

Santiago, dos de Diciembre de mil novecientos ochenta y seis.

V I S T O S:

- 1.- El señor Fiscal Nacional Económico ha requerido a esta Comisión que instruya proceso en contra de la sociedad Nipo Chilena S.A., en adelante NIPO CHILENA, representante en Chile de Uvas Quality Packaging Inc., en adelante UVAS QUALITY, representada a su vez por su gerente don Hernán Rossetto Solo de Zaldívar y en contra de este último, ambos domiciliado en Avenida Bulnes N° 98, para que declare que la conducta reprochada a la sociedad NIPO CHILENA, que ha impedido la lícita y libre comercialización en Chile de un dispositivo preservador de frutas, especialmente uvas, consistente en generadores de anhídrido sulfuroso en dos etapas, fabricado en Chile, es contraria a la libre competencia y se sancione a la sociedad NIPO CHILENA con multa ascendente a 10.000 Unidades Tributarias y a su representante legal, con multa de 1.000 Unidades Tributarias por su actuación personal como administrador de la sociedad denunciada.

- 2.- El requerimiento del señor Fiscal Nacional se fundamenta en las denuncias de las sociedades "Productos Químicos y Alimenticios Limitada, OSKU, en adelante "OSKU", representada por los señores Fernando Ostornol Almarza y Ricardo Paganelli Federighi, que rola a fs. 1 de autos, de 28 de Noviembre de 1983, y de "Química y Metalurgia Limitada C.P.A., Quimetal", en adelante "QUIMETAL", representada por Hans Hanke A. que rola a fs. 139 de autos, de 21 de Diciembre del mismo año, ambos fabricantes de los generadores mencionados y en la documentación relativa a la investigación que practicó con motivo de las denuncias referidas.
 - 2.1. La empresa chilena OSKU sostiene en su denuncia que ha logrado desarrollar un generador de anhídrido sulfuroso en dos etapas, una rápida y otra lenta, de comportamiento y calidad idénticos a los de un generador extranjero, que estaba protegido en Chile por la patente de invención N° 23.114, que venció el 22 de Noviembre de 1983 y que, a la fecha de la de

nuncia, estaba protegido en los Estados Unidos de Norteamérica por la patente de invención N° 3409444, llamada "Gentry", de propiedad de "UVAS QUALITY PACKAGING", sociedad de los Estados Unidos de Norteamérica, que corresponde a la patente chilena N° 23114.

OSKU proyectó una industria con insumos nacionales, mediante una planta fabricada en Alemania Federal, y obtuvo un generador nacional, de marca OSKU-VID, que mostró excelentes resultados al ser probado en forma experimental en la exportación de uva chilena en la temporada pasada (1983), aprobándose por ello, un crédito BID a través de la Corporación de Fomento de la Producción, para su fabricación industrial en Chile, una vez que el invento protegido por la patente chilena N° 23114 fue de dominio público, esto es, a partir del 23 de Noviembre de 1983.

La denunciante OSKU señala que, frente a esta situación, el fabricante del generador extranjero, UVAS QUALITY, inició una campaña para evitar la comercialización de los generadores nacionales, llegando a amenazar a los exportadores chilenos, usuarios del producto nacional, con la destrucción de la fruta.

Para probar sus dichos, OSKU acompañó copia de un télex enviado por NIPO CHILENA S.A.C. a los exportadores chilenos y hace presente que las ventas de generadores nacionales han quedado absolutamente bloqueadas, con el consiguiente daño para su industria, razones por las cuales ha debido iniciar una campaña para desmentir las falsas amenazas, consultando a diversos organismos norteamericanos y a abogados chilenos y norteamericanos cuyos informes adjunta, también a la denuncia.

Agrega OSKU que la existencia de este bloqueo impuesto artificialmente, ha traído como consecuencia precios excesivamente altos para el producto, perjudicando al exportador chileno, que con el generador chileno OSKU-vid, de valor notoriamente inferior y con una gestión de compra ágil y directa, se beneficia, pues evita ocupar líneas de crédito y realizar trámites de importación y correr el riesgo de carecer de la mercadería cuando realmente la requiera.

Por último, expresa la denunciante, se beneficia el país, pues la fabricación del generador nacional permite

el ahorro de 5 millones de dólares en divisas, además, del efecto multiplicador que implica utilizar la industria nacional, generando trabajo y demanda de insumos nacionales y que la actitud de los empresarios norteamericanos fabricantes del generador extranjero UVAS QUALITY, es desleal y atenta contra la libre competencia en Chile.

3.- El télex que motivó la denuncia, cuya versión oficial según NIPO CHILENA, rola a fs. 80, expresa en su encabezamiento que la "siguiente información acerca de patentes de generadores de anhídrido sulfuroso es comunicada a ustedes luego de sostener una conferencia con el señor Edward Macker, abogado de Patentes de la Universidad de California y con el señor Paul Lempio, abogado norteamericano de patentes que representa a UVAS QUALITY PACKAGING. El señor Lempio es un experto en la patente de generadores y en otras patentes que cubren la generación de anhídrido sulfuroso en cajas que contienen uvas, puesto que él ha tramitado y negociado Licencias y Patentes para Fibreboard Corp., relacionadas con inventos para generar anhídrido sulfuroso, desde el año 1968."

El télex de que se trata señala que es posible establecer, con absoluta seguridad:

a) Que la patente chilena N° 23114, de la Universidad de California, es una traducción directa de la Patente de Estados Unidos de Norteamérica N° 3409444 y que ambas proporcionan la misma protección a UVAS QUALITY PACKAGING y que la última es válida hasta Noviembre de 1985;

b) Que la Universidad de California actuará en forma enérgica e inmediata contra cualquiera infracción motivada por la importación de uvas a Norteamérica en que se utilice un sistema dual de generación de anhídrido sulfuroso. Agrega textualmente que "esta acción legal puede alcanzar hasta la requisición e inmediata destrucción de la fruta en el puerto de entrada, además de entablar demanda criminal contra los infractores de la patente" (N° 3 del télex);

c) Que "La patente de la Universidad de California es aplicable aun cuando el producto competidor no sea idéntico al generador fabricado por UVAS QUALITY PACKAGING." (N° 5 del télex);

d) Que la patente chilena N° 26384 corresponde a la etapa rápida de la generación de anhídrido sulfuroso, patentada en Chile, y "nuestro abogado de Patentes en Chile actuará de inmediato si el generador sudafricano ha sido fabricado usando el procedimiento patentado por UVAS QUALITY PACKAGING y corresponde a una copia directa. Esta patente chilena es efectiva hasta Agosto de 1986 y proporciona protección de patente a la lámina de acción rápida (coated) ya sea que se utilice sola, como generador de acción rápida o como una parte del generador combinado" (en dos etapas, una lenta y otra rápida). (N° 9 del télex);

e) Es de suma importancia para los exportadores chilenos de uvas, estar en conocimiento de que si llega a Norteamérica un generador de anhídrido sulfuroso no registrado, en el acto The Environmental Protection Agency USA-EPA requisará y destruirá la fruta en que se ha utilizado tal sistema. (N° 11 del télex);

f) Que UVAS QUALITY PACKAGING y sus representantes legales están permanentemente chequeando la llegada de fruta a fin de detectar infracciones a la Ley de Patentes y cualquiera llegada de algún fungicida no registrado será comunicada de inmediato a la E.P.A., para que ésta actúe directamente. (N° 12 del télex).

g) Que se recomienda, insistentemente, avisar a los compradores (exportadores chilenos de uvas) los riesgos de perder su fruta en el puerto de llegada y que las copias no trabajan tan bien como el original.

4.- La Fiscalía Nacional Económica realizó diversas diligencias para investigar los hechos denunciados, entre ellas, dirigió el oficio N° 940, de 7 de Diciembre de 1983, al señor Director General de Relaciones Económicas Internacionales, con el objeto de establecer si es efectivo que las uvas exportadas desde Chile con el dispositivo preservador de frutas referido, de fabri

cación chilena, pudieran ser destruídas, ya sea como consecuencia de una acción derivada de la propiedad de la patente, o bien como sanción impuesta por la United States Environmental Protection Agency, por no estar registrado el dispositivo liberador de anhídrido sulfuroso (fs. 45). La respuesta rola a fs. 89 de autos e informa acerca del alcance de la ley norteamericana de propiedad industrial, al tenor de los hechos denunciados.

También se envió una carta al señor Craig W. Conrath, Subjefe de la Sección de Comercio Exterior, Departamento Antimonopolio, del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, y la respuesta rola a fs. 531 de autos y su traducción oficial, a fs. 527.

Se citó a declarar a don Hernán Rosselot Solo de Zaldívar, gerente de la firma NIPO CHILENA, representante en Chile de UVAS QUALITY; y se solicitó al Departamento de Propiedad Industrial las copias autorizadas de la resolución y del pliego de reivindicaciones de las Patentes de Invención chilenas N^os 23114 y 26384, concedidas a los señores Joe P. Gentry y Klayton E. Nelson, transferidas a The Regents of The University of California, de los Estados Unidos de Norteamérica, y a la firma Fibreboard Corporation del mismo país, y a la sociedad UVAS QUALITY PACKAGING INC., de los Estados Unidos de Norteamérica, respectivamente.

5.- La declaración del señor Hernán Rosselot Solo de Zaldívar rola de fs. 82 a 85 de autos. El declarante reconoce haber enviado a sus clientes el télex que originó el proceso, con la exclusiva intención de poner en conocimiento de los exportadores chilenos de uvas, diversas circunstancias que podrían representar problemas para la internación en los Estados Unidos de Norteamérica, de partidas de uvas que, por ignorancia de aspectos importantes de las patentes de invención en dicho país, sobre generadores de anhídrido sulfuroso, pudieran infringir dichas patentes y ocasionar graves perjuicios a los exportadores chilenos, explicándoles que, por estar vigente en Estados Unidos de Norteamérica la patente N^o 3409444, los generadores de anhídrido sulfuroso de otras procedencias no podrían llegar a dicho país acompañando partidas de uvas exportadas. El señor Rosselot hizo presente que el télex referido se recibió cuando ya estaban vendidos los generadores, pues el período de auge comercial es el mes de Julio y, en consecuencia, la difusión del télex no tuvo incidencia en las ventas de generadores chilenos y no produjo perjuicio a las firmas chilenas. Asimismo, declaró que hubo exportadores chilenos de uvas que importador generadores de anhídrido sulfuro-

so de terceros países, como Italia y Sudáfrica, lo que prueba que no hubo presión de su parte para que los exportadores de uva chilenos compraran productos de su representada.

Preguntado qué alcance tenía el télex aludido, en la parte que se refiere a la patente chilena N° 26384, actualmente vigente, pero referida a otro invento, contestó que en realidad dicha patente estaba relacionada con el invento que protegía la patente de invención chilena N° 23114, vencida el 23 de Noviembre de 1983, pues se trata de un revestimiento especial de una caja que desprende anhídrido sulfuroso en forma rápida.

Preguntado respecto del Registro de California N° 50929-50001 AA de UVAS QUALITY PACKAGING, a que se refiere el punto 13 del télex mencionado, en relación con la recomendación del N° 14 del mismo, en el sentido de advertir a los clientes del riesgo de perder la fruta en el puerto de recepción, en el caso que un generador de anhídrido sulfuroso careciera de la inscripción correspondiente, en circunstancias que la Environmental Protection Agency manifestó que no se requería tal registro, respondió que en California se necesita y que el télex se refiere sólo a California.

El declarante, señor Rosselot, acompañó al proceso diversas copias de documentos y entre ellos el oficio conductor del télex referido (fs. 79), enviado por el señor George Benson a la firma NIPO CHILENA, representante en Chile de UVAS QUALITY, de fecha 28 de Septiembre de 1983, en la versión castellana, enviada a los exportadores chilenos (fs. 80 a 81).

6.- Los representantes de OSKU, en conocimiento de la declaración efectuada en autos por el señor Hernán Rosselot, de fs. 82, expusieron que el télex que obra en autos es parte fundamental de una estrategia que tiende a impedir el consumo de generadores de anhídrido sulfuroso nacionales; que en su declaración el señor Rosselot dice que la Agencia de que se trata sólo tiene competencia en el Estado de California, contradiciendo lo que expresa el télex; que evidentemente no se trata de inadvertencia, sino de una deliberada equivocación para amenazar a los exportadores, toda vez que el noventa por ciento

de la fruta que Chile exporta a los Estados Unidos, se consume fuera del Estado de California.

Agregan que el punto, 9 del télex referido oculta el vencimiento de la patente chilena N° 23114, utilizando el vencimiento de la patente de invención chilena N° 26384 que acaecerá en 1986, con el objeto de confundir a los señores exportadores chilenos en su decisión de compra, pues esta última no corresponde al generador referido, ya que la patente chilena N° 26384 protege una caja para contener uvas, de cartón, con un revestimiento que permite la liberación de gas rápidamente. Asimismo, señalan que el télex fue entregado y distribuido a los exportadores el 28 de Septiembre de 1983, en el período de más ventas, e insisten en los graves perjuicios causados a los fabricantes chilenos de dispositivos generadores de anhídrido sulfuroso.

7.- El requerimiento del señor Fiscal analiza los antecedentes de la denuncia, y expresa que con dicho télex queda demostrado que la firma UVAS QUALITY PACKAGING ejerció una presión ilegítima sobre los exportadores chilenos, usuarios de los dispositivos generadores de anhídrido sulfuroso, con el objetivo de que no compraran los de fabricación chilena, al amenazarlos con querellas criminales en su contra por la infracción de la ley de patentes de invención norteamericana, las que incluso podrían significar la confiscación y destrucción de la fruta exportada a los Estados Unidos, en circunstancias que la ley norteamericana no contempla acción criminal, ni embargo, ni destrucción de la fruta, como consecuencia de la infracción a la ley de patentes de invención.

Además, el requerimiento de fs. 158, califica de maniobra manifiesta para amenazar ilegítimamente a los usuarios de dispositivos generadores de anhídrido sulfuroso de fabricación chilena, la alusión, en el punto 9 del télex, a la patente de invención chilena N° 26384, de propiedad de UVAS QUALITY PACKAGING, como si se tratara del mismo invento protegido en los Estados Unidos por la patente N° 3409444, en circunstancias que la patente N° 26384, chilena, ampara un invento totalmente distinto, pues se trata de una caja que desprende anhídrido sulfuroso en forma rápida, del todo diferente a la simple hoja que constituye el in-

vento que fue amparado en Chile por la patente de invención N° 23114 y que actualmente protege la patente N° 3409444, norteamericana.

Señala el mismo requerimiento que dicho télex, en su punto 11, expresa que "si llega a Norteamérica un generador de anhídrido sulfuroso no registrado, en el acto The Environmental Protection Agency requisará y destruirá la fruta en que se ha utilizado tal sistema", asento que no es efectivo, según consta en la carta de 3 de Noviembre de 1983, del señor James W. Akerman, Jefe de Fungicide-Herbicide, Registration Division de la United States, Environmental Protection Agency (fs. 4).

Considera que otra prueba de la conducta indebida de la empresa UVAS QUALITY la constituye el mismo dispositivo generador de anhídrido sulfuroso que fabrica el que en su anverso señala las patentes que corresponden a ese invento en cada país; e incluye entre ellas a la patente de invención chilena N° 26384, que, como ya se ha dicho, corresponde a otro invento: una caja con revestimiento especial que desprende anhídrido sulfuroso. En efecto, UVAS QUALITY, productora de los dispositivos norteamericanos, no puede desconocer que la patente N° 26384 se refiere a un invento diferente del que protege la patente chilena N° 23114, que corresponde exactamente a la patente de invención norteamericana N° 3409444.

El requerimiento concluye que la empresa UVAS QUALITY PACKAGING, al referirse en el télex mencionado a querellas criminales y a sanciones inexistentes en las leyes norteamericanas, al incluir en él erróneamente a la patente de invención chilena N° 26384, y al estampar la mencionada patente en el dispositivo generador de anhídrido sulfuroso amparado en los Estados Unidos por la patente N° 3409444, ha hecho uso malicioso de las leyes norteamericanas y de las patentes de invención N°s 3409444, norteamericana y 26384 chilena, con el objeto de impedir la comercialización en Chile de un producto fabricado en este país, cuya producción es absolutamente lícita, toda vez que la patente chilena N° 23114 que ampara el invento norteamericano, venció el 22 de Noviembre de 1983, esto es, pasó a ser de dominio público. La firma UVAS QUALITY, representada en Chile por NIPO CHILENA, al momento de distribuir su télex de 28 de Septiembre de 1983 a los exportadores de uvas chilenas, tenía pleno conocimiento de lo anterior.

El requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica expresa que es claro que el objeto de enviar el télex a los exportadores chilenos de uvas, tuvo como fin impedir la libre competencia de las empresas chilenas que producen el dispositivo generador de anhídrido sulfuroso similar al fabricado por la empresa denunciada, objetivo que la denunciada logró ampliamente, pues los exportadores de uvas chilenos, naturalmente, ante las amenazas referidas optaron por abstenerse de adquirir los dispositivos generadores de anhídrido sulfuroso chilenos, con el consiguiente perjuicio para las empresas fabricantes chilenas.

El requerimiento expresa que esta conducta indebida que impidió la lícita y libre comercialización de un producto chileno en Chile, constituye una práctica restrictiva del comercio, sancionada en la letra f) del artículo 2º del Decreto Ley Nº 211, de 1973 y solicitó las sanciones ya referidas.

8.- En respuesta al traslado del requerimiento del señor Fiscal Nacional Económico, la denunciante OSKU, está de acuerdo con los términos del mismo y pone énfasis en la declaración de fs. 86 del gerente de NIPO CHILENA, don Hernán Rosselot, expresando que hay confesión de su parte.

9.- Evacuando el traslado conferido del requerimiento, don Hernán Rosselot Solo de Zaldívar por sí, y en su calidad de gerente y en representación de NIPO CHILENA S.A.C., presentó escrito que rola a fs. 227, oponiendo, en lo principal, las excepciones dilatorias contempladas en el artículo 303, Nºs 4 y 6 del Código de Procedimiento Civil, solicitando se determine e individualice en forma clara y debida a la denunciada contra la cual se han dirigido todas las acusaciones.

En el primer otrosí, la denunciada contestó el requerimiento solicitando el rechazo en definitiva de la denuncia y declarando exentos de toda responsabilidad a la sociedad NIPO CHILENA y a su gerente don Hernán Rosselot Solo de Zaldívar. En el segundo otrosí, acompaña los siguientes documentos:

- 1) dos informes jurídicos evacuados por la firma de abogados Moore, Lempio & Finley, ambos fechados el 26 de Octubre de 1984, con sus respectivas traducciones;
- 2) jurisprudencia de los casos citados por los abogados de los denunciantes: Clairol Incorporated et al v. Brentwood Industries Inc., Deepsouth Packing Co. Inc., v The Laitram Corporation; in

interpretación del fallo John Mohr & Sons v Vacudyne Corporation, por la Corte de Apelaciones, en idioma inglés, haciendo presente que presentará las traducciones oficiales;

- 3) fotocopia de la Sección 337 sobre "Prácticas Desleales en el Comercio de Importación", que contempla la acción señalada en el primer otrosí del escrito a fs. 227 ante la US. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION, en idioma inglés;
- 4) cartas de exportadores chilenos de uvas sobre la materia en litigio, y
- 5) certificado referente al capital propio de NIPO CHILENA.

10.- A fs. 303, el señor Fiscal Nacional aclaró su requerimiento, solicitó admitir las excepciones y, desde luego, "tener por subsanados los defectos y señalar un plazo de 10 días a las partes, extendiendo por ellas a los denunciados, a NIPO CHILENA S.A.C. ya individualizada, y a don Hernán Rosselot Solo de Zaldívar, para que contesten nuevamente el requerimiento del Fiscal, o modifiquen las contestaciones que ya han efectuado, teniendo en cuenta que dicho requerimiento se dirige en contra de estos últimos". Esta Comisión accedió a lo solicitado por el señor Fiscal Nacional.

11.- A fs. 512, rola contestación al requerimiento de NIPO CHILENA S.A.C. y de don Hernán Rosselot Solo de Zaldívar, dando por reproducidas las alegaciones formuladas en el escrito corriente a fs. 227 de estos autos, y termina solicitando se rechace el requerimiento en todas sus partes.

Fundamenta su defensa en las siguientes alegaciones de hecho y de derecho:

A.- Los denunciados. Señala que el señor Fiscal Nacional, en su escrito de fs. 303 y siguientes, aclarando afirmaciones contenidas en el requerimiento, expresó que éste debía entenderse dirigido en contra de la sociedad "NIPO CHILENA S.A.C. y

"de don Hernán Rosselot Solo de Zaldívar, personalmente, en sus ca
lidades de autores directos de conductas contrarias a la libre com
petencia, sin perjuicio de que, también en opinión de la Fiscalía,
 "hay otros autores de iguales conductas, cometidas en el extranje
 "ro, a los que no alcanza la jurisdicción de la H. Comisión Resolu
 "tiva". A su juicio, la Fiscalía incurre en un error cuando dice:
 "hay otros autores de iguales conductas", pues esta reveración no
 tiene sentido alguno, toda vez que el télex que originó este proce
so fue redactado y enviado por UVAS QUALITY PACKAGING INC. a la
 sociedad anónima chilena NIPO CHILENA S.A.C., cuyo directorio ni si
 quiera tuvo conocimiento del hecho, por lo que difícilmente se le
 puede imputar una intervención y menos una "igual conducta" en el
 asunto. Hace presente que la aplicación efectiva de la pena soli
 citada significaría la quiebra y ruina de la compañía chilena por
 hechos no imputables a ella que, por lo demás, en su concepto, son
 lícitos.

En cuanto a don Hernán Rosselot Solo de Zaldívar, expres
 sa la defensa que no le ha cabido otra intervención en la materia
 que advertir a los posibles exportadores chilenos de uvas de los
 perjuicios que podría acarrearles el uso de los generadores de fa
 bricación nacional.

Según la defensa, sería evidente la buena fe del señor
 Rosselot, al expedir el télex a los exportadores chilenos de uvas,
 si se tienen presente las siguientes circunstancias:

- a) El télex referido expresa en su encabezamiento que la
 información transmitida se funda en los informes evacua
 dos por el señor Edward Maker, abogado de patentes de la Universi
 dad de California, y el señor Paul Lempio, asimismo abogado exper
 to en patentes norteamericanas.
- b) Del artículo 19 del Decreto Ley sobre Propiedad Industrial, se
 deduce que en Chile el propietario de una patente puede, en caso
 de verse defraudado, recurrir a la justicia criminal, solicitar la
 aplicación de una pena, como asimismo el comiso de los objetos o
 útiles fabricados en contravención a su patente de invención.

c) El artículo 5º del Decreto Ley Nº 211, de 1973, expresamente prescribe que continuarán vigentes las disposiciones legales y reglamentarias referidas a las propiedades intelectual e industrial.

d) Aún en el caso de que las medidas anunciadas no fueran procedentes en Estados Unidos, habría que hacer una distinción importante con respecto a la intervención que cada uno de los denunciados ha tenido en la supuesta conducta reprochable. No resulta lógico ni justo equiparar al redactor y remitente del consabido télex, con la sociedad anónima chilena cuyo órgano administrativo ni siquiera tuvo conocimiento del referido documento, o con el gerente de la misma, que lo transmitió a los compradores chilenos de la firma, con el encomiable afán de prevenirles contra eventuales molestias y perjuicios.

B.- Los denunciados. La defensa de la denunciada señala, que los argumentos "efectistas" de la firma OSKU obedecen a que no pudo colocar sus generadores de dos fases en el mercado nacional; que el precio del generador importador no es excesivo, señalando que es sólo dos centavos de dólar superior al chileno, para cada unidad; que la incidencia del costo del generador es aproximadamente del 1 al 1,5 mil del precio total; que no hay tal ahorro de 5.000.000.- de dólares para el país porque el valor de los generadores importados ascendió a poco más de 4.000.000 de dólares y, porque además, el precio desembolsado por el generador, al ser reexportado, retorna lógicamente a Chile.

Asimismo, expresa que no es efectivo que el télex -que lleva fecha 28 de Septiembre de 1983- se distribuyera "en el período de más ventas", y que la patente chilena Nº 23114 estaba vigente hasta el 23 de Noviembre de 1983.

En cuanto a QUIMETAL, esta firma sólo fabrica el generador de una etapa de fase lenta, que no se utiliza en la exportación por su evidente inferioridad respecto de los generadores de dos etapas.

En suma, por la mala calidad del producto nacional son pocos los exportadores que se arriesgan a utilizarlo. Menciona una demanda de indemnización de perjuicios entablada por la sociedad UNITED TRADING COMPANY DESARROLLO Y COMERCIO S.A. en contra de la sociedad PRODUCTOS QUIMICOS Y VINICOLAS LIMITADA O "PROQUIVI LTDA.", para cobrar \$ 17.000.000, fundada en el mal funcionamiento de los generadores de anhídrido sulfuroso producidos por la demandada. Incluso cita parte de la demanda, y además, la acompaña en el otrosí. El denunciante OSKU confiesa, en su denuncia de fs. 1, haber infringido la patente de invención chilena N° 23114, vencida el 23 de Noviembre de 1983. Lo mismo se desprende de fs. 445 donde rola la revista de PROCHILE, en que hay un aviso publicitario de OSKU, según el cual su producto ha dado excelentes resultados en las temporadas 82-83...y de la carta de fs. 447.

C.- La supuesta infracción. Las acciones legales anunciadas en el télex son verídicas y la Fiscalía Nacional Económica se fundó exclusivamente en interpretaciones unilaterales de los abogados, cuyos informes legales respecto al derecho norteamericano, fueron solicitados por los denunciantes, omitiendo los informes en derecho de los abogados de UVAS QUALITY, porque estaban en inglés y nadie le advirtió que debía acompañar las respectivas traducciones.

En cuanto al alcance de la patente de invención N° 23384 manifiesta que no hay uso malicioso de dicha patente, "pues ella protege específicamente un revestimiento (coating) de metabisulfito de sodio como el que cubre el reverso de la cara impresa del dispositivo norteamericano. En consecuencia, el objeto de la patente de invención chilena N° 26384, de propiedad de UVAS QUALITY PACKAGING INC., actualmente vigente (2.11.86), está incorporado en el mismo generador de anhídrido sulfuroso anteriormente protegido por la patente vencida N° 23114, y, actualmente (2.11.84), por la patente norteamericana N° 3409444". Por ello, según la denunciada, no ha existido malicia de parte de UVAS QUALITY al hacer referencia a la patente chilena N° 26384, ya sea en el télex, tantas veces citado, ya sea en la leyenda en el anverso de su generador, exigida por la propia ley.

D.- Situación de los generadores OSKU-VID importados a los Estados Unidos, frente a la legislación norteamericana

I.- Acción ante la UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION, fundada en la Sección 1337 A del 19 US C y el "Estatuto de Patentes".

Tanto los abogados de las denunciadas como las opiniones de los abogados norteamericanos, invocadas por ella, se han referido en extenso a la aplicabilidad de la Sección 1337, citando la disposición pertinente que reza: "La importación para uso, venta o comercio de un producto fabricado, producido o extraído bajo o por medio de un proceso cubierto por las reivindicaciones de una patente válida y vigente en los Estados Unidos, tendrá el mismo tratamiento para los propósitos de la Sección 1337 de este título que la importación de cualquier producto cubierto por las reivindicaciones de una patente válida y vigente en los Estados Unidos". Y el Estatuto de Patentes define la manera cómo se infringe una patente de invención, expresando que un infractor es aquél que "sin autoridad hace, usa o vende cualquier invento patentado dentro de los Estados Unidos".

La denunciada concuerda con el abogado de la denunciada OSKU que señala que "el nudo gordiano del asunto está en determinar qué debe entenderse por importación para uso" y explica las varias etapas para exportar las uvas, a saber:

- 1) selección y embalaje;
- 2) almacenamiento en cámaras frigoríficas;
- 3) embarque, y
- 4) recepción y venta en los Estados Unidos.

Durante todo este proceso, los generadores de anhídrido sulfuroso cumplen plenamente su función de dos fases. La rápida (quick release) se activa a pocos minutos de cerrada la caja en la faena de embarque y se mantiene activa hasta 45 días. Expresa, que este lapso se prueba con el informe del laboratorio post cosecha de la Facultad de Agronomía de la Pon

tificia Universidad Católica de Chile, "en donde se evaluó el comportamiento de la fase rápida en cuanto a la liberación de CO² en el tiempo". Expresa la denunciada, que si se considera que una caja de uvas se despacha al puerto después de 48 horas de embalaje y que los aviones demoran sólo 2 días y las naves entre 11 y 14 días como máximo en llegar a los puertos de destino en Estados Unidos, debe necesariamente considerarse que la fase rápida (quick release) llega siempre activa a los consignatarios finales, colocándolos en situación de conservar la uva embalada durante un buen tiempo. La segunda fase (lenta), opera durante mucho más tiempo aún.

De todo lo expuesto fluye que es absurdo sostener que la importación del generador no se efectúa "para uso", en los propios Estados Unidos, cuando en realidad, desempeña una función vital en todo el período antes descrito. Rebate de este modo el argumento de la denunciada que no se exportan generadores de anhídrido sulfuroso a los Estados Unidos, para ser empleados allá como tales, sino lo que se exporta desde Chile son uvas, que van protegidas por este generador de producción nacional y, por tanto, no puede sostenerse que lo importado a los Estados Unidos sean los generadores de anhídrido sulfuroso en dos etapas, cuyo uso, como tal, está protegido por la patente de invención norteamericana N° 3409444.

La denunciada cita al abogado norteamericano Paul Lempio, cuyo informe rola a fs. 182 de estos autos, y su traducción a fs. 192 del proceso. Para el señor Lempio, "resulta claro que cualquiera importación a los Estados Unidos de envases de uvas que contengan generadores de gas en dos fases, daría lugar a que su compañía (UVAS QUALITY) pueda solicitar a la US. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION la orden de exclusión que prohíbe tal importación". Dicho abogado añade que tiene oportunidad de obtener tal prohibición rápidamente.

II.- Acción ante una Corte Federal de Distrito, 35 USC. par 283 y 284.

Mediante esta acción, el dueño de una patente de invención puede demandar indemnización de perjuicios y orden de prevención contra violaciones de su patente, inclusive eventuales medidas precautorias que "resultarían en la retención de las cajas de uvas al ingresar a los Estados Unidos y su consiguiente pérdida".

III. Ley Federal sobre Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA), 7 USC. par 136.

La denunciante expresa que el informe de Estudio Kenyon & Kenyon de fs. 483, cuya traducción no oficial rola a fs. 499, aclara definitivamente el problema del registro obligatorio de los generadores en Estados Unidos y muestra los errores incurridos al respecto por el señor James W. Akerman (fs. 4, cuya traducción oficial rola a fs. 808). Dichos abogados norteamericanos dictaminan que, de acuerdo con la ley aplicable mencionada, se trata indiscutiblemente de un pesticida, ya que su finalidad consiste en controlar los hongos de Botritis Cirenica, de inspección obligatoria. "Así, los juristas norteamericanos llegan a la conclusión de que los generadores de dos fases, importados desde Chile, no registrarían dos podrían ser decomisados y destruidos".

IV.- La denunciada se refiere a la inacción de UVAS QUALITY, rebatiendo la acusación de la denunciante de fs. 180 vta., en el sentido que "sólo la improcedencia de las acciones señaladas hace explicable que UVAS QUALITY haya optado por el camino de las advertencias y no haya recurrido ante el Tribunal Norteamericano competente y haya preferido la acción intimidatoria en sustitución de la vía judicial que no le ofrecía ninguna expectativa". Contesta que no ha entablado acción judicial por razones muy diversas:

- a) por la intercesión personal de don Hernán Rosselot ante UVAS QUALITY, por el daño general que podría significar para la imagen de Chile como país exportador de uvas y
- b) por el hecho que el Grape Guard, generador de dos fases de fabricación norteamericana está tan bien acreditado en el mercado chileno por su calidad y eficacia que compite favorablemente con los generadores de fabricación chilena.

Por ello, solamente ha reservado acciones para el evento que fuere necesario demostrar ante la Corte Suprema la efectividad de sus asertos.

E.- En cuanto a la sanción solicitada por la Fiscalía Nacional Económica, expresa que no guardaría relación alguna con la pauta que ha establecido la ley para su fijación, como consta, en el artículo 17, letra a) N° 4 del Decreto Ley N° 211, de 1973 y en el Decreto N° 27 de 1975 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

En efecto, el capital en giro de la empresa NIPO CHILEN asciende a \$ 200.445, según consta del certificado de fs. 314. En consecuencia, la capacidad económica de la empresa no alcanza ni para pagar una fracción de la multa, cuya aplicación solicita la Fiscalía Nacional Económica.

Igualmente, es excesiva la multa de 1.000 Unidades Tributarias solicitada en el requerimiento para don Hernán Rosselot, quien tendría que trabajar años para poder reunir esta suma o pasar mucho tiempo en la cárcel. A fs. 511 rola fotocopia de la última declaración de impuesto a la renta del señor Rosselot, quien declara ganar \$ 1.958.356, anualmente, como base imponible.

Por los argumentos invocados, así como los del escrito de fs. 227, solicita a esta Comisión, el rechazo en todas sus partes del requerimiento del señor Fiscal Nacional Económico.

12.- A fs. 589 y 611, rola el auto de prueba.

Tanto los denunciados como los denunciados rindieron prueba documental y los últimos, además, testimonial. No se formularon tachas en contra de los testigos.

También se solicitaron informes al Departamento de Propiedad Industrial y al Banco Central de Chile.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El principal asunto de esta controversia radica en resolver si las expresiones contenidas en el télex de fs. 80 constituyen una advertencia lícita y de buena fe o una amenaza ilegítima sobre los exportadores de uva chilena, para impedir la libre competencia de las empresas chilenas que producen el dispositivo generador de anhídrido sulfuroso similar al fabricado por la empresa UVAS QUALITY PACKAGING INC.

Para este efecto, es preciso considerar los siguientes puntos:

- 1.- Si exportando uvas con generadores de anhídrido sulfuroso de fabricación nacional se infringe la patente norteamericana N° 3409444, vigente a la época de la denuncia y vencida el 5 de Noviembre de 1985.-

- 2.- Si la ley norteamericana de propiedad industrial contempla la acción criminal en caso de infracción a una patente de invención vigente en los Estados Unidos de Norteamérica, pudiendo alcanzar hasta la requisición y destrucción de la fruta.
- 3.- Si la mención de la patente de invención chilena N° 26384 vigente a la época de la denuncia y vencida el 19 de Agosto de 1986, en el télex de fs. 80, en los generadores de anhídrido sulfuroso en dos etapas fabricados por UVAS QUALITY, de fs. 126 y en la carta de cotización de dichos generadores, enviada a sus clientes y firmada por don Hernán Rosselot, gerente de NIPO CHILENA, representante en Chile de UVAS QUALITY, que rola a fs. 795, constituye uso malicioso de una patente -26384 que ampara un invento distinto- en la comercialización en Chile de los generadores de anhídrido sulfuroso de procedencia norteamericana y que estuvieron protegidos por la patente N° 23114, vencida a la época de la denuncia.
- 4.- Si a la época de la denuncia, el generador de anhídrido sulfuroso preservador de frutas OSKU VID que llega a los Estados Unidos incluido en el embalaje de uvas y no para ser vendido o distribuido para la venta en ese país, estaba sujeto al control de la Ley Federal sobre Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act -FIFRA-), necesitaba registro según la ley citada y si la Agencia de Protección al Medio Ambiente (Unites States Environmental Protection Agency -EPA-) debía ordenar la requisición y destrucción de la fruta que llegara a los Estados Unidos, si en su embalaje se empleaba un generador no registrado.
- 5.- Si la época en que se envió el télex de fs. 80 a los exportadores chilenos de uva, fue la de mayor incidencia en las ventas de generadores de anhídrido sulfuroso en dos etapas.
- 6.- Si el hecho de existir competencia en el comercio de generadores de anhídrido sulfuroso, por existir producción nacional, tuvo incidencia en el precio del producto extranjero.

7.- Si los términos en que está redactado el télex de fs. 80 constituyen, por sí mismos, una amenaza para los exportadores de uva chilenos, en el sentido que su fruta podría correr in necesarios riesgos, en caso que usaran el defectuoso producto nacional.

SEGUNDO: Otra cuestión sobre la cual debe pronunciarse esta Comisión es determinar si se puede imputar una con ducta reprochable a la empresa NIPO CHILENA S.A.C. y a su gerente don Hernán Rosselot Solo de Zaldívar, por el hecho de haber envia do el télex de fs. 80 a los exportadores chilenos de uva.

TERCERO: En lo que concierne al punto mencionado en el número primero del considerando primero, con los informes en derecho de fs. 5, del abogado chileno don Vicente Santa Cruz González; de fs. 29, de la sociedad de abogados norteamericanos especialistas en patentes de invención Manson, Fenwick & Lawrence; de fs. 58, de la sociedad de abogados chilenos especialistas en patentes de invención Beuchat, Barros & Pfenninger, presentados por la denunciante OSKU; de fs. 151, de la firma de abogados norteamericanos especialistas en patentes de invención Burns, Lobato & Adams P.C., acompañado por la denunciante QUIMETAL; de fs. 192 y 290 de la sociedad de abogados norteamericanos de la misma especialidad Phillips, Moore, Lempio & Finley; y de fs. 499, de la firma de abogados norteamericanos especialistas en patentes de in vención Kenyon & Kenyon, se ha acreditado en autos que la inter nación de un producto a los Estados Unidos que infrinja una patente norteamericana otorga al titular de ella dos acciones civiles a saber:

- a) La establecida en el 35 USC parágrafo 271 y siguien tes, ley de patentes de invención norteamericana, la que también contempla medidas precautorias y
- b) La establecida en el Estatuto Federal 19 USC párrafo 1337 (a), ante la International Trade Commission -Comisión Internacional de Comercio- Ley Antimonopolios-.

El Estatuto Federal 19 USC sección 337 se refiere a actos de posible competencia desleal en la importación o venta de productos, cuyo efecto o tendencia sea destruir o dañar la industria norteamericana y la Comisión, y los Tribunales han sostenido que la infracción de una patente de invención es una competencia desleal. A juicio de los abogados norteamericanos, esta acción es más efectiva que la que otorga la ley de patentes de invención, pues como el titular no puede impedir la producción extranjera en su fuente, debe entablar demanda contra cada importador, lo que resulta altamente engorroso.

Esta acción está contenida en el Estatuto Federal 19 USC Parágrafo 1337 a, que dice:

"La importación para uso, venta o intercambio de un producto fabricado, producido, elaborado o extraído conforme a o por medio de un proceso cubierto por las estipulaciones de una patente de invención de los Estados Unidos, válida y sin caducar, estará bajo el mismo régimen para los efectos de la sección 1337 de este título que la importación de cualquier producto o artículo cubierto por las estipulaciones de cualquier patente de invención de Estados Unidos, válida y sin caducar".

CUARTO: La denunciante OSKU ha alegado que de su parte no hubo infracción a la patente norteamericana 3409444, por cuanto, para que se infrinja el estatuto señalado, es necesario una condición: que el objeto materia de la importación contenga todas o algunas de las características indicadas en él. Esto es, que la importación se efectúe para uso, venta o comercio de un producto fabricado, producido o extraído bajo o por medio de un proceso cubierto por las reivindicaciones de una patente válida y vigente en los Estados Unidos. En el caso de los generadores de anhídrido sulfuroso en dos etapas, no existe la condición, pues él no se importa a los Estados Unidos, sino que lo que se importa a ese país es la uva y el generador está contenido en su envase de transporte.

En cuanto a la posible infracción de la patente N^o 3409444 por el hecho de "tener físicamente" el generador dentro del envase de uva, expresa que de conformidad con informes de abogados norteamericanos, para que exista infracción a una patente de invención norteamericana, se requiere que las dos etapas de liberación de anhídrido sulfuroso se realicen en territorio norteamericano.

Invoca en su favor los casos John Mohr & Sons Vacudyne Corporation Clariol Inc. vs. Brentwood Industries Inc. y DeepSouth Packing Co. vs. Laitham Corporation.

* QUINTO: La defensa de los denunciados, respecto de la acción para ante la Comisión Internacional de Comercio -ITC- prevista en el 19 USC, parágrafo 1337 a) del Estatuto Federal, alega que el objeto importado lo constituyó en particular el envase y embalaje, el sistema generador de gas en dos fases y las uvas; y no solamente las uvas mismas. Además, expresa que la primera etapa rápida del generador funciona de quince a veintidós días; de modo que se agota en el viaje, que demora dos o tres días si es en avión y diez o quince días si es en barco. Y la segunda fase sigue funcionando hasta los cuarenta y cinco días; en consecuencia, ambas fases del generador operan en el territorio de los Estados Unidos.

La denunciada estima probadas las alegaciones de su defensa, con los informes periciales del Laboratorios post cosecha de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Chile, de fs. 453 y del perito en patentes don Alejandro Aldea L. de fs. 544.

Asimismo, desestima las opiniones sobre el derecho norteamericano de la denunciante, invocando los informes en derecho de los abogados norteamericanos Phillips Moore & Lempio, de fs. 192; Kenyon & Kenyon, de fs. 499 y Towsend & Towsend, de fs. 541, razones en derecho, que también se pueden alegar en una acción sobre infracción de patentes de invención, contemplada en la ley norteamericana sobre patentes de invención, Estatuto Federal 35 USC Parágrafo 271 y siguientes.

SEXTO:

Esta Comisión estima que si bien existen las acciones mencionadas en la Ley norteamericana para sancionar la infracción de patentes de invención, no está acreditado en autos cuál sería el resultado de dichas acciones, y por lo tanto, no se puede afirmar que en la especie existe infracción de la patente norteamericana de invención N° 3409444, llamada Gentry. Esta opinión la corrobora el informe de los abogados Kenyon & Kenyon de fs. 499, presenta

do por la propia denunciada, cuando expresa que no ha encontrado ningún caso en el cual se hayan resuelto los problemas planteados en este asunto y como la cuestión no ha sido resuelta por una Corte norteamericana, es imposible predecir el resultado.

En el mismo sentido se pronuncia el señor Director de Asuntos Económicos Multilaterales, que en su oficio Res. N°01420, de 14 de Febrero de 1984, que rola a fs. 89 de autos, expresa que "existirían diferencias de interpretación respecto de las especificaciones protegidas por la patente de "Gentry", asunto que en última instancia debería ser resuelto por la US International Trade Commission (Comisión de Comercio Internacional) en caso que fuera requerido un pronunciamiento, lo que hasta la fecha no ha ocurrido

Asimismo, confirma la opinión de esta Comisión, el hecho que, a pesar de las acciones existentes, la titular de la patente norteamericana Gentry, nunca inició las acciones correspondientes, pese a que dicha patente estuvo vigente hasta 5 de Noviembre de 1985. No resulta aceptable el argumento de la denunciada en el sentido que no quiso perjudicar a sus clientes los exportadores de uvas chilenos, toda vez que pudo iniciar la acción una vez terminada la temporada de exportación de uvas, sin causar ningún perjuicio a los exportadores, que en la próxima temporada tenían la alternativa de emplear generadores de anhídrido sulfuroso de procedencia norteamericana, sin peligro para el éxito de su exportación.

De lo expuesto queda en claro que el télex en comento constituyó una alarma falsa, por lo que esta Comisión no estima probada en autos la infracción de la patente norteamericana 3409444 como consecuencia de la exportación de uvas chilenas que en su embalaje incluyó generadores de anhídrido sulfuroso en dos etapas, de fabricación nacional.

SEPTIMO: En cuanto al punto segundo del considerando primero, con la carta del señor Craig W. Conrath, Subjefe de la Sección de Comercio Exterior del Departamento Antimonopolios, del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, de fs. 527, y con la declaración de la propia denunciada de fs. 394, está acreditado en autos que en la ley norteamericana no existe acción crimi

nal por la infracción de una patente de invención.

El número 4 del télex que motivó este proceso, expresa que "esta acción legal puede alcanzar hasta la requisición e inmediata destrucción de la fruta en el puerto de entrada, además de entablar la acción criminal contra los infractores de la patente".

OCTAVO: Con respecto a lo expuesto en el número tercero del considerando primero, referente al posible uso malicioso de la patente N° 26384, en la comercialización en Chile de los generadores de anhídrido sulfuroso de procedencia norteamericana, antes amparados en Chile por la patente N° 23114, esta Comisión estima que con el informe del Departamento de Propiedad Industrial que rola a fs. 817 y con la declaración del perito don Alejandro Aldea Lindenau, presentado como testigo por la denunciada, cuya declaración rola a fs. 626, queda probado en autos que las patentes N°s 23114 y 26384 protegieron inventos distintos; que la primera se otorgó por Resolución N° 251, de 1969, por quince años a contar del 22 de Noviembre de 1968 y la segunda, se otorgó por Resolución N° 321, de 1972, por quince años, a contar del 19 de Agosto de 1971.

NOVENO: Establecido que se trata de patentes independientes que ampararon inventos distintos, cabe considerar que estando vencida la patente N° 23114, debe desestimarse la alegación de la denunciada que la patente N° 26384 "se encuentra incorporada en el Grape Guard o preservante de UVAS QUALITY, como una especie de mejora introducida en la fase rápida" y por lo tanto, siendo de dominio público el invento que protegía la mencionada patente N° 23114, es ilícita la mención de la patente N° 26384 en los generadores fabricados en los Estados Unidos y comercializados en Chile por NIPO CHILENA, así como en la carta de cotización de fs. 795, firmada por el gerente de NIPO CHILENA, don Hernán Rosselot Solo de Zaldívar, toda vez que al citar dicha patente N° 26384 en relación a los gene

radores antedichos, queda de manifiesto que lo que se pretendió fue prorrogar el monopolio legal otorgado por la patente N° 23114, expirado conjuntamente con ésta.

Con respecto a su mención en el télex de fs. 80, cabe tener presente que UVAS QUALITY estaba en conocimiento que su patente N° 23114 estaba por vencer, pues el télex tiene fecha 28 de Septiembre de 1983, de lo que se infiere que tal mención a la patente N° 26384 obedeció al propósito de prolongar ilegítimamente el monopolio legal otorgado por la patente N° 23114, con posterioridad a su vencimiento.

DECIMO: En cuanto al punto cuarto del considerando primero, esto es, si los generadores de anhídrido sulfuroso estaban sujetos a la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act -FIFRA) y por ende, a la jurisdicción de la Agencia de Protección del Medio Ambiental de los Estados Unidos (Environmental Protection Agency EPA), y si esta última debió ordenar la requisición y destrucción de la fruta que llegara a los Estados Unidos, si en su embalaje se empleaba un generador no registrado, la denunciante sostuvo que no era fungicida. En consecuencia, no se regían por la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA), no estaban bajo la jurisdicción de la Agencia de Protección del Medio Ambiental (EPA), ni necesitaban registro alguno cuando se internaban en los Estados Unidos incluidos en el embalaje de la uva exportada desde Chile. Acompaña dos cartas dirigidas al abogado de la denunciante, del señor James W. Akerman, Jefe de la Sección Fungicidas-Herbicidas del Departamento de Registros de la Agencia de Protección del Medio Ambiental de los Estados Unidos, cuyas traducciones oficiales rolan a fs. 804 y 808 de autos.

En ambas cartas el señor Akerman señala que los generadores que se incluyen en el embalaje de la uva, no están sujetos a la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA) ni la Agencia de Protección del Medio Ambiental de los Estados Unidos (EPA) tiene jurisdicción en este caso, ni los generadores están sujetos a registro.

El señor Akerman deja constancia que los residuos de dióxido de sulfuro (anhídrido sulfuroso) en o sobre las uvas se regían por la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos (Federal Food, Drug and Cosmetic Act).

Otro argumento de la denunciante es que los elementos químicos que contiene el generador OSKU VID, bisulfito de potasio, metasulfito de potasio, bisulfito de sodio, metasulfito de sodio y dióxido de sulfuro, estaban catalogados en los Estados Unidos como Sustancias Generalmente Reconocidas como Inocuas, (Substances Generally Recognized as Safe -GRAS-) y estaban inscritas en el registro que pertenece a la Administración de Alimentos, Drogas y Cosméticos y no en la Agencia de Protección Ambiental EPA. En prueba de este aserto acompañó parte del Capítulo I de la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos, que se refiere a Alimentos y Drogas, cuya parte 182 se titula Sustancias Generalmente Reconocidas como Inocuas y en la Subparte D, relativa a los preservativos químicos, figuran los elementos químicos que tiene el generador de anhídrido sulfuroso en dos etapas, de fabricación nacional. Este documento rola de fs. 753 a 755.

UNDECIMO: La denunciada sostuvo: que el anhídrido sulfuroso que desprenden los generadores estaba definido como pesticida por el Estatuto Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas, 7 USC parágrafo 136 (k, t y u) que rola a fs. 573 y 576; y, según el parágrafo 136 a, que rola a fs. 570, dicha ley exige la inscripción de los pesticidas, de modo que los generadores de dos fases no registrados podían ser confiscados y destruidos.

La defensa rebatió los argumentos de la denunciante, expresando que la opinión del Jefe de la Sección Fungicidas-Herbicidas del Departamento de Registros de la Agencia de Protección del Medio Ambiental de los Estados Unidos es obviamente errónea, pues partió de premisas falsas y fue inducido a error al creer que el preservante de uvas no se usaba sino hasta el momento de la llegada de la uva chilena al territorio norteamericano. Como prueba de sus alegaciones, cita los informes de los abogados norteamericanos Kenyon & Kenyon que corre a fs. 499 y siguientes, y el informe de los abogados norteamericanos Phillips, Moore, Lempio & Finley, que rola a fs. 186 y siguientes.

Otra prueba de las alegaciones de la denunciada es la carta que rola a fs. 663 de autos, dirigida al abogado de la denunciante, firmada por doña Sandra Whetstone, Asistente del Director de la División de Asistencia Reglamentaria de la Oficina de Alimentos. Ella expresa que corrientemente el metasu^lfito de sodio está catalogado generalmente como a salvo (GRAS) para uso directo en alimentos como preservativo. Sin embargo, las uvas se consideran un producto agrícola en crudo, y el metasu^lfito de sodio en este caso se considera como fungicida post cosecha. Los fungicidas están sujetos a las exigencias de la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA) que cae bajo la jurisdicción de la Agencia de Protección del Medio Ambiente EPA.

DUODECIMO: Analizados los antecedentes mencionados en los considerandos décimo y undécimo, esta Comisión estima que el tenor de las cartas firmadas por la autoridad máxima de la Agencia de Protección del Medio Ambiente E.P.A. es claro para establecer que cuando no se pretende comercializar ni utilizar los generadores como tales en los Estados Unidos y sólo llegan a ese país como parte del embalaje de las uvas exportadas desde Chile a los Estados Unidos, sin que pueda dárseles un nuevo uso, no necesitan ningún tipo de registro, no estaban comprendido dentro de los límites de la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA) y no estaban sujetos a la jurisdicción de la Agencia de Protección del Medio Ambiente E.P.A.

Esta Comisión desestima la prueba constituida por la carta de fs. 663, por cuanto doña Sandra N. Whetstone, no es la autoridad competente dentro de los Estados Unidos para pronunciarse sobre la materia, ya que esto corresponde a la Agencia de Protección del Medio Ambiente EPA y, además, ella misma al final de la carta de fs. 663 expresa "sugerimos que escriba a EPA para indicaciones respecto del registro, tolerancia de residuos o exención de tolerancia" y es justamente el Jefe correspondiente de EPA el que opinó que los generadores no estaban sujetos a registro ni cabían dentro de su jurisdicción.

Otra prueba que esta Comisión ha considerado para establecer que el generador no necesitaba registro, son los documentos acompañados por la denunciante a fs. 753 y siguientes, que prueban

que los elementos químicos que contiene el generador están en la lista GRAS (Generalmente considerados como Inocuos).

Por las razones expuestas, esta Comisión estima que la afirmación en el punto 11 del télex, redactada en forma imperativa, "de que si llega a Norteamérica un generador de anhídrido sulfuroso no registrado, en el acto The Environmental Protection Agency U.S.A. EPA- requisará y destruirá la fruta" en que se ha utilizado tal sistema, no es verdadera.

DECIMO TERCERO: Esta conclusión se ha visto corroborada por los hechos acaecidos con posterioridad a la vista de la causa y de los que hay antecedentes en el proceso. En resumen, estos hechos son los siguientes:

En publicaciones de prensa se expresó que la exportación de uva chilena a los Estados Unidos estaba en peligro, pues durante el transporte a los mercados estadounidense se habrían usado hasta ahora (21 de Agosto de 1986) papelillos generadores de anhídrido sulfuroso, gas fungicida que combate la botritis; que en Julio de 1986, la Oficina de Alimentos y Drogas (Food and Drug Administration -FDA-) resolvió eliminar los sulfitos del listado GRAS, compuestos químicos "generalmente considerados como inocuos" como consecuencia de haberse registrado dos muertes por intensa reacción alérgica, tras la ingestión de ensaladas tratadas con dichos sulfitos para mantener su apariencia verde y fresca. Acto seguido la Oficina de Alimentos remitió esta materia a la Agencia de Protección del Medio Ambiente -EPA-, entidad que calificó la sustancia de pesticida, y respecto de la cual debe establecerse un margen de tolerancia, prohibiéndose su uso mientras esto no ocurra. La publicación hace presente que las proporciones de tal sustancia en los casos fatales habría sido de hasta mil partes por millón, en tanto que la uva chilena no presenta más de diez a dieciocho partes por millón. Agrega que se teme que se exija el registro de los generadores preservantes, aún no registrados en los Estados Unidos, pues los sulfitos no estaban sometidos a este requisito.

Aunque ambas partes presentaron escritos sosteniendo que los nuevos hechos acaecidos les daban la razón, esta Comisión, estima que los nuevos hechos confirman su opinión,

expresada en el considerando duodécimo, por cuanto, si la EPA inició su propia revisión y procedió a eliminar a los agentes sulfitantes de la lista GRAS, es obvio que a la época de la denuncia y hasta Julio de 1986, los sulfitantes no eran considerados fungicidas en los Estados Unidos.

Además, los nuevos hechos afectan por igual al Grape Guard fabricado por UVAS QUALITY como al OSKU-VID producido por OSKU, en Chile. Ambos productores han iniciado las gestiones necesarias para que la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos determine si sus respectivos generadores cumplen con el margen de tolerancia que dicha Agencia fijará, cuyo Jefe, ante quien se tramita, es el que firma los documentos de fs. 804 y 806, ya analizados. Consta a fs. 1119, en memorandum de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, que los generadores fabricados por UVAS QUALITY deberán someterse a estudios de residuos. Igualmente, a fs. 1203, consta que los generadores producidos por OSKU, están sujetos al mismo trámite y también otros de producción nacional (fs. 1201, FRUPAC).

De todo lo expuesto se concluye que a partir de Julio de 1986, la calificación de los agentes sulfitantes cambió y ahora están sometidos a la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas, FIFRA, debiendo la Agencia de Protección del Medio Ambiente fijar un margen de tolerancia, medida que alcanza por igual a todos los generadores de anhídrido sulfuroso, cualquiera que sea su procedencia.

DECIMO CUARTO: En cuanto al punto quinto del considerando primero, esto es, si la época en que se envió el télex de fs. 80 a los exportadores chilenos de uva, fue la de mayor incidencia en las ventas de generadores preservadores, la fecha que consta en autos de su envío a los exportadores chilenos de uvas es el 14 de Octubre de 1983.

La denunciante OSKU expresa que es justamente a partir de Octubre y hasta Marzo, la época de mayor venta de generadores de anhídrido sulfuroso en dos etapas. A su vez, la denunciada, mediante el escrito de fs. 741, acompañó 32 pedidos de exportadores efectuados con anterioridad al 14 de Octubre, lo que según ella, demuestra que los pedidos se efectúan en los primeros meses del segundo semestre.

DECIMO QUINTO: Con las fotocopias de las declaraciones de importación correspondientes a todas las importaciones de generadores de anhídrido sulfuroso en el período Enero 1983 al 30 de Diciembre de 1985, enviadas por el Banco Central, y solicitadas por OSKU, que rolan desde fs. 894 a 1129 de autos, y con el cuadro que rola a fs. 1159, se prueba que el período de mayor venta de estos generadores es entre los meses de Octubre a Abril, inclusives.

DECIMO SEXTO: No obstante los antecedentes mencionados en los dos considerandos anteriores, esta Comisión estima que no está acreditada en autos que la difusión del télex se efectuó en la época de mayor venta, pues la denunciada acompañó importantes pedidos de generadores, de fecha anterior al envío del télex a los exportadores chilenos, lo que consta en autos de fs. 665 a 739.

DECIMO SEPTIMO: Sin embargo de lo expuesto y aun cuando el télex se envió durante la vigencia de la patente N° 23114, que otorgaba el monopolio legal en la comercialización de los generadores de anhídrido sulfuroso en dos etapas a la firma UVAS QUALITY PACKAGING INC., representada en Chile por su agente comercial NIPO CHILENA S.A.C., es claro que los efectos del referido tpelex necesariamente debían producirse una vez vencida la patente 23114, citada, hecho obviamente conocido por su titular y por su representante en Chile.

DECIMO OCTAVO: En lo que concierne al punto sexto del considerando primero, no se ha acreditado en autos que el precio de los generadores importados haya bajado como consecuencia de la competencia nacional. La denunciada en su escrito de fs. 873, reconoce que ese precio bajado en los últimos años, pero señala otras causas de descenso y niega que la competencia de los fabricantes nacionales sea la causa del mismo.

VIGESIMO: En cuanto al punto séptimo del considerando primero, analizado en télex en comento, se puede observar en primer término que su encabezamiento se refiere a que lo expuesto en él, se comunica después de sostener conferencia con prestigiosos abogados especialistas en patentes de invención, a los que menciona. En seguida, como punto de partida de la materia

que desea comunicar, expresa: "Podemos establecer con absoluta seguridad" y a continuación trata los distintos puntos de que se compone, redactados en forma enfática; a modo de ejemplo, el punto 11, dice: "si llega a norteamérica un generador de anhídrido sulfuroso no registrado, The Environmental Protection Agency-EPA- en el acto requisará y destruirá la fruta" y en el N° 14 recomienda insistentemente hacer ver a los compradores los riesgos que corren si utilizan productos de la competencia. El punto 15 finaliza el télex advirtiéndole: "Existe un dicho muy cierto aplicable a este caso y que usamos acá :Las copias no trabajan tan bien como el original".

De lo expuesto, esta Comisión concluye que los términos del télex, en sí mismos, constituyen una amenaza para los exportadores chilenos de uvas, pues desprestigia los generadores que no sean fabricados por UVAS QUALITY e insiste en el grave perjuicio que podría acarrear su uso a los exportadores chilenos.

Si a la forma se agrega que el fondo mismo del télex es erróneo, pues contiene la mención de graves sanciones inexistentes, tales como la acción criminal por infracción de patente y la requisición y destrucción de la fruta en el puerto de embarque, por parte de la Agencia de Protección del Medio ambiente, es preciso concluir que este télex constituyó una amenaza ilegítima para los exportadores chilenos de uvas que, legos en la materia, creerían todo lo afirmado por él, absteniéndose de comprar los generadores que podían exponerlos a tales riesgos.

Esta conclusión se prueba con los propios argumentos de la defensa de la denunciada, cuando, para exonerar de culpabilidad al Gerente de NIPO CHILENA, y a esa sociedad, por haber enviado el télex a los exportadores chilenos expresa "es obvio que el señor Rosselot actuó de la más absoluta buena fe, como lo haría cualquier lego a quien el gerente general de una firma extranjera de reconocida seriedad le envía los informes de dos eminentes abogados norteamericanos, especialistas en materia de patentes, recomendándole que, por su trascendencia, los ponga en conocimiento de sus clientes" y a continuación cita la ley chilena de propiedad industrial en la parte que contempla acción criminal por infracción de patentes, haciendo presente que fue lógico que el señor Rosselot creyera que se sanciona de igual modo en los Estados Unidos.

VIGESIMO PRIMERO: De todo lo expuesto se concluye que el envío a los exportadores chilenos de uva del télex en comento, que contenía una falsa e ilícita amenaza, desprestigiando, además, al generador de anhídrido sulfuroso de fabricación nacional y similar en su confección al fabricado por UVAS QUALITY, tuvo por objeto prolongar ilegítimamente el monopolio legal que le había otorgado la patente de invención chilena N° 23114, después de su vencimiento, lo que constituye una conducta monopólica que ha impedido la libre y lícita comercialización en Chile de los generadores de anhídrido sulfuroso en dos etapas, sancionada en el artículo 2°, letra f) del Decreto Ley N° 211, de 1973, sin que sea válido el argumento de la denunciada que sólo se trataba de una advertencia y una defensa de su patente N° 23114, ya que si había infringido la patente mencionada, la denunciada debió ejercer las acciones legales correspondientes y no hacerse justicia por sí misma, impidiendo mediante una amenaza ilegítima la libre y lícita comercialización de los generadores de producción nacional, toda vez que al vencerse el 22 de Noviembre de 1983 la patente N° 23114, el invento que protegía pasó a ser de dominio público.

VIGESIMO SEGUNDO: En lo que concierne a la cuestión mencionada en el considerando segundo, esta Comisión desestima las alegaciones de la defensa de don Hernán Rosselot Solo de Zaldívar que invoca su buena fe al enviar el télex aludido, confiando en el saber de los abogados norteamericanos que se mencionan en su texto, por cuanto él mismo reconoce a fs. 83 que sus términos son fuertes y en su calidad de gerente de NIPO CHILENA, representante comercial en Chile de UVAS QUALITY, tenía interés directo en promover el artículo que expendía: los generadores de anhídrido sulfuroso en dos etapas, fabricados en Norteamérica por UVAS QUALITY.

VIGESIMO TERCERO: Asimismo, esta Comisión desestima las alegaciones relativas a la falta de responsabilidad de la sociedad NIPO CHILENA S.A.C. en la difusión del télex de autos, por cuanto esta firma tiene la calidad de representante comercial en Chile de la sociedad norteamericana UVAS QUALITY PACKAGING INC. y ha sido su gerente y representante legal quien al enviar el télex aludido ha incurrido en una conducta monopólica sancionada en el Decreto Ley N° 211, de 1973, sin que sea excusa absoluta el hecho que no conste por escrito su representación, por cuanto en el proceso su propio Gerente ha confesado que su representada, a su vez es agente comercial de UVAS QUALITY (fs. 82).

Y VISTOS, además, lo establecido en los artículos 2º, letra f), 17, letra a) y 18 del Decreto Ley Nº 211, de 1973,

SE DECLARA:

Que ha lugar a lo solicitado en el requerimiento del señor Fiscal Nacional Económico, sólo en cuanto se aplica a la sociedad NIPO CHILENA S.A.C. y a don Hernán Rosselot Solo de Zaldívar las multas de \$800.000 (ochocientos mil pesos) y \$ 200.000 (doscientos mil pesos), respectivamente.

Notifíquese al señor Fiscal Nacional Económico, a la sociedad NIPO CHILENA S.A.C., a don Hernán Rosselot Solo de Zaldívar, a la Sociedad Productos Químicos y Alimenticios OSKU Limitada y a la Sociedad Química y Metalúrgica Limitada C.P.A.

Acordado por los señores Víctor Manuel Rivas del Canto, Ministro de la Excma. Corte Suprema y Presidente de la Comisión; Alvaro Vial Gaete, Director Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas; Gabriel Larroulet Ganderats, Tesorero General de la República y con el voto en contra de don Juan Ignacio Varas Castellón, Decano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Católica de Chile y don Juan Pomés Andrade, subrogando al señor Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quienes estuvieron por denegar el requerimiento del señor Fiscal Nacional Económico por las siguientes razones :

- 1) Que el principal asunto de esta controversia no radica, como el considerando 1º lo expresa, en resolver si las expresiones contenidas en el télex de fs. 8 constituyen una advertencia lícita y de buena fe, o una amenaza ilegítima sobre los exportadores de uva chilenos, para impedir la libre competencia de las empresas chilenas que producen el dispositivo generador de anhídrido sulfuroso similar al fabricado por la empresa Uvas Quality Packaging Inc., sino en resolver si el télex de fs. 8, que se despachó el día 28 de Septiembre de 1983, encontrándose vigente en Chile la patente Nº 23114 que sólo vencía el 22 de Noviembre de dicho año, puede constituir un

atentado a la libre competencia de otras empresas que produjeren el dispositivo generador de anhídrido sulfuroso similar al producido por la empresa UVAS, QUALITY PACKAGING INC. en esa fecha.

- 2) Que en Chile, una patente es precisamente un monopolio legal y lícito en cuya virtud sólo el titular de la patente puede producir el artículo patentado.
- 3) Que en consecuencia si el día 28 de Septiembre de 1983 existía vigente una patente que permitía a una empresa tener el monopolio legal de la producción del dispositivo generador de anhídrido sulfuroso, ninguna otra empresa podía producir en esa fecha un artefacto similar y si lo hubiera hecho, habría significado una clara infracción a la legislación de patentes vigente en el país.
- 4) Que toda persona amparada por una marca comercial goza del legítimo derecho a impedir el uso por terceros de su producto patentado hasta el día del vencimiento de su marca.
- 5) Que en consecuencia, sin importar qué diga el télex referido, y si su finalidad era impedir la competencia de otras empresas chilenas que pudieran haber producido el mencionado generador, esa finalidad, en sí, era lícita en la fecha 28 de Septiembre de 1983 y no cabe ni plantearse su posible ilicitud. Por el contrario, el actuar de otras empresas que pudieran haber producido el generador, sí que sería intrínsecamente ilícito en esa fecha.
- 6) Que es un hecho que la legislación chilena es muy diversa de la americana y que la circunstancia que una prestigiosa universidad americana, cual es la Universidad de California, tenga a su nombre una patente, que normalmente es el producto de largas investigaciones y posiblemente de gran costo, hace suponer que tal entidad hará valer ante los Tribunales de su país todos sus derechos, por las vías que esti

me más oportunas. Entrar hoy a dilucidar en Chile si la Universidad de California en Estados Unidos puede o no puede entablar demandas criminales contra infractores de las patentes que ella tenga registradas y vigentes y cuál sería el resultado de esas posibles acciones parece superfluo. El sistema americano de casos, hace que no pueda simplemente analizarse el problema en teoría. Aún si aplicáramos la ley chilena, aparte de configurarse infracciones a la Ley de Propiedad Industrial, podría configurarse figuras penales tratadas en el Código Penal dentro de preceptos más o menos generales. Todo ello hace, que advertencias en el sentido que el titular de una patente puede ejercer en su país, si ella está vigente, ésta o aquella acción, parece algo posible y lícito.

A mayor abundamiento, con los antecedentes del proceso se demuestra que la ley norteamericana contempla acciones civiles por infracción de patente de invención norteamericana que se pueden entablar ante la Corte Federal y ante la Comisión de Comercio Internacional, según sea la acción que se ejercitare. En todo caso, mediante estas acciones se podría haber obtenido una declaración de los Tribunales competentes que la internación de generadores de anhídrido sulfuroso en dos etapas, aun cuando formaran parte del embalaje de la uva, infringía la patente de invención norteamericana N° 3409444 que hasta el 5 de Noviembre de 1985 amparó precisamente el Grape Guard que es un generador de anhídrido sulfuroso en dos etapas. En consecuencia, los dichos del télex eran verdaderos.

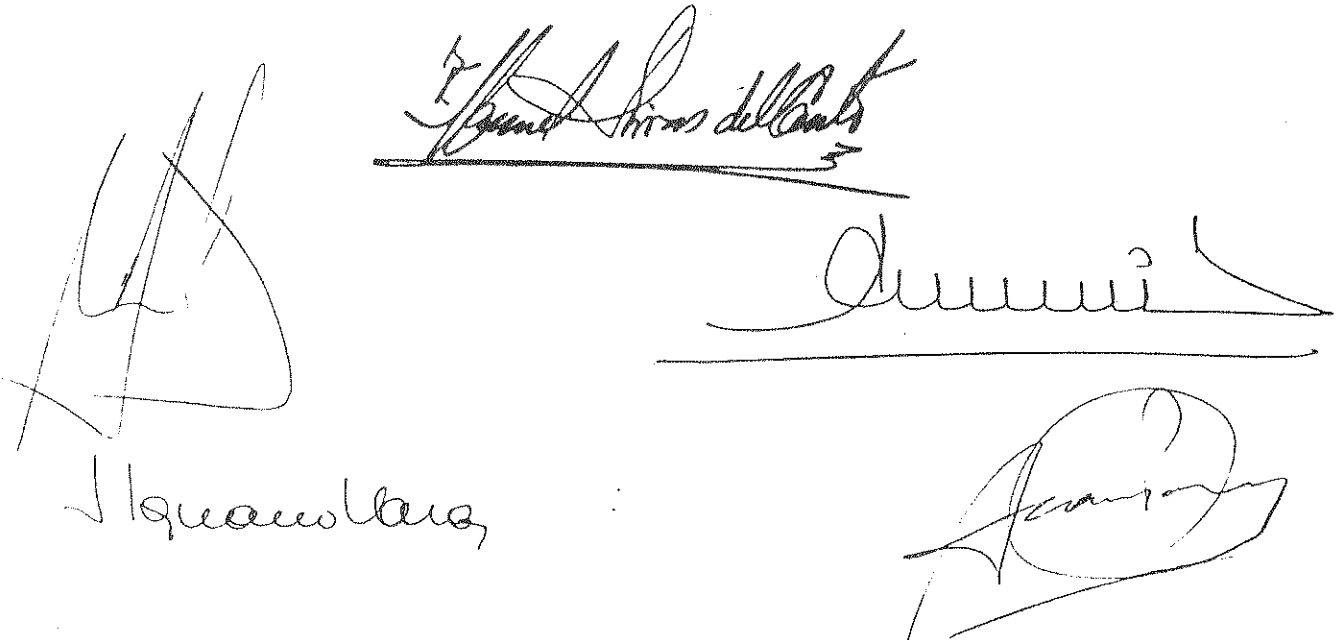
7) Que en consecuencia de lo antes expresado, es razonable que encontrándose vigente la patente de invención chilena N° 23114, que amparaba los generadores de anhídrido sulfuroso en dos etapas, se envía el télex de autos a los exportadores chilenos de fruta, con el objeto de advertirlos de posibles riesgos y evitar dificultades, considerando que en la actualidad hay evidencias que los Estados Unidos, a través de distintos mecanismos, impiden las importaciones, cuando la importancia de los volúmenes de productos importados hacen peligrar su industria. Así lo prescribe la legislación norteamericana, en

el Estatuto Federal 19 USC parágrafo 1337 a).

Además, como ya se expresó, estando vigente la patente chilena N° 23114, existe un monopolio legal, de modo que la sociedad NIPO CHILENA S.A.C. representante en Chile de UVAS QUALITY PACKAGING INC., titular de la patente N° 23114, actuó legítimamente al defender su derecho.

8) Que en cuanto a la responsabilidad del gerente de NIPO CHILENA S.A.C., don Hernán Rosselot Solo de Zaldívar y de la sociedad que él representa, por el hecho de difundir el télex que originó este proceso, los miembros disidentes de la Comisión estiman que el señor Rosselot no está obligado a conocer la legislación norteamericana, y la redacción del télex en comento que citaba la opinión de prestigiosos abogados norteamericanos hizo que de buena fe estimara verdaderas las afirmaciones que en dicho télex se expresan. Que, por otra parte, como se ha demostrado, enviar el télex es un acto de legítima defensa del derecho derivado de la propiedad de las patentes de invención chilena N° 23114 y norteamericana N° 3409444, que otorgaban a UVAS QUALITY PACKAGING INC. el monopolio legal en la comercialización de generadores en dos etapas.

Rol N° 214-84.



The block contains three handwritten signatures. The top signature is 'Víctor Manuel Rivas del Canto' with a horizontal line underneath. Below it to the right is another signature, and below it to the left is a third signature. To the far left, there is a large, stylized signature that appears to be 'Larroulet'.

Pronunciada por los señores Víctor Manuel Rivas del Canto, Ministro de la Excma. Corte Suprema y Presidente de la Comisión Resolutiva; Gabriel Larroulet Ganderats, Tesorero General

de la República; Alvaro Vial Gaete, Director Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas; Juan Ignacio Varas Castellón, Decano Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Chile y Juan Pomés Andrade, subrogando al señor Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Handwritten signature]
SECRETARÍA ABOGADO COMISIÓN RESOLUTIVA
ANTIMONEDIO