31 de julio de 1998, señala que “las obligaciones de carácter general que se imponen al distribuidor, asociado o socio en el caso de autos, destinadas a mantener la imagen de la marca, son necesarias, ya que las marcas constituyen una inversión y un valor económico para la empresa, por lo que es correcto establecer, en los contratos de distribución, resguardos para la marca y para el canal de distribución en sí mismo”. Por su parte, el Dictamen N° 962, de 2 de febrero de 1996, señaló que “no es objetable el hecho de que una empresa fije ciertos parámetros para los efectos de designar subdistribuidores de sus productos, especialmente en un mercado en el que participan otras dos empresas y existe una fuerte competencia entre ellas, siempre que aquéllos sean objetivos, generales y públicos”. Por su parte, el Dictamen N° 922, de 23 de diciembre de 1994, sostiene que “las ventas directas constituyen una estrategia de comercialización que no entorpece la libre competencia en el mercado a que se refiere la consulta, en la medida que existan múltiples sustitutos y competencia entre marcas en dicho mercado”.
- 3.6. Finalmente, no es efectivo que DISNEY esté fomentando competencia en condiciones desiguales entre sus licenciarios, para la venta de los productos licenciados, infringiendo lo dispuesto por el artículo 2°, letra f), del Decreto Ley N° 211, de 1973. Como se puede observar, los contratos son iguales en todos sus aspectos materiales y las diferencias existentes se refieren a procedimientos de cálculo, montos de garantía o duración, pero en ningún caso otorgan beneficios a un licenciario en perjuicio de otro.
4. En suma, la denuncia de autos es una maniobra del licenciario para evadir sus responsabilidades contractuales, con motivo de un contrato que no pudo cumplir, debido a su incapacidad para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado; el contrato con RONITEX S.A. es anterior al celebrado con FERVISAC S.A. y no existe posición dominante alguna de DISNEY, pues hay una amplia variedad de chalecos y sweaters disponible en el mercado. En consecuencia, no es sostenible que exista un atentado en contra de la libre competencia.

III. Por su parte, don Sergio Ventura Kaplán, en representación de RONITEX S.A., solicitó que la denuncia fuera rechazada en todas sus partes, fundado en antecedentes y consideraciones similares a los expuestos por DISNEY, mediante cuya exposición reitera lo siguiente:

1. Es absurdo afirmar que DISNEY y RONITEX S.A. habrían realizado un acto tendiente a impedir la libre competencia y, más aún, a perjudicar a la denunciante, pues, por el contrario, DISNEY no hizo sino ejercer y fomentar el derecho a la libre competencia, al otorgar a FERVISAC S.A. las mismas licencias que había concedido a RONITEX S.A., permitiéndole, en consecuencia, una participación en el mercado.
2. Es falsa la aseveración de que, por el solo hecho de ser a la vez productora y distribuidora de sus propios productos, RONITEX S.A. tendría una ventaja comparativa de casi un 50% en el precio de venta al público, pues el contrato de licencia sólo le permite vender los artículos bajo licencia de DISNEY en sus propias tiendas y nada impide que otras empresas, utilizando las mismas licencias, puedan también, directamente o a través de terceros, comercializar los mismos productos en libre competencia.

IV. El señor Fiscal Nacional Económico informó sobre la materia a esta Comisión, mediante Oficio Ordinario N° 1162, de 21 de noviembre de 2000. De dicho informe se desprende que, atendida la información proporcionada por las partes, no consta que FERVISAC S.A. haya tenido algún conocimiento, con antelación a la celebración de su último contrato con DISNEY, de que la denunciada suscribiría o habría suscrito un contrato de licencia con RONITEX S.A., ni, en consecuencia, de que a este último licenciatarario se le autorizaría para vender directamente al público, en las tiendas Dijon, de su propiedad.

V. Antes de emitir un dictamen, se debe abordar la cuestión de competencia formulada por DISNEY, mediante la cual solicita a esta Comisión abstenerse de conocer la denuncia.

Al respecto, la Comisión considera lo siguiente:

1. La circunstancia de que la situación planteada por la denunciante tenga su origen en un contrato de licencia, cuya validez no ha sido puesta en duda, y que en ella pudiere incidir el entorpecimiento de las relaciones comerciales entre las partes en dicho contrato, debido al incumplimiento de ciertas obligaciones pecuniarias que el licenciatarario contrajo, materia de que están conociendo los tribunales competentes, no constituye óbice para que tal situación pueda comprender hechos que tiendan a impedir o entorpecer la libre competencia, susceptibles, por tanto, de ser conocidos, dentro del ámbito de sus específicas atribuciones, por los organismos establecidos en el artículo 6° del Decreto Ley N° 211, de 1973.
2. Por otra parte, lo dispuesto en el artículo 5° del mismo Decreto Ley, que mantiene vigentes las disposiciones legales y reglamentarias referidas a las propiedades intelectual e industrial, no exime a esta Comisión de conocer situaciones que pudieren ser contrarias a la libre competencia, por cuanto tal vigencia es "sin perjuicio de lo establecido en la presente ley", salvedad que tiene su razón de ser en que la protección para el uso exclusivo de la obra, establecida por la Ley N° 17.336, de Propiedad Intelectual, que reconoce el derecho del licenciante a fijar las condiciones para dicho uso, no excluye la posibilidad de que determinadas cláusulas del contrato puedan atentar en contra de la libre competencia o inducir a una competencia desleal, excediendo los límites de aquella protección legal.
3. Examinados los hechos a que se refiere la denuncia, según han sido enunciados, éstos se sitúan directa e inequívocamente en el ámbito regido por el Decreto Ley N° 211, de 1973, y, por ende, es esta Comisión la llamada a conocerlos y a pronunciarse sobre ellos y no un juez árbitro que, como la propia denunciada señala, sólo tiene competencia para resolver

conflictos relacionados con la interpretación y el cumplimiento del contrato y no cuestiones que afectan el orden público económico. Además, aun cuando determinadas cláusulas de un contrato no constituyan, por sí solas, un atentado a la libre competencia o una inducción a la competencia desleal, sí pueden constituirlo sus potenciales efectos.

Por tanto, esta Comisión resuelve que no ha lugar a la solicitud de incompetencia formulada por DISNEY.

VI. Analizados todos los antecedentes de la denuncia y teniendo en consideración la investigación realizada por la Fiscalía Nacional Económica, esta Comisión formula las siguientes consideraciones:

1. Está establecido en la investigación que si bien las ventas, por FERVISAC S.A., de productos con figuras de DISNEY, bajaron drásticamente en el año 1999 en relación con 1998, en los mismos períodos se produjo, en general, un descenso de las ventas en el mercado nacional de prendas de vestir y, específicamente, en el de sweaters y chalecos, debiendo agregarse que, al mes de abril de 1999, época en que comenzó la comercialización de los productos bajo licencia de DISNEY por RONITEX S.A., FERVISAC S.A. ya había experimentado bajas en la venta de productos similares.
2. También está establecido que, en tales períodos, no sólo se produjo una baja de las ventas que FERVISAC S.A. hizo de productos con personajes de DISNEY, sino un descenso general de sus ventas y que la decisión de la empresa de cerrar la planta elaboradora y de terminar con la producción de prendas tejidas se debió a que "esta producción no generaba la rentabilidad esperada, dada la fuerte competencia de productos importados".
3. De estos antecedentes se desprende que los problemas de FERVISAC S.A. que motivaron la denuncia que es objeto de este dictamen, la cual fue interpuesta faltando solamente tres días para la fecha de término del contrato con la denunciada, no tuvieron su origen en las diferencias establecidas en el contrato suscrito por DISNEY con RONITEX S.A., en relación con el que a su turno suscribiera con FERVISAC S.A., como lo sostiene la denunciante.
4. Por otra parte, respecto de los contratos suscritos por DISNEY con FERVISAC S.A. y RONITEX S.A., esta Comisión considera que ambos contratos establecen deberes y derechos propios de un contrato de licencia de los derechos de propiedad intelectual e industrial, cuya plena vigencia no debiera ser entorpecida por una adecuada aplicación de las normas que velan por la libre competencia.
5. Sabido es que entre las finalidades de todo contrato de licencia se cuentan la de proteger la imagen e integridad de la creación y de la correspondiente marca registrada y la de maximizar su aprovechamiento económico. Para lograr tales finalidades, el licenciante puede, de acuerdo con la ley, establecer una serie de condiciones o modalidades a la reproducción y utilización, por el licenciataria, de la obra o productos licenciados. Por ello, puede afirmarse en este caso que, considerados separadamente los contratos, la designación de un determinado canal de distribución, en consideración a las ventajas que presenta un licenciataria, no es objetable, ya que puede constituir un aliciente a los esfuerzos de venta y un factor para optimizar sus niveles.
6. Además, se puede sostener que, desde el punto de vista del licenciante, la delimitación de diferentes canales de distribución a sus licenciataria - a

uno sus propias tiendas y a otro todo el mercado, salvo su propia tienda- que implica limitar la competencia entre ambos sólo a una por volumen de ventas, tuvo por objeto, en este caso, asegurar que los productos llegasen a todo el mercado, favorecer la expansión de las ventas en cada uno de sus segmentos y mejorar la competitividad de los artículos licenciados respecto de la de artículos similares protegidos por otras marcas.

7. No obstante todo lo anterior, reafirmando la plena vigencia de las disposiciones legales referidas a las propiedades intelectual e industrial, aun cuando el descenso en las ventas de la denunciante, el cese de su producción y el incumplimiento de sus obligaciones pecuniarias con la denunciada no tuvieron su origen en las diferencias establecidas entre los contratos; pese a que el contrato suscrito por FERVISAC S.A. expiró y a que la denuncia fue interpuesta a la época de tal expiración, corresponde a esta Comisión, teniendo presente las disposiciones del Decreto Ley N°211, de 1973, velar por que el legítimo ejercicio de los derechos de propiedad intelectual e industrial, que se manifiesta en contratos de licencia como los que han sido objeto de esta investigación, no entorpezca o tienda a entorpecer la libre competencia en el mercado correspondiente o promueva una competencia desleal en perjuicio de alguno de los licenciarios.
8. Por lo dicho en el párrafo precedente y, principalmente, en ejercicio de las funciones que le encomienda el Decreto Ley N° 211, de 1973, esta Comisión procedió a analizar el contenido de aquellos contratos a la luz de las disposiciones del mencionado cuerpo legal, bajo el supuesto de dos licenciarios que actúan eficientemente. De este análisis se desprenden las siguientes consideraciones y conclusiones:
 - 8.1. Los contratos contienen, en lo que atañe a la controversia planteada, varias diferencias, que no son únicamente, como lo sostiene la denunciada, aquellas relacionadas con el material licenciado, la vigencia del contrato, los montos de las garantías y la base de cálculo de las regalías, sino, además, otra, que es objeto preciso de la denuncia y la más relevante en relación con las disposiciones del Decreto Ley N° 211, de 1973, específicamente su artículo 2° : la diferencia entre la cláusula según la cual FERVISAC S.A. sólo puede vender aquellos artículos que reproducen el material licenciado y utilizan las marcas de DISNEY a los detallistas, para reventa al público, o a mayoristas, para reventa a los detallistas, y aquella que autoriza a RONITEX S.A. a vender similares artículos, directamente, a clientes de las tiendas de su propiedad, operadas por dicha empresa bajo el nombre Dijon.
 - 8.2. Siendo evidente que DISNEY estableció una diferenciación entre ambos licenciarios, en la cadena de distribución y comercialización de los productos de lana para niños con impresos o bordados de creaciones cuya propiedad le pertenece, y cualquiera haya sido su motivación al establecerla, lo que corresponde analizar a esta Comisión no es dicha motivación sino si tal conducta podía atentar contra la libre competencia o inducir a una competencia desleal. En efecto, al ejemplificar, en el artículo 2° del Decreto Ley N° 211, de 1973, determinados hechos, actos o convenciones, lo que preocupó al legislador no fue la intención subjetiva de los agentes económicos sino el potencial efecto negativo de sus actos en la libre y leal competencia.
 - 8.3. Es notorio que los artículos de vestir para niños con licencia de DISNEY compiten, principalmente, entre sí, debido a la fama de los personajes y al poder y prestigio de la marca, de modo que, en la motivación de los consumidores y, mayormente, de los niños, tanto o más importante que la prenda misma es el personaje en ella impreso y más relevante que su

finalidad de uso es la marca. La propia denunciada, en su contestación, afirma que "los personajes de DISNEY son mundialmente conocidos", razón por la cual la empresa ha establecido ciertas políticas de carácter universal para controlar su adecuada utilización y cuidar su imagen. De ello se desprende que la posibilidad de sustitución de los chalecos de niño con figuras de DISNEY, por chalecos que no las incluyen, no es alta.

- 8.4. Esta baja posibilidad de sustitución permite afirmar, contrariamente a lo sostenido por la denunciada, que esos bienes forman parte de un mismo y singular mercado, el mercado efectivo que, lógica y razonablemente, debe considerarse para ponderar, con justicia, si la ya mencionada diferencia entre los contratos suscritos por DISNEY con RONITEX S.A. y FERVISAC S.A. constituye una discriminación que podía tender a entorpecer la leal competencia entre ambos licenciatarios, en perjuicio de la denunciante.
- 8.5. Aun cuando, de acuerdo con el contrato, FERVISAC S.A. podía vender los productos con impresos de DISNEY a todas las grandes y pequeñas tiendas del país, salvo las Dijon, sin que RONITEX S.A. pudiera competirle en ese segmento del mercado, la ventaja que podía obtener este licenciatarario, en perjuicio de FERVISAC S.A., al permitírsele vender directamente al público consumidor, en sus propias tiendas, ya establecidas, es evidente.
- 8.6. En efecto, tratándose de un mismo artículo, de dos productores, y considerando costos de producción similares, es claro que aquel productor que, en la cadena de distribución, tiene la posibilidad de "saltar", directamente, desde la producción a la venta directa al público, la cual realiza en un extenso conjunto de tiendas propias, algunas de ellas físicamente cercanas a los locales en que se vende el artículo del segundo productor, compite en condiciones más ventajosas y tiene la posibilidad de vender aquel artículo a un precio considerablemente inferior, en perjuicio de este último, a quien se obliga a pasar por la etapa intermedia de la cadena de distribución. Esta ventaja es más evidente cuando los locales de venta al público son, como en la especie, una gran cantidad de tiendas ya establecidas. Más aún, el beneficiado por esta discriminación podría reducir los precios, afectando el crecimiento del competidor, con independencia de su eficiencia productiva; hasta provocar, incluso, el cese de la producción del artículo. En tal situación, es clara la aplicación de condiciones desiguales en la comercialización de un producto similar, lo que coloca a un competidor en situación desventajosa respecto al otro.
- 8.7. Desde esta perspectiva, en un contrato de licencia, para un licenciatarario que tiene en frente a otro que puede vender directamente al público, la decisión de integrarse a la cadena productiva en una posición intermedia sólo es racional si, a lo menos, posee completa información, tanto respecto de los derechos como de la posición competitiva del otro licenciatarario, circunstancia que no se acreditó haya concurrido en este caso.
- 8.8. En conclusión, esta Comisión estima que un tipo de discriminación como la introducida por DISNEY, referida a los canales de distribución y venta, podía, objetivamente, poner a un licenciatarario en situación desventajosa respecto a otro, impidiendo el necesario equilibrio en la competencia, e inducir a una competencia desleal entre ambos.
9. Por otra parte, de los antecedentes acumulados en la investigación no se desprende que, con antelación a la celebración del contrato con RONITEX S.A., DISNEY haya informado a FERVISAC S.A. sobre las características de dicho contrato, lo cual constituye un requisito necesario, en éste y otros casos similares, para asegurar que la aplicación de diferentes condiciones a uno y otro licenciatarario se funde en criterios objetivos y no genere una competencia desleal entre ellos. Este es, precisamente, el sentido de la

jurisprudencia de esta Comisión, por ejemplo, la que se desprende de su Dictamen N° 962, de 2 de febrero de 1996, el cual ha sido invocado por la denunciada para sostener su posición. Tal dictamen, refiriéndose a una situación parcialmente similar a la de autos, considera que no es objetable que una empresa fije ciertas diferencias a los subdistribuidores de sus productos, especialmente en un mercado en que participen más empresas, las cuales compiten con fuerza entre sí, **“siempre que aquéllas sean objetivas, generales y públicas”**. Este requisito de publicidad de las condiciones desiguales fijadas a prestaciones equivalentes, que otorga plena certeza sobre su objetividad y generalidad, es de tal importancia que su oportuno cumplimiento puede evitar situaciones como las planteadas en la denuncia que ha sido objeto de este pronunciamiento.

- VII. Por tanto y atendiendo, particularmente, a los siguientes antecedentes: a) que el contrato entre la denunciante y la denunciada expiró, b) que la denuncia fue presentada cuando restaban tres días para la fecha de vencimiento de dicho contrato y c) que los perjuicios sufridos por FERVISAC S.A., en que se basa la denuncia, entre ellos el descenso en sus ventas y el cese de su producción, no fueron causados por el contrato suscrito entre DISNEY y RONITEX S.A., esta Comisión declara que no ha lugar a la denuncia interpuesta por FERVISAC S.A.

A la vez, en cumplimiento de su función, eminentemente preventiva, de señalar los medios para corregir situaciones que puedan afectar la libre y leal competencia, la Comisión previene a DISNEY que, en el futuro, cada vez que suscriba nuevos contratos de licencia o introduzca modificaciones en alguno vigente, deberá cuidar que las eventuales diferencias en las condiciones de comercialización y venta señaladas a los licenciarios sean objetivas, generales y públicas, e informar, formal y expresamente, de las mismas a todos ellos, de una forma clara y objetiva, otorgándoles acceso expedito a los textos de los contratos o de sus modificaciones, en lo que fuere pertinente.

- VIII. Prevención de carácter general.

Considerando:

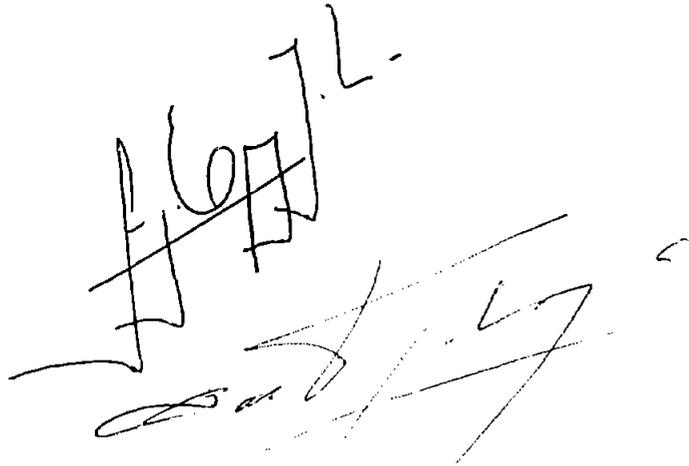
a) que el legítimo ejercicio de los derechos de propiedad intelectual e industrial, el cual se manifiesta en contratos de licencia como los que han sido examinados, no debe entorpecer o tender a entorpecer la libre competencia o promover una competencia desleal, y

b) los tratados internacionales en materia comercial de los que es parte la República de Chile, en particular el Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (O.M.C.) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPICs), inserto como Anexo I.C del Acuerdo que creó dicha Organización, el cual, en el artículo 40, N°1, de su 8ª Sección, denominada **“CONTROL DE LAS PRACTICAS ANTICOMPETITIVAS EN LAS LICENCIAS CONTRACTUALES”**, dispone que **“los miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de propiedad intelectual que restringen la competencia pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología”**, mientras que en su artículo 40, N°2 se refiere al **“abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente”**, la Comisión, en ejercicio de la función que le confiere el artículo 8°, letra c), del Decreto Ley N° 211, de 1973, cumple con el deber de formular una prevención de carácter general, en el sentido de que, sin perjuicio de la plena vigencia de las disposiciones

relativas a los derechos de propiedad intelectual e industrial, los contratos de licencia han de sujetarse a las normas que rigen la libre competencia en las actividades nacionales. En tal virtud, quienes suscriben dichos contratos no pueden pretender quedar exentos de cumplir esta normativa, ni que los organismos establecidos por el Decreto Ley N° 211, de 1973, renuncien a su misión de velar por que las cláusulas de tales convenciones y sus potenciales efectos no alteren el juego de la libre y leal competencia.

Notifíquese al señor Fiscal Nacional Económico, a la denunciante, al representante en Chile de DISNEY CONSUMER PRODUCTS LATIN AMERICA Inc. y a CONFECCIONES RONITEX S.A. Transcribese al Jefe del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

El presente dictamen fue acordado en sesión de la Comisión Preventiva Central de fecha 15 de diciembre de 2000, por la unanimidad de sus miembros presentes, señores Sergio Espejo Yaksic, Presidente, José Yáñez Henríquez, Rodemil Morales Avendaño y Carlos Castro Zoloaga.



PAOLA HERRERA FUENZALIDA
Secretaría - Abogado
Comisión Preventiva Central