

C.P.C. N° 725/898 /

ANT. : Reposición y reclamación in-
terpuestas por Dimacofi con-
tra el Dictamen N° 714/723
de 28 de septiembre de 1989.

MAT. : Dictamen de la Comisión.

SANTIAGO, ~~21~~ DIC 1989

1.- Con motivo de una denuncia formulada por la sociedad "Impresos Ateli Limitada" de Punta Arenas contra la sociedad "Distribuidora de Máquinas de Oficina Ltda". DIMACOFI, de Santiago, por negarse ésta a proporcionar a la denunciante manuales técnicos para reparar unos equipos marca RICOH y determinada información técnica, esta Comisión emitió el dictamen N° 714/723, de 23 de Septiembre del año en curso, por el cual se declaró que DIMACOFI debía suministrar en forma inmediata los manuales e información técnica requeridos por la denunciante.

Al dictaminar en tal sentido, esta Comisión Preventiva Central reiteró el criterio establecido en pronunciamientos anteriores sobre denuncias similares, según el cual los establecimientos de servicio técnico oficial de una marca están obligados a proporcionar la literatura e información técnica especializada, que el fabricante proporciona para la reparación de sus productos, a las personas que la demanden, entre ellas a los adquirentes de equipos y a quienes desean prestar servicios técnicos de reparación. En el caso de la literatura que corresponda a procedimientos de reparación diseñados especialmente por el fabricante o su representante y debidamente inscritos en el Registro de Propiedad Intelectual no existiría la obligación de suministrarla a terceros.

2.- "Distribuidora de Máquinas de Oficina Ltda", DIMACOFI, presentó recurso de reclamación en contra del dictamen N° 714, ya citado, y luego, sin perjuicio de dicha reclamación, solicitó re-

posición del mismo, por estimar que éste incurre en errores que son subsanables por la propia Comisión Preventiva Central basándose en las argumentaciones de hecho y de derecho hechas valer en la reclamación, las cuales dio por reproducidas en su integridad.

Como antecedentes de hecho señala los siguientes: a) Dimacofi es representante en Chile de la línea de equipos de fotocopiado marca RICOH de Japón y, como tal, comercializa y brinda servicio técnico en el país a dichas máquinas; b) Como los manuales técnicos de cada equipo contienen secretos de fábrica y know how tecnológico del fabricante, éste le impone al distribuidor la obligación de confidencialidad respecto de ellos, prohibiendo facilitarlos a personas ajenas a la empresa, lo que se consigna en la introducción de cada uno de estos manuales; c) Dimacofi no vendió los equipos a la denunciante pues ésta los adquirió del Obispado de Punta Arenas; d) Dimacofi no ha negado el servicio de reparación ni ha impedido en forma alguna que otros faciliten dicho servicio y la sociedad Impresos Ateli Ltda. no ha contratado estos servicios o la compra de repuestos con Dimacofi, sólo por razones económicas.

En cuanto a los fundamentos de derecho, expresa el recurrente que el dictamen N° 714 desconoce principios constitucionales y legales fundamentales relativos a la propiedad intelectual e industrial.

Hace presente que la Constitución Política de 1980 robusteció el derecho de propiedad, tanto el que se ejerce sobre cosas materiales como el que se refiere a entes inmateriales, como son las creaciones derivadas del talento, del ingenio o del conocimiento. Así, el artículo 19 N° 25 del texto constitucional reconoce al creador no sólo un derecho patrimonial sobre el producto de su creación sino también un derecho moral.

Por su parte, el artículo 584 del Código Civil señala que "las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores". Es decir, los creadores de obras artísticas, literarias o científicas, así como los artifices de inventos, descubrimientos o procesos tecnológicos de cualquiera índole poseen dominio exclusivo sobre las creaciones de su intelecto, reservándose la ley el aprovechamiento patrimonial exclusivo y excluyente de la obra de creación de la cual son autores.

Señala que en Chile, tradicionalmente, la regulación legal de la propiedad industrial abarcaba sólo las patentes de invención, las marcas comerciales y los modelos industriales (Decreto Ley N° 958, de 1931), dejando fuera el know how, los procesos tecnológicos y las técnicas industriales cuando no pudieran registrarse como inventos o como modelos industriales.

Esta situación habría sido corregida, primero por la ley 17.336 y luego por la Constitución Política de 1980.

En efecto, la ley 17.336 protege el dominio del autor sobre toda obra de la inteligencia en los campos literario, artístico o científico, cualquiera sea la forma de expresión, lo que, a su juicio, permitiría incluir en su ámbito de aplicación el know how tecnológico, los secretos de fábrica y los procesos industriales.

La Constitución Política de 1980, por su parte, amplió la protección de las obras de la inteligencia con aplicación industrial a los procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, de modo que a partir de ese momento la creación tecnológica adquirió, también, un carácter de derecho real, confiriendo a su autor, por el solo hecho de serlo, la exclusividad de su aprovechamiento patrimonial y moral. Así, por lo demás, lo habría entendido la doctrina reciente.

En apoyo de su tesis, cita la opinión del abogado don Santiago Larraguibel Zavala, expresada en su libro "Derecho de Autor y Propiedad Industrial", editado por la Editorial Jurídica de Chile, en el sentido de que el proveedor de tecnología secreta dispone de un derecho real que puede hacer valer en contra de terceros que pretendan o se aprovechen ilícitamente de sus técnicas industriales o que usen técnicas industriales no publicadas o no accesibles al público, de su propiedad, sin su expreso consentimiento.

Señala el recurrente que los manuales técnicos y, en general, la literatura especializada para la reparación de los equipos RICOH, contienen considerable información técnica secreta sobre diseño de las máquinas y conocimientos para su adecuada reparación y mantención. Esta información pertenece a RICOH y el ordenamiento

jurídico chileno le reconoce un derecho de propiedad sobre la misma, por constituir un producto creado a merced de la inteligencia de sus técnicos y profesionales, el que no puede serle desconocido, ni persona o entidad alguna está facultada para privar al titular de los atributos o facultades esenciales del dominio, como es su aprovechamiento patrimonial exclusivo y excluyente y la intangibilidad de su forma.

El dictamen recurrido viola y desconoce abiertamente el derecho de propiedad que Ricoh posee sobre los procesos tecnológicos incorporados a sus manuales técnicos, al establecer que Dimacofi queda obligada a proporcionar al denunciante y, en general, a cualquiera que lo demande, dichos manuales.

Existe desconocimiento de la normativa aplicable, cuando el dictamen reclamado expresa que no existiría la obligación de suministrar la información requerida, si el fabricante tuviere inscritos los procedimientos de reparación en el Registro de Propiedad Intelectual ya que, de conformidad con la ley N° 17.336, el derecho que tiene el autor sobre su obra se le reconoce por el solo hecho de su creación. (artículo 1°). El objeto del depósito y el registro de las obras ha sido únicamente mantener una historia de las creaciones intelectuales en nuestro país.

Este solo error debiera bastar, por sí solo, a la Comisión para modificar el dictamen y concluir que, en la especie, Dimacofi, como representante de Ricoh, titular del derecho de autor, no tiene obligación legal de suministrar a terceros la información tecnológica demandada.

El dictamen N° 714 debió considerar que la exigencia de la denunciante configura una inducción a incurrir en el ilícito penal del artículo 284 del Código Penal que, a través de una interpretación extensiva, podría serle perfectamente aplicable a Dimacofi.

También debió considerar que existen prerrogativas provenientes del dominio sobre derechos de autor que no podrían ser revelados por el mandatario, sin autorización expresa de su titular.

A su juicio, el dictamen recurrido interfiere abrupta e ilegalmente en los derechos constitucionales y legales del creador de aquellos procesos tecnológicos, violentando, además, el artículo 7 de la Carta Fundamental. También interfiere y perjudica los legítimos derechos de Dimacofi, porque el cumplimiento de lo ordenado llevaría a la pérdida de una representación que mucho le ha costado adquirir y conservar.

Estima, asimismo, que el dictamen en cuestión es contrario a derecho por cuanto conduce, en la práctica, al fomento de la competencia desleal y al desprestigio de la marca.

Considera que una indiscriminada entrega de información técnica en favor de cualquiera persona, traerá como consecuencia necesaria la retirada del país de las grandes empresas exportadoras de alta tecnología, como única vía de defender el crédito de sus productos.

Por último, no le parece convincente el argumento dado por la Comisión cuando alude al precedente de anteriores pronunciamientos sobre denuncias similares, y estima probable que en esos casos los afectados no hayan hecho valer sus derechos.

Por todo lo expuesto, solicita se reponga el dictamen N° 714 en todas sus partes, declarándose expresamente que Dimacofi Ltda. no se encuentra obligada a entregar a Ateli Ltda. o a terceros los manuales de servicio de equipos marca Ricoh y, en general, la literatura de información técnica especializada que el fabricante proporciona para la reparación de los productos de esa marca.

3.- En escritos separados Dimacofi acompañó fotocopias, autenticadas ante Notario, de las introducciones a los manuales de servicio técnico de las máquinas Ricoh Auto Printer 2.600, Electronic Printer S-3 y Auto Processor FE-2 (componente accesorio que va acoplado al Printer S-3), en los cuales se consigna la prohibición al representante de la marca de prestarlos o darlos a personas del mismo gremio ajenas a la empresa, por contener mucha información confidencial sobre los equipos referidos.

4.- Profesionales de la Fiscalía Nacional Económica visitaron las oficinas de la firma Dimacofi y su informe que se encuentra agregados a estos autos, expresa lo siguiente:

Existen dos tipos de manuales: los manuales del usuario, que se entregan a éstos junto con la adquisición de los equipos, y los manuales de servicio, que los fabricantes proporcionan a sus distribuidores autorizados.

Los manuales del usuario describen detalladamente la operación de la máquina y los trabajos de mantención rutinaria e indican algunas fallas de tipo mecánico fáciles de detectar por el usuario y de reparar, comprando los repuestos necesarios.

Los manuales de servicio contienen una nota de advertencia de los fabricantes en el sentido que, por contener mucha información confidencial, se prohíbe facilitarlos a personas del mismo ramo o similares. Estos manuales especifican con mucha precisión cómo deben repararse las fallas una vez localizadas, tanto de la parte mecánica como electrónica, siendo esta última altamente complicada, por lo que se describe en forma detallada, así como el proceso gradual para ir detectando las posibles fallas y solucionarlas. Al describir estos procedimientos, se especifican muchos detalles referidos al diseño de la máquina de que se trata.

Agrega el informe que, al visitar la bodega de repuestos de la empresa se pudo advertir que se lleva el control computacional del inventario, especialmente las salidas de repuestos, tanto a clientes con contrato de mantención con Dimacofi como sin contrato pero atendidos por su servicio técnico y ventas a particulares (las menos).

Según el informe, los manuales de servicio, al no estar inscritos en el registro de propiedad intelectual se debieran considerar secretos de fabricación, lo que coincidiría con lo que la legislación norteamericana define bajo esta denominación, es decir, toda máquina, dispositivo, producto, fórmula, compilación de información, etc., que, usadas comercialmente en un negocio, da a éste una ventaja sobre sus competidores que no tienen acceso a él. En

la medida que tenga valor, sea original y novedoso y permanezca secreto, estos secretos de fabricación están protegidos contra una adquisición ilícita.

De acuerdo con la práctica norteamericana también caen bajo la protección del secreto de fabricación los llamados procesos tecnológicos (know how) definidos generalmente como el conocimiento o destreza adquiridos por una persona que le permiten hacer algo eficientemente y con éxito comercial que, de otra manera, no podría hacer.

No obstante, en la práctica norteamericana, no está suficientemente claro cuándo estos secretos de fabricación pasan a conocimiento público por un medio tal que pierdan su protección y cuándo pueden ser cuestionados a la luz de las normas de la libre competencia.

5.- Junto con analizar los antecedentes esta Comisión Preventiva ha tenido presente, además, las siguientes consideraciones:

a) La Constitución Política de 1980, en su artículo 19 N° 25, entre las garantías constitucionales, reconoce además de los tipos de propiedad industrial reglamentados por el D.F.L. N° 958, de 1931, Ley de Propiedad Industrial, a saber, patentes de invención, marcas comerciales y modelos industriales, los "procesos tecnológicos" u otras creaciones análogas.

b) Estos nuevos tipos de propiedad industrial figuran ya en el Acta Constitucional N° 3, de 11 de Septiembre de 1976 (artículo 1° N° 17). Al discutirse el proyecto respectivo por la Subcomisión de Reforma Constitucional relativamente al derecho de propiedad, se estimó necesario introducir en el texto constitucional la protección a la tecnología, vale decir, el "know how", las técnicas industriales y tecnológicas y luego, la Comisión de Reforma Constitucional acordó emplear la expresión "procesos tecnológicos".

c) Para determinar lo que debe entenderse por "procesos tecnológicos" debieran descartarse aquellos procedimientos patentables señalados en el artículo 4° de la Ley de Propiedad Indus-

trial, antes citada, toda vez que ellos están incluidos dentro de las patentes de invención.

d) Los conocimientos técnicos se han definido como la información o maestría para una fabricación industrial o para la organización de una empresa (OMPI-Aspectos jurídicos de los acuerdos de licencias en el campo de las patentes, las marcas y los conocimientos técnicos-Ginebra 1972) o como los procedimientos de fabricación y los conocimientos relativos al empleo y aplicación de técnicas industriales (BIRPI- Ley tipo sobre invenciones para los países en desarrollo, Ginebra, Suiza, 1964.

e) Por su parte la Ley N° 17.336, de Propiedad Intelectual, modificada por la Ley N° 18.443, "protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión..."

En el ámbito internacional, se ha entendido que una obra científica no se encuentra protegida por el derecho de autor en razón del carácter científico de su contenido, sino en razón de la forma que revisten. (Guía del Convenio de Berna).

Este criterio estaría de acuerdo con nuestra legislación, ya que la obra científica estaría protegida por la ley de propiedad industrial, con patente de invención, en su caso.

6.- Todo lo anterior podría llevar a concluir que los manuales de servicio de los equipos de fotocopiado marca Ricoh, que Dimacofi comercializa en el país, estarían comprendidos dentro de la expresión "procesos tecnológicos" a que se refiere el N° 25 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y, por consiguiente, estarían amparados por dicha norma, que otorga a sus creadores la propiedad industrial sobre los mismos. Así, éstos estarían facultados para impedir el uso de dichos manuales sin su consentimiento, en ejercicio de los atributos y facultades que les confiere su calidad de dueños.

No obstante lo dicho y teniendo en cuenta las normas sobre libre competencia que la ley ha encomendado preservar a los organismos antimonopolios, estima esta Comisión que las personas naturales y jurídicas que producen determinados bienes materiales, para comercializarlos, contraen una obligación con sus compradores, que los organismos antimonopolios tiene el deber de resguardar.

También cree esta Comisión que la información que es consustancial a la producción y venta de tales bienes puede dividirse o clasificarse en: información relativa al uso y mantención del bien, que debe entregarse al usuario, necesariamente, con su venta o arrendamiento; información referente a la reparación del mismo, que tampoco puede ser secreta y que debe entregarse a quien la solicite, ya sea el propio usuario del bien u otras personas que se dediquen al giro de reparación y servicio técnico y, finalmente, información relativa al diseño y construcción del bien. Esta última, sin duda, es la que está protegida, ya sea como propiedad industrial o como propiedad intelectual de su creador.

Desde el punto de vista de la libre competencia, no debería admitirse convenio o contrato alguno de un distribuidor nacional con proveedores o productores extranjeros que alteraran esta distinción y sus efectos, en conformidad con las normas del artículo 16 del Código Civil y del artículo 1º del Decreto Ley Nº 211, de 1973.

Es posible, también, que las dos últimas informaciones arriba mencionadas estén confundidas en razón de la complejidad del bien de que se trata, materia sobre la cual no puede pronunciarse esta Comisión por carecer de la calificación técnica necesaria para ello.

En estos casos no queda sino que admitir los dichos de quienes producen o comercializan el bien respectivo en cuanto a la reserva y secreto, no sólo de la información relativa al diseño y construcción del bien sino que, también, de la información referente a la reparación y servicio técnico del mismo.

Pero, si así ocurre, el proveedor nacional debe publicitar, adecuadamente, dichas circunstancias para que todos quienes se interesen por tales bienes sepan que sólo el productor o su representante pueden prestar servicio técnico y de reparación de ellos y publicitar, también, los lugares en que se presta tal servicio y las condiciones en que están dispuestos a prestarlo dentro o fuera de tales lugares.

Para resolver de este modo, esta Comisión ha tenido presentes, además de las normas del Decreto Ley N° 211, de 1973, las disposiciones de la Ley N° 18.223, sobre protección del consumidor, especialmente sus artículos 3º, 5º y 7º.

De este modo, en el caso que nos ocupa, el comprador de Punta Arenas, de una máquina fotocopidora marca Ricoh vendida por Dimacofi a él o a un tercero, sabría que este proveedor no tiene establecimiento de atención al público en esa ciudad y que para su reparación debe pagar, además del precio del servicio y de los repuestos, los gastos de traslado y estadá del o los funcionarios que deban efectuarlo.

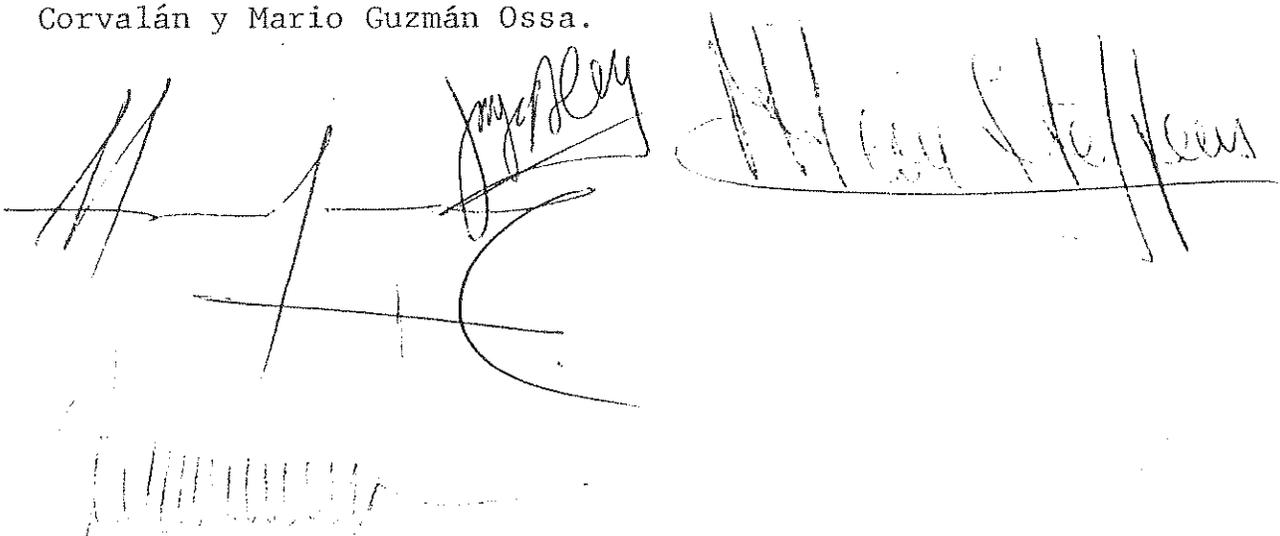
Por las consideraciones anteriores, esta Comisión Preventiva Central ha acordado acoger del modo expresado, el recurso de reposición interpuesto por Dimacofi en contra de su dictamen N° 714/723, de 28 de septiembre de 1989, y declarar que la referida empresa no está obligada a suministrar los manuales indicados a las personas que los demanden, entre ellas, a los adquirentes de los equipos y a quienes deseen prestar servicios técnicos de reparación, por las circunstancias señaladas en su recurso y que, en cambio, debe proporcionar a las personas antes mencionadas la información técnica necesaria para efectuar las reparaciones de esos equipos, que no sea, indudablemente, secreta.

Asimismo, esta Comisión declara que Dimacofi, al publicitar la venta de sus equipos, debe informar claramente la circunstancia de que sus manuales de servicios son de uso exclusivo de esa empresa, con el objeto de que las personas interesadas en adquirirlos estén en conocimiento de esta situación, antes de decidir la compra de aquéllos. Deberá también señalar los lugares en que tiene establecimientos de atención al público y la forma

y condiciones en que está dispuesta a prestar servicio técnico de mantención y reparación dentro o fuera de tales lugares.

Notifíquese al señor Fiscal Nacional Económico, a Dimacofi y a la Sociedad Impresos Ateli Limitada de Punta Arenas.

El presente dictamen fue acordado en sesión de 23 de noviembre pasado de esta Comisión Preventiva Central por la unanimidad de sus miembros señores Jorge Alé Yarad, Presidente; Gonzalo Sepúlveda Campos; Avelino León Steffens; Emanuel Friedman Corvalán y Mario Guzmán Ossa.

The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there is a signature that appears to be 'Jorge Alé Yarad'. To the right, there is a signature that appears to be 'Avelino León Steffens'. Below these, there are several more signatures, some of which are less legible but appear to be 'Emanuel Friedman Corvalán' and 'Mario Guzmán Ossa'. The signatures are written over a horizontal line.

No firma don Gonzalo Sepúlveda Campos, no obstante haber concurrido al acuerdo, por encontrarse ausente.

MARIA ANGELICA ORTEGO MATURANA
Secretaria Abogado
Comisión Preventiva Central