

**UNIVERSIDAD DE CHILE  
ESCUELA DE GRADUADOS  
DERECHO**

***“LA EXCLUSIVIDAD EN LOS CONTRATOS INTERNACIONALES  
DE FRANQUICIA, LICENCIA Y KNOW-HOW”.***

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER  
CON MENCIÓN EN DERECHO ECONOMICO

ANDRES ESTEBAN KAPLAN BLAMEY

PROFESOR GUIA : SR.FELIPE BAHAMONDEZ PRIETO  
Profesor Guía Inicial : SR.AVELINO LEON STEFFENS +

**SANTIAGO, CHILE  
MARZO, 2004**

## INDICE GENERAL

### -Tabla de contenidos:

-Introducción.	Pág.1 –3
I.-Contratos de dependencia económica y su carácter Internacional.	Pág.3-11
- Conceptos y estructuras contractuales a analizar en cuanto a la exclusividad : franquicia, licencia y know-how.Principales cláusulas.	Pág.11-19
II.-Principales cláusulas de estos contratos.	
I) .-Contrato de Franquicia (franchising).	Pag.19-22
II) .-Contrato de Licencia.	Pag.22-26
III).-Contrato de Know-How.	Pag.26-32
III.-La exclusividad en los contratos de franchising, licencia y know-how.	
-Cláusulas y acuerdos de exclusividad	Pag.33-34
-Requisitos y elementos de la exclusividad comercial	Pag.34-38
IV.-Tipología de la exclusividad	
-Tipos de exclusividad	Pag.38-41
V .-La exclusividad como elemento accidental de los contratos y como elemento de la naturaleza de los mismos: Exclusividad Tácita Relativa.	Pag.41-48
-Requisitos o condiciones	Pag.48-53
-Renuncia expresa de la exclusividad	Pag.53-54
-Razones o motivos que justificarían la aplicación de una exclusividad tácita	Pag.54-74
-Efectos de la exclusividad tácita	Pag.74-77
-Diferencias entre la exclusividad tácita relativa y la aplicación de la teoría de la imprevisión.	Pag.77-79
-Ejercicio abusivo de un derecho y responsabilidad extracontractual.	Pag.79-82
-Condición resolutoria tácita.	Pag.82-83

VI.-Legislación, principales tratados internacionales y su relación con la solución de conflictos de legislación y de jurisdicción surgidos a raíz de la aplicación e interpretación de los contratos.	Pag.84-85
-Los conflictos de legislación	Pag.85-90
-Los conflictos de jurisdicción	Pag.90-95
VII.-Legislación nacional sobre protección industrial.	Pag.95
a.-Constitución Política de Chile de 1980.	Pag.96-98
b.-Ley n°19.039 de 25/01/1991	Pag.98-102
c.-Código de Derecho Internacional Privado (o Código de Bustamante).	Pag.102-110
VIII.-Tratados Internacionales.	Pag.110-111
1.-Nafta	Pag.111-125
2.-Mercosur	Pag.125-138
*Protocolo de complementación comercial entre la República de Chile y el Mercosur.	Pag.139-147
*Tratado de Montevideo sobre marcas de comercio y de fábrica.	Pag.147-148
3.-Canadá. (Tratado Chile-Canadá).	Pag.148-158
IX.- Legislación Europea.	Pag.158-159
1.-Convenio de París.	Pag.159-165
2.-Ley Modelo CNUDMI.	Pag.165-174
X.-Obligación de confidencialidad: Pactos	Pag.175-180
-Caso “Sherwood”.	Pag.180-189
XI.- Exclusividad, confidencialidad y monopolio.	Pag.189-196
Casos prácticos (indicados por solicitante o denunciante).	
-Caso N°1. Confecciones R.L. Ltda.	Pag.196-198
-Caso N°2. Cristalerías Chile Ltda.	Pag.199
-Caso N°3. Walt Disney Production.	Pag.200-206
-Caso N°4. Reebok Chile S.A.	Pag.206-211
-Caso N°5. Sociedad Nuovo Scapolo D’ oro.	Pag.212-215
-Caso N°6. S. N. de A.(Arbitraje)	Pag.215-234
-Caso N°7. E.E. Del N.G.S.A.(Arbitraje)	Pag.234-258

XII.-Prohibición de ulterior competencia	Pag.259
-Ordinario N° 406/118.	Pag.259-264
-Dictámen N° 713.	Pag.264-265
-Dictámen N° 749.	Pag.266
XIII.-Sanciones	Pag.267-272
XIV.-Conclusiones	Pag.272-278
XV.- Bibliografía	Pag.279-283

## **INTRODUCCION.**

En las últimas décadas el enriquecimiento de las economías industrializadas se ha basado fundamentalmente en el comercio de bienes, de servicios y en la transferencia de capitales y de tecnología para la producción y prestación de los mismos. Es en este último ámbito donde se ha originado un fuerte incremento en las transacciones comerciales, lo que por ende ha sido capaz de generar economías a escala, con un gran potencial de desarrollo tanto interno como externo. Dentro de este contexto, figuras contractuales internacionales como por ejemplo los instrumentos convencionales para concretar desde el punto de vista legal estas aspiraciones. Ellas constituyen la estructura jurídica que da forma a este tipo de comercio, en que la transferencia tecnológica y de conocimientos es lo esencial.

La presente tesis tiene como núcleo central el tema de la exclusividad en los contratos internacionales de franquicia, licencia y know-how. Es decir, hasta qué punto es posible hablar de exclusividad en cuanto a los conocimientos de tecnología o de procedimientos que se ceden a través de estos contratos, qué materias caen dentro de esta exclusividad y qué

materias se excluirían de ese contexto según las cláusulas expresas del contrato, la naturaleza del mismo, la práctica comercial y la jurisprudencia. El establecer si la exclusividad es un elemento accidental o de la naturaleza del contrato, dependiendo del sistema jurídico estudiado, puede conducirnos a saber en qué circunstancias estamos en presencia de un incumplimiento contractual y, de acaecer éste, cuándo podrían producirse problemas de competencia jurisdiccional y de competencia legislativa. La exclusividad en el campo internacional se mirará desde un punto de vista bilateral, es decir, v gr. exclusividad del licenciante al otorgar la licencia a un solo licenciatario (atendiendo a la clase de producto, al territorio, etc...) y exclusividad del licenciatario en el sentido de no adquirir otras licencias y/o conocimientos similares de otra(s) empresa(s). A este respecto se analizará también su relación con las prácticas monopólicas, asunto de gran importancia hoy en día sobre todo a raíz de la globalización de la economía. Como contrapartida a lo anterior, se desea conocer la otra cara de esta obligación de exclusividad: la confidencialidad que el licenciatario debe guardar en relación al conocimiento o asuntos transferidos y qué obligaciones y límites comprende esa aludida confidencialidad, sin perjuicio de referirnos

también a otras obligaciones de relevancia en estos contratos. Lo importante es analizar estos temas a la luz del incumplimiento en que se incurra, de las sanciones a dicho incumplimiento y de los conflictos de legislación y de jurisdicción que pudieren suscitarse, teniendo como elementos de estudio el Derecho, la Doctrina y la Jurisprudencia tanto nacional como extranjera en la materia.

## **I.- CONTRATOS DE DEPENDENCIA ECONOMICA Y SU CARÁCTER INTERNACIONAL.**

En el ámbito de los contratos internacionales la regla básica conocida es la de la autonomía de la voluntad. Es decir, las partes acuerdan de consuno los distintos elementos del mismo, como por ejemplo: cláusulas, bienes, territorios, precios, la competencia legislativa y judicial a aplicar en caso de conflictos, etc.. .-

En este sentido, la igualdad de las partes consagrada en los distintos códigos civiles del orbe aparece como un principio esencial.

No obstante lo anterior, en el Derecho Contractual Privado y en el mundo actual de los negocios surge cada vez con más fuerza la idea de la “dependencia económica convencional”.

Dicha idea-principio establece que una de las partes tiene el derecho a imponer a la otra algunas condiciones que estime adecuadas para el objeto de celebrar el contrato, sin que la otra parte pueda reclamar por ello ya que esas condiciones comúnmente son requerimiento esencial para contratar.

Por ejemplo, en un contrato de distribución exclusiva el proveedor puede fijar al distribuidor un territorio, o bien, el o los volúmenes de compra mínimos. Esto hace que a todas luces se constituyan relaciones contractuales de un tipo novedoso.

Nuestro Código Civil chileno se basa en los principios que eran imperantes en el siglo XIX, de carácter clásico, y en ese entonces se aplicaba el Código Civil supletoriamente a todas las materias no convenidas expresamente. Los elementos de la esencia, eso sí, constaban y se regulaban específicamente en los contratos.



En la actualidad numerosos contratos se perfeccionan en condiciones totalmente diferentes a los términos que establece la redacción del código civil chileno, lo que lleva a pensar que hoy día hay dificultad para postular en pleno el principio de autonomía de la voluntad en cuanto a la determinación de los elementos de un contrato internacional. Una fisonomía o forma jurídica de contrato que conlleva lo señalado son los contratos de adhesión, en que las cláusulas vienen dadas, es decir, impuestas por una de las partes a la otra y el margen de negociación es muy pequeño. En el transcurso de la presente tesis daremos a conocer esta realidad a través de casos concretos. En estas situaciones, las manifestaciones más comunes de estos contratos son la concesión comercial, el contrato de suministro, la distribución exclusiva o de franquicia (franchising), la licencia y el know-kow.

No obstante existir numerosos tipos de contrato, dependiendo de la naturaleza y actividad que éstos abarquen,<sup>1</sup> existen ciertas características comunes que hacen en ellos poseer una identificación común como contrato de dependencia económica. Dichas características comunes se subsumen en :

---

<sup>1</sup> Ghestin, Jacques, “Traité de Droit Civil”, J.G.O.G.N°V 5°, edición año 1976 (y 1992).

a).- la dependencia económica de una de las partes del contrato a la otra parte, y:

b).- la subordinación de hecho de una de las partes a la otra.

- Desarrollo:

a).- En relación a la primera característica, se debe establecer que una de las partes entrega su trabajo y su capital al negocio cedido por la otra , de modo que su centro de interés profesional estará guiado en obtener los mejores resultados. El cedente, licenciante o franquiciante podrá, por lo general, dar por terminada la relación y la parte más perjudicada con ello será el concesionario, licenciado o franquiciado ya que perderá el tiempo, el esfuerzo y el dinero invertidos en el negocio sin que pueda hacer mucho más, de manera que pasará a depender de factores incluso ajenos o externos a su capacidad como variables económicas, nivel de consumo, competencia, etc.. .- En caso de terminarse la relación comercial, para el otorgante sería un negocio menos pero para el otorgado podría significar la pérdida del trabajo. Junto con ello, una de las partes pondrá las condiciones ya que es el más fuerte, el que está en situación de otorgar el conocimiento y el negocio y si esas condiciones

no se cumplen por la otra parte, sencillamente no se arribará a acuerdo ni se otorgarán privilegios. La posición de privilegio, por un lado, se enfrenta a la situación precaria por el otro.

b).- En cuanto a la segunda característica, la subordinación de hecho se refiere a una subordinación de carácter más comercial, técnico, profesional, en que una de las partes se encuentra respecto de la otra.

Este tipo de subordinación comprende básicamente dos aspectos:

1. Limitaciones comerciales, propiamente tales. Se traducen en cláusulas que fijan los precios de los revendedores, obligaciones publicitarias que deben ser satisfechas (campañas de promoción y participación en ferias), normas técnicas que deben ser respetadas, los servicios a crear y a proponer a la clientela. Además, hay una coacción sobre la gestión financiera y contable de la empresa.

2. La segunda categoría de cláusulas tienen por objeto establecer un control de respeto de las obligaciones estipuladas. Ejemplo de esto podrían ser cláusulas de arbitraje, de fiscalización comercial trimestral, semestral o anual, auditorías, garantías, informes o reportes mensuales, etc... .-

- La diversidad de los contratos de dependencia económica:

La Doctrina sitúa a estos contratos en dos grandes sectores de la actividad económica: la producción –licencia y know how- y la distribución. En este último encontramos los contratos de concesión comercial, de asistencia y de suministro y los contratos de franquicias.

- Contratos de concesión comercial: en ellos se acuerda una re-venta exclusiva o monopólica del producto en un lugar o territorio determinado , a cambio de aceptarse por el revendedor o concesionario numerosas obligaciones, como la exclusividad de suministro, el respeto a cuotas de venta, etc.. - De este modo, cada parte obtiene beneficios producto de la celebración de este contrato bilateral: el concedente (o fabricante) se asegura de los riesgos de venta y puede proyectar sus ingresos según cálculos de venta que él establezca. El concesionario, por su lado, estará protegido de la competencia en su zona y se asegurará en su inversión y en un ingreso mínimo a obtener al contar con la exclusividad de la venta de la producción. Esta protección dual tiene efectos directos sobre la estructura del mercado y el régimen de libre competencia, lo que hace que los organismos antimonopolios intervengan con frecuencia en esta figura contractual.

- También existen los contratos de asistencia y de suministro, que constituyen contratos innominados creados por la práctica. Mediante el recurso a esta técnica contractual el fabricante busca vender su producción en total seguridad.
- Por último, el contrato de Franchising: Este contrato, una de las últimas creaciones de la práctica en el campo de la distribución, es de carácter complejo y combina- como lo veremos- diversos contratos: el de licencia, que habilita a usar el nombre y la marca del licenciante; el de know-how, para utilizar un conocimiento específico sobre el producto, clave en el éxito del negocio; y una asistencia técnica, como soporte de servicios comunes y gestión destinado a los miembros de una red de consumidores. A cambio de la exclusividad, el franquiciatario deberá pagar un derecho de entrada en la red según la importancia y la notoriedad de éste, así como una suma garantizada en proporción a la cifra de negocios realizada.
- En resumen, en el “Derecho de los Contratos” deben destacarse dos aspectos: la desigualdad de las partes contratantes y la estandarización de los contratos. La desigualdad entre productores y

distribuidores se traduce en estos contratos que hemos llamado de dependencia económica.” (\* fin 1).

Dentro de ese contexto, se establecen límites precisos de carácter comercial y cláusulas que tienen por objeto controlar las obligaciones del distribuidor, concesionario y/o franquiciatario, sobre todo si las partes se encuentran domiciliadas en distintos países. Ello apunta directamente al carácter internacional de estos contratos, en los cuales se usan frecuentemente por ejemplo las figuras de los actos de licencia, de know-how y en un sentido más amplio, el contrato de franchising. Dichos contratos se utilizan hoy en día para ampliar el comercio de bienes y servicios entre empresas y personas de distintos países. Marcas y productos como Mac Donalds, Coca Cola, Pizza Hut, entre otros, son algunos casos en que compañías transnacionales ceden sus marcas y procedimientos tanto industriales como de gestión para que empresas de todo el orbe puedan explotar cada categoría de productos previo pago de los derechos y royalties correspondientes. De este modo, el franchising y la licencia hacen resurgir a la autonomía de la voluntad en el plano del comercio internacional, al contrario de lo que generalmente ocurre en el plano interno dado que a un país diferente es difícil llegar con una

actividad propia y al descentralizarla se debe conceder una serie de derechos, entre ellos la exclusividad, dado el difícil mercado, el escaso conocimiento local y las pocas posibilidades de ejercer un control permanente en el extranjero por parte de la empresa concedente. Es así como las empresas locales en distintos países asumen el riesgo con sus propios capitales, a cambio de la garantía que solicitan a sus contrapartes. En un mundo globalizado como el contemporáneo es necesario competir a gran escala a través de la “descentralización” de los negocios. Como producto de establecer la internacionalidad de estos contratos y a consecuencia de ello, se deberá designar o acordar la legislación que será competente para regular la forma y el fondo del mismo así como la jurisdicción internacionalmente competente para conocer de conflictos en su aplicación o interpretación, lo que, como hemos dicho resalta el papel de la autonomía de la voluntad en la celebración de los contratos internacionales.

B.- Conceptos y estructuras contractuales a analizar en cuanto a la exclusividad: franchising, licencia y know-how. Principales cláusulas.

<sup>2</sup> “El reglamento de la ley mexicana de transferencia de tecnología (RTT) publicado en el diario oficial de la Federación en el mes de Mayo de 1990 en su artículo 23 da una definición de acuerdo de franquicia o franchising: ‘Es aquel en que el proveedor, además de conceder el uso o autorización de explotación de marca o nombres comerciales al adquirente, transmite conocimientos técnicos o bien proporciona asistencia técnica con el propósito de producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los mismos métodos operativos comerciales y administrativos del proveedor o compañía franquiciadora’”.

La contraprestación será el pago del cánon o de la regalía por concepto de ventas.

La franquicia surge en USA después de la segunda guerra mundial y logró su consolidación en la década de los 80. Actualmente, más de 90 giros o rubros distintos se explotan en el mundo a través de sistema de franquicia, como por ejemplo: comida, bebidas, juguetes, farmacia, combustibles, etc.

---

<sup>2</sup> Bravo Ortiz, José Luis, “Nuevos Contratos Tecnológicos”, página 149, Editorial Jurídica ConoSur Chile, 1996.



Se estima que la mitad de los bienes y servicios que se consumen actualmente llegan a los destinatarios finales gracias a los contratos de franquicia. Lo que caracteriza al “franchising” es el carácter múltiple de su finalidad ;se dice que en este contrato están envueltos una serie de contratos como la licencia de marca y de patente, el know-how, la concesión o distribución exclusiva. Es decir, es un acto que involucra a diversos contratos y/o aspectos.

Además, la otra característica es la homogeneidad del producto o servicio que se comercia , dados los rigurosos y uniformes requisitos de producción y comercialización de los bienes y servicios franquiciados. Una hamburguesa Mac Donald’s debe tener el mismo sabor y presentación bien sea que se consuma en Vietnam del Sur, en Nueva York o en Santiago de Chile. El carácter global o multinacional del negocio es fundamental. Se asimila a la agencia de negocios o representación comercial en nuestro Derecho: Código de Comercio, artículo 3 N°7.

-Licencia: “Es aquel contrato por el cual el titular de una marca o de una patente de invención autoriza a la otra parte a usarla(s) y/o a explotarla(s) industrial y comercialmente sin transferirle el dominio, a

cambio del pago de una suma de dinero”. Se utiliza para la autorización de marcas registradas, patentes de invención, modelos y diseños patentados, por lo que la doctrina nacional e internacional están de acuerdo en su definición.

Su naturaleza, jurídica es la de un contrato innominado, aunque participa en algunas de sus características de cierta clase de contratos regulados, como el arrendamiento y el usufructo.

<sup>3</sup> “En la práctica los contratos de licencia, así como los contratos de transferencia de tecnología, no se dan puros o aislados sino en limitadas oportunidades. Las prestaciones características de los distintos tipos de contratos se extienden en forma de contratos mixtos, combinados, subordinados a otras prestaciones o con otras prestaciones sujetas a ellos, sin dejar de mencionar las uniones de contratos indicadas”.

Existe en estos contratos un licenciante, un licenciatarario y una marca o patente licenciadas.

---

3Omerovic Rendic, Ana María, “La Transferencia de Tecnología”, página 76, Editorial Jurídica ConoSur Ltda., año 1998.

-Know-how: En este tipo de contrato su contenido no es fácil de precisar dado que la doctrina internacional se divide en cuanto a qué se entiende por know-how.

Es, sin duda, una operación más o menos compleja dar con su exacto sentido. Know-how quiere decir: “saber cómo”, o “saber hacer” en inglés (elipsis de ‘know how to do it’).

En primer lugar, el Comité Ejecutivo de la Cámara Internacional de Comercio define al know-how como “la totalidad de los conocimientos, del saber especializado y de la experiencia volcados en el procedimiento y en la realización técnica de la fabricación de un producto, que puede por tanto ser denominado arte de fabricación. Este concepto puede designar no solamente fórmulas y procedimientos de fabricación patentados y que sean necesarios para hacer uso de la patente. Puede también designar procedimientos prácticos, particularidades y conocimientos especializados técnicos, que fueron siendo obtenidos por un productor a través de investigaciones y que no deben aún ser adquiridos por la competencia”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Omerovic Rendic, Ana María, en “La Transferencia de Tecnología”, páginas 120 y 121. (4): C.I.C., Informe de sesiones de 17 y 18 de octubre de 1957, Editorial Jurídica ConoSur Ltda., año 1998.

Este concepto se refiere a un conocimiento más bien técnico y patentado o patentable, aún cuando todavía no se encuentre registrado, lo que se diferencia substantivamente de otras definiciones de know-how que le dan un carácter más específico y aceptado a este término.

En efecto, el artículo 21 de la ley alemana contra restricciones a la competencia define al know-how señalando que corresponde a “inventos, procedimientos de fabricación, construcciones no protegidas por la ley, otras conquistas que enriquecen la técnica”.<sup>5</sup>

Según Böhme, autor alemán, este contrato abarca todo los terrenos del saber industrial especializado, descartando las invenciones patentadas.

En su opinión es, pues, un saber no protegido por una patente, pero es esencial, ante todo, que ese saber industrial sea secreto.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Omerovic Rendic, Ana María. En “La Transferencia de Tecnología”, páginas 120 y 121. (4):C.I.C., Informe de sesiones de 17 y 18 de octubre de 1957, Editorial Jurídica ConoSur Ltda., año 1998.

<sup>6</sup> Idem al pie de notas anterior.

El autor alemán Herbert Stumpf, en su libro titulado: “el contrato de know-how”, Editorial Temis, en español, 1984, difiere de esta definición, a juicio de esta tesis acertadamente, en el sentido de acotar que el conocimiento que conlleva el know-how puede no ser secreto, es decir, puede haber cobrado publicidad y haberse integrado al patrimonio industrial del país del concedente; lo que importa es que lo transfiera a una empresa que no cuente con estos conocimientos en su país de origen.

Es exactamente la misma situación que se daría si fuera totalmente secreto el conocimiento en los países de las partes contratantes. Una empresa que tiene el conocimiento (know-how) le cede su uso a otra empresa que no lo tiene. Este conocimiento, que al menos es escaso, constituye un monopolio de hecho al no ser patentado, que sería incluso susceptible de copia.

El contenido del know-how puede ser de carácter técnico (recetas, fórmulas, diseños, manuales, etc.) lo que se constituye en elementos tangibles, y puede consistir en procedimientos prácticos y pormenores de taller que se van produciendo a medida que la investigación avanza, visitas e inspecciones, pericia o habilidades, experiencia, etc., que

constituyen los elementos intangibles. Además, puede comprender aspectos comerciales y contables, como la definición de Stumpf lo señala: “Por know-how ha de entenderse conocimientos y experiencias de orden técnico, comercial y de economía de empresa, cuya utilización le permite o, llegado el caso, le hace posible al beneficiario no sólo la producción y venta de objetos, sino también otras actividades empresariales tales como organización y administración”.<sup>7</sup>

En general, en el contrato de know-how podemos encontrar los siguientes elementos: a. dador o proveedor, b. receptor, c. el conocimiento técnico que se transfiere y d. el precio o regalía que se paga por él.

Resumiendo, las características del know-how son las siguientes:

- a.- El know-how se refiere a conocimientos técnicos y comerciales, es decir, su objeto es inmaterial.
- b.- Se trata de conocimientos no patentables, dada su naturaleza, o bien, de la negativa de quien los detenta en patentarlos. Para algunos, también podría consistir en fórmulas o procedimientos técnicos patentados.

---

<sup>7</sup> Stumpf, Herbert, “El Contrato de Know How”, página 12, Editorial Temis, Bogotá, 1984.

c.- El know-how debe ser secreto, escaso, o al menos no conocido por la empresa receptora.

d.- El know-how puede tener como contenido cualquier tipo de conocimientos, como invenciones patentables pero no patentadas hasta prácticas técnico-manuales menores.

## **II-PRINCIPALES CLAUSULAS DE ESTOS CONTRATOS.**

I) CONTRATO DE FRANQUICIA: Las siguientes son las cláusulas más típicas del franchising sin perjuicio de otras que además pueden aplicarse a la licencia y al know-how, las que veremos en su oportunidad.

a.- Cláusula de exclusividad:

La exclusividad en estas materias puede abarcar distintos ámbitos dado que existen cláusulas de exclusividad de compra, de compra y de venta y de ámbito territorial.

-Cláusula de exclusividad de compra: El franquiciante puede vender a uno o a muchos franquiciados en un país pero éstos sólo pueden comprar al franquiciante.

-Cláusula de exclusividad de compra y de venta: El franquiciante sólo puede vender en un territorio determinado al franquiciado designado y éste sólo puede comprar el producto a dicho franquiciante.

-Cláusula de ámbito territorial: Mediante ella el franquiciante designa a un solo franquiciatario y le da exclusividad para ciertas zonas geográficas del país o para el país entero. Esto importa una prohibición de designar otros franquiciatarios en ese territorio por parte del franquiciante y una prohibición de actuar fuera del territorio asignado por parte del franquiciado.

b.- Cláusula de precio de lista o catálogo:

Para los efectos de homogeneizar el negocio y evitar distorsiones muchas veces se estipulan acuerdos para vender el producto franquiciado a un solo precio, o se fija una regla única para determinarlo, sin perjuicio de otorgar un precio especial a clientes dado el volumen de venta de un producto o la periodicidad de la venta, por ejemplo.

c.- Cláusula de obligación de cuota:

Contiene la obligación para el franquiciado de provisionar mensual, trimestral o semestralmente, es decir, periódicamente, determinadas cuotas o cantidades de producto, sus repuestos y accesorios, lo que a su



vez es una garantía de que dispondrá de stock suficiente para hacer frente a la demanda.

d.- Cláusula de conservación de patentes:

A través de ella el franquiciante se obliga a mantener vigentes todas las patentes que amparan marcas, procedimientos o inventos y asistencia técnica que diga relación con la franquicia y a conceder su uso y goce pacífico al franquiciado por un determinado lapso de tiempo.

e.- Cláusula del precio:

Este precio normalmente consiste en:

1.- Una suma de dinero anticipada, como requisito para entrar en la red y usar marcas y signos distintivos.

2.- Un canon o royalty permanente por la entrega de los conocimientos , las técnicas y la autorización para comercializar el producto franquiciado.

Este royalty, como retribución por las ventas y utilidades posteriores obtenidas dado que el esfuerzo es conjunto, se obtiene normalmente a través de determinar un porcentaje de las ventas brutas mensuales y se paga hasta que el contrato termina. “El precio debe pagarse en la forma y

tiempo convenidos. Si se incurre en mora, constituye un incumplimiento contractual”.

f.- Otras; asistencia técnica del franquiciante y obligación de confidencialidad del franquiciado. Más adelante se tratarán estos temas.

## II) CONTRATO DE LICENCIA:

Además de las cláusulas ya señaladas para el franchising, se encuentran las siguientes:

a.- “Tying clauses” :

Establece la obligación para el licenciado de adquirir piezas, partes, accesorios, materias primas o suministros del licenciante o de quien él señale. Esta práctica en Latinoamérica se considera, en general, abusiva.

b.- “Es por lo anterior que para morigerar el efecto de la cláusula “tying” se creó la cláusula “tie-in contracts”, es decir, la cláusula en que se establecen procedimientos o especificaciones de producción, comercio, procesamiento o construcción que para cumplirlas necesariamente se debe recurrir a adquirir insumos a una empresa o conjunto de empresas determinadas o a la industria de un determinado país.

c.-Cláusula de escape:

Es aquella mediante la cual el licenciante tiene la posibilidad de terminar unilateralmente el contrato, ya que el licenciario no ha cumplido con sus principales obligaciones como la de producir con la calidad requerida y según las instrucciones del licenciante.

Esta cláusula permite al licenciante velar por la correcta aplicación de la licencia dado que, en definitiva, es su imagen la que está en juego. Además, esta estipulación puede adoptar muchas formas, de acuerdo a la convención de las partes.

d- Cláusulas de garantía: Aquellas deben referirse a las siguientes obligaciones del licenciante:

1.- Garantizar al licenciado el uso pacífico de los derechos objeto de la licencia, en orden a explotarla, respondiendo en casos de evicción en igual forma que en la compraventa.

2.- Garantizar el apoyo técnico y comercial, respondiendo el licenciante de las deficiencias, limitaciones y vicios ocultos que antes del contrato afecten a la patente o derechos. A su vez, debe proporcionar toda la información que el licenciado solicite relacionado con su licencia.

Si el licenciado requiere información especial no directamente relacionada con su negocio, por ejemplo sobre licencias similares dadas en otros países por el licenciante o sobre sus precios, éste podría denegarla.

3.- Garantizar la adecuada explotación de la patente por el licenciado. Esta obligación implica prácticamente cumplir con todas las obligaciones antes descritas.

4.- Garantizar la vigencia de la patente, su inscripción, conforme a la legislación de cada país.

Las patentes y marcas deben ser obtenidas y renovadas oportunamente en el país del licenciante y en el país del licenciado.

e.- A su vez, existen cláusulas que miran a las obligaciones del licenciado:

1.- Pagar el precio de la licencia en la forma y tiempo convenidos.

2.- Proteger los secretos, las marcas y los inventos y/o tecnología concedidas. Se debe guardar confidencialidad y/o absoluta reserva respecto del objeto de la concesión.

3.- Explotar la licencia en la forma que disponga el contrato respectivo, ciñéndose estrictamente a sus estipulaciones.

4.- Responder por los daños y perjuicios que el mal o inadecuado uso de la patente, tecnología o licencia pudiera producirle efectivamente al licenciante.

A su vez, el licenciante también puede, a través de una cláusula expresa, hacerse responsable de los daños y perjuicios que puedan resultar al licenciado de la explotación de la licencia en los términos convenidos.

5.-Cláusula de mejoras:

Tiene por objeto tratar el tema de las mejoras que el licenciario puede introducir al proceso de fabricación de un bien o al mismo producto licenciado, alterando alguna de sus características sin la autorización del licenciante. Esta cláusula tiene dos consideraciones:

-La razonabilidad o mérito de las mejoras. El licenciante puede oponerse a las mejoras si alteran en forma sustantiva la homogeneidad y características esenciales del producto.

-La estipulación de que las mejoras así introducidas por el licenciado pasarán a ser de dominio del licenciante sin pago alguno de por medio.

Es lógico que el licenciante quiera asegurarse, como titular, de que el

licenciado protegerá la homogeneidad del producto y de que no utilizará técnicas similares amparado en las mejoras una vez expirado el contrato. En Estados Unidos esta cláusula es intrínsecamente ilegal.

### III) CONTRATO DE KNOW-HOW:

Aunque algunos autores no consideran al know-how como un contrato independiente, autónomo sino como una serie de operaciones que tienen por finalidad ceder el uso de un conocimiento secreto, otros autores establecen que es un contrato en sí mismo. De todos modos centrándonos en la figura del know-how como contrato en relación a los derechos y obligaciones de las partes, sus principales cláusulas aparte de las ya mencionadas para el franchising y la licencia que le sean aplicables, son las siguientes:

-La que establece la obligación del cedente (dador) de comunicar el conocimiento secreto no patentado al receptor. Dicha obligación comprende la comunicación del secreto, la ayuda técnica necesaria tanto en relación a equipos, modelos, planos o juegos de dibujos, en síntesis los procesos y tecnologías comprendidas en el secreto referido y la

capacitación del personal. Es una autorización de uso, no una transferencia del dominio.

- La que establece la obligación del dador de realizar mejoras al conocimiento técnico y de comunicarlas al receptor con los debidos resguardos, otorgándole el derecho a este último para beneficiarse de esas mejoras previo pago, o no, de una determinada remuneración por esta comunicación.

Esta obligación, de pactarse, resulta muy natural pues el titular de los conocimientos puede, más que nadie, saber en qué consiste ese conocimiento e introducirle de ese modo las mejoras que estime conducentes para elevar el producto ya que ha estado experimentando mucho antes con ese conocimiento que le pertenece.

Esta cláusula contiene, además, las obligaciones del cedente de suministrar materias primas específicas, aparatos o máquinas para pruebas técnicas y obviamente, los certificados en que consta el know-how (fórmulas, dibujos, planos , o algún documento explicativo).

Dentro de la doctrina alemana, el autor Herbert Stumpf<sup>8</sup> establece que el cedente debería responder frente al beneficiario del know-how si los conocimientos transferidos no posibilitan la realización del fin que se pretende (eso cuanto a calidad del producto, en cuanto a las utilidades planificadas, etc.), ya que previo a la comunicación del secreto el receptor no sabe a ciencia exacta si el conocimiento será lo suficiente como para cumplir el objetivo, dado que si éste se anticipara el contrato carecería de objeto ya que el secreto sería conocido antes de tiempo.

Al respecto, el autor José Luis Bravo en su libro “Nuevos Contratos Tecnológicos” antes citado, distingue en la redacción de la cláusula si al respecto existe una obligación de medio o una obligación de resultado en esta comunicación. Si la obligación es de medio no hay responsabilidad del cedente y si la obligación es de resultado existirá una responsabilidad del cedente si no se cumple el objetivo. Dicha responsabilidad, pactada también en la correspondiente cláusula, se traducirá en no cobrar ninguna suma de dinero o en devolver al receptor las sumas de dinero por él invertidas. En relación al tema, según el autor Bravo es

---

<sup>8</sup> Stumpf, Herbert, “El Contrato de Know –How”, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1984, texto general.



aconsejable pactar un período de prueba y una cláusula arbitral para el caso de conflictos. Sin embargo pactar un período de prueba no sería posible a juicio del autor del presente trabajo o a los menos no es aconsejable para el cedente ya que como el conocimiento objeto del know-how generalmente no es patentado, bastaría con hacerle algunos cambios no tan sustantivos como para aprovecharlo en el período posterior al de la prueba aludida, no celebrándose posiblemente el contrato de know-know, basándose el receptor en que en dicho período de prueba no hubo resultados satisfactorios para justificar el convenio.

Según el profesor Alvaro Puelma Accorsi, si existiera mala fe de parte del cedente o comunicante se podría configurar algún tipo de defraudación o estafa de aquellos contenidos en el Código Penal. En este supuesto habría que atender a las cláusulas del contrato para examinar lo relativo a la responsabilidad del cedente, sobre todo si hubo antes pagos de dinero a su favor, o si la inversión requerida por el beneficiario en el uso del conocimiento ha sido elevada y ésta se ha materializado en un porcentaje más o menos considerable o totalmente al momento de cometerse o de descubrirse el hecho punible.

- Además, puede pactarse todo otro tipo de cláusulas que obliguen al cedente siempre que no atenten contra la legislación nacional, en especial la relativa a la legislación monopólica. Por ejemplo: cláusula en que el cedente se abstenga de usar esos conocimientos por un determinado lapso de tiempo en la producción de bienes o servicios.

- También existen cláusulas típicas que establecen obligaciones al receptor o beneficiario del know-how, entre las cuales se encuentran:

a.-Pagar el precio o la remuneración (regalía) de los conocimientos que se le entregan. Esta remuneración puede establecerse en un porcentaje sobre las ventas, las utilidades, los costos de producción, etc.

b.-Cumplir con las indicaciones del dador, como por ejemplo en lo relativo al uso del conocimiento, controles o inspecciones técnicas por parte de sus agentes o de él mismo, etc.

c.-Obligaciones de adquirir las materias primas indicadas o fabricadas por el comunicante.

El profesor Alvaro Puelma agrega otras obligaciones:

-Obligación de ejercicio. El conocimiento secreto cedido debe ser aprovechado. Si la remuneración del comunicante está ligado al volumen de venta del beneficiario éste se obligará a tener un stock mínimo de

bienes o servicios en el mercado, cuyo origen esté directamente vinculado al conocimiento adquirido con el know-how.

En general, se pretende que el beneficiario explote efectivamente el objeto a través de cifras y parámetros realistas, el rubro en que incide el conocimiento a través de la promoción de venta, de introducir mejoras, investigación técnica propia, etc.

-Obligación de mantener la calidad de un producto. Esto es esencial y las instrucciones del comunicante son la base del negocio y de la fortaleza de la imagen del producto o bien de que se trata.

- La siguiente obligación posee un contenido diferente en este tipo de contrato:

Obligación de confidencialidad o cláusula de secreto: Al no tener una protección jurídica concreta el conocimiento objeto del know-how, ya que éste no es patentado, el comunicante debe resguardar la obligación de secreto por parte del beneficiario a través de cláusulas expresas y detalladas en el respectivo contrato que se celebra. Sobre esta obligación nos ocuparemos más adelante en la presente tesis.

-Obligación de no ceder el conocimiento a terceros por parte del receptor.

Por excepción se admite el sub know-how que consiste en que el receptor puede ceder el know-how a un tercero con autorización expresa del dador, mediando normalmente el pago a éste de una parte o un porcentaje de la regalía que el beneficiario obtenga de su respectivo receptor.

- Finalmente están las obligaciones posteriores a la terminación del contrato de know-how : al término del contrato de know-how el receptor debe devolver los croquis, planos, antecedentes y documentos de que consta el conocimiento secreto con todas sus copias prohibiéndose la producción de bienes o servicios que derivaron de ese conocimiento en el futuro; la violación de esta prohibición es lamentablemente algo común y de difícil prueba para el comunicante, debido a que el receptor alegará una técnica propia en la producción de los referidos bienes y servicios, aunque esa técnica sea similar y/o derivada del conocimiento objeto del know-how.

- Otra obligación posterior a la terminación del contrato es la de guardar por parte del receptor el secreto del conocimiento entregado. Esta obligación es de tiempo indefinido.

### **III LA EXCLUSIVIDAD EN LOS CONTRATOS DE FRANCHISING, LICENCIA Y KNOW-HOW.**

- Cláusulas y acuerdos de exclusividad: elementos y tipología.

Cuando las partes contratantes vienen en celebrar un contrato, ambas quieren tener para sí los derechos y asumir las obligaciones en forma privativa, sin intervención de terceros. En el plano comercial internacional esta situación se ve acentuada dada la dificultad de controlar permanentemente en terreno lo que sucede con el objeto transferido. Sin duda alguna, el otorgado del objeto querrá utilizarlo y/o comerciarlo con preferencia a otros competidores en su mercado para obtener ventajas económicas. A su vez, el otorgante del objeto (franquiciante, licenciante o simplemente dador), pretenderá ser el único abastecedor o proveedor del objeto referido (licencia, know-how, producto o servicio) en un determinado mercado. Sin duda este asunto, el de la exclusividad comercial, es el epicentro desde el cual se tratarán las distintas materias atinentes en la presente tesis. Es el tema central que abordaremos en la casuística y doctrina relativa a los contratos que centran nuestro estudio.

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua <sup>9</sup> define las siguientes palabras:

a).- “ exclusividad “: “cualidad de exclusivo”.

b).- “exclusivo (a)” : “1. adj. que excluye o tiene fuerza y virtud para excluir.2 unico, solo, excluyendo a cualquier otro./v. dedicación exclusiva. Y:

c).-“**exclusiva**”: “..... 2.privilegio o derecho en virtud del cual una persona o corporación puede hacer algo prohibido a las demás”.

- Requisitos y/o elementos de la exclusividad comercial, comunes a los diversos tipos de contratos comerciales internacionales propuestos:

La exclusividad, como concepto que especifica una característica típica de la contratación comercial contemporánea, presenta ciertos requisitos o elementos de los cuales participan los contratos en análisis. Estos requisitos o elementos son los siguientes.

a.- Que se trate específicamente de determinados servicios o productos que se presten o comercialicen con un componente de novedad y no se refiera a información que sea el uso o conocimiento general en el rubro.

---

<sup>9</sup> Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Tomo I, páginas 930 y 931, Editorial Espasa Calpe, Madrid, Edición de 1994.

Así por ejemplo, no se podría otorgar exclusividad en la utilización de una fórmula o procedimiento que en parte sean de uso similar en la producción de otros bienes.

En este caso la fórmula o aplicación novedosa sería objeto de la exclusividad y, por ende, susceptible de recursos legales.

b.- Que la exclusividad contemple situaciones de ventaja o privilegios de carácter comercial avaluables económicamente para la parte receptora de dicha exclusividad y para la dadora, en consecuencia . Lo anterior se presenta en la exclusividad de compra, de venta y de compra-venta, así como en diversas otras formas.

En la exclusividad de compra, por ej., el licenciante se verá beneficiado al vender su mercadería con seguridad al licenciataro ya que éste no podrá adquirirla de otro tercero, y el licenciado se asegurará de que podrá contar con el stock requerido en su rubro. El otorgante (licenciante) podrá vender también a otros.

En la exclusividad de venta el otorgante ( o licenciante) sólo podrá vender en un determinado país a un mismo licenciado el específico producto o productos de que se trata ; con ello se asegurará la venta y podrá planificar con mayor acierto. A su vez, el licenciado podrá

comprar al licenciante o a quien éste designe, o bien a cualquier otra persona, pero tendrá siempre la posibilidad de adquirir cuanto necesite para vender.

Este tipo de exclusividad es la menos frecuente dado que supone una gran restricción para el licenciante en favor del licenciado.

En la exclusividad de compra y venta las ventajas están a la vista, constituyendo una relación más perfecta por cuanto las partes sólo podrán comerciar sobre determinados productos entre ellas. Aquí la exclusividad es bilateral, recíproca. Los beneficios obedecen a las razones antes expuestas.

c.- Se pretende de que no se utilice la exclusividad engañosa o ficticiamente a través de una simulación con el fin único de derribar a la competencia y lograr una ventaja indirecta, o para producir cambios engañosos de precios (sobre todo aumentos) en el mercado relativo a un específico servicio o producto.

Además, no debe producirse escasez de oferta en el mercado respectivo.

d.- Que la exclusividad no sea objeto de una arbitraria y desproporcionada discriminación o de trato diferente en sus condiciones entre los distintos otorgados que optan a ella, cumpliendo éstos las



mismas condiciones para ser beneficiarios de la explotación comercial correspondiente, cada uno en su respectivo territorio. Los parámetros sobre los que se otorga deben ser objetivos y no subjetivos. Ejemplos: capacidad económica, tamaño del mercado, territorio abarcado, etc. De no cumplirse con este requisito, los distintos organismos antimonopólicos podrían considerar al contrato de que se trate como contrario a la libre competencia.

e.-Que la exclusividad se utilice efectivamente para el fin que se tuvo al contratar y en vista al bien común y la libertad económica. Si no, deberán sobrevenir las sanciones a las cuales se referirá uno de los próximos capítulos de esta tesis, para eliminar prácticas monopólicas y cláusulas abusivas o contrarias a la libre competencia.

f.-Que se pacte expresamente en el contrato. Es decir, se trataría de un elemento accidental del contrato ya que requeriría de una mención expresa. No obstante lo anterior, en opinión de este trabajo es posible concebir una exclusividad que por razones de lógica formal comercial y de lógica jurídica no pueda menos que entenderse, es decir, una especie de “exclusividad tácita”, dados ciertos requisitos, a los que nos

referiremos en el presente acápite. Su razón de ser estaría dada por los abusos que los cedentes podrían cometer, los que se verían subsanados con esta clase de exclusividad subentendida. En este último caso la exclusividad pasaría a constituir, por excepción a la regla, un elemento de la naturaleza del mismo contrato, que se subentendería incorporado implícitamente a él.

#### **IV.-TIPOLOGIA DE LA EXCLUSIVIDAD.**

Tipos de exclusividad:

Con el objeto de clasificar a las diversas formas que la exclusividad puede adoptar, será necesario distinguir :

a.- Exclusividad para comprar: Se materializa a través de la cláusula de exclusividad de compra, en la que el franquiciatario se obliga a adquirir el tipo de producto franquiciado solamente del franquiciante. De este modo podrá obtener beneficios, como representante, consistentes, entre otros, en descuentos por compras de un determinado volumen, o comisiones especiales en ciertos casos de ventas considerables.

Esta cláusula permite al franquiciante la posibilidad de otorgar nuevas franquicias a otras personas en el mismo territorio del primer

franquiciado, de vender a terceros ajenos a la red, e incluso lo habilita a él mismo para competir directamente. En todo caso, este efecto estimula la libre y sana competencia, dado que el consumidor podrá elegir dónde comprar, los vendedores optimizarán sus condiciones para atraer clientes y la transparencia del mercado estará prácticamente asegurada, sin perjuicio de existir otros productos similares al franquiciado que se comercien paralelamente por parte de la competencia.

b.- Exclusividad para comprar y vender: cláusula de exclusividad de compra y venta recíproca.

A través de esta cláusula el franquiciante se obliga a vender o a proveer únicamente al franquiciatario en su respectivo ámbito y éste se obliga a comprar únicamente al primero, lo que constituye un circuito comercial cerrado.

El efecto de esta cláusula es impedir que otras personas, terceros ajenos a la red de franquicia, puedan adquirir los productos de un determinado proveedor (franquiciante) con el fin de comercializarlos.

Este tipo de exclusividad es la más importante ya que da el carácter de exclusivo al franquiciatario o representante de una marca y/o tipo de producto, en que sólo éste podrá comerciar.

El factor “**Internet**” es útil de analizar al respecto, ya que actualmente muchas personas tienen a su alcance este instrumento y consultan directamente en la red las características del producto, sus precios y condiciones. Al respecto, habría que distinguir dos situaciones:

- Cuando la consulta se realiza desde el país del franquiciatario: aquí la posible compra se efectuaría al franquiciante y , por ende, se realizaría desde el exterior.

En este caso el franquiciante debe abstenerse de vender al tercero, ya que la exclusividad de venta la entregó para ese país al respectivo franquiciatario.

- Cuando el consumidor del país del franquiciatario viaja al país del franquiciante, luego de conocer el producto previamente, y desea comprar unidad(es) para su consumo personal ya que se encuentra en el país del franquiciatario, o bien un conocido suyo se encuentra en dicho país: en este caso el franquiciante podría venderle directamente aunque sólo para consumo personal (una o pocas unidades del bien según sean

sus características), no lesionando de ese modo la exclusividad otorgada.

En este último caso el franquiciante no debe planificar anticipadamente ventas locales en el extranjero. Son situaciones muy esporádicas de consumidores que viajan o que tienen parientes en el exterior y tienen la posibilidad de adquirir ese bien en el país del productor y/o proveedor a un menor precio. Debe tratarse de compraventas personales, nunca masivas o al por mayor, por cuanto éstas de cualquiera forma que se realicen acarrearían un incumplimiento contractual de la franquicia.

c.-La exclusividad territorial: Cláusula de exclusividad territorial:

Subyace de verdad en todo tipo de exclusividad, cualquiera sea el contrato de aquellos analizados ya que la exclusividad se relaciona normalmente a un territorio concreto, específico, en la cual va a operar con toda sus implicancias.

## **V. LA EXCLUSIVIDAD COMO ELEMENTO ACCIDENTAL DE LOS CONTRATOS Y COMO ELEMENTO DE LA NATURALEZA DE LOS MISMOS: EXCLUSIVIDAD TACITA RELATIVA:**

Prácticamente todos los casos jurisprudenciales y la doctrina nacional e internacional plantean el tema de la exclusividad como un asunto que debe ser discutido entre las partes y acordado en forma expresa. Vale decir, es considerado como un elemento accidental del contrato, que debe ser pactado expresamente para que se entienda existir. La jurisprudencia al respecto es abundante. No obstante lo anterior, es posible esgrimir según esta tesis algunas situaciones en que la lógica formal y la lógica jurídica puedan combinarse para explicar la posibilidad de que se susciten casos en que, dados determinados requisitos copulativos, pueda hablarse de un cierto tipo de exclusividad que se configure sin necesidad de que ésta se encuentre mencionada o estipulada en una cláusula contractual, es decir, una especie de “exclusividad tácita” que no ponga, a su vez, en peligro la aplicación del principio de certeza jurídica. Son hechos que, en caso de acontecer y de hacer imposible el ejercicio de los derechos contractuales en base a parámetros objetivos, podrían hacer caducar el contrato o podrían modificar sus estipulaciones o la práctica comercial implementada hasta entonces. Aunque suene redundante, es ilógico cumplir un contrato si las partes no ejecutan lógicamente su contenido y también aquellas cosas inherentes a su espíritu y naturaleza en orden a

satisfacer sus fines propios. Es por esto que acudiendo en parte a la teoría de la imprevisión podemos establecer las bases de una exclusividad entendida o tácita, elemento de la naturaleza del contrato como categoría, ejecutable una vez transcurrido cierto o ciertos períodos anuales del contrato en base a los acontecimientos producidos y a su resultado. Para hacer efectivo este propósito la intervención del proveedor (licenciante, franquiciante, dador) es importante ya que esta teoría empezaría a operar si él realiza actos que impliquen aumentar el número de sus representantes en orden a alterar una adecuada distribución, atendiendo al tamaño del mercado y a otras condiciones principalmente de la economía.

”La teoría de la imprevisión ha tenido una gran acogida en el Derecho Administrativo Internacional. La doctrina extranjera es casi uniforme en la aceptación de esta teoría. Por ejemplo: la jurisprudencia del Consejo de Estado en Francia acogió la revisión de las tarifas de las empresas de servicios públicos cuyos costos, como consecuencia de los trastornos económicos causados por la guerra, se alteraron sustancialmente.

En el Derecho Privado esta teoría ha tenido menos aceptación. La jurisprudencia francesa se ha inclinado por su rechazo y ha declarado que no corresponde a los tribunales, por motivos de equidad, sustituir por

cláusulas nuevas aquellas que han sido libremente aceptadas. La doctrina francesa en tanto se ha dividido al respecto entre los que la apoyan y los que la rechazan.

La jurisprudencia de los tribunales belgas acepta aunque no en todos los casos, a esta teoría y la doctrina de ese país la acoge favorablemente.

La jurisprudencia de los tribunales italianos ha sido propicia a la doctrina de la imprevisión”.<sup>10</sup>

En Chile, nuestro Código Civil en su artículo 1.545 establece el principio de la legalidad del contrato al expresar: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado

---

<sup>10</sup> Meza Barros, Ramón, “De las obligaciones”, Manual de Derecho Civil, páginas 270 a 274, Editorial Jurídica de Chile, Edición año 1992.



sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. Es decir, las cláusulas del contrato deben cumplirse en su totalidad y no podrían ser modificadas por las partes unilateralmente o por un tribunal. No obstante esto, el artículo 1.546 a través de una amplia interpretación impone la siguiente regla: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”.

Cuando en nuestro Derecho se establece que el contrato obliga también a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación se está elevando esas cosas a la categoría de obligación, cuya contravención genera responsabilidad: nos estamos refiriendo a los elementos del mismo que son necesarios para cumplir a cabalidad con el fin que las partes han tenido en vista al celebrarlos, es decir, en último término, el lucro. Cuando ese fin no se cumple, teniendo como ejemplo un caso de común ocurrencia como la celebración de un contrato de franchising y sobreviene una crisis económica sumado a la designación por el franquiciante de dos, tres o más franquiciados además del primer nombrado, no sería lógico seguir adelante con el primer contrato suscrito

si acaso no se obtiene una razonable utilidad anual que permita cumplir con la obligación de pagar el canon o el royalty al franquiciante y con la legítima ganancia del franquiciado. El franquiciante podrá pretender suplir la ausencia de mayores utilidades con un determinado distribuidor en medio una crisis económica a través de la designación de otros representantes igualmente no exclusivos para ese territorio, sin considerar el mayor perjuicio que esa medida acarrearía para la distribución del producto por el primer franquiciante. Más aún, existen empresas transnacionales, como por ejemplo 3M Internacional que en mucho de los países adoptan la práctica de designar paralelamente a cuatro o a cinco distribuidores en el carácter de exclusivos, a la vez, con condiciones preferentes para la venta de algunos productos específicos correspondientes a sus distintas divisiones. De ese modo, aún cuando podría ser una fórmula que resulte y permite evitar un monopolio voluntario centrado en un solo otorgado, en la práctica se podría prestar para producir una guerra de promoción y precios donde los márgenes de utilidad disminuyen apreciablemente, sin perjuicio de que la empresa proveedora se reserve el derecho de participar directamente en el mercado. Es decir, este tipo de exclusividad es aparente y el fin de las

empresas otorgadas se diluye, sabiendo ellas de antemano, antes de contratar, que no habrá un otorgado (franquiciatario o licenciataria) único y que existirá un número pre-determinado de otorgados de ese producto. Similar situación puede ocurrir cuando el mercado o territorio asignado a un otorgado es relativamente pequeño y el franquiciante, licenciante o dador contrata a la vez con otros empresarios del mismo mercado o territorio en cuestión, confiriéndoles las mismas prerrogativas y/o derechos comerciales que al primero. Sin duda el proveedor podría en los hechos conferir estas prerrogativas de distribución dado que no habría exclusividad pactada, pero igualmente perdería la buena fe inherente a los negocios y a la naturaleza y fin del contrato teniendo seguramente como móvil un desmedido afán de ganancia, generándose con ello injusticias que es necesario reparar.

Con respecto a la teoría de la imprevisión, la presente tesis acoge sus postulados como uno de los elementos a considerar, adaptándolos (v.gr. la buena fe, los hechos desconocidos sobrevinientes y la excesiva onerosidad de las prestaciones). Se trata de situaciones que hacen muy difícil la ejecución de la obligación (pago del canon o del royalty). Son condiciones o circunstancias posteriores a la celebración del contrato que

no se previeron ni pudieron lógicamente preverse (ejemplo: una grave crisis económica o un exceso de oferta similar de un producto fungible) que hacen que el cumplimiento sea mucho más oneroso para el deudor y casi ilusorio para el acreedor. En verdad, el cumplimiento del contrato, sumado a la designación de otros representantes no exclusivos, se hace muy difícil para el deudor (franquiciatario, licenciataria, receptor). En estos casos el primer otorgado debe ser amparado dentro de su territorio como parte del contrato con el objeto de poder cumplir el mismo. El tribunal o el juez árbitro podrían modificar el contrato, subentendiéndolo exclusivo, con todas las consecuencias contractuales que ello implica y que se tratarán en este mismo capítulo.

Previo a continuar y sólo para efectos de este estudio entenderemos genéricamente por “otorgante” al franquiciante, al licenciante y al dador, y por “otorgado” al franquiciatario, al licenciataria y al receptor.

-Requisitos o condiciones para que opere la exclusividad como elemento de la naturaleza del contrato: Son los siguientes:

1.-Debe existir un contrato celebrado entre las partes, como el Franchising, Licencia o Know-How. Dicho contrato debe ser bilateral, oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo, o debe entrañar prestaciones

diferidas o a plazo. Los contratos en análisis son de tracto sucesivo, de modo que el requisito se cumple perfectamente en vistas del elemento futuro que interviene. Además, en ese contrato no debe haberse pactado expresamente exclusividad.

2.-Debe concurrir un hecho que altera gravemente el equilibrio de las prestaciones de las partes. Este hecho debe ser imprevisible, es decir, no debió haberse previsto expresamente en el contrato y no pudo haberse previsto por las partes racionalmente, hacia el futuro.

3.- Que el hecho o acontecimiento de que se trata cause una grave perturbación en las condiciones generales de la vida económica y en el desarrollo normal de los negocios en concreto.

4.-Debe hacerse extremadamente más oneroso el cumplimiento de la obligación y causar al deudor de ella un grave daño. El que la obligación se haga mucho más onerosa justificaría su revisión para evitar un exorbitante enriquecimiento de una parte y la ruina consiguiente de la otra. Se desea que la obligación se cumpla, pero en forma realista. Si la obligación llegara a ser totalmente imposible no se aplicaría esta teoría, sino que la del Caso Fortuito o la Fuerza Mayor, que eximen completamente de responsabilidad al deudor.

Los requisitos antes enumerados comparten las características de los contemplados para la teoría de la imprevisión. Sin embargo, en el siguiente requisito existe una modificación propia de la exclusividad como elemento de la naturaleza del contrato, a saber:

5.-Como se dijo anteriormente, en el numeral 1, los acontecimientos originales que hacen más gravoso el cumplimiento de la obligación no han de ser provocados por las partes. No obstante lo anterior, aquí adicionalmente se requiere de una intervención del otorgante, ya que si se trata de establecer y defender la existencia de una exclusividad como si fuere un elemento de la naturaleza del mismo, por tanto subentendido, se debe hacer prevalecer esta pretensión cuando existan otros competidores designados por dicho otorgante. El otorgante debe haber hecho algo que haya tendido a agravar el cumplimiento de la obligación para el deudor y ese algo es el nombramiento de otros franquiciados, licenciarios o receptores de la misma clase de producto, invención o secreto, en el mismo territorio que el primer designado u otorgado y en iguales o mejores condiciones. Ello presupone que no debe haberse pactado expresamente exclusividad con el primer otorgado.

De ese modo, de haber otros otorgados el cumplimiento de las obligaciones que el contrato impone al primer otorgado, conjuntamente con las circunstancias objetivas concurrentes, sería extremadamente difícil para él, como sería v.gr. tener que cumplir con una meta determinada de venta o de compra semestral o anual.

Será este primer otorgado el encargado de probar ante el juez competente o árbitro designado la existencia de estas circunstancias objetivas ajenas a la voluntad de las partes y las circunstancias subjetivas en el sentido de entorpecer la otra parte directa o indirectamente el cumplimiento del contrato. Los medios de prueba a utilizar son los que franquea la ley, principalmente: a) prueba documental, como por ejemplo los contratos celebrados entre el representado y los representantes, balances y contabilidad fidedigna en general, informes económicos, recortes de prensa, b) inspecciones oculares, c) testigos, etc.

También la jurisprudencia podría dar origen a la casuística a través de parámetros más objetivos, como por ejemplo: designar a un otorgado o distribuidor de un producto de consumo masivo y de primera necesidad por cada 400.000 habitantes en la ciudad de Santiago. La conformación geográfica en este caso será importante, dado que no es lo mismo ser

distribuidor en países como Chile, donde las distancias entre una ciudad y otra son relativamente apreciables, que ejercer el comercio en países europeos relativamente pequeños.

Para acogerse a esta posibilidad será necesario, entonces, acreditar en el respectivo juicio la concurrencia de los requisitos descritos. Además, el juez o árbitro que conoce del pleito posee reglas para interpretar el contrato, entre las cuales se reconoce la que establece que “en aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato”. (Artículo 1.563, inciso primero del Código Civil). Otra regla a tomar en cuenta expresa: “Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen” (inciso segundo del mismo artículo 1.563). Cabe preguntarse entonces si las cláusulas de exclusividad serían o no de uso común en contratos como los analizados. La respuesta depende de la “praxis comercial” de cada país; sin duda prevalece la idea al menos en el Derecho Americano de que la exclusividad es una situación excepcional. En parte del Derecho Europeo puede encontrarse una cierta aproximación a esta regla de modo de considerar por la vía deductiva que la exclusividad también sería factible de concebirla como incorporada al



contrato específico si no se estipula claramente nada en contrario al respecto (vacío) y si conviene a éste según su naturaleza y características, o si la estipulación es ambigua o contradictoria con otras del mismo contrato, salvo que esté expresamente exceptuada tal exclusividad a través de una de sus disposiciones que establezca categóricamente que no es exclusivo.

-Renuncia expresa de la exclusividad:

El tema central consiste en determinar cuándo estamos en presencia de la exclusividad como elemento accidental de un contrato y cuándo como elemento de la naturaleza de éste. Lo normal y universalmente aceptado es que la exclusividad constituye un elemento accidental del contrato y se debe pactar expresamente en una cláusula. Sería contradictorio e irreal por las razones antes dadas establecer como único el principio absolutamente opuesto de que la exclusividad se subentienda, de modo que a la exclusividad tácita habrá que concebirla por sus efectos como una figura jurídica condicional, al igual que la imprevisión, es decir, se reafirma el principio de que la exclusividad debe pactarse y de no ser así solamente si concurrieran las condiciones o requisitos indicados para que se pueda alegar este tipo de exclusividad tácita, y se demande y pruebe

efectivamente en ese sentido por la parte afectada, será susceptible que se produzcan los efectos que ella conlleva, según los casos, y si el juez o árbitro así lo resuelven. De este modo se elimina el temor de pensar que todo contrato sin cláusula de exclusividad es exclusivo per sé y el principio de la exclusividad pactada se mantiene en la contratación como efecto normal. En todo caso, dentro del ámbito de la disquisición sobre la exclusividad tácita, la renuncia expresa y en términos claros de las partes a la exclusividad a través de una cláusula pondría en principio como se verá en la **jurisprudencia** -por causa de “la Ley del Contrato”- un límite que no permitiría la aplicación de esta teoría dada dicha renuncia, sin perjuicio de poder alegarse independientemente la imprevisión o las normas de la responsabilidad extracontractual emergidas fuera del contrato, o bien la aplicación práctica del mismo, por cuanto el referido contrato nada señalaría al respecto salvo la renuncia a tal exclusividad.

-Razones o motivos que justificarían la aplicación de una exclusividad tácita:

1. El principal derecho del otorgado y, a su vez, su primera obligación es la de explotar el objeto de su privilegio. Esto quiere decir que de no cumplir injustificadamente el otorgado con esta obligación el

otorgante no obtendrá provecho o utilidad alguna con lo que podría hacer caducar el contrato. En este caso y dentro del marco de un contrato de adhesión que usualmente es redactado por el otorgante y que conlleva casi siempre más obligaciones y restricciones para el otorgado, el respectivo contrato puede terminar antes de tiempo por acción unilateral del otorgante ya que lo podrá dar por terminado “ipso iure” e “ipso facto” amparándose en una cláusula ad-hoc que normalmente consta en el contrato.

Si esta cláusula ampara al otorgante del privilegio lo lógico sería aplicar el mismo argumento a los casos en que el otorgado no pueda explotar el objeto del privilegio por causas ajenas a su voluntad y por lo tanto no reporte utilidad o provecho alguno, beneficios que son justamente lo que persigue al celebrar estos contratos, a causa de sucesos o hechos objetivos y subjetivos, estos últimos dependientes de la voluntad del otorgante y realizados en perjuicio del otorgado, en aplicación del aforismo jurídico: “donde existe la misma razón debe existir la misma disposición”. Se trata de equiparar las facultades de ambos contratantes. Al fin y al cabo, dada la situación del caso, el contrato no generaría utilidad para ninguna de las partes.

2. Pueden ocurrir ciertos hechos que hagan variar las prestaciones y obligaciones de las partes o afecten su estabilidad o existencia tal como ocurre con la teoría de la imprevisión. Se debe atender no sólo a lo literal del contrato, sino que también a las circunstancias posteriores que por lo dramáticas pueden hacer objetivamente más difícil cumplir con las obligaciones contraídas. Nadie está obligado a cumplir de manera excesivamente gravosa e ilógica una obligación si las condiciones existentes al momento de la celebración del contrato empeoran riesgosamente después.

De la teoría del ejercicio abusivo de derechos es posible extraer algunas ideas para aplicarlas a estos casos- aunque no sea posible de integrar en su genuino sentido por las razones que más adelante se explicarán- ya que el otorgante estaría ejerciendo un derecho contractual, que posee: el conferir nuevos privilegios a otras personas en forma no exclusiva, de modo que si quiere utilizar esta estrategia so pretexto de copar más mercado y obtener mayores utilidades puede estar a la vez ejerciendo su derecho abusivamente, en claro perjuicio y desmedro de uno o más otorgados anteriormente designados (franquiciatarios, licenciarios o receptores). Esto se reflejará esencialmente en la difícil competencia, en que los

nuevos designados posiblemente fijarán precios depredatorios y en que los márgenes de utilidad, de existir, serán mínimos. El contrato o los contratos otorgados claramente no cumplirían su fin económico.

3. Una de las obligaciones del otorgado es la de pagar los daños y perjuicios que se deriven para el titular a raíz del mal uso de la invención, es decir, de las estipulaciones del contrato. La pregunta que subyace es: ¿se indemnizarán como contrapartida los daños y perjuicios producidos al otorgado por el mal uso que del contrato haga su contraparte?, ¿quién debería indemnizar?. Esta es la otra cara de la moneda debido a que generalmente el otorgante se ve beneficiado en todos sus derechos por medio de un verdadero contrato de adhesión que extiende. Entonces: ¿cómo se puede defender el otorgado en la práctica, quien casi siempre es la parte más débil de la relación contractual y quien más desea el éxito de los negocios ya que arriesga en capital, trabajo y tiempo? , ¿acaso no es justo una proporcionada protección para él? . Los resguardos a la buena fe deben existir para ambas partes.

4. No se trata de que existan monopolios pre-concebidos o forzados, dado los efectos de este tipo de exclusividad tácita que a continuación

se expondrán. Lo que se pretende es que las partes se conduzcan con prudencia en la ejecución de los contratos para el fin de lograr éxito en los negocios, sobre todo en momentos críticos, lo que supone que no sólo un otorgado, el primero, podría invocar esta exclusividad tácita sino que también los otros designados, como el segundo de ellos, siempre que se cumplieren los requisitos o condiciones ya descritos para alegarla, y que además se hubieren designado otorgados posteriores ya que operaría solamente respecto de éstos, que ninguno de los otorgados anteriores al reclamante no haya acordado antes con el otorgante en perseverar en la exclusividad en cuya situación se debería indemnizar proporcionalmente por el otorgante a los otorgados posteriores, si procediere, y en todo caso, procedería sólo en lo relativo a la resolución del contrato en cuestión y a la consecuente indemnización de perjuicios respecto de los anteriores otorgados, y en relación a los posteriores otorgados adicionalmente en lo relativo a la posibilidad de perseverar consensualmente en el contrato aún no siendo exclusivo a raíz de los contratos anteriores, pero indemnizando el otorgante proporcionalmente a esos posteriores designados al que reclama para dejar dichos contratos sin efecto. Por otra parte, también

podrían coexistir todos los contratos involucrados, flexibilizándolos, si sus partes voluntariamente están de acuerdo . La regla de este numeral incluso se podría aplicar si existe un número cláusulas o cerrado de otorgados y se nombran después a otros más, constando ese número cerrado en los respectivos primeros contratos, en cuya situación los primeros podrían reclamar contra los segundos en igual forma.

5. El artículo 1.546 del Código Civil chileno establece que “los contratos deben ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación”. La obligación, de naturaleza bilateral, conlleva en su esencia para las partes el cumplimiento integral de la misma y de sus fines, entre los cuales se encuentra uno de carácter económico, otro de carácter social y uno intrínseco que consiste en el éxito del negocio encomendado. Bajo esta perspectiva las partes deben ejecutar el contrato facilitándolo y no entorpeciéndolo. Así como el otorgado ha celebrado un contrato que lo obliga en diversos aspectos, la otra parte, que también contrae obligaciones, debe permitir y fomentar la fluidez de los negocios del primero. Se trata de evitar abusos y el uso perverso de un derecho

comercial contractual (si hay vacío o si se establece en el respectivo contrato la no-exclusividad expresamente siendo además ambiguo dicho contrato en sus cláusulas) que puede ejercer aquella parte que no correrá el mayor riesgo de trabajo, capital y tiempo: el licenciante, el franquiciante, o el dador.

7. Si la existencia de hechos objetivos e imprevistos pueden modificar el contenido de un contrato no es ilógico pensar que ese hecho objetivo unido a una conducta imprudente o a lo menos negligente y que ocasiona perjuicios a una de las partes pueda producir un efecto modificador o de término de la relación contractual, conjuntamente con efectos pecuniarios (efectos y/o responsabilidad contractuales).

8. Existe jurisprudencia contradictoria en materia de monopolios en Chile, dado que nuestros organismos han adoptado decisiones que podrían ser calificadas de opuestas, aunque pretendan según ellos un fin armónico.



Es así como por ejemplo<sup>11</sup> en el dictámen N°808 del 11 de Junio de 1992 sobre una consulta formulada por Nichimen Corp., sociedad que comercializa los autos Daihatsu relativa a un contrato de distribución, la comisión Preventiva Central sentenció que “si el proveedor quiere dar el título de distribuidor exclusivo a quien le compra, mediante un pacto, convención o contrato de tal especie, ello no puede en ningún caso ser motivo para negar la venta a quienes no haya otorgado dicha calidad o título ya que, siendo la compraventa el acto típico esencial del comercio, toda discriminación que la haga diferente para uno y otro interesado atenta contra las normas que protegen la libre competencia”. Este dictamen se refiere a la exclusividad expresa, cuyo efecto no priva a

---

<sup>11</sup> Aguayo Díaz, Andrés “Jurisprudencia relativa a propiedad industrial de los organismo de defensa de la libre competencia”, páginas 103 y 114, Memoria de Prueba para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, 1999.

terceros de comercializar los mismos bienes, lo que violaría el texto del contrato y las practicas comerciales usadas. En todo caso, la exclusividad tácita produciría efectos similares como veremos ya que en esencia no priva a terceros o a otros designados u otorgados de seguir comerciando iguales bienes o servicios que los comprendidos en el primer contrato de distribución, franquicia, know-how o licencia, sino que otorgaría derechos a la parte perjudicada para, entre otras cosas como veremos, desafectarse de su contrato. Por otra parte, el dictámen N°230 emitido por unanimidad el 18 de octubre de 1979 por la Comisión Preventiva Central a juicio de esta tesis consagra la posibilidad de establecer o concebir exclusividades en general sin atentar contra la legislación antimonopólica chilena. En él <sup>12</sup> consta que la sociedad ANDINA SUR LTDA. procedió a importar desde España un producto destinado a la agricultura llamada BENOMILO 50% P.M., en cual es fabricado por la firma española FITOCHIN S.A.; dicho producto estaba amparado en Chile por una patente vigente hasta el año 1982, a nombre de DU PONT de NEUMOURS. El numeral séptimo resuelve lo siguiente: “... **esta Comisión Preventiva Central, por la**

---

<sup>12</sup> Aguayo Díaz, Andrés “Jurisprudencia relativa a propiedad industrial de los organismos de defensa de la libre competencia”, páginas 103 y 114, Memoria de Prueba para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, 1999.

**unanimidad de sus miembros, acordó manifestar a la sociedad ocurrente que, en su opinión, el monopolio de que goza SHELL Chile S.A. (único distribuidor en Chile de DU PONT de NEUMOURS), para comercializar en Chile un producto denominado BENOMILO 50%P.M., producido por DU PONT de NEUMOURS & CO., no contraviene las normas que se contienen en el Decreto ley N°211, de 1973.” ( Ley Antimonopolios).**

Entonces, la empresa sociedad ANDINA SUR Ltda. no podrá comercializar en Chile ese producto. De este modo, la exclusividad expresa se convalidó en nuestra jurisprudencia sobre monopolios, aún cuando en otros dictámenes y fallos que después veremos su efecto se restringe o pierde una mayor eficacia; por lo tanto, en el futuro no sería de extrañar la posibilidad de que también pudiera convalidarse una especie de exclusividad tácita que no importara un entorpecimiento al libre comercio y que por ende no privara a terceros de importar, adquirir, comerciar o seguir comerciando idénticos bienes que los que distribuye o comercia la parte afectada sin evitar verse expuesto el “otorgante” y/o proveedor a determinadas consecuencias indemnizatorias o contractuales respecto de dicho afectado, las que se expondrán para ese tipo de

exclusividad propuesta. Si este monopolio basado en una exclusividad no es atentatorio de la libre competencia quiere decir que es válido para el Derecho, lo que se contrapone al contenido del primer fallo antes señalado en este mismo numeral, en que la exclusividad es inoponible a terceros restándole eficacia al “monopolio” que consiste en la distribución y/o venta de automóviles marca DAIHATSU por considerarlo contrario al libre comercio. Es más, este primer fallo- sin distinguir clase o especie de ningún tipo- expresa que toda discriminación en relación a la compraventa como un acto típico esencial de comercio atenta contra las normas que protegen la libre competencia . También cabría preguntarse si en verdad pueden existir monopolios y discriminaciones arbitrarias que atenten contra la libre competencia cuando el objeto pretendido consiste en bienes fungibles, perfectamente reemplazables por otros de similares características aunque no sean de la misma marca. Tal parece que no se podría hablar de monopolio en estos casos.

9. El autor SANTIAGO LARRAGUIBEL ZAVALA en su obra “Tratado de Marcas Comerciales”, de 1916, habla, en general, de la figura de posesión notoria de marca, en la cual bastaba sólo un año de

posesión notoria de ella para que el titular que la usaba adquiriera derechos e impidiera su inscripción por terceros. Es decir, en ese entonces se reconocía la adquisición de derechos en forma exclusiva y tácita en el ámbito comercial internacional, sin necesidad de registro para la parte interesada.

Actualmente, eso sí, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos se usa el sistema registral, es decir, la marca debe registrarse para encontrarse protegida legalmente para su titular, al menos en el marco del Derecho Americano, con algunas pocas excepciones como se explicará a continuación, en el siguiente numeral 10.

10. Existe una sentencia en la jurisprudencia extranjera, concretamente en Venezuela, que basándose en fallos argentinos anteriores consagra “el derecho de prioridad de uso” y aunque no trata exactamente a la exclusividad tácita en el sentido explicado da pie para justificar la teoría expuesta, y concebirlo, lo que demuestra la flexibilidad que poseen los sistemas legales de esos dos países ya que nos ilustra que es posible adquirir derechos sin necesidad de expresarlos convencionalmente y aún sin cumplir las formalidades que la ley ordena; es más, aún cuando otro alegue derechos amparándose en una

solicitud de marca o un registro anterior, es posible rebatir a dicho tercero y obtener el derecho solamente acreditando por otros medios que se usó o ejerció el comercio usando esa denominación comercial (o una marca, por extensión) con anterioridad a la solicitud de registro, al registro mismo o a otro acto de constitución que pretende realizar el tercero. En opinión de la presente tesis a través de este fallo se podría comenzar a legitimar, en consecuencia, la exclusividad tácita. El referido fallo, dictado por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Mercantil de la Primera Circunscripción Judicial de Venezuela con fecha 25 de enero de 1959 es , en líneas principales, el siguiente:

<sup>13</sup> “J. A. S. Vendió en 1947 a J. A. F. y P. Z. el negocio de bar y restaurante “ALVAREZ”, denominación que desde hace mucho tiempo venia usando en su negocio sin tenerlo registrado.

En 1954 J. A. S. se dirigió al Ministerio de Fomento, a fin de que se le acordara el registro de la denominación comercial “ALVAREZ” para distinguir los establecimientos de fuentes de soda, restaurantes y bares

---

<sup>13</sup> Uzcategui Urdaneta, Mariano, “Recopilación de Leyes y Jurisprudencia en materia de propiedad industrial”, páginas 141, 142 y 143, Talleres Gráficos Universitarios, 1960, Mérida, Venezuela.

de su propiedad, Clase 50, denominación que contiene idénticas características a la usada en el negocio que vendió en 1947, razón por la cual los cesionarios formularon oposición por propiedad en el uso a dicha solicitud de registro.

Al resolver en alzada el magistrado mantuvo el siguiente criterio:

“ El análisis del caso en estudio nos revela que de acuerdo con el ordinal 7º del artículo 3º de la Ley de Marcas de Fábrica, Comercio y Agricultura, el nombre de una persona natural o jurídica es registrable si se presenta bajo una forma particular y distinta, suficiente para diferenciarla del mismo nombre cuando lo usen otras personas. La ley busca con ello que cuando un nombre es usado como marca esté escrito con caracteres particulares y no corrientes. Usado el nombre como denominación comercial debe tener además de la diferencia gráfica la fonética. Esta característica está consagrada en el artículo 31 del Código de Comercio, aplicable como disposición supletoria cuando se trata de hacer registro de la propiedad industrial y comercial. Es por todos sabidos que el nombre civil de una persona natural no es susceptible de venta ni de transmisión de ninguna especie sino sólo como un derecho consagrado por el régimen de la familia.

En cambio, el nombre comercial es un bien susceptible de tener un valor económico que puede ser cedido como cualquier otro bien. Por esta razón, la ley se esmera en consagrar la comercialidad del nombre cuando éste es el de un fondo de comercio y de ahí que se prohíba la cesión del nombre independientemente de aquél (fondo). Lo que la ley permite es la transferencia del nombre comercial, esto es, del que coincida o no con el patronímico del comerciante, identifica el establecimiento, lo designa y lo opone a la persona civil de su titular (este es el criterio sustentado por el Dr. Mariano Uzcategui Urdaneta, en trabajo publicado en la Revista de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Central). En este mismo trabajo el mencionado profesional cita alguna jurisprudencia argentina que según el criterio del Tribunal es importante para el caso planteado. “La Cámara Federal de Buenos Aires decidió en un fallo que el derecho de uso de un nombre comercial corresponde al establecimiento que primeramente se ha instalado con dicho nombre, aún cuando no lo haya registrado; por lo tanto es nula la marca registrada con posterioridad por otra casa que lleve el mismo nombre”. El tratadista DI GUGLIELMO en su Tomo I sobre Derecho Industrial, cita una jurisprudencia argentina que dice: “si



dos personas usen del mismo nombre o uno parecido en sus productos, el que lo hace con posterioridad está obligado a introducir las modificaciones que son necesarias para diferenciarlas, pues de no ser así, el homónimo se beneficiaría con el crédito alcanzado por los productos de quien primero registró ese nombre como marca”. (En opinión del tesista, podría ser más clara en la frase anterior usar la expresión “utilizó” en vez de “registró”). Existen también otras dos decisiones donde se establece que “la enseña de un establecimiento comercial ya existente no puede registrarse para productos similares a los que aquél expende” y en la última decisión se establece “que aún cuando la denominación de dos casas de comercio respondan al patronímico de sus propietarios, el que ha usado de él con anterioridad tiene derecho a oponerse al uso del mismo por el segundo, no importando que no hubiera cumplido con las formalidades del registro.”

Siguiendo con el fallo en comento, éste continúa:

“Aplicando al presente caso la doctrina que se ha dejado expuesta, considera este Tribunal que los ciudadanos J.A.F. y P.Z. tienen el derecho de oponerse al registro de la denominación “ALVAREZ” solicitada por el señor J.A.S., con la cual iba a distinguir los

establecimientos de bar, restaurante y fuentes de soda de su propiedad, por tener ellos la prioridad de uso de esa denominación en virtud de la venta que el señor J.A.S. les hizo el 8 de abril de 1947 del negocio-bar y restaurante de su propiedad, ubicado entre las esquinas de Veroes y Jesuitas de esta ciudad, en donde se hizo constar expresamente que dicha venta comprendía la denominación comercial de restaurante “ALVAREZ”, que en lo sucesivo usarían los compradores, el cual a su vez como se sabe es un negocio de bar.

Como se observa, el negocio en los cuales se iba a aplicar la denominación comercial “ALVAREZ” es idéntico al que explotan los oponentes lo cual en concepto de esta Superioridad, aplicándose esa denominación comercial a los bares, fuentes de soda y restaurantes el señor J.A.S. crearía sin lugar a dudas una confusión para el público, aparte de que a juicio del Tribunal implicaría una competencia desleal por ya estar plenamente acreditado el negocio que en esta ciudad gira bajo la denominación “Restaurant ALVAREZ”, que a su vez es un bar de acuerdo con la venta. Para que este registro fuera oponible es indudable que el señor J.A.S. lo debería presentar en una forma que dejara a un lado cualquier confusión posible.

“Al reproducir esta Superioridad los propios términos en que está concebido el fallo en alzada, lo hace suyo en toda su integridad, por considerar que dada la precisión de sus fundamentos es ocioso introducir variantes de expresión que nada nuevo aportarían en relación con el fondo del asunto”.

“Por las razones expuestas, este Juzgado administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara con lugar la oposición intentada.”

El presente caso jurisprudencial, aún cuando trata sobre nacionales de un mismo Estado, opera en el ámbito de la denominación comercial respecto de dos empresas de distinto dueño y consagra el principio del “derecho de prioridad de uso” como institución, concluyendo la idea de que “cuando se cede un establecimiento mercantil se cede también su denominación, dado que la ley y la jurisprudencia lo han permitido, y le da al cesionario el derecho de alegar prioridad en el uso de la misma”.

Si bien es cierto la materia se refiere a la transferencia de establecimientos de comercio por su titular y no a la competencia entre varios otorgados designados sucesivamente, trata igualmente sobre la exclusividad para utilizar una denominación comercial que dos empresas

que compiten en el mismo rubro pretenden y este “derecho preferente” podría a juicio de esta tesis hacerse extensivo también a la distribución o al uso de licencias y patentes de invención, incluso modelos de utilidad (más usuales en Latinoamérica) de probarse un uso o ejercicio anterior, pero esto solamente para el objeto de ejercer el correspondiente reclamo o acción en orden a producir los efectos propios de la exclusividad tácita que luego se mencionarán y si se cumplen además los requisitos establecidos para alegarla. Aquí existiría una especie de “derecho de comercio preferente” si la situación llegara a ser dramática para el otorgado. Si un empresario puede alegar prioridad en el uso de la denominación comercial aún oponiéndose a un registro de un tercero efectuado con posterioridad al simple uso de la misma por un lapso razonable de tiempo, con mayor razón un otorgado podría alegar un “sui generis” derecho preferente en relación a otros otorgados para seguir explotando el objeto de su negocio si ha cumplido con todos los requisitos que la ley y el contrato establecen para ejercer su comercio y se dan las demás consabidas condiciones. Por todo lo anterior, la opinión de este trabajo es que el presente fallo y los que le sirven de base son de una extraordinaria importancia a estos efectos.

11.- También existen razones de orden práctico para poder dar una justificación de esta figura dado que nuestros países latinoamericanos normalmente son importadores y receptores de productos y servicios tecnológicos. Comúnmente los “grandes otorgantes” pertenecen a los países del primer mundo (Estados Unidos y países europeos) que dentro de sus fronteras cobijan a los más importantes proveedores de bienes y servicios, exportadores, mientras en nuestra región se encuentra en general una gran masa de otorgados, empresas receptoras de franquicias, licencias, know-how y distribuciones cuyo principal giro consiste en la comercialización interna de bienes importados.

De este modo, los empresarios de la región deben estar protegidos frente a excesos o abusos desproporcionados o exagerados de las empresas transnacionales.

12.- La sola aplicación de la teoría de la imprevisión no basta dado que se requiere además de otros factores, uno de ellos de carácter subjetivo, y los efectos son distintos; asimismo, la única aplicación de las normas sobre responsabilidad extracontractual tampoco es suficiente ya que éstas exigen siempre y necesariamente la existencia de dolo o culpa y en todo caso el efecto que se desea en la exclusividad tácita es el término

de un contrato, no solamente el pago de una indemnización, sin perjuicio de que la sanción penal legal aplicable al acto (posible fraude o estafa) sólo opera en el campo extracontractual. En resumen, la exclusividad tácita expuesta produce efectos en el ámbito contractual, aún cuando derive de una conducta civilmente ilícita- entendiendo lo civil en un sentido amplio incluyendo lo comercial- y determinada por el daño (causado por la ejecución de la facultad del otorgante para designar al número de otorgados que estime necesario, usualmente no contemplada expresamente en el contrato, pero subentendida en él en calidad de elemento de la naturaleza lo que implica no exclusividad y que en el caso concreto causa perjuicios), en verdad una “mera apariencia” de acto legítimo.

-Efectos de la Exclusividad Tácita:

El tipo de exclusividad planteado generaría efectos distintos a los de la exclusividad expresa o pactada, dado que en la modalidad tácita es imposible revisar u objetar todos y cada uno de los contratos posteriores celebrados por el otorgante del derecho o privilegio con terceros. Ello atentaría contra la seguridad y certeza jurídicas, la autonomía de la

voluntad y la libertad económica, principios básicos del Derecho y la contratación moderna, atendiendo además al dogma de la ley del contrato, en el que no se pactó expresamente la exclusividad. En todo caso los efectos de la exclusividad tácita para las partes del contrato en cuestión serían los siguientes:

a.- Las partes pueden llegar a un acuerdo o el juez o árbitro pueden resolver ya sea en orden a perseverar en el contrato a través de la flexibilización de sus cláusulas, como por ejemplo la disminución de algunas prestaciones como el monto del canon y/o regalía a pagarse o mediante el otorgamiento de otras ventajas, ya sea poniéndole término a la convención. Sólo por la vía voluntaria se podría llegar incluso hasta la posibilidad de terminar los otros contratos celebrados entre el otorgante y los demás designados, solicitado unilateralmente por el otorgante y mediante el pago por éste de las correspondientes indemnizaciones. La decisión radicará en la conveniencia o no de continuar con el correspondiente otorgado que ha sido afectado por los otros contratos posteriores.

b.- Derecho de la parte perjudicada a solicitar el término de su contrato por la vía jurisdiccional (ante un juez nacional o un juez árbitro) dado el

perjuicio grave y serio que se le ocasiona, probando todas las circunstancias objetivas y subjetivas antes indicadas. En este caso la confianza entre las partes, elemento esencial en estos tipos de contratos, se ha perdido.

c.- Derecho del perjudicado a solicitar indemnización de perjuicios del otorgante en caso de haber incurrido en gastos o inversiones que se perdieron para su titular por acción o causa directa de la concurrencia simultánea de los requisitos objetivos y subjetivo señalados para este tipo de exclusividad. Para tener esta facultad es necesario además acreditar el perjuicio económico.

Es así que se plantea la creación de una acción legal especial de exclusividad tácita, cuyo plazo de ejercicio sería desde el inicio de la vigencia del respectivo contrato hasta un año antes de expirar el plazo original o la prórroga en curso del mismo, siempre que se cumplan los requisitos para alegar dicha exclusividad.

Debido a que el efecto de esta exclusividad tácita se produce entre las partes del contrato en problemas y no afecta directamente a contratos entre el otorgante y los demás terceros otorgados, la exclusividad tácita tomaría el nombre de : **“exclusividad tácita relativa”**, en



contraposición a una exclusividad tácita de carácter absoluta que se refiere - sólo desde el punto de vista conceptual - a los contratos posteriores celebrados entre el otorgante y terceros, que se dejarían sin efecto “*ipso iure*”, concepción de exclusividad esta última desechada eso sí de plano a raíz de los principios jurídico-económicos de la contratación actualmente imperantes, entre otros los aludidos efecto relativo de los contratos, la certeza jurídica y la libertad económica, indicados al comenzar el presente tema.

- Diferencias entre la exclusividad tácita relativa y la teoría de la imprevisión:

Para poder conocer la factibilidad y utilidad práctica de esta figura es necesario diferenciarla de la teoría de la imprevisión que constituye una de sus fuentes.

La exclusividad tácita relativa se diferencia concretamente de la imprevisión tanto en la diversidad de las causas que la motivan como en los efectos:

a.- Causas que la motivan:

La exclusividad tácita relativa se origina por la concurrencia tanto de factores externos u objetivos (imprevisión) como de factores subjetivos.

En la imprevisión sólo concurren factores externos y no previstos por las partes.

Para hacer efectiva la exclusividad tácita relativa no basta solamente que ocurran estos factores externos sino que además se requiere de una imprudente e ilógica acción del otorgante que ocasione perjuicios al otorgado ya que si existe una mala situación económica general que produzca efectos en las condiciones económicas del sujeto-empresario y él es el único otorgado no se podrá alegar el término del contrato celebrado entre el otorgante y el otorgado afectado ni podría pedirse la consiguiente indemnización de perjuicios. Tampoco se podrán alegar dichos efectos cuando exista bonanza económica (factor externo) y varios o muchos otorgados designados (factor interno, por ejemplo en países como Brasil) atendiendo al gran tamaño del mercado y al status consabido de los intervinientes, dada la inexistencia o bien lo exiguo de los perjuicios.

b.- Efectos generados:

Los efectos que generaría la exclusividad tácita relativa son distintos a los de la imprevisión. En esta última se flexibiliza el contrato, respetando sus términos, aunque se modifica su contenido haciendo, por ende, menos oneroso para el deudor el cumplimiento de la obligación originalmente pactada. Las obligaciones subsisten, aunque mutan. En casos muy extremos el juez puede eximir a futuro a las partes de algunas consecuencias jurídicas u obligaciones del contrato pero no es lo normal. En cambio, en la exclusividad tácita además de estas modificaciones se pueden también específicamente dejar sin efecto el contrato perjudicial y los derechos y obligaciones que genera, reclamándose en consecuencia la correspondiente indemnización de perjuicios.

- Ejercicio abusivo de un derecho . Responsabilidad extracontractual.

En este contexto señalamos que la teoría que la sustenta no es aplicable en su genuino sentido a la tesis de la exclusividad tácita relativa debido a sus requisitos y efectos. El abuso del derecho en buenas cuentas requiere del ejercicio ilógico y agravante de un derecho subjetivo que el ordenamiento jurídico vigente concede a una persona, la que lo usa en contra de su fin económico- social, egoístamente, sin interés serio ni legítimo, con dolo o culpa, provocando a través de un nexo causal un

daño excesivo a un tercero en relación a las consecuencias normales que su uso podría haber tenido si se hubiera ejercido legal, racional y éticamente (ejemplo: anticiparse a inscribir una marca o interponer una querrela marcaría para impedir el comercio de un producto por su legítimo representante). En las materias de que tratamos existen derechos que surgen voluntariamente a través de pactos, prácticas, o doctrinas aceptadas. Estaríamos en presencia del ejercicio abusivo de un derecho contractual si la no-exclusividad o, mejor dicho, si la facultad de designar a más otorgados estuviera establecida en el acuerdo, o en caso de responsabilidad extracontractual: si el acuerdo nada dijese sobre esta facultad del otorgante, lo que podría manifestarse en la designación de más otorgados en tiempos de crisis económica, lo cual no es tan difícil de configurar según lo experimentado recientemente, y de todos modos serían simplemente aplicables las conocidas normas del derecho común sobre responsabilidad extracontractual en relación a daños producidos por el ejercicio abusivo de un derecho. Como lo señala el profesor Pablo Rodríguez Grez en su libro: “El abuso del derecho y el abuso circunstancial”, Editorial Jurídica de Chile, 1998, página 78, el acto abusivo es “aquel que consiste en ejercer un derecho subjetivo al

márgen de los intereses jurídicamente protegidos por el derecho objetivo, u obteniendo un provecho que sobrepasa este interés, sea o no intencionalmente, como consecuencia de romper el equilibrio original que prevalecía entre el sujeto activo y el sujeto pasivo al momento de gestarse la relación jurídica subjetiva y en el cual se fundan los derechos y obligaciones en que ella se resuelve”. Además, dicho autor expresa en la página 85 que hay abuso del derecho “siempre que la pretensión que se hace valer no tiene por objeto satisfacer el interés jurídicamente protegido por la norma”. “Esto sucederá porque se reclama un beneficio que no corresponde o porque se excede el beneficio que tolera y ampara el respectivo derecho subjetivo”. Si bien es cierto el contrato según su redacción puede no impedir el ejercicio de estas facultades que tiene el otorgante, las normas jurídicas sobre responsabilidad extracontractual forman una barrera que tiende a impedir y sanciona legalmente el abuso en dicho ejercicio. Más aún, con respecto al dolo y a la culpa, en la exclusividad tácita relativa se puede decir que ellas no jugarían un rol de la esencia debido a que pueden existir diversas motivaciones de orden subjetivo que causen la conducta imprudente del otorgante (desesperación ante bajos ingresos obtenidos, pago de favores a terceros,

etc.) por lo que el dolo, la culpa o negligencia tampoco son esenciales en esta materia, debiendo recaer la prueba objetivamente en los hechos concretos y, sobre todo, en el perjuicio producido. Por lo demás, la regla general nos indica que sería ilógico pensar que el otorgante actúa con dolo, o sea, con la intención positiva de proferir daño a la persona o propiedad de otro (el otorgado afectado) cuando aquel está interesado en el éxito de los negocios cuya explotación cede con el objeto de obtener un lucro. En consecuencia, aún cuando la teoría del abuso del derecho posee algunos elementos similares que pueden adaptarse, ella no sería aplicable en su específica y total integridad a la figura de la exclusividad tácita relativa.

#### -Condición Resolutoria Tácita:

En la legislación chilena se establece esta condición como elemento de la naturaleza de los contratos bilaterales en el artículo 1.489 de nuestro Código Civil y se refiere a la posibilidad de pedir por la parte que ha cumplido o ha estado llana a cumplir un contrato bilateral la ejecución de sus prestaciones (cumplimiento) o la resolución del mismo, en ambos casos con indemnización de perjuicios si no se cumple por la otra parte

lo pactado. En opinión de esta tesis debería entenderse por “lo pactado” todas las cláusulas que pertenecen al contrato , sean expresadas o no en él (cláusulas expresas y tácitas) ya que el legislador no distingue. Ya vimos que pedir en juicio el cumplimiento del “primer contrato” en base a una exclusividad tácita es casi ilusorio ya que implicaría “derribar” o dar por terminado judicialmente varios o muchos otros contratos celebrados entre el otorgante y los otorgados designados posteriormente al afectado, lo que atentaría contra los principios fundamentales de la contratación y del Derecho (certeza jurídica) y sería poco práctico por no decir irreal debido a las múltiples relaciones, prestaciones y obligaciones que de seguro surgen a raíz de esos otros contratos también legalmente celebrados. Posiblemente se daría lugar a una situación extremadamente compleja, de rencillas y acciones judiciales entrecruzadas entre las diversas partes involucradas, no deseable y que la presente tesis da por desechada. Entonces, no sería posible exigir el cumplimiento forzado del primer contrato alegando la exclusividad tácita en el sentido mencionado , como lo plantea la condición resolutoria tácita en uno de sus efectos.

## **VI. Legislación, principales tratados internacionales y la solución de conflictos de legislación y de jurisdicción surgidos a raíz de la aplicación e interpretación de los contratos.**

El presente capítulo tiene por objetivo central conocer los principales instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que regulan la existencia y protección de las materias relativas a la propiedad industrial y a los contratos tecnológicos. Nos referiremos a aspectos sustantivos de los tratados y a aspectos procesales traducidos en normas de solución de conflictos sobre estos asuntos, suscitados principalmente entre partes que pertenecen a distintos Estados.

Para el efecto de llevar un orden lógico nos avocaremos primero a los conflictos de legislación y de jurisdicción que surgen como consecuencia de problemas en la interpretación que las partes hacen de un contrato tecnológico internacional, a las reglas generalmente aceptadas por el Derecho Internacional para solucionar dichos conflictos y posteriormente a la legislación nacional y a los tratados internacionales más recientes e importantes que regulan a las grandes uniones regionales comerciales



(NAFTA, MERCOSUR, CANADA Y UNION EUROPEA), cuyo propósito es proponer a las partes distintas fórmulas o alternativas más expeditas y rápidas para la solución de estos conflictos, acorde con la globalización de la economía y la modernidad.

### **Los Conflictos de Legislación:**

Como se sabe, se suscitan cuando en una relación o situación jurídica de derecho privado existen dos o más elementos internacionales, y por lo tanto, existen dos o más legislaciones nacionales que se estiman igualmente competentes para resolver ese conflicto. Estos elementos internacionales pueden referirse a la nacionalidad de las partes, al domicilio, etc.

En muchas oportunidades la solución de un conflicto de jurisdicción puede traer consigo la solución a un conflicto de legislación.

En ausencia de la determinación de la ley aplicable hecha por las partes en un contrato tecnológico existen las denominadas reglas de conflicto que constituyen normas abstractas, mediatas o de atribución, que no solucionan el problema en el fondo pero que atribuyendo competencia a una determinada legislación remite la solución jurídica del caso a ésta para su solución material.

“En el Derecho comparado estas reglas de conflicto pueden ser ilustradas tomando como ejemplo el Capítulo IV del Título Preliminar del Código Civil español. Su artículo 9º número 1) establece: ‘La Ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte’ ”.<sup>14</sup>

Con respecto a estos conflictos surgen los localizadores, aquellos elementos en que se basan las reglas de conflicto para solucionar ese conflicto determinando cuál derecho regirá esa situación internacional. De este modo, el juez deberá tomar en cuenta, entre otros, los siguientes localizadores o puntos de contacto:

- 1.-Lugar de celebración del acto o contrato.
- 2.-El lugar de las negociaciones.
- 3.-El lugar de ejecución.
- 4.-El lugar donde se ubica el objeto del acto o contrato.
- 5.-El domicilio, la residencia de las partes.
- 6.-La nacionalidad de las partes .
- 7.-El lugar de constitución de la sociedad.

---

<sup>14</sup> León Steffens, Avelino. “Nuevas Normas de Derecho Internacional Privado”, página 28, Editorial Jurídica de Chile, 1986.

8.-La sede de actividad de las partes o de la casa matriz de una de ellas.

Los tratados y convenciones internacionales, junto con otras normas como aquellas que establecen la condición jurídica de las personas extranjeras, constituyen las reglas materiales a través de las cuales se soluciona directamente el conflicto suscitado entre las partes, muchas veces sin que sea necesario recurrir a la ley de un determinado Estado.

Es más,<sup>15</sup> “en los últimos años un sector doctrinario aboga por la completa eliminación de los conflictos de leyes en materia comercial internacional y propugna la defensa de un ‘jus mercatorum’ y el renacimiento de la lex mercatoria, concebida como un derecho espontáneo que nace de la práctica de los negocios principalmente mercantiles y que se manifiesta mediante los contratos-tipo, las condiciones generales de venta, los usos corporativos o profesionales, las leyes uniformes y las sentencias arbitrales” .

-En el ámbito americano, la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los Contratos Internacionales celebrada en el marco de la

---

<sup>15</sup> León Steffens, Avelino, “Nuevas Normas de Derecho Internacional Privado”, página 29, Editorial Jurídica de Chile, 1986.

O.E.A. en México el año 1994 es un claro ejemplo de solución de conflictos de legislación.

Su capítulo I trata sobre el ámbito de aplicación y establece: “Esta convención determina el derecho aplicable a los contratos internacionales.”

Más adelante define:

“Se entenderá que un contrato es internacional si las partes del mismo tienen su residencia habitual o su establecimiento en Estados Partes diferentes, o si el contrato tiene contactos objetivos con más de un Estado Parte”.

El contrato se regirá por el Derecho elegido por las partes expresamente, o que se desprenda en forma evidente de la conducta de las partes y de las cláusulas contractuales consideradas en su conjunto. Si no se llega a acuerdo, o el acuerdo resulta ineficaz, el contrato se regirá por el derecho del Estado con el cual tenga los vínculos más estrechos. El derecho designado será aplicable aún cuando sea el de un Estado no parte. Para eso el tribunal tomará en cuenta los elementos objetivos y subjetivos del contrato y los principios generales del Derecho Comercial Internacional aceptados por organismos internacionales.

Esta convención presenta una norma novedosa: “En cualquier momento, las partes podrán acordar que el contrato quede sometido en todo o en parte a un derecho distinto de aquel por el que se regía anteriormente, haya sido o no éste elegido por las partes. Sin embargo, dicha modificación no afectará la validez formal del contrato original ni los derechos de terceros” (artículo 8º). “Además, si una parte del contrato presenta una relación más directa con la ley de otro Estado, se aplicará ésta a aquella parte” (artículo 9º). “Se aplicará cuando corresponda las normas, las costumbres y los principios del Derecho Comercial Internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación con el fin de realizar las exigencias de la justicia y la equidad en el caso concreto” (artículo 10º).

Sin perjuicio de lo anterior, se aplicarán las disposiciones del derecho del foro cuando tengan carácter imperativo (artículo 11º).

Esta Convención consagra, a su vez, una norma importantísima en su artículo 3º: “Las normas de esta convención se aplicarán, con las adaptaciones necesarias y posibles, a las nuevas modalidades de contratación utilizadas como consecuencia del desarrollo comercial internacional”. La norma establece la flexibilidad que la Convención

posee dadas las materias en constante cambio que regula, la convierte en vigente permanentemente y la hace, desde luego, aplicable a los nuevos tipos de contratos comerciales que surgan después de su creación; indudablemente se comprenden entre ellos los contratos de licencia, franquicia y know-how.

En todo caso, como principio jurídico, ante la duda se aplicará el derecho más favorable a la validez del acuerdo.

Cada tratado internacional refiere a un sistema o mecanismo de solución de conflictos tanto de legislación como de jurisdicción, estableciendo reglas expresas de solución o remitiéndose en algunos casos a otro(s) tratado(s), a legislación(es) nacional(es) según regla ad hoc, o al acuerdo concreto de las partes tal como lo veremos más en detalle cuando se expongan al respecto los tratados del Nafta y del Mercosur, entre otros.

### **Los Conflictos de Jurisdicción:**

Se dan cuando en un contrato concreto con elementos internacionales y no habiendo acordado las partes de ese contrato en designar a un juez determinado o a un árbitro para conocer de sus conflictos, tribunales de dos o más países- partes pueden estimarse competentes para conocer de

dichos problemas en cuestión. Este tipo de conflicto es anterior al de legislación y, en un sentido estricto, cuando aquel es solucionado se establece la competencia del tribunal con jurisdicción.

La convención de México de 1994 antes indicada no determina el derecho aplicable a los acuerdos sobre arbitraje o elección de foro.

Existen ejemplos concretos de acuerdos que tienen por finalidad resolver conflictos de jurisdicción.

Uno de ellos es el Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional en materia contractual, celebrado en 1994 en el marco del Tratado de Asunción llamado: Mercosur, cuyo ámbito de aplicación es “la jurisdicción contenciosa internacional relativa a los contratos internacionales de naturaleza civil o comercial celebrados entre particulares , personas físicas o jurídicas con domicilio o sede social en diferentes Estados Partes del Tratado de Asunción o bien cuando por lo menos una de las partes del contrato tenga su domicilio o sede social en un Estado-Parte del Tratado de Asunción y además se haya hecho un acuerdo de elección de foro a favor de un juez de un Estado-Parte y exista una conexión razonable según las normas de jurisdicción de este Protocolo”. (Artículo 1º).

Primeramente, para dirimir un conflicto de jurisdicción que surja en los contratos internacionales civiles o comerciales (entre ellos los de carácter tecnológico) serán competentes los tribunales del Estado-Parte a cuya jurisdicción los contratantes hayan acordado someterse por escrito, siempre que tal acuerdo no haya sido obtenido en forma abusiva.

Asimismo, puede acordarse la prórroga en favor de tribunales arbitrales.

El acuerdo de elección de jurisdicción puede realizarse en el momento de la celebración del contrato, durante su vigencia o una vez surgido el litigio. Es decir, el acuerdo de jurisdicción puede surgir en cualquier momento, lo que habla de la gran flexibilidad del Protocolo y sus normas.

El artículo 7° establece una concreción de las posibilidades de solución de esta clase de conflictos cuando no hay acuerdo contractual. La disposición citada señala:

“En ausencia de acuerdos tienen jurisdicción, a elección del actor:

a.- Los jueces del lugar de cumplimiento del contrato. (Es decir, donde haya sido o deba ser cumplida la obligación que sirva de base para la demanda, según el artículo 8°).

b.- Los jueces del domicilio del demandado.



c.- Los jueces de su domicilio o sede social, (del actor), cuando demostrare que cumplió con su prestación.

Además: si hubieren varios demandados tendrá jurisdicción el Estado-Parte del domicilio de cualquiera de ellos. (Artículo 12°).

Esta disposición se refiere a la denominada: jurisdicción subsidiaria porque son reglas obligatorias que se deben cumplir a falta de acuerdo de las partes de un contrato.

- Otra especie de convención en este sentido se refiere al arbitraje como mecanismo para evitar un conflicto de jurisdicción. En él las partes designan a un juez árbitro que conocerá de conflictos que puedan suscitarse en la ejecución del contrato.

Una concreción de esta idea es la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional celebrada en Panamá el año 1975 en el marco de los Estados-miembros de la O.E.A. , la que contempla la validez de los acuerdos de las partes en virtud del cual se obligan a someter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellos con relación a un negocio de carácter mercantil.

- El acuerdo respectivo puede constar de diversas maneras: en el escrito firmado por las partes, en el canje de cartas, telegramas o comunicaciones por télex (artículo 1º).

-“El nombramiento de los árbitros se hará en la forma convenida por las partes. Su designación podrá delegarse a un tercero sea éste persona natural o jurídica. Los árbitros podrán ser nacionales o extranjeros”. (Artículo 2º).

-“A falta de acuerdo expreso entre las partes el arbitraje se llevará a cabo conforme a las reglas de procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial” (artículo 3º).

-“Las sentencias o laudos arbitrales no impugnables según la ley o reglas procesales aplicables tendrán fuerza de sentencia judicial ejecutoriada. Su ejecución o reconocimiento podrá exigirse en la misma forma que la de las sentencias dictadas por tribunales ordinarios nacionales o extranjeros, según las leyes procesales del país donde se ejecuten y lo que establezcan al respecto los tratados internacionales” (artículo 4º).

Se demostrará cómo se resuelven con pragmatismo estos conflictos entre las partes cuando en el acápite subsiguiente se analicen los mecanismos de solución de controversias contenidos en los distintos tratados

internacionales y cuando tratemos determinados casos arbitrales. En general los buenos oficios, la mediación y el arbitraje son las herramientas más utilizadas por las partes para solucionar desde ya los conflictos de jurisdicción, y a veces consecuentemente los de legislación, que pudieren suscitarse en la aplicación o interpretación tanto de tratados como de contratos internacionales.

## **VII. LEGISLACION NACIONAL SOBRE PROTECCION INDUSTRIAL:**

Las normas legales que constituyen parte del sistema jurídico nacional y que se refieren a la materia se pueden agrupar básicamente en tres:

A.- La Constitución Política de la República de Chile de 1980.

B.- La Ley N°19.039 de 25/01/1991, sobre Propiedad Industrial.

C.- El Código de Derecho Internacional Privado, en relación a normas aplicables a los tipos de contrato en estudio.

Por tratarse de un aspecto muy local y conocido sobre el tema se expondrá someramente sobre cada una de estas fuentes.

#### A.- CONSTITUCION POLITICA DE CHILE DE 1980:

El artículo 19 N°24 asegura a todas las personas “el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”. En efecto, la propiedad industrial puede ser considerada en idea abstracta como un derecho o bien incorporal, una especie de derecho de autor, y como un bien corporal cuando recae sobre bienes materiales como una invención determinada. Esta garantía es básica en la protección íntegra de los derechos que emanan de la Propiedad Industrial.

A su vez, el artículo 19 N°25 expresa en forma más concreta el precepto anterior asegurando a todas las personas “el derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.”

**“Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas por el tiempo que establece la ley”.**

Por creaciones análogas deberían incluirse los modelos de utilidad, tan comunes en Latinoamérica, y el Know-how.

Lo que se protege no es el contrato de Licencia, Know-How o Franchising, sino su contenido.

Como consecuencia de lo anterior nadie puede ser privado del derecho de propiedad industrial o de alguna o algunas facultades esenciales que comprende el dominio (uso, goce y disposición) sobre las creaciones, salvo si fuere extremadamente necesario, con fines de seguridad e interés nacional y sólo por ley.

Estas normas se relacionan, además, con las del artículo 19 n° 21 y n° 22, sobre la libertad económica y la no discriminación arbitraria que el Estado y sus organismos deben dar en materia económica a todas las personas, respectivamente.

El artículo 19 n° 26 asegura que “los preceptos legales que por mandato de la constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que los limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”.

Los derechos descritos en el artículo 19, N°s 24 y 25 están salvaguardados por el denominado recurso de protección del artículo 20 de la carta fundamental, que evita discriminaciones arbitrarias y da eficacia al derecho-garantía cuando éste es conculcado.

B.- LEY N°19.039, de 25/01/1991:

Establece normas aplicables a los privilegios industriales y la protección de los derechos de propiedad industrial. A su vez, el Decreto Supremo n° 177 de 30 de septiembre de 1991, que aprueba el reglamento de la ley 19.039, complementa la normativa sobre Propiedad Industrial en nuestro país.

Los principales aspectos de la Ley indicada son los siguientes:

- i) La Ley define a los privilegios industriales señalando que “comprenden las marcas comerciales, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales y otros títulos de protección que la ley pueda establecer”. En diversas disposiciones se definen, a su vez, estos privilegios.
- ii) Nuestro sistema utiliza el tipo registral de reconocimiento, a diferencia del tipo: derecho de prioridad de uso que consagra una

parte del ordenamiento jurídico americano. La protección legal se otorga al titular del privilegio registrado y entre varios, se prefiere al que presentó primero la solicitud ante la autoridad competente (esto es, el Departamento de Propiedad Industrial, que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción).

- iii) Se contempla una tramitación especial de las solicitudes que debe ser presentada ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, con la posibilidad de oponerse y de apelar del fallo ante un tribunal arbitral integrado por tres miembros que cada dos años serán designados por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.
- iv) Se establece un catálogo de infracciones que son sancionadas con multas. El elemento configurador común de éstas es el dolo.
- v) La característica esencial de todo privilegio es la novedad. Esto queda graficado en la definición de marca comercial que da el artículo 19 de la ley, Título II, : “Todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales”.

- vi) En relación a las patentes de invención, se indica que una invención es “toda solución a un problema de la técnica que origina un quehacer industrial”. Puede consistir en un producto o en un procedimiento o estar relacionado con ellos (artículo 31) y será patentable cuando sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial. La ley ahonda más al definir cuándo una invención se considera en el estado de la técnica, comprendiendo ésta “todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile. También quedará comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud de patente en trámite ante el Departamento cuya fecha de presentación fuese anterior a la de la solicitud que se estuviere examinando” (artículo 33 de la ley).
- vii) El caso de los modelos de utilidad y otros privilegios también contemplan la novedad en forma similar.



viii) Se establece un plazo de duración de la protección legal en cada privilegio. Para el caso de las marcas comerciales, este plazo es de 10 años desde la inscripción, renovables por períodos iguales a petición del titular. (artículo 24 de la ley).

Las patentes de invención duran un período de 15 años, no renovables. (artículo 39, inciso 1º de la Ley).

Los modelos de utilidad, un período no renovable de 10 años contados desde la fecha de la solicitud.

Diseños industriales: Se otorgan por un período no renovable de 10 años contados desde la fecha de su solicitud (artículo 65 de la ley).

ix) En caso que una patente haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de un año contado desde la fecha de su presentación en el país de origen para presentar la solicitud en Chile (artículo 34 de la ley).

Sin perjuicio de lo anterior, las patentes que se soliciten en Chile para inventos ya patentados o cuya solicitud se encuentre en trámite en el extranjero sólo se otorgarán por el tiempo que aún falte para expirar el derecho en el país en que se solicitó o se obtuvo la

patente, sin exceder el plazo de 15 años no renovables que dura la protección de las patentes de invención.

- x) Se contiene la figura de la patente de mejoras a una invención, que tiene lugar cuando se introducen modificaciones o cambios a un invento ya conocido siempre que represente novedades y ventajas notorias y relevantes sobre la invención original o primitiva. La regulación de estas patentes se encuentra en los artículos 40, 41 y demás que sean aplicables de la Ley.

#### C.- CODIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO ( O CODIGO DE BUSTAMANTE):

Aprobado por el Decreto n° 732 de 23 de julio de 1996 del Ministerio de Justicia, establece reglas de orden internacional en el campo de las relaciones privadas, entre las cuales la contratación tiene un papel relevante.

Los temas más importantes para este estudio son:

- a.- Las obligaciones.
- b.- Los contratos.
- c.- Las reglas de competencia en lo comercial y en lo civil.

d.- La prueba.

### **DESARROLLO:**

a.- Las obligaciones:

“El concepto y clasificación de las obligaciones se sujetan a la ley territorial”. (artículo 164).

“Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos salvo las limitaciones establecidas en este Código”. (artículo 166). Esta norma es una aplicación del principio de “la ley del contrato” del artículo 1.545 de nuestro Código Civil.

La prueba de las obligaciones se sujeta, en cuanto a su admisión y eficacia, a la ley que rija la obligación misma. (artículo 172). Igual ley regirá la naturaleza, efectos y extinción de la obligación. (artículo 169). Esta ley se determina de acuerdo a las diversas reglas que este código y las normas nacionales contienen, de modo que varían según las características y circunstancias de la obligación respectiva.

b.- Los contratos: las reglas que determinen la capacidad o incapacidad para prestar el consentimiento dependen de la ley personal de cada contratante. (artículo 176).

Se aplicarán simultáneamente la ley del lugar del contrato y la de su ejecución a la necesidad de otorgar escritura o documento público para la eficacia de determinados convenios y a la de hacerlos constar por escrito. (artículo 180).

La rescisión de los contratos por incapacidad o ausencia se determina por la ley personal del ausente o incapacitado. (artículo 181). Las demás causas de rescisión y su forma y efectos se subordinan a la ley territorial. (artículo 182).

-El artículo 184 establece una norma muy importante sobre la ley que debe regir a la interpretación de los contratos: la interpretación de los contratos debe efectuarse como regla general de acuerdo con la ley que los rija. Sin embargo, cuando esa ley se discuta y deba resultar de la voluntad tácita de las partes, se aplicará presuntamente la legislación que para ese caso se determine, como en los contratos de adhesión en que a falta de voluntad expresa o tácita será la ley del que los ofrece o prepara, y como el caso de los demás contratos en que registra la ley personal

común a los contratantes y en su defecto la del lugar de la celebración, fuera de las demás reglas establecidas y de las que rijan en adelante para casos especiales, según lo indican los artículos 185 y 186 de este código.

c.- Reglas de competencia en lo comercial y en lo civil.

“Será en primer término juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles y mercantiles de toda clase, aquel a quien los litigantes se sometan expresa o tácitamente, siempre que uno de ellos por lo menos sea nacional del Estado contratante a que el juez pertenezca o tenga en él su domicilio y salvo el derecho local contrario” (artículo 318, inciso 1º).

Este título contempla la figura de la sumisión en los siguientes términos:

“Se entenderá por sumisión expresa la hecha por los interesados renunciando clara y terminantemente a su fuero propio y designando con toda precisión el juez a quien se sometan” (artículo 321).

“Se entenderá hecha la sumisión tácita por el demandante con el hecho de acudir al juez interponiendo la demanda y por el demandado con el hecho de practicar, después de personado en el juicio, cualquier gestión que no sea proponer en forma la declinatoria. No se entenderá que hay

sumisión tácita si el procedimiento se siguiera en rebeldía” (artículo 322).

“Fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, y salvo el derecho local contrario, será juez competente para el ejercicio de acciones personales el del lugar del cumplimiento de la obligación, o el del domicilio de los demandados y, subsidiariamente, el de su residencia”. (artículo 323).

“La sumisión sólo podrá hacerse a juez que ejerza jurisdicción ordinaria y que la tenga para conocer de igual clase de negocios y en el mismo grado.” (artículo 319).

“En ningún caso podrán las partes someterse expresa o tácitamente para un recurso a juez o tribunal diferente de aquel a que esté subordinado, según las leyes locales, el que haya conocido en primera instancia”. (artículo 320). Lo anterior, de acuerdo con el principio de legalidad en el campo de la jurisdicción y la competencia.

“Dentro de cada Estado contratante, la competencia preferente de los diversos jueces se ajustará a su derecho nacional.” (artículo 332).

d.- La Prueba:

“Para decidir los medios de prueba que pueden utilizarse en cada caso, es competente la ley del lugar en que se ha realizado el acto o hecho que

se trate de probar, exceptuándose los no autorizados por la ley del lugar en que se sigue el juicio.” (artículo 399).

-En cuanto a la forma en que ha de practicarse toda prueba, ésta se regula por la ley vigente en el lugar en que se lleva a cabo la rendición de la misma. (artículo 400). Por ejemplo: la forma de rendir la prueba testimonial y las tachas a los testigos.

-“La fuerza ejecutiva de un documento se subordina al derecho local.”

-“Los documentos otorgados en cada uno de los Estados contratantes tendrán en los otros el mismo valor en juicio que los otorgados en ellos, si reúnen los requisitos siguientes:

1.-Que el asunto o materia del acto o contrato sea lícito y permitido por las leyes del país del otorgamiento y de aquel en que el documento se utiliza.

2.-Que los otorgantes tenga aptitud y capacidad legal para obligarse conforme a su ley personal;

3.-Que en su otorgamiento se hayan observado las formas y solemnidades establecidas en el país donde se han verificado los actos o contratos;

4.-Que el documento esté legalizado y cumpla los demás requisitos

necesarios para su autenticidad en el lugar donde se emplea. (artículo 402).

A estos requisitos deben adscribirse los contratos de licencia, franquicia y know-how para tener validez en los Estados-Parte adherentes al Código.

-En cuanto a la apreciación de la prueba, ésta depende de la ley del juzgador (artículo 401).

-En relación a la prueba de presunciones, las que derivan de un hecho “se sujetan a la ley del lugar en que se realiza el hecho de que nacen”. (artículo 406).

-En el capítulo sobre la prueba de leyes extranjeras se estipularon las siguientes reglas:

-“Los jueces y tribunales de cada Estado contratante aplicarán de oficio, cuando proceda, las leyes de los demás, sin perjuicio de los medios probatorios a que este capítulo se refiere”. (artículo 408).

La parte que invoque la aplicación del derecho de cualquier Estado contratante en uno de los otros o disienta de ella podrá justificar su texto, vigencia y sentido mediante certificación de dos abogados en ejercicio



en el país de cuya legislación se trate, que deberá presentarse debidamente legalizada. (artículo 409).

A falta de prueba o si el juez o el tribunal por cualquier razón la estimare insuficiente, podrán solicitar de oficio, antes de resolver, por la vía diplomática, que el Estado de cuya legislación se trate proporcione un informe sobre el texto, vigencia y sentido del Derecho aplicable. (artículo 410).

Es decir, un Estado deberá interpretar su propio Derecho en el punto que se requiera. Estas reglas son muy relevantes dado el carácter internacional de los contratos, lo que hace que muchas veces se hagan valer en juicios extranjeros.

En Chile se regula al objeto de los contratos tecnológicos aludidos, como las marcas comerciales, las patentes de invención, los diseños industriales, etc., y también los efectos de los contratos y sus aspectos jurisdiccionales, pero no se regula la forma ni el contenido que poseen, como categorías contractuales específicas y/o especiales; en cuanto a estos últimos conceptos, se aplica a las partes en cuestión la ley comercial, supletoriamente la legislación civil común, y los acuerdos,

sin perjuicio de tomar en cuenta los principios generales del Derecho y la equidad que deben primar en el fondo.

-Por último, de todo lo anterior también se deduce que en el plano nacional el Derecho local (de fondo) es esencial y prima por sobre la ley extranjera o de otro lugar que se escogiere.

### **VIII. TRATADOS INTERNACIONALES.**

Existe gran cantidad de tratados internacionales referidos a los contratos tecnológicos y a los contratos comerciales en general. No se aprecian acuerdos sobre contratos en particular, sino referidos a una amplia gama o categoría de contratos, como por ejemplo los contratos laborales, comerciales, civiles, etc... .-

Dado lo anterior, el esfuerzo de este trabajo se centrará en exponer y analizar en los aspectos más directamente relacionados con la temática de esta tesis los principales tratados comerciales regionales que existen hoy en día, conjuntamente con algunos tratados o protocolos complementarios relacionados a cada tema. Los principales tratados internacionales en cuestión son los siguientes:

1.-Tratado de Libre Comercio entre E.E.U.U, Canadá y México, Nafta.

2.-Tratado Mercosur y Tratado Chile-Mercosur.

3.-Tratado de Libre Comercio suscrito por Canadá.(TratadoChile-Canadá).

4.-Legislación Unión Europea. Convenio de París.

En general, estos acuerdos serán abordados a continuación bajo una doble perspectiva: aspectos de fondo que dicen relación directa con los contratos en estudio y aspectos procesales (jurisdicción, procedimientos) que intervienen en la regulación que el Derecho Comercial Internacional otorga a dichos contratos. Este último aspecto es, sobre todo, reforzado a través de protocolos o acuerdos complementarios adicionados a los tratados, como por ejemplo el del Mercosur, y que tienen por objeto concretizar las disposiciones abiertas del acuerdo principal celebrado entre los Estados-Parte, o aclarar algunos puntos dudosos de éste.

#### 1. **NAFTA:**

Tratado comercial celebrado en Octubre de 1992, en la ciudad de San Antonio, Texas, USA, entre Canadá, México y los Estados Unidos de Norteamérica. Se ratificó legislativamente por los tres países. Su objetivo central es establecer una zona de libre comercio entre los países

adherentes. El artículo 2.001 número 1 crea la Comisión de Libre Comercio, órgano rector del tratado. El capítulo XVII, (artículos 1.701 a 1.728), se refiere a la propiedad intelectual y en él se incluyen también asuntos sobre propiedad industrial.

Se contienen normas standard sobre marcas, patentes, diseños y secretos industriales, entre otras, normas sobre protección a éstos, normas procesales relativas a controversias y a procedimientos penales como por ejemplo la posibilidad de entablar medidas precautorias de suspensión de rápida ejecución en los Estados-Parte con el objeto de evitar la violación de los derechos de propiedad industrial.

Aunque no establece normas sustantivas o de fondo que regulen en detalle a los contratos tecnológicos en cuenta a su forma, ejecución, etc., ya que éstas son materia de cada legislación nacional, posee normas que se refieren a señales satelitales y a esquemas de circuitos de semiconductores integrados denominados CHIPS.

Como el tratado no regula a los contratos en detalle, la ley del lugar de celebración o de ejecución, los regulará. En todo caso, nos abocaremos al estudio de los derechos y obligaciones inherentes a garantizar la propiedad industrial y a las normas procesales y penales pertinentes.

“El TLC establece obligaciones sustanciales relativas a la propiedad intelectual, las cuales se fundamentan en el trabajo realizado por el Gatt y los convenios internacionales más importantes sobre la materia. Cada país protegerá adecuada y efectivamente los derechos de propiedad intelectual (y también industrial) con base en el principio de trato nacional, y se asegurará el cumplimiento efectivo de estos derechos, tanto a nivel nacional como en las fronteras.

El tratado define compromisos específicos sobre la protección de: “.....(b) patentes; (c) marcas, (d) derechos de los obtentores de vegetales, (e) diseños industriales, (f) secretos industriales; (g) circuitos integrados (semiconductores) y (h) indicaciones geográficas”.

Este tratado <sup>16</sup> otorga protección a las inversiones comprometiendo a cada país a: (a) conceder patentes para productos y procesos en prácticamente todo tipo de eventos, incluidos los farmacéuticos y agroquímicos, (b) eliminar cualquier régimen especial para categorías particulares de productos, cualquier discriminación para la adquisición de los derechos de patentes y cualquier discriminación en la disponibilidad y goce de los derechos de patentes que se otorguen localmente y en el extranjero, y (c) brindar la oportunidad a los titulares de las patentes para que obtengan protección en los inventos relativos a productos farmacéuticos y agroquímicos que antes no estaban sujetos a

---

<sup>16</sup>Reveco, Juan Manuel, “Programa Regional de Investigaciones Económicas y Sociales de ConoSur. El TLC de América del Norte”, Documento de trabajo N°53, Mayo de 1993.

ser patentados. Además, se establecen reglas que protegen a las marcas de servicios al mismo nivel que las de productos, los secretos industriales en general, así como la protección contra la divulgación por parte de las autoridades competentes de resultados presentados por las empresas relativas a la seguridad y eficacia de sus productos farmacéuticos o agroquímicos, los circuitos integrados tanto en sí mismos como a los bienes que los incorporen y las indicaciones geográficas, para proteger a los titulares de las marcas y evitar inducir al público a error”.

Por último, se contienen normas sobre daños y sobre el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual (e industrial) en la frontera, incluidas las medidas que tienden a prevenir abusos.

- A continuación se expondrán las normas procesales y penales más relevantes del TLC para el objeto en estudio.

El capítulo V establece normas sobre procedimientos aduanales y en su artículo 507 hace mención expresa a la confidencialidad haciéndola aplicable a la información comercial recibida conforme a este capítulo, la cual sólo podrá darse a conocer a las autoridades responsables de la administración y aplicación de las resoluciones de determinación de origen y de los asuntos aduanales y de recaudación.

A su vez, el artículo 508 sobre las sanciones establece una norma base que informa al tratado: “Cada una de las partes mantendrá medidas que impongan sanciones penales, civiles o administrativas por infracciones a sus leyes y reglamentaciones relacionadas con las disposiciones de este capítulo”.

El Capítulo XV, “Política en materia de competencia, monopolios y empresas del Estado”, en líneas específicas, establece que cada una de las partes adoptará o mantendrá acciones y medidas que prohíban las prácticas comerciales contrarias a la competencia y realizarán consultas ocasionales entre ellas al respecto para conocer la eficacia de las mismas medidas adoptadas por dichas partes, así como intercambiarán información valiosa acerca de asuntos de interés mutuo, aplicación de legislación y políticas en materia de competencia en la zona de libre comercio y sostendrán asistencia legal mutua si es necesario.

Los procedimientos de solución de controversias de este tratado no serán aplicables a estas materias, dado que la solución se encontrará en normas del tratado y, sobre todo, en las legislaciones nacionales y armonizadas de los Estados-Parte sobre defensa de la libre competencia.



Se establecen grupos de trabajo en materia de comercio y competencia, integrados por miembros de los Estados-Partes, para trabajar en estos asuntos.

El capítulo XVII, sobre “Propiedad Intelectual” consagra adicionalmente como ya dijimos, normas relativas a la propiedad industrial.

En el se asientan el principio de la protección a los derechos de propiedad intelectual y por extensión industrial, en las legislaciones nacionales, el principio de trato nacional para derechos que pertenezcan a nacionales de los Estados-Parte, la aplicación expresa ante conflictos del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 1967 y otros acuerdos y un compromiso de adherirse a ellos si a la fecha de entrada en vigencia del TLC aún no son parte.

El artículo 1.704 de este título trata del control de prácticas y condiciones abusivas o contrarias a la competencia, expresando:”Ninguna disposición de este capítulo impedirá que cada una de las partes tipifique en su legislación interna prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que en casos particulares puedan constituir un abuso de los derechos de propiedad intelectual con efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Cada una de las partes podrá

adoptar o mantener, de conformidad con otras disposiciones de este tratado, las medidas adecuadas para impedir o controlar dichas prácticas o condiciones”.

De la redacción de esta regla se puede colegir que la mención a la concesión de licencias bien puede referirse a la propiedad intelectual como a la propiedad industrial, entendida ésta como parte de la primera, ya que habla de prácticas y condiciones abusivas o contrarias a la competencia en un determinado mercado, situación muy común en el ámbito industrial y especialmente en los contratos en estudio dada la discusión sobre monopolios en la exclusividad. Es una de las pocas normas referidas expresamente a lo que conocemos estrictamente como propiedad industrial, al hablar de licencias, aún cuando todas las disposiciones deben referirse también a la regulación de materias industriales en lo que le sean aplicables.

Desde luego este tratado hace aplicable entre los Estados-Partes el gran tratado existente en materia de propiedad industrial: el Convenio de París, y otros más relativos a variedades vegetales 1978 (Convenio UPOV), 1991 (Convenio UPOV), lo que constituye una muestra inequívoca de ese propósito.

-El capítulo XX trata de disposiciones institucionales y de procedimientos para la solución de controversias:

En su sección A se crea la **Comisión de Libre Comercio** integrada por representantes de cada parte, principal órgano del tratado, y un secretariado de carácter administrativo y de asistencia y apoyo.

En la sección B se encuentra el tema de la solución de controversias que contempla distintos sistemas de solución, como son:

- 1.-El acuerdo directo, mediante la cooperación y consultas.
- 2.-Los asuntos sobre defensa de la competencia se solucionarán de la forma que en su acápite respectivo se señala.
- 3.-Las controversias sobre materias arancelarias se resolverán según lo dispuesto en el tratado y en el acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio, sus convenios complementarios y sucesores (GATT).
- 4.-También se puede pedir por un Estado-Parte la reunión de la Comisión de Libre Comercio creada (incluido para asuntos relativos al inicio del procedimiento de solución de controversias conforme al GATT o sobre consultas aduanales). Aquí se utilizan los sistemas de los buenos oficios, conciliación y mediación.

La solicitud se debe presentar a la sección del secretariado respectivo y a las otras partes. La comisión tendrá 10 días para reunirse en orden a solucionar la controversia, salvo que se decida otra cosa, y se abocará sin demora a resolverla.

En las reuniones la Comisión podrá convocar a asesores técnicos o crear los grupos de trabajos o de expertos que considere necesario, recurrir a los buenos oficios, la conciliación, la mediación o a otros procedimientos de solución de controversias o formular recomendaciones para apoyar una solución satisfactoria para las partes. Su dictamen no tiene efecto obligatorio, lo que disminuye su eficacia.

5.-Si la Comisión no consigue resolver el conflicto dentro de los 30 días posteriores a la reunión o en el plazo acordado, cualquiera de las partes consultantes podrá solicitar el establecimiento de un panel arbitral conformado por 5 árbitros. A la entrega de la solicitud, que debe ser hecha a la sección del Secretariado y a las otras partes, la Comisión establecerá el panel arbitral de una lista que las partes dispondrán con un total de hasta 30 árbitros designados por consenso, por un período de 3 años y podrán ser reelectos. Se trata de técnicos en estas materias, independientes de las partes, debiendo satisfacer el Código de Conducta

de la Convicción. La Comisión establecerá Reglas-Modelo de procedimiento, conservando íntegramente el principio de la legalidad, la confidencialidad y la bilateralidad. Una parte que no sea contendiente podrá previa notificación escrita a las partes y a su sección del secretariado asistir a toda las audiencias y presentar y recibir comunicaciones escritas de las partes en conflicto.

La determinación final se verificará en el plazo de 30 días a partir de la presentación de un informe preliminar del asunto, a menos que las partes del proceso convengan otra cosa.

La ejecución de esta determinación contemplada en el artículo 2.018 del Tratado es ambigua. Dicho artículo reza: "Una vez recibida la determinación final del panel las partes contendientes convendrán en la solución de la controversia, la cual, por lo regular, se ajustará a las determinaciones y a las recomendaciones de dicho panel y notificarán a sus secciones del secretariado toda resolución que hayan acordado". Las expresiones determinaciones y recomendaciones no aluden a una decisión de carácter obligatorio, lo que en sí no es bueno ya que estamos en presencia de un procedimiento de carácter arbitral que, como crítica, debería zanjar definitivamente el asunto. La redacción aún es más clara:

se expresa que las partes convendrán la solución en base a dichas determinaciones y recomendaciones del panel. Es decir, su dictámen no sería obligatorio de modo que su rol y eficacia podrían ser puestos en duda. Además, en ese artículo se establece el numeral 2: “Siempre que sea posible, la resolución consistirá en la no-ejecución o en la derogación de la medida disconforme con este tratado o que sea causa de anulación o menoscabo. A falta de resolución, podrá otorgarse una compensación”. Aún cuando no obste a ello, la disposición no habla de modificar o morigerar el efecto de la medida controvertida. Por otro lado, de no haber resolución de las partes podrá otorgarse una compensación, no definiéndose en qué consistirá ésta por lo que en general se entendería referir a una prestación económica o comercial.

-El artículo 2.019 sobre incumplimiento y suspensión de beneficios establece que si habiéndose decretado una medida como incompatible con el tratado, o anulable o que causa real menoscabo a uno o más Estados-Parte, y no se encuentra una solución satisfactoria o acuerdo entre las partes dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la determinación final, la parte reclamante podrá suspender la aplicación de

beneficios de efecto equivalente a la parte reclamada hasta el momento en que alcancen un acuerdo que resuelva el problema.

El número dos de este artículo refiere que en el exámen de los beneficios que se suspenderán la parte reclamante deberá suspenderlos en lo posible dentro del sector o sectores que se vean afectados por la medida, o por otro asunto que el panel haya considerado incompatible o que cause anulación o menoscabo. Si la parte reclamante considera que suspender beneficios en el mismo sector o sectores no es factible ni eficaz, podrá suspender beneficios en otros sectores.

A solicitud escrita de cualquiera de las partes contendientes (que deberá entregarse a las otras partes y a su sección del Secretariado), la Comisión instalará un panel que determine si es manifiestamente excesivo o no el nivel de los beneficios que una parte haya suspendido.

El panel presentará su determinación dentro de los 60 días siguientes a la elección del último árbitro o en cualquier otro plazo que las partes contendientes acuerden.

- La sección C del tratado sobre los procedimientos internos y la solución de controversias comerciales privadas tiene especial importancia para

nuestro objeto de estudio ya que en ella se enmarcan las disputas entre partes contractuales y sus formas de solución.

El artículo 2.022 del tratado versa sobre la opción para la solución de controversias comerciales, en que de ser posible cada parte promoverá y facilitará el recurso al arbitraje y a otros medios alternativos para la solución de controversias comerciales internacionales entre particulares en la zona de libre comercio (nº1) lo que zanjaría el problema de los conflictos de jurisdicción. Entre los medios alternativos podemos encontrar los buenos oficios, la conciliación y la mediación, por ejemplo. Para ese fin cada parte dispondrá procedimientos adecuados que aseguren la observancia de laudos arbitrales y el reconocimiento y ejecución de ellos que se pronuncien en esas controversias (nº2), entendiéndose que esto se cumpla si son parte y se ajustan a la Convención de Naciones Unidas sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros de 1958, o a la Convención Interamericana sobre arbitraje comercial internacional de 1975 (nº3). La Comisión establecerá un Comité Consultivo integrado por personas que tengan conocimientos especializados o experiencia en la solución de controversias comerciales internacionales privadas.



En síntesis, el sistema de solución de controversias de este tratado es mixto: administrativo por un lado y jurisdiccional por otro, materializado a través de jueces y árbitros.

## **2. MERCOSUR:**

El día 26 de Marzo del año 1991 se celebró en Asunción, Paraguay, un Tratado para la constitución de un mercado común entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, tratado que se denomina: “Mercosur”. Chile celebró un tratado adjunto denominado: “Acuerdo de complementación Comercial”, con el Mercosur, suscrito en Potrero de los Fines, Provincia de San Luis, República Argentina, el día 25 de Junio de 1996. De estos tratados se expondrá lo más destacado para nuestro objeto de análisis. Además, en dicha reunión Chile también suscribió con los países del pacto un “Protocolo sobre Integración Física del acuerdo de complementación económica comercial entre la República de Chile y el Mercosur”, sobre interconexión geográfica de tránsito bioceánico y de vinculación intra-zona relativo a transporte y telecomunicaciones para

facilitar el libre tránsito de personas, bienes y mercancías, recíprocamente y hacia terceros países.

En relación al tratado Mercosur, el más importante de la región sudamericana dada la zona geográfica que abarca, tiene el mismo fin que el NAFTA: crear paulatinamente una zona o mercado común del Sur de libre comercio entre los países miembros de él, con el supremo objeto de insertar a la Región en el orden económico mundial y de constituir una potencia negociadora frente a los demás países y bloques comerciales.

En cuanto a los problemas que pueden suscitarse en Sudamérica, donde inventar en general es difícil dada la escasez de recursos disponibles y el tamaño del mercado, puede ocurrir que un empresario que quiere invertir para desarrollar un producto a través de investigaciones en el campo tecnológico se arriesgue a que cuando exporte dicho producto un empresario de otro país lo copie sin necesidad de invertir en desarrollo de tecnología sino sólo en materia prima y fabricación, no recibiendo por ello sanción alguna y produciéndose un grave perjuicio económico para el empresario exportador, dado que a la fungibilidad de su bien manufacturado habrá que sumar la necesidad de amortizar su inversión y

la baja en la cantidad o volumen exportado, ya que en el país de destino ese bien existirá en el comercio y probablemente a un precio menor.

“Por otro lado, los productos fabricados lícitamente en uno de los países miembros a los que su fabricante ha impreso una forma que ha encontrado atractiva por optimizar su funcionalidad, respecto de la cual ningún tercero tiene allí derechos exclusivos, eventualmente verán trabado su ingreso a otro país de ellos al ser objeto de medidas cautelares por parte de quién allí es titular de derechos exclusivos sobre la misma”.<sup>17</sup> Es el caso de las licencias y el Know-how, que son normalmente exclusivos para cada país.

A su vez, como en nuestros países no se producen grandes inventos, sino que generalmente adaptaciones o creaciones ingeniosas que permiten una mejor utilización de bienes o productos pre-existentes, se ha denominado a una figura más propia de esta Región: ”modelos de utilidad”, nombre menos pretencioso que la patente de invención o modelo industrial. La proliferación de los modelos se ha debido a motivos económicos, es más

---

<sup>17</sup> Witthaus, Mónica, informe Moeller & Co, página 1-14 y siguientes, “Latin/American Intellectual Property. Los derechos de propiedad industrial en el Mercosur. La regulación de los modelos de utilidad”, diciembre de 1997.

barato producirlas y exigen un nivel menor de investigación tecnológica.<sup>18</sup>

En las distintas legislaciones de los países miembros del Mercosur las características típicas de los modelos de utilidad y de todo modelo o creación industrial son:

1.-La innovación o novedad: -Argentina: a nivel nacional.

-Brasil: a nivel universal.

-Uruguay: a nivel universal.

2.-La mejora o capacidad funcional.

3.-La altura inventiva (excepción: no es exigido por parte de la legislación argentina).

4.-El carácter industrial.

5.-La publicación de la solicitud del modelo de utilidad, ante posibles oposiciones posteriores. En la legislación argentina, eso sí, no se exige ya que se otorga el respectivo certificado una vez que la autoridad, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, examina y aprueba el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo del modelo (artículo 57, Ley Argentina de Propiedad Industrial). En el futuro deberá

---

<sup>18</sup> Idem al pie de nota anterior.

dilucidarse qué pasará cuando un tercero realice observaciones a solicitudes de modelos de utilidad, sean publicadas o no, ya que el Instituto señalado ha procedido últimamente a publicar las solicitudes de modelos en el Boletín de Patentes y marcas sólo para efectos informativos amparándose en el artículo 58 de la Ley argentina que hace aplicable a los modelos de utilidad en lo que no se oponga a ellos las normas vigentes de las patentes de invención, las que contemplan la publicación de sus solicitudes.

En las legislaciones de Uruguay y Brasil se contemplan las publicaciones expresamente para los modelos de utilidad; en el caso uruguayo, la respectiva Ley de Propiedad Industrial en su artículo 7º establece la posibilidad de oponerse o de denunciar la no patentabilidad del modelo.

De este modo un tipo de invención característico de los países en desarrollo queda protegido por la ley y los tratados y se elimina el temor de los empresarios al emprender en este campo un esfuerzo que mire a innovar aplicaciones.

-Normas Declarativas Sustanciales del Tratado “Mercosur”:

El capítulo I de este tratado contiene la parte declarativa y establece en su disposición primera: “ Los Estados-Parte deciden constituir un mercado

común que deberá estar conformado al 31 de Diciembre de 1994, el que se denominará 'Mercado Común del Sur' ” .

Este Mercado Común implica:

- La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través- entre otros- de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquiera otra medida equivalente.

-El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros estados.

-La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados-Partes.

Disposición Segunda: El mercado común estará fundado en la reciprocidad de derechos y obligaciones entre los Estados-Partes.

Disposición Cuarta: En las relaciones con terceros países, los Estados-Partes asegurarán condiciones equitativas de comercio. Paralelamente, los Estados-Partes coordinarán sus respectivas políticas nacionales con el objeto de elaborar normas comunes sobre competencia comercial.

El anexo 4º del capítulo 6º del tratado establece cláusulas de salvaguardia en el sentido de expresar que cada Estado-Parte podrá aplicar hasta el 31

de diciembre de 1994 cláusulas de salvaguardia para restringir temporalmente la importación de productos que se beneficien del programa de liberación comercial establecido en el ámbito del tratado, pero recurriendo al presente régimen en casos excepcionales.

Las cláusulas de salvaguardia tendrán un año de duración y podrán ser prorrogadas por un nuevo período anual y consecutivo, aplicándose los términos y condiciones establecidos en el presente Anexo. Estas medidas solamente podrán ser adoptadas una vez para cada producto.

En ningún caso la aplicación de cláusulas de salvaguardia podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 1994.

La aplicación de las cláusulas de salvaguardia no afectará las mercaderías embarcadas en la fecha de su adopción, las cuales serán computadas en la cuota prevista en el artículo 4°.

Durante el período de transición en caso de que algún Estado Parte considere que se ve afectado por graves dificultades en sus actividades solicitará al Grupo Mercado Común la realización de consultas a fin de que se tomen las medidas correctivas que fueren necesarias.

El Grupo Mercado Común, dentro de los plazos establecidos en el artículo 2 del Anexo, evaluará la situación y se pronunciará sobre las medidas a adoptar, en función de las circunstancias.

Este tratado consta de 24 artículos y 5 Anexos en total.

Los órganos directivos del Mercosur ,el Consejo del Mercado Común y el Grupo Mercado Común, fueron ratificados por el Tratado a través de un Reglamento Interno del Grupo Mercado Común en donde se estructuran aún más sus facultades y su organización.

El Tratado Mercosur es de duración indefinida (capítulo 3° , N°19 ) y fue ratificado por todos los Estados signatarios.

Las partes pudieron presentar listas de excepción que contemplaban productos que seguirán estando gravados como excepción, las que progresivamente se eliminan o reducen. Por ejemplo: Argentina y Brasil redujeron un 20% anual los ítems de sus respectivas listas comenzado el 31 de diciembre de 1990. Paraguay y Uruguay terminaron con los ítems de sus listas de excepción el 31 de diciembre de 1995, según un Acuerdo



de Alcance Parcial de Complementación Económica suscrito entre ellos en Montevideo, Uruguay, el año 1991.<sup>19</sup>

El Tratado de Asunción, Pacto del Mercosur, no especifica nada sobre los contratos en cuestión ni sobre la exclusividad, pero sin duda lo relativo a la importación de bienes, sobre todo de capital, tecnología y lo relativo al tratamiento comercial y tributario de licencias y servicios, más el fomento del comercio transnacional, tienen y tendrán una enorme repercusión actual y futura en la región. Los sub- grupos de trabajo del tratado Mercosur serán esenciales para lograr ese objetivo.

Con posterioridad se han celebrado varios instrumentos entre los Estados-Partes del Mercosur, como el acuerdo de complementación económica de Montevideo recién indicado y otros más que tienen por finalidad ir implementando y ejecutando el Tratado. Es casi seguro que de aquí a futuro se incrementará este tipo de acuerdos entre las partes. Al respecto, existe el protocolo de Brasilia para la solución de controversias celebrado en esa ciudad del Brasil en 1991, al que por su importancia y conexión

---

<sup>19</sup> Tratado Mercosur: Dreyzin de Klor, Adriana y Uriondo de Martinoli, Amalia. "Derecho Internacional Privado y de la Integración Regional", fuentes convencionales, sistemátización, Zavalia S.A. Ediciones, Argentina, año 1996, página 1.015 y siguientes.

Con nuestro tema presentaremos ya que se refiere a la solución de conflictos internacionales de carácter comercial y otros suscitados entre nacionales de los distintos Estados-Partes. Se aplica concretamente a controversias producidas a raíz de la aplicación o interpretación del Tratado y de su normativa que pueden incidir en la interpretación de contratos internacionales comerciales, entre otros los estudiados en esta tesis, vale decir, Franchising, Licencia y Know-how.

Se trata de una vía o alternativa de solución de conflictos para las partes que evita el largo camino de la solución del conflicto de jurisdicción o de legislación y la posterior solución del caso a través de normas directas o materiales por medio de un juez nacional.

Este Protocolo- que es parte integrante del Tratado de Asunción- se celebró el 17 de diciembre de 1991 en la ciudad de Brasilia y aunque por disposición tiene el carácter de transitorio mientras se perfecciona el denominado Sistema Permanente de Solución de Controversias para el Mercado Común, constituye la base de consenso vigente para la superación de dichas controversias.

El ámbito de aplicación del protocolo se da en los conflictos entre los Estados-Partes del Mercosur, ocurridos a raíz de la interpretación,

aplicación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Tratado de Asunción, de los acuerdos complementarios celebrados en el marco del mismo, así como de las decisiones del Consejo del Mercado Común y de las resoluciones del Grupo Mercado Común, en que la primera instancia de solución es la negociación directa. En consecuencia, desde el inicio se advierte una preferencia por la vía directa negocial antes que la vía jurisdiccional.

Estas negociaciones no podrán exceder de 15 días a partir del planteamiento de la controversia por un Estado-Parte.

Si no hubiere acuerdo cualquiera de las partes podrá someter el conflicto a la consideración del Grupo Mercado Común, el que tendrá un plazo de 30 días para efectuar solamente recomendaciones a los estados en orden a la solución del referido conflicto.

- Como crítica, cabe hacer presente la ineficacia en esta parte del sistema de solución de controversias contenido en el protocolo de Brasilia dado el carácter no obligatorio de la recomendación, pero para solucionar esta deficiencia se establece, en caso de no acatarse la recomendación por el o los estados en conflicto , la última etapa que se inicia cuando cualquiera de éstos comunica a la Secretaría Administrativa del Tratado su intención

de recurrir al procedimiento arbitral establecido en el mismo protocolo. El tribunal arbitral se compone de tres miembros, de los cuales son elegidos por cada Estado- Parte un árbitro y el tercero, que no puede ser nacional de los estados en controversia, será designado de común acuerdo por ellos y presidirá el tribunal arbitral.

Cada Estado - Parte del tratado designará diez árbitros, los que integrarán una lista que quedará registrada en la Secretaría Administrativa. De esa lista se obtendrán los árbitros que resolverán los conflictos que se susciten y ella, junto con sus modificaciones, serán puestos en conocimiento de los Estados - Partes.

El tribunal arbitral adoptará sus propias reglas de procedimiento y en caso que existan presunciones fundadas de que el mantenimiento de la situación ocasionará daños graves e irreparables a una de las partes podrá adoptar las medidas provisionales que considere apropiadas según las circunstancias y en las condiciones que el propio tribunal establezca para prevenir tales daños. Las partes del proceso cumplirán inmediatamente o en el plazo que el tribunal arbitral determine cualquier medida provisional hasta tanto se dicte el laudo arbitral.

Estas medidas provisionales, aún cuando no constituyen una decisión definitiva, son importantes indicios del resultado final, agilizan el proceso y evitan mayores perjuicios en el momento en que se decretan.

El tribunal arbitral decidirá el conflicto sobre la base del Tratado, de los acuerdos celebrados en el marco del mismo, de las resoluciones del Consejo del Mercosur y del Grupo Mercado Común y de los principios y disposiciones del Derecho Internacional aplicables a la materia, no restringiendo por ello la facultad de decidir una controversia ex aequo et bono (conforme a la equidad) si las partes así lo convinieren.

El laudo arbitral se expedirá por escrito en un plazo de 60 días prorrogable por un plazo máximo de 30 días más a partir de la designación de su presidente, se adoptará por mayoría, será fundado, suscrito por todos los árbitros, inapelable (aunque objeto de aclaratoria), obligatorio para los estados litigantes a partir de la recepción de la respectiva notificación y tendrá respecto de ellos fuerza de cosa juzgada.

Dicho laudo deberá ser cumplido en un plazo de quince días a menos que el tribunal arbitral fije otro plazo para este efecto.

Cualquiera de los Estados - Partes en la controversia podrá, dentro de los 15 días de la notificación del laudo, solicitar una aclaración del mismo o

una interpretación sobre la forma en que deberá cumplirse. El fallo de aclaración se expedirá dentro de los quince días subsiguientes.

Si un Estado - Parte no cumpliera el laudo del tribunal arbitral en el plazo de 30 días, los otros estados en el conflicto podrán adoptar medidas compensatorias temporales tales como la suspensión de concesiones u otras equivalentes tendientes a obtener su cumplimiento.

**- El procedimiento arbitral descrito resulta eficaz porque el laudo es obligatorio, existe la posibilidad de decretar medidas provisionales que agilizan los efectos dado el tiempo que la solución del caso puede tomar y alivian o disminuyen los daños y perjuicios que pudiera sufrir la parte afectada; los plazos en general son adecuados y relativamente cortos según las medidas compensatorias que se pueden adoptar contra la parte rebelde de cumplir el laudo, aún cuando ello pueda acarrear problemas de relación entre los estados miembros del tratado.**

Con respecto a los gastos, por regla general los estados litigantes deben sufragarlos en montos iguales, a menos que el tribunal respectivo decida distribuirlos en distinta proporción.

## PROTOCOLO DE COMPLEMENTACION COMERCIAL ENTRE LA REPUBLICA DE CHILE Y EL MERCOSUR:

Se celebró el 25 de Junio de 1996 en Potrero de los Funes, Provincia de San Luis, Argentina. Tiene por objeto establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física que contribuya a la creación de un espacio económico ampliado que tienda a facilitar la libre circulación de bienes y servicios, la plena utilización de los factores productivos y formar un área de libre comercio entre las partes contratantes en un plazo máximo de 10 años, mediante la expansión y diversificación del intercambio comercial y la eliminación de las restricciones arancelarias y no arancelarias que afectan el comercio recíproco. (Título I, Objetivos, número 1).

Este Protocolo contempla un programa de liberación comercial (Título II), normas sobre prácticas desleales del comercio (medidas para combatir el dumping y medidas compensatorias son susceptibles de aplicarse, por lo que se consultan sus efectos en el pacto); también establece en su Título VI, sobre defensa de la competencia y del consumidor, la implementación de un esquema de acciones, medidas y normas basadas en disposiciones y

prácticas internacionalmente aceptadas que constituya el marco adecuado para disciplinar eventuales prácticas anti-competitivas, otorgando a los productos importados y exportados entre los Estados-Parte un trato no menos favorable que el que se concede a los productos nacionales similares, en aspectos relacionados con la defensa de los consumidores.

El Título VII compromete a las partes contratantes a poner en vigencia un régimen de medidas de salvaguardia a partir del primero de enero de 1997, indicando que las concesiones negociadas en el acuerdo hasta tanto entre en vigor el mencionado régimen no serán objeto de medidas de salvaguardia.

El Título VIII trata sobre la solución de controversias estableciendo dos niveles de solución de problemas que surjan sobre la interpretación, la aplicación o el incumplimiento del acuerdo y de los protocolos celebrados en el marco del mismo:

1. Un régimen de solución de controversias propio guiado por una Comisión Administradora que deberá iniciar a partir de la fecha de su constitución las negociaciones necesarias para definir y acordar un procedimiento arbitral, el que entrará en vigor al iniciarse el cuarto año de vigencia del acuerdo. Si vencido el plazo señalado en el párrafo anterior



no hubieran concluido las negociaciones pertinentes o no hubiese acuerdo sobre dicho procedimiento, las partes adoptarán el procedimiento arbitral previsto en el capítulo IV del Protocolo de Brasilia, anteriormente descrito en este trabajo.

Este tratado contiene, además, normas sobre valoración aduanera, medidas sanitarias y fitosanitarias, integración física, etc.

-El 17 de diciembre de 1994 se suscribió en Ouro Preto, República del Brasil, un Protocolo adicional al tratado de Asunción sobre la estructura institucional del Mercosur, entre sus Estados-Parte. En el capítulo sexto se ratifica al sistema de solución de controversias establecido en el Protocolo de Brasilia el 17 de Diciembre de 1991, incorporándose a dicho sistema las directivas de otro órgano creado en esta esfera: la Comisión de Comercio del Mercosur.

- Dentro del ámbito del Mercosur existen tratados celebrados entre las partes que se refieren específicamente a la propiedad intelectual comprendiéndose dentro de ésta a la de carácter industrial referida sobre todo a las marcas de comercio, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen. Al efecto, el Protocolo de armonización de normas sobre propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de

procedencia y denominaciones de origen se estableció por decisión nº8 de 1995 del Consejo del Mercado Común y señala la necesidad de promover una protección efectiva y adecuada de los derechos de propiedad intelectual en estas materias. En este protocolo los Estados-Parte garantizan la protección efectiva a la propiedad intelectual y se obligan a observar las normas y principios de la convención de París para la protección de la Propiedad Industrial (acta de Estocolmo de 1967) y el acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (1994), anexo al Acuerdo de creación de la Organización Mundial de Comercio.

Se establece, además la cláusula de “trato nacional” en estos asuntos de manera de evitar discriminaciones de cualquier tipo.

Los documentos en que consten los derechos sobre marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen se deberán legalizar en los Estados-Parte a través de traducciones juradas o legalizadas cuando los documentos originales estuviesen en idioma español o portugués.

Este protocolo define lo que se entiende por:

-Marca: “Cualquier signo que sea susceptible de distinguir en el comercio productos o servicios”.

Puede consistir en una variada gama de elementos, tales como palabras de fantasía, nombres, letras comerciales, cifras, monogramas, figuras, escudos, estampas, combinaciones y disposiciones de colores, la forma de los envases , o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios, indicaciones geográficas nacionales o extranjeras siempre que no constituyan indicaciones de procedencia o una denominación de origen conforme a la definición que da el presente protocolo.

-Indicación de procedencia: “Nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio que sea conocido como centro de extracción, producción o fabricación de determinados productos o de prestación de determinados servicios”.

-Denominación de origen: “Nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio que designe productos o servicios cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluido factores naturales y humanos”.

La vigencia del registro de una marca vencerá a los diez años contados desde la fecha de su concesión en el respectivo Estado-Parte, prorrogables por períodos iguales y sucesivos de 10 años, contados desde la fecha de vencimiento precedente, sin posibilidad de hacer modificaciones en la

marca ni tampoco de ampliar la lista de productos o servicios cubiertos por el registro.

-En cuanto a los derechos conferidos por el registro, se concede al titular el **derecho de uso exclusivo** y el de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento, entre otros, los siguientes actos: uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, o un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su titular.

-A su vez, un aspecto interesante de este protocolo que reafirma lo dicho en relación al sistema de explotación es el relativo a la cancelación del registro por falta de uso de la marca, cuyo fin es evitar prácticas desleales consistentes en registrar una marca con el solo objeto de impedir la comercialización de un determinado producto o servicio, o solamente para lucrar con su probable cesión. De este tema tratarán algunos casos jurisprudenciales que más adelante se expondrán. El artículo 15 previene para estos efectos que “ en los Estados-Partes en los cuales está prevista la

obligación de uso de la marca, a pedido de cualquiera persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la misma marca, la autoridad nacional competente podrá cancelar el registro de una marca cuando ésta no se hubiese usado en ninguno de los Estados-Parte durante los cinco años precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos 5 años contados desde la fecha de registro de la marca. No se cancelará el registro cuando existieran motivos que la autoridad nacional competente considere para justificar la falta de uso”. (Ejemplos: grave crisis económica, falta de infraestructura pública adecuada, etc.).

También en él se agrega lo siguiente: “Los Estados-Partes en los cuales está prevista la obligación de uso de la marca podrán prever la caducidad parcial del registro cuando la falta de uso sólo afectara a alguno o algunos de los productos o servicios distinguidos por la marca.”

El artículo 16 se refiere al uso de la marca y estipula: “Los Estados-Partes en los cuales está prevista la obligación de uso de la marca establecen que los criterios para la obligación de uso de la marca serán fijados de común acuerdo por los órganos nacionales competentes”.

“El uso de la marca en cualquiera de los Estados-Parte bastará para evitar la cancelación del registro que se hubiese pedido en alguno de ellos. La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca”.

-En las disposiciones finales se encuentran algunas reglas que tienden a proteger la propiedad industrial, como las siguientes:

Artículo 22: “Los Estados-Partes implementarán medidas efectivas para reprimir la producción en el comercio de productos piratas o falsificados”.

Artículo 23: “Los Estados-Partes establecerán cooperación en el sentido de examinar y dirimir dificultades inherentes a la circulación de bienes y servicios en el Mercosur, resultantes de cuestiones relativas a la propiedad intelectual”. Por inclusión, dados los términos de los convenios en el área del Mercosur, este sistema de cooperación entre los miembros debe hacerse aplicable a las cuestiones relativas a propiedad industrial. (Sentido amplio de la norma).

El artículo 25 contiene el sistema de solución de controversias para estas materias, reafirmando en buenas cuentas el sistema adoptado por el Mercosur al indicar que las controversias que se susciten entre los Estados miembros con motivo de la aplicación de este protocolo serán resueltas a

través de negociaciones diplomáticas directas y si ello no da resultados positivos se utilizarán los procedimientos previstos en el sistema de solución de controversias vigente en el Mercosur.

En el artículo 27 se expresa que “la adhesión de un Estado al tratado de Asunción implicará ipso jure la adhesión al presente Protocolo”.

- Existe además un Tratado sobre Marcas de Comercio y de Fábrica celebrado en Montevideo, Uruguay, el 16 de enero de 1889, aún vigente, ratificado por Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay. Su artículo 1º impone: “Toda persona a quien se conceda en uno de los Estados signatarios el derecho de usar exclusivamente una marca de comercio o de fábrica, gozará del mismo privilegio en los demás Estados, con sujeción a las formalidades y condiciones establecidas por sus leyes”.

“La propiedad de una marca de comercio o de fábrica comprende la facultad de usarla, transmitirla o enajenarla”. (Artículo 2º).

El artículo 3º define lo que se entiende por marca de comercio o de fábrica: “es el signo, emblema o nombre externo que el comerciante o fabricante adopta y aplica a sus mercaderías y productos para distinguirlos de los de otros industriales o comerciantes que negocien en artículos de la misma especie. Pertenecen también a esta clase de marcas los llamados

dibujos de fábrica o labores que , por medio del tejido o de la impresión, se estampan en el producto mismo que se pone en venta”.

El artículo 4º de este Tratado contempla el principio de la “lex loci regit actum” para solucionar los conflictos de legislación a través de una regla precisa: “las falsificaciones y adulteraciones de las marcas de comercio y de fábrica se perseguirán ante los tribunales con arreglo a las leyes del Estado en cuyo territorio se cometa el fraude”.

Indudablemente esta norma consagra el principio de la territorialidad de la ley penal y se refiere implícitamente a la exclusividad al tratar del uso ilícito de marcas por terceras personas en los delitos de falsificación y adulteración de marcas.

Este Tratado tiene una duración indefinida para los Estados que se adhieran a él, de acuerdo a su artículo sexto.

### **3. CANADA:**

El sistema de tratados de Canadá para los efectos de esta tesis contempla los siguientes dos Convenios:

1. Tratado NAFTA.
2. Tratado Chile-Canadá



## DESARROLLO:

### 1. Tratado NAFTA (E.E.U.U-Canadá-México).

En relación a este tratado se debe remitir a la parte respectiva que lo contempló en este capítulo.

### 2. Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá:

Fue celebrado entre ambos países el día 6 de febrero de 1997 en Ottawa, Canadá, e incorporado a nuestro sistema jurídico por Decreto Supremo N° 1.020, publicado en el Diario Oficial de Chile el 5 de Julio de 1997.

Consta de 5 partes y de 5 anexos.

Se celebró con el fin de crear un mercado más extenso y seguro para los bienes producidos por ambos países, el que pretende establecer una zona de libre comercio entre ellos, reducir las distorsiones en el comercio, desarrollar sus respectivos derechos y obligaciones derivados del acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio, así como de otros instrumentos bilaterales y multilaterales de cooperación y fortalecer la competitividad de sus empresas en los mercados mundiales, entre otros.

En el artículo A-01 del tratado (primera parte, aspectos generales, capítulo A-objetivos) se declara que las partes de este Tratado establecen una zona de libre comercio, similar al de los otros tratados antes vistos.

El artículo A-02 contempla los objetivos del mismo, los cuales son:

- a) Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de las partes.
- b) Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio.
- c) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes.
- d) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias, y:
- e) Establecer lineamientos para la ulterior cooperación bilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado.

Todo lo anterior, a la luz de las normas aplicables del Derecho Internacional.

Entre las normas y principios consagrados en este contrato se encuentran las de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia.

Al igual que otros tratados, éste contiene una larga lista de bienes incluidos en la zona, con un propio sistema de desgravación, complejo, que no viene al caso exponer.

En relación a la solución de controversias suscitadas a raíz del Tratado, se contempla un capítulo denominado: “Solución de controversias entre una parte y un inversionista de la otra parte”. En él existe un mecanismo que asegura en materia de inversión un trato igualitario entre inversionistas de las Partes del acuerdo y lo liga con el principio de reciprocidad internacional. Las partes contendientes intentarán primero dirimir la controversia por la vía de la consulta o negociación (artículo G-19). Si los mecanismos anteriores no funcionan y cuando un inversionista o Parte siente que las obligaciones de su contraparte asumidas en virtud de este Tratado se han violado y ello le causa pérdidas o daños, podrá someter a arbitraje una reclamación basada en que la otra parte no ha cumplido una obligación establecida en:

1. La sección relativa a las reglas sobre empresas del Estado.

2. Las normas sobre monopolios y empresas del Estado, sobre todo cuando el monopolio ha actuado de manera incompatible con las obligaciones de la Parte, de conformidad con la respectiva sección I.

- Hay una norma referida a la prescripción de la acción de reclamación:

“Un inversionista no podrá presentar una reclamación si han transcurrido más de tres años a partir de la fecha en la cual tuvo conocimiento por primera vez o debió haber tenido conocimiento de la presunta violación, así como conocimiento de que sufrió pérdidas o daños”. (Artículo G-17 n°2). Se debe entender que ambos hechos (fecha de la violación normativa y de las pérdidas o daños) son copulativos aún cuando la redacción en este punto no es feliz.

-Los requisitos procesales para someterse al arbitraje son:

a. Consentir el inversionista en someterse al arbitraje en los términos de los procedimientos establecidos en este Tratado.

b. Renunciar éste a su derecho de iniciar o continuar cualquier procedimiento con respecto a la medida de la parte contendiente que presuntamente sea uno de los incumplimientos en cuestión ante cualquier tribunal administrativo o judicial conforme a la ley de una Parte u otros procedimientos de solución de controversias, salvo los

procedimientos en que se solicite la aplicación de medidas precautorias de carácter suspensivo, declarativo o extraordinario que no impliquen el pago de daños ante el tribunal administrativo o judicial, conforme a la ley de la parte contendiente.

Dichos consentimiento y renuncia se manifestarán por escrito, se entregarán a la parte contendiente y se incluirán en el sometimiento de la reclamación a arbitraje (artículo G-22). Salvo acuerdo en contrario, el tribunal estará integrado por tres árbitros y cada una de las partes nombrará a uno. El tercer árbitro, quien será el presidente del tribunal arbitral, será designado por acuerdo de las partes contendientes. Para los casos en que una parte no designe árbitro o no se logre un acuerdo en la designación del presidente del tribunal, el Secretario General del Tratado lo nombrará.

A la fecha de entrada en vigor de este Tratado las partes establecerán y mantendrán una lista de 30 árbitros como posibles presidentes del tribunal arbitral, ninguno de los cuales podrá ser nacional de una Parte. Esos árbitros deben reunir las cualidades establecidas en el Convenio y deben contar con experiencia en Derecho Internacional y en materias de

inversión. Los miembros de la lista serán designados de mutuo acuerdo. (Artículo G-25).

El derecho aplicable será determinado en conformidad con este Tratado y con las reglas pertinentes del Derecho Internacional.

La interpretación que formule la Comisión sobre una disposición de este Tratado será obligatoria para un tribunal establecido de conformidad con esta sección. (Artículo G-32).

-El tribunal podrá ordenar una medida provisional de protección para preservar los derechos de una parte contendiente o para asegurar que la jurisdicción del tribunal surta plenos efectos, incluyendo una orden para preservar las pruebas que estén en posesión o control de una parte contendiente, u órdenes para proteger la jurisdicción del tribunal. Un tribunal no podrá ordenar el embargo ni imponer la aplicación de la medida presuntamente violatoria que afecte a un inversionista de un Estado-Parte (artículos G-17 y G-18).

El laudo definitivo dictado que sea desfavorable a una parte podrá solamente otorgar, por separado o en combinación:

- a. Daños pecuniarios y los intereses que procedan.

b. La restitución de la propiedad, en cuyo caso el laudo dispondrá que la parte contendiente podrá pagar daños pecuniarios más los intereses que procedan en lugar de la restitución.

La norma se refiere a la indemnización de perjuicios cuando habla de daños pecuniarios y no a la ejecución del cumplimiento de un contrato, pero en el número 2 letra C del artículo G-36 en comento añade: “El laudo dispondrá que él mismo se dicte sin perjuicio de cualquier derecho que cualquier persona tenga sobre la reparación conforme al derecho interno aplicable “, lo que da alguna luz al respecto, dando a entender que los tribunales internos nacionales podrían conocer de estas y otras materias, teniendo competencia para ello. En todo caso, la redacción en este asunto es algo confusa.

- Cada Parte dispondrá la debida ejecución de un laudo en su territorio (artículo G-37, nº4). Podrán otorgarse costas según las reglas del procedimiento de arbitraje aplicables (artículo G-36, nº1).

- El laudo arbitral producirá efectos relativos, es decir, afectará y obligará sólo a las partes contendientes del proceso y únicamente respecto del caso concreto.

- Este Tratado contiene reglas sobre procedimientos internos y solución de controversias comerciales privadas en sus artículos N°19 y N°21, los cuales sirven también de resumen de solución de controversias y son de fácil lectura. Estas normas son las siguientes:

Artículo N° 19: Procedimientos ante instancias judiciales y administrativas internas.

1. Cuando una cuestión de interpretación o de aplicación de este Tratado surja en un procedimiento judicial o administrativo interno de una Parte y cualquier Parte considere que amerita su intervención, o cuando un tribunal u órgano administrativo solicite la opinión de una de las Partes, esa Parte lo notificará a su Sección del Secretariado y a la otra Parte. La Comisión procurará, a la brevedad posible, acordar una respuesta adecuada.

2. La Parte en cuyo territorio se encuentre ubicado el tribunal o el órgano administrativo, presentará a éstos cualquier interpretación acordada por la Comisión, de conformidad con los procedimientos de ese foro.



3. Cuando la Comisión no logre llegar a un acuerdo cada Parte podrá someter su propia opinión al tribunal o al órgano administrativo, de acuerdo con los procedimientos de ese foro.

Artículo N°21: Medios alternativos para la solución de controversias.

1. En la mayor medida posible cada Parte promoverá y facilitará el recurso al arbitraje y a otros tipos de medios alternativos para la solución de controversias comerciales internacionales entre particulares en la zona de libre comercio.
2. A tal fin, cada parte dispondrá procedimientos adecuados que aseguren la observancia de los convenios de arbitraje y el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales que se pronuncien en esas controversias.
3. Se considerará que una parte cumple con lo dispuesto en el párrafo 2, si es parte y se ajusta a las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958, o de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975.
4. La Comisión establecerá un Comité Consultivo de Controversias Comerciales Privadas integrado por personas que tengan

conocimientos especializados o experiencia en la solución de controversias comerciales internacionales privadas. El Comité presentará informes y recomendaciones a la Comisión sobre cuestiones generales enviadas por ella relativas a la existencia, uso y eficacia del arbitraje y otros procedimientos para la solución de tales controversias en la zona de libre comercio.

- Finalmente, además de este Tratado de Libre Comercio entre las partes se celebraron otros Convenios referidos a materias laborales y medioambientales.

## **IX. LEGISLACION EUROPEA:**

En relación al sistema europeo donde coexisten numerosas leyes y tratados en la unión que se conformó, existen 2 instrumentos que podrían catalogarse como principales en este ámbito, los cuales serán expuestos en el presente trabajo y que incluyen, además, a países ajenos a la Unión Europea. Esos instrumentos son:

1.- “El Convenio de París” de 1883, aprobado en Chile por Decreto N° 425, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores y publicado en el Diario Oficial de 30 de Septiembre de 1991; y:

2.- Las Normas relativas al Procedimiento Arbitral Internacional o Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional de la CNUDMI-Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional-órgano con sede en Ginebra, Suiza, sometida a la aprobación de los Estados miembros por resolución N° 40/72 de la Asamblea General, de 11 de diciembre de 1985, en la 112ª sesión plenaria.

-DESARROLLO:

1.- “EL CONVENIO DE PARIS” :

En su artículo 1º se constituye la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial, la que tiene por objeto “las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.”

Para el Convenio la propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, como por ejemplo: vinos,

granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.

El artículo 2º consagra el conocido principio de “Trato Nacional” a los nacionales de los países de la Unión en cuanto a la protección de los derechos como a los recursos legales contra cualquier ataque a sus derechos siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

Asimismo, el artículo 3º asimila “ a los nacionales de los países de la Unión a aquellos nacionales de países que no forman parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión”.

Es decir, tiene una amplia concepción del término: nacional, dada la globalización de las inversiones que hoy en día se aprecia. Así por ejemplo es perfectamente posible concebir a un inversionista turco que tenga empresas radicadas en Estados Unidos y éstas, a su vez, invierten en una empresa francesa, dado que la propiedad industrial que conlleva esa inversión gozará de los derechos establecidos en el Convenio.

Como un reconocimiento a la exclusividad y a los derechos exclusivos el Convenio contempla expresamente en su artículo 4º el llamado: “derecho de prioridad industrial”, que consiste básicamente en proteger al objeto desde el momento en que se produce el depósito de la solicitud en cualquiera de los Estados-Miembros de la Unión y por un plazo determinado, que será de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de 6 meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio, a contar del día siguiente al del depósito de la primera solicitud. Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la unión.

Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trata, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

- El artículo 5º del Convenio contiene dos normas que aluden a la **exclusividad**:

a.- El numeral A 2 que expresa: “Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas que prevean la concesión de licencias obligatorias para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del **derecho exclusivo** conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación”.(Abuso del Derecho)

b.- El numeral A 3 señala: “El empleo simultáneo de la misma marca sobre productos idénticos o similares, por establecimientos industriales o comerciales considerados como co-propietarios de la marca según las disposiciones de la ley nacional del país donde la **protección** se reclama, no impedirá el registro ni disminuirá en manera alguna la protección concedida a dicha **marca** en cualquier país de la Unión, en tanto que dicho empleo no tenga por efecto inducir al público a error y que no sea contrario al interés público.”

El artículo 6º establece: “Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.”

En el artículo 6º bis se prohíbe el uso de marcas que sean reproducción, imitación o traducción susceptibles de crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida (en uso) y registrada en los países de la Unión.

Esta disposición también se refiere a la exclusividad del titular de una marca. Incluso más, se autoriza a las autoridades nacionales de la Unión para rehusar o invalidar el registro de estas marcas “similares”. Se desea obviamente evitar engaños al consumidor.

A su vez, el artículo 6º quater, N°1 establece que cuando conforme a la legislación de un país de la Unión la cesión de una marca no sea válida sino cuando haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del negocio al cual la marca pertenece, será suficiente para que esta validez sea admitida que la parte de la empresa o del negocio situada en este país sea transmitida al cesionario con el **derecho exclusivo** de fabricar o de vender allí los productos que llevan la marca cedida.

La Unión tendrá una Asamblea integrada por un delegado del gobierno de cada país miembro, el que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos. ( Artículo 13).

Además, la Asamblea tendrá un Comité Ejecutivo elegido entre los países de la Unión que de acuerdo a las facultades otorgadas en el artículo 14, implementará la ejecución del programa de la Unión y someterá a la Asamblea los distintos proyectos que elabore.

Las tareas administrativas que incumben a la Unión serán desempeñadas por una oficina internacional, la que se encargará especialmente de la secretaría de los diversos órganos de la Unión.

El Director General de la organización es el más alto funcionario de la Unión y la representa. (Artículo 15).

El artículo 19 contempla la posibilidad de que los países de la Unión se reserven el derecho de concertar separadamente entre sí arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial, en tanto que dichos arreglos no contravengan las disposiciones del presente Convenio.

A su vez, el artículo 21, N°1 trata sobre la adhesión a la Unión al indicar que “todo país externo a la Unión podrá adherirse a la presente acta y pasar, por tanto, a ser miembro de la Unión. Los instrumentos de adhesión se depositarán ante el Director General.”

El presente Convenio permanecerá en vigor sin limitación de tiempo, es decir, su duración es indefinida y las partes lo pueden denunciar (renunciar) mediante notificación dirigida al Director General, para hacerse efectiva un año después de esta notificación, y cuando a lo menos hayan transcurrido 5 años o más desde que el país se haya hecho



miembro de la Unión ya sea por la vía del instrumento de ratificación o de adhesión. (Artículo 26).

El artículo 25, bajo el título de “aplicación del Convenio en el plano nacional”, señala que “todo país que forme parte del presente Convenio se compromete a adoptar, de conformidad con su Constitución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Convenio.”

(Nº1) “Se entiende que, en el momento en que un país deposita un instrumento de ratificación o de adhesión, se halla en condiciones conforme a su legislación interna de aplicar las disposiciones del presente Convenio.” (Nº2).

## 2.- “LEY MODELO CNUDMI” :

Esta “Ley Modelo” se aplica al arbitraje comercial internacional, sin perjuicio de cualquier otro tratado multilateral o bilateral vigente. (Artículo 1,Nº1).

El numeral 3 del artículo 1º establece que se entiende internacional un arbitraje cuando:

a.-Las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la celebración de ese acuerdo, sus establecimientos en Estados diferentes, o

b.- Uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en el que las partes tienen sus establecimientos:

i.- el lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje;

ii.- el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha.

Debe darse una interpretación amplia a la expresión “comercial” para que abarque las cuestiones que se plantean en todas las relaciones de índole comercial, contractuales o no. Las relaciones de índole comercial comprenden las operaciones siguientes, sin limitarse a ellas: cualquier operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios, acuerdo de distribución, representación o mandato comercial, transferencia de créditos para su cobro (“facturación”), arrendamiento de bienes de equipo con opción de compra (“leasing”), construcción de obras, consultoría, ingeniería, concesión de licencias, inversión, financiación (o financiamiento, mejor), banca, seguros, acuerdo o concesión de explotación, asociaciones de empresas y otras formas de

cooperación industrial o comercial, transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima, férrea o por carretera.”

c.- O: las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del acuerdo de arbitraje esté relacionada con más de un Estado.

4.- A los efectos del párrafo 3) de este artículo:

a.- si alguna de las partes tiene más de un establecimiento, el establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje;

b.- si una parte no tiene ningún establecimiento, se tomará en cuenta su residencia habitual.”

El artículo 2º, letra a) define al arbitraje como “cualquier arbitraje con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente la que haya de ejercitarlo”. Esta definición es tautológica y poco clara.

La letra b) define “tribunal arbitral” diciendo que “significa tanto un solo árbitro como una pluralidad de árbitros” y la letra c) conceptualiza el término “tribunal” como “un órgano del sistema judicial de un país”.

El artículo 7º establece el acuerdo de arbitraje diciendo que “es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir

entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente”.

La Ley Modelo exige que el acuerdo de arbitraje conste por escrito, aún cuando sea por medio de carta, télex u otra forma.

-En relación a la composición del Tribunal Arbitral las partes podrán determinar libremente el número de árbitros y , a falta de acuerdo, éstos serán tres (artículo 10). Existe un procedimiento para su nombramiento y uno de recusación (artículos 11,12 y 13).

-Con respecto a la substanciación de las actuaciones arbitrales, el artículo 18 habla del trato equitativo a las partes y por ende, del debido proceso: “Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas plena oportunidad de hacer valer sus derechos.”

El procedimiento, cuestión esencial en este mecanismo arbitral, podrá ser convenido libremente por las partes dentro del marco de las disposiciones de la presente Ley Modelo. (Artículo 19, N°1).

A falta de acuerdo, el Tribunal Arbitral reglará el procedimiento, incluido todo lo relativo a la prueba. (Artículo 19, N°2)

El lugar del arbitraje será el determinado por las partes, o en su defecto el que fije el Tribunal Arbitral. (Artículo 20, N°1).

-A continuación se expondrán textualmente las normas procesales más importantes para la solución de las controversias internacionales:

Artículo 23. Demanda y contestación:

“1.- Dentro del plazo convenido por las partes o determinado por el Tribunal Arbitral, el demandante deberá alegar los hechos en que se funda la demanda, los puntos controvertidos y el objeto de la demanda, y el demandado deberá responder a los extremos alegados en la demanda, a menos que las partes hayan acordado otra cosa respecto de los elementos que la demanda y la contestación deban necesariamente contener. Las partes podrán aportar, al formular sus alegaciones, todos los documentos que consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar.

2.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, en el curso de las actuaciones arbitrales cualquiera de las partes podrá modificar o ampliar su demanda o contestación, a menos que el Tribunal Arbitral considere improcedente esa alteración en razón de la demora con que se ha hecho.”

Artículo 24. Audiencias y actuaciones por escrito:

“1.-Salvo acuerdo en contrario de las partes, el Tribunal Arbitral decidirá si han de celebrarse audiencias para la presentación de pruebas o para alegatos orales, o si las actuaciones se substanciarán sobre la base de documentos y demás pruebas. No obstante, a menos que las partes hubiesen convenido que no se celebrarían audiencias, el Tribunal Arbitral celebrará dichas audiencias en la fase apropiada de las actuaciones, a petición de una de las partes”.

-El Tribunal Arbitral podrá nombrar peritos, salvo acuerdo en contrario de las partes y una particularidad de esta prueba en la “Ley Modelo” consiste en que cuando una parte lo solicite o cuando el Tribunal lo considere necesario, el perito, después de la presentación de su dictámen escrito u oral, deberá participar en una audiencia en la que las partes tendrán oportunidad de hacerle preguntas y de presentar peritos para que informen sobre los puntos controvertidos. (Artículo 26).

-“El Tribunal Arbitral o cualquiera de las partes con la aprobación del Tribunal Arbitral podrá pedir la asistencia de un tribunal competente de un Estado para la práctica de pruebas. El tribunal podrá atender dicha solicitud dentro del ámbito de su competencia y de conformidad con las normas que le sean aplicables sobre medios de prueba.” (Artículo 27).

-Artículo 28. Normas aplicables al fondo del litigio:

“1.-El tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes como aplicables al fondo del litigio. Se entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un Estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese Estado y no a sus normas de conflicto de leyes.

2.- Si las partes no indican la ley aplicable, el Tribunal Arbitral aplicará la ley que determinen las normas de conflicto de leyes que estime aplicables.

3.- El Tribunal Arbitral decidirá “ex aequo et bono” o como amigable componedor sólo si las partes le han autorizado expresamente a hacerlo así.

4.- En todos los casos el Tribunal Arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso. ( Ideas normadas en los artículos 1.545 y 1.546 del Código Civil de Chile, y en los artículos 4º,5º y 6º del Código de Comercio chileno).

-Artículo 29. Adopción de decisiones cuando hay más de un árbitro:

“En las actuaciones arbitrales en que haya más de un árbitro toda decisión del Tribunal Arbitral se adoptará, salvo acuerdo en contrario de las partes, por mayoría de votos de todos los miembros. Sin embargo, el Arbitro Presidente podrá decidir cuestiones de procedimiento si así lo autorizan las partes o todos los miembros del Tribunal.”

-Artículo 30. Transacción: 1.-Si durante las actuaciones arbitrales las partes llegan a una transacción que resuelva el litigio, el Tribunal Arbitral dará por terminadas las actuaciones y si lo piden ambas partes y el Tribunal Arbitral no se opone hará constar la transacción en forma de laudo arbitral en los términos convenidos por las partes.

2.- El laudo en los términos convenidos se dictará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 y se hará constar en él que se trata de un laudo. Este laudo tiene la misma naturaleza y efecto que cualquier otro laudo dictado sobre el fondo del litigio.”

-Artículo 31. Forma y contenido del laudo:

“1.-El laudo se dictará por escrito y será firmado por el árbitro o los árbitros. En actuaciones arbitrales con más de un árbitro bastarán las firmas de la mayoría de los miembros del tribunal arbitral, siempre que se deje constancia de los casos de la falta de una o más firmas.



2.- El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado a menos que las partes hayan convenido en otra cosa o que se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al artículo 30.

3.- Después de dictado el laudo, el tribunal lo notificará a cada una de las partes mediante entrega de una copia firmada por los árbitros.”

-Las actuaciones arbitrales terminan con el laudo definitivo o por una orden del tribunal arbitral dictada en base a: a) que el demandante retire su demanda, a menos que el demandado se oponga a ello y el tribunal arbitral reconozca un legítimo interés de su parte en obtener una solución definitiva del litigio; b) que las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones; c) que el tribunal arbitral compruebe que la prosecución de las actuaciones resultaría innecesaria o imposible.

-El artículo 34, a su vez, establece la petición de nulidad como único recurso contra un laudo arbitral y regula su interposición.

-El artículo 35 de la Ley se refiere al reconocimiento y ejecución de los laudos:

“1.- Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado, será reconocido como vinculante y, tras la presentación de una petición

por escrito al tribunal competente, será ejecutado en conformidad con las disposiciones de este artículo y del artículo 36.

2.- La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el original debidamente autenticado del laudo o copia debidamente certificada del mismo, y el original del acuerdo de arbitraje a que se refiere el artículo 7º, o copia debidamente certificada del mismo. Si el laudo o el acuerdo no estuvieran redactados en un idioma oficial de este Estado, la parte deberá presentar una traducción debidamente certificada a ese idioma de dichos documentos.”

-En síntesis, como se puede apreciar la Ley Modelo de la C.N.U.D.M.I. de 1966 establece un procedimiento para los casos de arbitraje comercial internacional que sirve de paradigma a aquellas partes que deseen regirse por él, adoptando entre sus características los principios de bilateralidad y de flexibilidad al entregar a las partes y al tribunal arbitral la solución del conflicto en base a reglas emanadas desde ellos, de modo que si algún asunto no está expresamente entregado al conocimiento de otros tribunales, las partes de los Estados-miembros que se rigen por esta Convención pueden hacer aplicar dicho procedimiento.

## **X. OBLIGACION DE CONFIDENCIALIDAD: PACTOS.**

Una de las obligaciones esenciales que asume el “otorgado” en los contratos tecnológicos es la de guardar secreto o confidencia respecto de las estipulaciones contenidas en él como asimismo respecto de los procedimientos, materias, beneficios y privilegios que son concedidos por el otorgante, quien también tiene que guardar el mismo celo.

El objeto de la confidencialidad puede recaer en información comercial, industrial o económica del proveedor, lo que debe circunscribirse a delimitar qué materias y qué ítems comprenderá esta obligación. Para materializar la confidencialidad se pueden usar tres mecanismos fundamentales de pactación:

- a.- Envío de cartas de oferta y de aceptación, con los términos de la obligación.
- b.- Insertar una cláusula al respecto en un contrato de Licencia, Franquicia o Know-how.
- c.- O celebrar un convenio independiente de confidencialidad, más detallado, lo que normalmente ocurre en aquellas relaciones comerciales complejas y de largo plazo.

La práctica francesa habla de una “obligación de confidencialidad”, “cláusula de confidencialidad” o de “ convenio para preservar el secreto”, y la práctica anglosajona se refiere al “confidentiality agreement”, “secrecy agreement” o “technical agreement”.<sup>20</sup>

Un ejemplo- tipo de cláusula de confidencialidad en un contrato de Licencia es el siguiente: “El licenciatarario se obliga a no divulgar a terceros, durante la vigencia del presente contrato y durante seis años a contar de su vencimiento o término, las informaciones y la documentación que hubiese recibido del licenciante y se obliga a tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar su divulgación y

---

<sup>20</sup>Omerovic Rendic, Ana María, “La Transferencia de Tecnología”, páginas 240 y 241, Editorial Jurídica ConoSur Ltda, 1998.

abstenerse de explotarlas en cualquier forma después de finalizado el referido contrato. Respecto a clientes y proveedores del licenciario sólo se podrá dar, con autorización del licenciente, la información que sea indispensable para realizar el negocio o comercio de que se trata”.

- En esta cláusula cabe realizar las siguientes consideraciones:

a.- El Licenciario se obliga a tres cosas:

1. A no divulgar a terceros la información y documentación que reciba del licenciente. Se entiende que los terceros son “personas ajenas a la empresa del licenciario”. Se establece un plazo para esta obligación.
2. A tomar todas las medidas necesarias para evitar la divulgación de éstas.
3. A abstenerse de explotar en cualquier modo la información después de la finalización del contrato, no estableciéndose un plazo post-contrato en el cual deba regir esta obligación de modo que debe entenderse de duración indefinida siempre.

b. La redacción de la segunda parte de la cláusula no es del todo apropiada ya que abre la brecha para difundir la información (aunque a veces ello es necesario en casos determinados) y sobre todo porque el

licenciataria debe exigir la confidencialidad a sus proveedores y clientes con efectos en caso de contravención, lo que debe ser materia de otra(s) cláusula(s) u otro(s) pacto(s) al respecto. En todo caso, el carácter de lo indispensable al informar debe ser examinado en conjunto entre el licenciataria y su personal de trabajo de manera de discriminar cuál información se da y cuál no debe darse.

Algunos autores, como la citada Ana María Omerovic, opinan que se debería hablar de una “obligación de discreción” si se impusiera el deber de abstenerse a explotar la información entregada o transmitida si no es conforme a las disposiciones del contrato.

La cláusula expuesta no define qué materias se incluyen en la confidencialidad o secreto, lo que al no distinguir constituye una reserva general respecto de toda materia relacionada directa o indirectamente con el contrato en cuestión.

Como se trata no sólo de empresas sino también de personas también es aconsejable que se celebre un contrato especial de confidencialidad entre las partes (empresas involucradas) y su respectivo personal, encargado de las operaciones a que el contrato se refiere.

Para dar eficacia a la obligación de confidencialidad es esencial establecer sanciones a su infracción, como por ejemplo multas o la caducidad del contrato más una indemnización pactada por daños y perjuicios. El cumplimiento de un deber no puede quedar reducido a exigir una conducta por una de las partes a un tercero ajeno al contrato comercial, sin sanción ulterior, ya que pierde coercitividad y eficacia.

Se pueden establecer tantos tipos de cláusulas como las partes acuerden dada la autonomía de la voluntad. Este es sólo un ejemplo.

-Derecho aplicable:

Debido al carácter internacional que poseen los contratos de transferencia de tecnología la determinación del derecho aplicable no es un asunto fácil cuando de por medio existe una cláusula de confidencialidad que no se cumple por una de las partes. En el caso del contrato de licencia, el derecho internacional privado suizo da competencia al derecho del país del licenciante- lo que se ajusta a la Jurisprudencia del Tribunal Federal de ese país- y corresponde al principio según el cual el derecho a aplicar en el cumplimiento de esta obligación debe ser el del país sede del deudor de la prestación característica. Esta prestación característica del acuerdo de

confidencialidad es precisamente la comunicación de un “Know-How” bajo reserva de secreto o confianza, y no la prohibición o abstención de divulgarlo.

-Caso: A continuación se expondrá un caso típico de confidencialidad relacionado con un contrato de Know-How.

-“Ordinario N°66/334:

DE : COMISION PREVENTIVA CENTRAL DE LA LIBRE  
COMPETENCIA.

A : SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y  
RECONSTRUCCION

1. Con memorándum de fecha 2 de Octubre último, el Señor Ministro remitió a esta Comisión una denuncia formulada por don X en contra de don Y, propietario de la Industria Sherwood Products Chilena, que fabrica el producto impermeabilizante denominado Wet-Proof.
2. Expresa el denunciante que el Señor Y, no obstante residir en el extranjero, en México, desde 1972, se encuentra acogido a los beneficios de la Ley de la Pequeña Industria, que obliga para ello a trabajar personalmente en la referida industria y a vivir de ella.



3. Manifiesta, además, el denunciante que el Señor Y vende sus productos a precios desmedidamente altos y que un pequeño industrial, don Z, que quiso fabricarlos a costos más reducidos no ha podido hacerlo porque se le niega la venta de una materia prima indispensable, cual es la cera sólida para pisos plásticos, también llamada. P.L. Esta materia prima la distribuiría DINAC S.A, por cuenta de la Industria ATLANTIS S.A., la que obligaría a aquélla a proveer únicamente a la industria del señor Y.
4. La Fiscalía de la Defensa de la Libre Competencia citó al denunciante X y a don Z, quienes manifestaron que el segundo se desempeñó como Gerente de Sherwood Products durante varios años. Posteriormente se retiró para trabajar por su cuenta en el mismo ramo como pequeño industrial y para ello constituyó una sociedad comercial de responsabilidad limitada con la señora A. denominada Pinturas Arco Iris Ltda. . Al poco tiempo, se retiró también de esta sociedad, cediendo sus derechos al denunciante señor X. En la actualidad Arco Iris Ltda., que gira en el comercio de pinturas al por menor, no puede adquirir pintura Wet-Proof porque Sherwood Products se niega a venderle o a recibir sus pedidos, y el señor Z que

se había comprometido a fabricarla, tampoco puede obtener el producto terminado, por igual negativa, y no puede fabricarlo porque la Industria Atlantis S.A. le niega la venta de la materia prima indispensable denominada P.L. Agregan que DINAC S.A tiene existencia de dicha materia prima, pero que Atlantis le ha ordenado que sólo se la venda a Sherwood Products, esto es, al señor Y.

5. La Fiscalía pidió informe a DINAC S.A., cuyo Gerente General Subrogante contestó por Oficio de fecha 7 de Octubre último, manifestando que distribuye diversos artículos de producción de la industria Atlantis S.A., como betunes, ceras, líquidos renovadores, otros artículos para el hogar y condimentos y especias “French`s”, pero que no se encuentra actualmente entre los productos que comercializa por cuenta de Industrias Atlantis S.A. la cera sólida para pisos plásticos. Acompaña el contrato de distribución y las listas de precios.
6. Citado el Gerente de Industrias Atlantis S.A., señor B., manifestó que su representada no fabrica cera sólida para pisos plásticos, pero sí elabora el producto denominado P.L., que es otro diferente. Expresa que el P.L. lo fabrica su representada desde hace varios años por

encargo de Sherwood Products y sólo para ésta, que Sherwood ha proporcionado la fórmula y que sólo se fabrican las cantidades que ésta encarga. Que su representada entrega la comercialización de todos sus productos a DINAC S.A., por lo que Sherwood Products le formula sus pedidos a ésta. No conoce al señor Dubinos.. (parte x) ni a la Sociedad Arco Iris Ltda. y no tiene otras relaciones con la firma Sherwood Products. Ignora si otras fábricas producen P.L. pero, si así fuere, tendrían que tener la fórmula que proporciona Sherwood.

7. Citado por la Fiscalía el señor Y, compareció su apoderado general don M., por encontrarse el primero ausente en el extranjero. Manifestó que la industria Sherwood Products Chilena es de propiedad de su mandante y que elabora el producto patentado denominado Wet-Proof, uno de cuyos ingredientes es el P.L. cuya fórmula no es de conocimiento público, y que es fabricado especialmente para Sherwood por la Industria Atlantis S.A. Agrega que el P.L. es una materia prima y, como tal, no se encuentra patentada. En cuanto a la negativa de venta del producto terminado Wet Proof al señor Z y a la Sociedad Arco Iris Ltda., reconoce que ello es efectivo pero que se debe a que el señor Z, que fue Gerente

de Sherwood y mientras lo era, constituyó la referida sociedad Arco Iris Ltda., a la que vendía grandes cantidades del producto y a quienes concurrían a comprarlo a Sherwood les manifestaba que no había existencia y los inducía a comprar en Arco Iris Ltda. Que advertidas las referidas irregularidades y otras, el señor Z se retiró de Sherwood y, al hacerlo, manifestó que él fabricaría también el producto. Temeroso de que el señor Z iniciara la fabricación de un producto de inferior calidad sobre la base del producto terminado Wet Proof, lo que podría redundar en perjuicio del prestigio de éste, el propietario de Sherwood Products dio orden de que no se le vendiera más ni al señor Z ni a Arco Iris Ltda.

8. Con anterioridad a la comparecencia del señor Y, un funcionario de la Fiscalía se constituyó en el local de ventas de Sherwood Products en compañía del denunciante señor X, y constató que a éste se le negó la venta de Wet Proof, explicando la dependiente que había instrucciones precisas de la Gerencia de no venderle a Arco Iris Ltda.
9. Por oficio N°278, de 15 de Noviembre último, el Fiscal de la Defensa de la Libre Competencia, informó a esta Comisión y solicitó que se declarara que las negativas de ventas de Atlantis S.A., relativamente

a la materia prima P.L., y de Sherwood Products, relativamente al producto terminado Wet-Proof, constituyen arbitrios monopólicos tendientes a impedir la actividad de otros fabricantes y comerciantes, y solicitó que se requiriera a la H. Comisión Resolutiva para que ésta sancionara a los responsables.

10. Esta Comisión Preventiva Central tomó conocimiento del informe del Señor Fiscal y de los antecedentes de la denuncia, en su sesión de 18 de Noviembre último, y dispuso se diera traslado de la petición del Fiscal al denunciante y a los denunciados. Atlantis S.A. contestó por escrito de fecha 26 de Noviembre último, y don M., en representación de Y., (dueño de Sherwood), contestó por escrito de fecha 5 de Diciembre en curso. El denunciante no fue habido y la correspondencia dirigida a su domicilio fue devuelta por haber mudado éste.

11. En su contestación, Atlantis S.A. refuta el cargo de negativa de venta manifestando que ésta no ha existido y que, en todo caso, esta industria no tiene existencia de P.L., ya que este producto se fabrica sólo a pedido de un cliente, en las oportunidades que éste lo solicita y únicamente en las cantidades requeridas. Este no es producto habitual

de la línea de la industria y no está a la venta por las razones ya dichas.

12.El señor Y., por su parte, en su contestación manifiesta que la negativa de venta a Arco Iris Ltda, del producto terminado Wet-Proof se fundaba en el temor del destino irregular o ilícito que pudiera darle el señor Z., pero promete formalmente que no volverá a ocurrir y que venderá a todo aquel que lo solicite. En cuanto al insumo P.L., rectifica su anterior declaración y manifiesta que se encuentra presentada la solicitud de patente de invención para el mismo. Acompaña al efecto un certificado del Conservador de Patentes de Invención, que da cuenta que se encuentra depositada, con fecha 24 de Enero de 1974, la solicitud de patente de invención N°57, del señor Y., referente a: “revestimiento de barniz plástico, con fórmula autoprotectora integral y procedimiento para su producción”. Agrega que aún cuando no hubiere patente de invención ni solicitud pendiente, el secreto de la fórmula P.L. es un bien jurídico tutelado en la legislación chilena que autoriza al propietario de dicho secreto a utilizarlo exclusivamente en beneficio propio, sin que se le pueda obligar a venderlo a fabricantes de productos similares. Este secreto

de fabricación conocido en la legislación extranjera como “tour de main”, “trade secret” o “know-how” es la base, en más de un 50%, de la tecnología actual y sólo el resto se encuentra amparado por patentes de invención, institución jurídica de difícil acceso por sus peculiares requisitos de obtención. Asimismo, el artículo 284 del Código Penal castiga al que “fraudulentamente hubiere comunicado secretos de la fábrica”, y el Decreto Ley N°600 de 1974, acepta como inversión extranjera a la tecnología que, como se ha dicho, en su gran parte consiste en secretos de fabricación y no en patentes de invención. Concluye solicitando que, en cuanto a la negativa de venta del producto terminado Wet-Proof, se consideren como atenuantes las circunstancias expresadas y no se remitan los antecedentes a la Dirección de Industria y Comercio, a los fines del Decreto Ley N°280 de 1974, porque no se trata de un “artículo esencial”. Por lo que se refiere al insumo denominado P.L., solicita se reconozca su especial condición de secreto de fábrica y, en subsidio, atendido que existe pendiente una solicitud de patente de invención, se declare incompetente la Comisión por tratarse de un asunto radicado ante el

Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

13. La H. Comisión Preventiva Central, en su sesión de 9 de Diciembre en curso, considerando los antecedentes arriba expuestos, dictaminó:
- a). En cuanto a Industrias Atlantis S.A. y al producto denominado P.L., la negativa de aquélla a fabricar o a vender este producto para terceros no constituye un entorpecimiento de la libre competencia porque su fabricación obedece a un mandato o encargo de confianza de un determinado cliente que le proporciona la fórmula, y ésta, aún cuando no esté patentada o no sea patentable, constituye un secreto de fábrica y forma parte del “know-how” o tecnología propia de la elaboración de un producto. Atlantis S.A. sin faltar a ese encargo de confianza no podría proporcionar ese ingrediente ni su fórmula a terceros; b) en cuanto a la negativa de venta de Sherwood Products Chilena respecto del producto terminado Wet Proof al señor Z. y a la Sociedad Arco Iris Ltda., por encontrarse fehacientemente establecida y reconocida en estos antecedentes, póngase en conocimiento de la Dirección de Industria y Comercio para los efectos previstos en el Decreto Ley N°280, de 1974, sobre Delito



Económico, oficiándose; y c) en cuanto a las posibles transgresiones a la ley que otorga franquicias a la pequeña industria, póngase en conocimiento de la Dirección Nacional de Impuestos Internos, oficiándose.”

Como resúmen, en este fallo se reconoce y protege claramente la existencia del secreto de fábrica o “know-how” y su confidencialidad como una realidad y como un elemento especialísimo de la relación contractual, esencial al momento de celebrar un acuerdo comercial.

## **XI. EXCLUSIVIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y MONOPOLIO. CASOS PRACTICOS.**

La exclusividad y la confidencialidad están íntimamente ligados al tema del monopolio comercial. Es más, su existencia obedece a la necesidad de comerciar exclusivamente un producto o un servicio determinado para lograr mantener una posición dominante del bien y de la marca a que se refiere en el mercado.

Como contrapartida, se puede alegar el hecho de que nadie querrá invertir dinero, tiempo y esfuerzo si no va a obtener con ello frutos exclusivos y además como normalmente se trata de bienes fungibles,

fácilmente reemplazables por otros similares o que cumplen igual función, ninguna empresa deseará otorgar ventajas respecto a las características particulares que lo puedan diferenciar del resto de los competidores; por ejemplo, la comida “Mac Donald’s” es reemplazable por una de otra marca, de modo que con el otorgamiento de derechos (exclusivos o semi-exclusivos por denominarlos así) no se pone en juego un monopolio abusivo en estos casos.

La doctrina ha sido más liberal en proponer ideas que la jurisprudencia. Tanto en Chile como en el resto de América la jurisprudencia ha ido, como veremos, evolucionando. En nuestro país, sobre todo en décadas pasadas, se consideraba por los organismos antimonopólicos que toda exclusividad constituía un atentado a la libre competencia. Con posterioridad, principalmente en la década de los ochenta, se asentó el principio de la no discriminación arbitraria; al efecto, existe una resolución dictada por la Comisión Resolutiva basándose en la Ley Antimonopolios chilena, más conocida como Ley de Defensa de la Libre Competencia, contenida en el Decreto Ley N°211 de 1973, que establece las conductas a nivel genérico consideradas atentatorias a la libre competencia y los órganos encargados de velar por el libre comercio

local. Dicha resolución es la siguiente: “Resolución N°90, 28 de Enero de 1981, de la Comisión Resolutiva, vino a constituir un precedente de mucha importancia en la materia, pues la jurisprudencia se pronunció de manera general acerca de la validez de los sistemas de distribución de vehículos motorizados y repuestos, los cuales se traducen en nuestro país en contratos de concesión que normalmente contienen copulativamente todas las estipulaciones que estamos examinando. En cuanto a la cláusula de exclusividad de compra y venta recíproca, reiteró: ‘Las razones que tuvo en cuenta la H. Comisión Preventiva Central para estimar que los sistemas de distribución de vehículos motorizados y repuestos actualmente empleados por las empresas automotrices atentan contra las normas antimonopólicas, y que la Fiscalía Nacional hace suyas en el requerimiento, son las siguientes:

Los contratos de concesión presentan las siguientes características esenciales comunes a la generalidad de los contratos de distribución de automóviles: El concesionario reconoce el derecho exclusivo y privativo de la compañía para calificar y designar a los revendedores que actuarán como distribuidores autorizados de sus productos, los que conformarán

una red de concesionarios en el país, habilitados para revender y prestar los demás servicios a que se refiere el contrato.

Lo anterior significa que a determinados distribuidores, cuyo número y ubicación territorial es fijado por la propia compañía, se les reserva el derecho de ser los únicos compradores que pueden adquirir vehículos a dicha compañía y, por lo tanto, ellos se constituyen en los únicos vendedores a nivel de los consumidores o usuarios.

No es admisible la existencia de sistemas de distribución comercial que excluyan la posibilidad de terceros de concurrir y competir en la adquisición y reventa de determinados productos. En ese sentido, las empresas deben fijar **condiciones objetivas, de general aplicación, que permitan a cualquier comerciante que cumpla con dichas condiciones, tener acceso a las mercaderías ofrecidas.**<sup>21</sup>

En este sentido lo que importa es que los requisitos a cumplir para acceder a comprarle al proveedor y / o para vender un determinado producto o servicio , sean generales e iguales para todos y que los distribuidores, licenciarios u “otorgados” tengan

---

<sup>21</sup> Bravo Ortíz José Luis, “Nuevos Contratos Tecnológicos”, página 166, Editorial Jurídica Conosur Ltda., Chile, 1996.

libertad de acción para elegir sus políticas comerciales , ya que la doctrina contenida en este fallo se hace extensiva a todos los tipos de contrato en estudio.

En relación a este punto, alguna jurisprudencia estima que hay acuerdos que lesionan gravemente a la libre competencia ya que sólo una persona podrá comprar el producto (para la reventa) y sólo esa misma persona podrá venderlo en este tipo de operaciones o contratos si se pacta exclusividad; también señalan que hay cláusulas que son derechamente ilícitas, contrarias a la libre competencia y por tanto ineficaces, como lo serían el pacto de exclusividad de compra y venta recíproca, el imponer al “otorgado” la obligación de comprar el producto sólo al “otorgante” (lo que se traduce en imponer obligaciones y/o prohibiciones al “otorgado” que en los hechos coartan la libre contratación con terceros), las discriminaciones arbitrarias entre distintos otorgados y en ciertas circunstancias la imposición de un precio mínimo de venta, cuestiones que nada tienen que ver con el contrato en sí.

En síntesis, el otorgado debe ser libre para elegir las fuentes y las condiciones para abastecerse.

No obstante lo anterior, hay que reconocer que existen una serie de estipulaciones lícitas como por ejemplo las relativas a la duración, extensión territorial, formas de explotación, calidad mínima, inspecciones en plantas, distintas formas de royalties, formas de venta, embalajes, servicio técnico, sublicencias . Aunque el otorgado debe operar con más libertad para cumplir con los principios de la libre competencia, es claro eso sí que todos estos aspectos serán previamente convenidos o establecidos entre las partes ya que el otorgante debe velar por la imagen y prestigio de su producto. Sostener lo contrario sería desconocer el carácter especial y complejo que tienen los contratos comerciales en estudio, lo que va mucho más allá de ser una simple compraventa mercantil particular repetida sucesivamente.

Siguiendo con la evolución jurisprudencial, existe un dictamen de la Comisión Preventiva Central que indirectamente consagra al pacto de exclusividad, aunque también lo limita. Este dictámen que tiene asignado el Número 808, emitido el 11 de Junio de 1992, obedece a una consulta efectuada por Nichimen Corp, sociedad comercializadora de los automóviles marca Daihatsu, en relación a un contrato de distribución y en su parte medular expresa:

“En consecuencia, si el proveedor quiere dar el título de distribuidor exclusivo a quien le compra, mediante un pacto, convención o contrato de tal especie, ello no puede en ningún caso ser motivo para negar la venta a quienes no haya otorgado dicha calidad o título ya que, siendo la compraventa el acto típico esencial de comercio, toda discriminación que la haga diferente para uno y otro interesado atenta contra las normas que protegen la libre competencia.”

“Lo anterior no impide que aquellos importadores que adquieren los mismos bienes en el extranjero los puedan comercializar en el país, ya que la representación o distribución exclusiva es un contrato entre proveedor y distribuidor y no afecta a terceros que adquieren los productos legítimos por otro intermedio.”

-De lo anterior se desprende que, en definitiva, los organismos antimonopólicos no desean ni restar ni otorgar excesiva eficacia a la exclusividad, pero finalmente optan por una forma salomónica que resta efectos a esa cláusula aunque reconoce su existencia. El fallo, sin ser tan ambiguo, no da una solución final y clara al tema y en opinión de esta tesis da reconocimiento a aquellos que no siendo distribuidores u otorgados exclusivos adquieren el producto legítimo en el extranjero

para comercializarlo en su país de modo que burlar la exclusividad hoy en día con los adelantos tecnológicos disponibles (internet, e.mails, etc..) sería muy fácil.

La opinión del autor José Luis Bravo es la de que, entre otras razones, si esta cláusula de exclusividad de compra y venta es referido a un producto fungible o sucedáneo no atentaría per sé contra la libre competencia y, en estos casos, indica que se debería revisar la figura de la negativa de venta como ilícito económico.

A continuación se expondrán algunos casos prácticos sobre exclusividad que establecen claramente las doctrinas imperantes en materia de contratos con elementos internacionales en relación a la exclusividad en comento:

CASO 1º: Ordinario N° (44) 194, 02/09/1974

DE : COMISION PREVENTIVA CENTRAL

A : SEÑORES A Y J

REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CONFECIONES

R.L. LTDA.

1. La Comisión Preventiva Central conoció, en su sesión de hoy, la consulta que ustedes formularan, en representación de la sociedad



Confecciones R.L. Ltda., sobre la fabricación por una o más industrias textiles nacionales de una mezclilla especial denominada Lewis, en forma exclusiva para vuestra representada.

2. Expresan ustedes en la consulta que dicha mezclilla especial se fabrica de acuerdo con especificaciones técnicas en cuanto a tejido y teñido y ajustándose en forma estricta a licencia que ha concedido a vuestra representada el fabricante Casa Kleiman S.A de la República Argentina, titular de la marca “Robert Lewis” cuya inscripción se encuentra en trámite en Chile.
3. Acompañan ustedes el contrato de licencia y asistencia técnica suscrito con Casa Kleiman S.A., por el cual ésta se obliga a proporcionar las fórmulas para la confección de los productos amparados por la marca y a proporcionar “Know-How” y asistencia técnica.
4. Manifiestan también ustedes que la mezclilla que se emplea en las confecciones-materia de la licencia-se fabrica ajustándose en forma estricta a la tarjeta de indicaciones proporcionada por la licenciante.
5. Si bien un contrato de licencia que no se apoya en privilegio de patente otorgado por la Dirección de Industria y Comercio, en

conformidad al Decreto Ley sobre propiedad industrial (N° 958, a 8 de Junio de 1931), **no confiere un derecho exclusivo de fabricación**, sería contrario a las más elementales normas de ética comercial que se pudiera fabricar un producto o utilizar un proceso sobre tecnología no patentada por persona distinta del licenciario de esa tecnología, que a su vez debe pagar regalías por el uso de dicha tecnología al licenciante, vale decir, al que proporciona el “Know-How”, tecnología y capacidad técnica.

6. La Comisión estimó que la fabricación de un producto determinado **exclusivamente** para un único confeccionista, que es titular de la respectiva licencia, no atenta contra las normas que protegen la libre competencia contenidas en el Decreto Ley N°211, de 1973.

Firman: Presidente y Secretario Subrogante.”

-En este verdadero “fallo” se reconoce en razón de justicia explícitamente el valor jurídico de la exclusividad y aún a falta de patente registrada se le concede una justificación ético-comercial.

CASO 2°: Ordinario N°(15) 53, 23/04/1974.

”Don José Luis Navajas , en su carácter de Gerente de la Sociedad

Cristalerías Chile S.A., se ha dirigido a la Comisión Preventiva Central a fin de que ésta determine si el hecho de tener un distribuidor exclusivo atenta contra la libre competencia y si el fabricar un producto especial para un determinado cliente contraviene las disposiciones del Decreto Ley N°211, de 1973.

La Comisión Preventiva, previo informe de la Fiscalía, acordó que no transgrede las normas de la libre competencia el hecho de tener un distribuidor exclusivo, siempre y cuando éste, el distribuidor, no reúna el total o parte significativa de la producción del mismo artículo elaborado por varios fabricantes.

Igualmente, acordó que el hecho de producir un determinado producto únicamente para un cliente especial no atenta contra la libre competencia, máxime si el cliente proporciona el molde del producto o éste está amparado por una marca”.

Jurisprudencia como la expuesta sentó nuevos precedentes en su época (década del setenta).

### CASO 3°:

<sup>22</sup> “Oposición por prioridad en el uso. Informes presentados por el Dr. Mariano Uzcategui Urdaneta , en el juicio promovido por Walt Disney Production contra la marca de fábrica “ 7 Enanos” ( etiqueta), solicitada para distinguir jabones, detergentes, etc., clase 4. Sentencia del Juez Primero de Primera Instancia en Lo Civil de la Primera Circunscripción Judicial, Venezuela.”

“Oposición por prioridad en el uso. Según las legislaciones que como la nuestra , venezolana , siguen el sistema declarativo en materia de propiedad industrial, tiene el derecho sobre una marca no quien primero registra sino quien primero usa, y por ello la ley de propiedad Industrial deja expedita la vía judicial para que quien alegue mejor derecho sobre una marca solicitada pueda defender su derecho ante el tribunal competente. De aquí que para que exista el derecho a oponerse por prioridad en el uso, deba cumplirse con algunos extremos sin los cuales la oposición se hace temeraria , por lo que el oponente debe ser condenado en costas. Tales requisitos son:

---

<sup>22</sup> Uzcategui Urdaneta Mariano, Recopilación de Leyes y Jurisprudencia en materia de Propiedad Industrial”, páginas 149 a 154, Talleres Gráficos Universitarios, Mérida, Venezuela, 1960.

1°- Que el oponente haya distinguido su producto con una marca idéntica o muy parecida a la solicitada , de modo que la coexistencia de ambas marcas pueda desviar a la clientela e inducir a error al público consumidor;

2°- que el oponente fabrique o comercie con idéntico o semejante producto al cual se opone; y

3°- que se haya comprobado el uso anterior de la marca para distinguir un producto igual a aquel para el cual se solicita la marca.

Es de advertir que la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 106 establece una clasificación de los productos en 50 Clases y el artículo 32 establece que “ el derecho de usar exclusivamente una marca sólo se adquiere en relación con la clase de productos, actividades o empresas para los cuales hubiere sido registrada de acuerdo con la clasificación oficial, establecida en el artículo 106.” De modo que la marca que se discute en este juicio puede ser registrada por mi cliente en la clase 4 para distinguir jabones y el oponente puede registrar esa misma marca en la clase 50 para distinguir películas cinematográficas, y un tercero la puede registrar en la clase 39, para distinguir artículos de vestir, etc. Lo que la ley quiere evitar es que existan dos marcas iguales o parecidas

para distinguir productos que están comprendidos en una misma clase de la clasificación oficial, para evitar así el fraude o el engaño. Por ejemplo, la marca CAMEL está registrada por dos personas distintas: una la registró en clase 17, para distinguir cigarrillos y la otra la registró en clase 39 para distinguir artículos de vestir. La Ley de Propiedad Industrial, conforme a la declaración contenida en su artículo 1º, rige para “los derechos de los inventores, descubridores e introductores sobre las creaciones, inventos o descubrimientos relacionados con la industria; y los de los productores, fabricantes o comerciantes sobre las frases o signos especiales que adopten para distinguir de los similares los resultados de su trabajo o actividad.”

Por otra parte, tampoco quiere la Ley que se otorguen títulos meramente especulativos, es decir, que se obtenga protección para productos que en realidad no se encuentren en el mercado, porque ello puede constituir un grave obstáculo para el verdadero productor que a lo mejor hace uso de una marca no registrada y que puede tener algún parecido con la marca fantasma que consiguió el registro y que se encuentra amparada por un título de propiedad. Semejante situación repercute de inmediato sobre la industria productora que de un momento a otro se ve obligada a cambiar

el signo distintivo de sus artículos, lo que lleva a una disminución de la clientela y a iniciar nuevos planes propagandísticos con miras a convencer al consumidor de que se trata del mismo producto presentado ahora en una forma nueva. A esto debemos sumarle, además, los gastos materiales que tal cambio ocasiona para la empresa en materia de etiquetas, envases, propaganda, etc. Por la misma razón no es aceptable una negociación de marca sin relación al producto que la distingue. Nuestra legislación positiva es categórica en este aspecto cuando se trata de denominaciones comerciales, pues por expresa disposición del Código de Comercio y de la Ley de Propiedad Industrial, las denominaciones comerciales no pueden ser cedidas sino con el establecimiento que las distinguen. El mismo principio, por vía analógica, debe ser aplicado al resto de las marcas comerciales, puesto que éstas no son otra cosa más que el complemento del producto mismo. Por esta misma razón, y por cuanto hay carencia de objeto, **no tiene derecho a exigir el registro de una marca quien no sea fabricante o comerciante de los productos que pretende distinguir con ella.**

Conclusiones. De lo anteriormente expuesto se desprende:

1° Que mal puede oponerse un supuesto derecho de propiedad intelectual ( las figuras animadas de Walt Disney) a un derecho de propiedad industrial (“7 Enanos”, para distinguir un jabón).

2° No comprobó la actora u oponente que fabricara o vendiera un jabón que lleve por marca “7 Enanos”.

3° Tampoco comprobó la actora el tiempo durante el cual ha tenido en uso dicha marca para distinguir el jabón que fabrica, requisito indispensable para fundamentar la prioridad de uso.

Se trata en el presente caso de la más temeraria de las oposiciones, pues sin argumentos ni razones que puedan tener siquiera el valor de la más elemental presunción de derecho, la parte oponente ha sustraído de la jurisdicción administrativa un asunto que a ésta le correspondía decidir, con la segura intención de demorar por más tiempo el proceso administrativo de concesión de la marca solicitada por mi cliente, para perjudicarlo en sus legítimos intereses, razón por la cual pido la condenatoria en costas para la actora.

Corresponde ahora a la soberana apreciación del magistrado decidir sobre el caso que la parte actora ha elevado a su conocimiento.”



El 12 de marzo de 1958, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil de la Primera Circunscripción Judicial dictó sentencia en los siguientes términos: “.. Ciertamente el opositor no probó que su representado haya fabricado los productos para los cuales solicita la marca. En este sentido encontramos en la obra del autor argentino Felipe S. Pérez, titulada “Marcas de Fábrica, Comercio e Industrias”, Editorial Ideas, Buenos Aires, 1945, en la página 9, bajo el número 2, el subtítulo: “una marca garantiza las actividades económicas a que se refiere y no puede servir para una mera especulación” y en su desarrollo señala: “En su oportunidad, la Corte Suprema declaró que toda marca de fábrica, de comercio o de agricultura, tiene por finalidad la garantía de las actividades económicas a que se refiere contra la competencia desleal de la producción o circulación de la riqueza, y ampara el esfuerzo del hombre; no habiendo inspirado al legislador el propósito de crear un título que sirva de simple especulación contra los respetables intereses de productores, comerciantes y consumidores”.

“El Tribunal observa que la solicitud de oposición está hecha para comprobar un derecho de propiedad intelectual y la solicitud de marca está hecha para comprobar un derecho de propiedad industrial, es decir,

para distinguir un jabón; por lo que la parte actora ha debido comprobar –y no lo hizo- que fabricara o vendiera jabones que lleve la misma marca “7 Enanos”, ni tampoco comprobó el tiempo durante el cual ha tenido en uso dicha marca para distinguir el jabón que fabricara, requisito esencial para fundamentar la prioridad del uso de la marca”.

De conformidad con el artículo 172 del Código de Procedimiento Civil se condena a Walt Disney Productions al pago de las costas procesales por haber sido totalmente vencido”.

CASO 4°:

Comisión Preventiva Central: Dictamen N°984 de 27 de septiembre de 1996.

“Este dictamen se pronuncia sobre la denuncia formulada por Reebok Chile S.A en contra de Forus S.A.”.

“Reebok Chile S.A. estaba interesada en distribuir los productos ROCKPORT. Estos corresponden a una prestigiada marca internacional de zapatos y ropa casual, los cuales se comercializan en más de 40 países por más de 25 años.

Al solicitar la distribución de éstos productos, The Rockport Co. les informó que debido a la existencia de un contrato celebrado entre Highland Import. Co. (predecesora de Rockport Co) y Comercial Hush Puppies Chile Ltda (hoy Forus S.A), estaba impedida de exportar productos a Chile, excepto si lo hacía exclusivamente a través de la denunciada, Forus S.A.

Años antes Hush Puppies registró en Chile las marcas ROCKPORT Y ROCKFORD. Asimismo, Hush Puppies introdujo en el mercado la marca ROCKFORD, la cual ha desarrollado un próspero negocio.

Para recuperar la marca ROCKPORT, Highland Import. Co. solicitó la nulidad de la marca. En primera instancia se otorgó la nulidad. No se alcanzó a dictar el fallo de segunda instancia pues se llegó a una transacción extrajudicial por la cual se vendió a un precio simbólico la marca a su titular, Highland Import. Co. Pero en el contrato de venta se insertaron cláusulas a fin de proteger los intereses de Hush Puppies Chile.

Las cláusulas aludidas son las siguientes: La cláusula 4ª contiene un compromiso de la vendedora de no usar la marca ROCKPORT respecto de artículos de la clase 25, a menos que se trate de productos que

provenzan de los dueños de la marca. La **cláusula 5ª** establece el compromiso de la compradora de no exportar productos ROCKPORT a Chile ni utilizar la marca en ese país, mientras la vendedora sea dueña del registro de la marca ROCKFORD, en la clase 25, a menos que la distribución de tales productos se efectúe exclusivamente por Hush Puppies.

Para Reebok Chile estas conductas son atentatorias de la libre competencia, pues abusando de la distribución exclusiva que se le otorgara mediante el contrato mencionado, ha impedido el ingreso de productos ROCKPORT a Chile.

Por su parte, Forus S.A. ha señalado que el objeto de las cláusulas mencionadas fue proteger su marca ROCKFORD, que ya era conocida en el país, toda vez que la existencia de ambas marcas en el mercado chileno, dada su similitud, provocaría confusión en el consumidor.

La Comisión Preventiva señaló lo siguiente:

“.....6.6 De la lectura del contrato en cuestión, se desprende que se trata de un contrato de compraventa de una marca comercial, ROCKPORT, sujeto a la prohibición que afecta a la parte compradora de distribuir y

comercializar en Chile los productos con esa marca, mientras Hush Puppies sea dueña del registro de la marca ROCKFORD.”

“La circunstancia de que el contrato contemple como excepción a dicha prohibición la comercialización que efectúe la parte vendedora, no le da a aquél el carácter de contrato de distribución exclusiva, ni le obliga a la vendedora a asumir dicha distribución, sino que se trata de una mera posibilidad, que para hacerse efectiva requiere de la voluntad de ambas partes. Señalar lo contrario, sería suponer intenciones que van más allá de los términos del contrato.”

“6.7. En cuanto a la legitimidad o ilegitimidad, desde el punto de vista de la libre competencia, de la prohibición contenida en la cláusula 5ª del contrato que afecta a la compradora de la marca, es importante tener presente que, tal como se señalara anteriormente, éste se celebró como resultado del avenimiento a que se llegó entre Highland y Hush Puppies que puso término a los juicios de nulidad de los registros de la marca ROCKPORT, incoados por la primera en contra de la segunda, según se señala expresamente en los escritos por los cuales Highland se desiste de las acciones de nulidad mencionadas.”

“Por otra parte, las razones esgrimidas por Forus S.A. para justificar su oposición a que los productos ROCKPORT se comercialicen en el país, a juicio de esta Comisión resultan atendibles. En efecto, la denunciada tiene registrada a su nombre la marca ROCKFORD para distinguir productos de la clase 25 y establecimientos comerciales y, en el hecho, produce y comercializa productos con esa denominación desde hace varios años. Por su parte, los productos marca ROCKPORT, en cuya comercialización en el país está interesada la denunciante, provienen de la firma norteamericana Rockport Co. y, por lo tanto, no son de la misma procedencia que los anteriores, razón por la cual resulta plausible el temor manifestado por la denunciada en el sentido de que la coexistencia de productos de ambas marcas en el mercado chileno, dada la similitud entre ellas, originaría confusión en el público consumidor acerca del origen de los productos.”

“Distinto es el caso del distribuidor de un producto extranjero –tenga o no el carácter de distribuidor exclusivo- que inscribe a su propio nombre la marca que distingue a ese producto (en su país) y luego, generalmente cuando deja de tener a su cargo la distribución, trata de impedir que un tercero comercialice el referido producto haciendo valer su condición de

titular de la marca, conducta que ha sido catalogada por los organismos de defensa de la libre competencia como un atentado a la libre competencia, de acuerdo a lo dispuesto en la letra f) del art. 2º del Decreto Ley N°211, de 1973, toda vez que se trata de los mismos productos, ya que provienen del mismo fabricante y, por lo tanto, no cabe alegar la posibilidad de confusión sobre el origen de ellos en el consumidor.” Este es un caso de abuso del derecho.

“6.9. En virtud de todo lo expuesto precedentemente y sin que lo que se resolverá contradiga pronunciamientos anteriores de esta Comisión que reconocen usos anticompetitivos de privilegios marcarios, se declara que la conducta asumida por Forus S.A., motivo de la denuncia de autos, no puede ser calificada como una maniobra destinada a restringir o entorpecer la libre competencia sino que se trata de un asunto de naturaleza comercial cuyos conflictos respecto de la interpretación, validez, cumplimiento o incumplimiento del contrato tantas veces citado caen en la esfera de la Justicia Ordinaria, razón por la cual se desestima la denuncia entablada por Reebok Chile.”

CASO 5°:

Dictamen N° 623, de 23/10/1987:

Comisión Preventiva Central: Denuncia de Sociedad Nuovo Scalopo D'oro Importaciones y Exportaciones contra Comercial Atika Ltda. .-

Los hechos son los siguientes: La Sociedad Nuovo Scapolo D'oro y Comercial Atika comercializan productos sanitarios de procedencia Italiana marca CIDNEO. Sin embargo, Atika registró la marca CHIDNEO en clase 11, esto es, productos sanitarios. Acto seguido Atika solicitó a Sociedad Nuovo Scalopo D'oro que cesare inmediatamente en la comercialización de los producto CIDNEO. La Comisión dictaminó:

“9.- En opinión de esta Comisión Preventiva Central, la inscripción de la marca “CHIDNEO” constituye un arbitrio para desplazar del mercado a la Sociedad Nuovo Scapolo D'oro, eliminando toda competencia para la comercialización del producto importado, legítimo, cuya venta en Chile no implica alterar su calidad ni procedencia ya que se efectúa con la misma marca de origen “CIDNEO”, puesta en dichos productos por su fabricante o proveedor, correctamente individualizado, conducta que es atentatoria al artículo 2°, letra f) del Decreto Ley N°211, de 1973, ya citado.”



“En atención a la consideraciones expuestas por esta Comisión Preventiva Central , en uso de las atribuciones que le confieren las letras c) y d) del artículo 8º del Decreto Ley N°211 de 1973, sobre libre competencia, solicita al señor Fiscal Nacional Económico formule requerimiento en contra de la firma Comercial Atika Ltda., para que concurra ante la H. Comisión Resolutiva por infracción a la letra f) del artículo 2º del citado cuerpo legal y para que, si dicha Comisión lo estima del caso, en uso de las atribuciones que le confiere el inciso final del artículo 5º del mencionado Decreto Ley, solicite la modificación del Decreto con Fuerza de Ley 958, de 8 de junio de 1931, sobre Propiedad Industrial , con el objeto de impedir que se produzcan situaciones como la denunciada, esto es, al que inscribe una marca comercial a su nombre debe exigírsele uso de ella; en caso de no cumplirse con dicha exigencia debe cancelarse la inscripción de la marca para evitar que de este modo se efectúen registros cuya única finalidad sea impedir el uso de la marca por otros, afectando así la libre competencia.”(Abuso del derecho).

Lamentablemente, la interesante urgencia de la Comisión Preventiva respecto de la solicitud de modificación del Decreto con Fuerza de Ley

Nº 958 no se concretó por parte de la Comisión Resolutiva. Al respecto, la Resolución 316 del año 1989 complementó al presente dictamen.

Dicha resolución trata lo siguiente:

- Resolución N º 316 del 16 de mayo de 1989:

Esta resolución se pronuncia sobre el requerimiento del Fiscal Nacional Económico en relación a la conducta observada por Comercial Atika Ltda., ya analizada en el dictamen Nº623, acoge el requerimiento fiscal y aplica la multa correspondiente. Lo interesante del caso es la descripción hecha por el Fiscal de la conducta estimada como atentatoria a la libre competencia, la cual se reproduce a continuación:

“Expresa el señor Fiscal que, de acuerdo con los antecedentes reunidos, CHIDNEO no ha estado en uso ni corresponde a artefacto alguno que se fabrique o comercialice en el país, ni por la denunciada ni por la denunciante, de manera que su registro no ha podido tener otra finalidad que desplazar del mercado a Scapolo, en su carácter de importadora de los mismos artículos que importa y comercializa Atika, de marca CIDNEO y a la vez que eliminar toda competencia, presente y futura, para la comercialización por otros de un producto importado, legítimo,

y cuya venta se realiza en Chile sin alterar su calidad ni su marca de origen.”

“En suma, agrega el señor Fiscal, la conducta descrita no ha constituido el ejercicio normal de derechos concedidos por la legislación para amparar intereses legítimos sino que, por lo contrario, ella se ha traducido en un entorpecimiento cuya única finalidad ha sido impedir la competencia que le significa a Atika la importación y comercialización del mismo artículo por otra firma. Por ende, tales circunstancias confieren al ejercicio del derecho a inscribir la marca CHIDNEO un carácter abusivo, desde el punto de vista del Decreto Ley N°211, de 1973.” (Abuso del derecho).

#### CASO 6°:

A continuación se expondrá un fallo arbitral recaído sobre un contrato de distribución de semillas , el cual constituye un acercamiento real a la exclusividad de que trata esta tesis.

Este fallo se centra en el denominado fondo o establecimiento de comercio como universalidad jurídica. Definirlo es muy difícil. Se encuentra en algunos cuerpos legales, como el artículo 3 N°2 del código

de comercio, y la letra f) del artículo 8 del decreto ley N°825, Ley del Iva.

Como se desprende del fallo citado, el tema central es interpretar un contrato de distribución comercial exclusivo como un fondo o establecimiento de comercio a raíz de la aplicación práctica de la voluntad de las partes que va más allá del referido contrato, aduciendo un enriquecimiento sin causa, lo que daría origen a prestaciones de restitución y a algún tipo de indemnización por daños. Es decir, en un contrato bilateral de distribución, en que no se ha pactado exclusividad, se alegan efectos económicos, patrimoniales, en el caso de que una de las partes, la empresa proveedora, termine unilateralmente la relación contractual sin perjuicio del fallo definitivo en este caso, el que desecha la demanda. Estos hechos podrían asimilarse a la exclusividad tácita.

Existen elementos novedosos que dicen relación con la constitución del fondo de comercio y que son esgrimidos por la parte demandante:

- a.- La posición del producto en el mercado.
- b.- La clientela.

Si una de las partes termina la relación contractual y esto ocasiona perjuicio a la otra parte, interpretando más allá el contrato (artículo

1.560 del código civil, en relación al artículo 1.545 del mismo cuerpo legal): ¿Es justo compensar ese daño a la parte perjudicada, aún cuando la exclusividad no se exprese pero se pueda deducir o entender de otros hechos o de la aplicación práctica del mismo contrato?. Y si la no – exclusividad es clara: ¿Sería justo no compensar igualmente los perjuicios objetivos causados?. La respuesta está abierta.

En el asunto expuesto se reconoce por la demandante el derecho a pedir el fin o término unilateral del contrato por la otra parte y no solicita petición de indemnización de perjuicios por esa causa. Usando otras palabras, en razón de justicia pueden ser alegados ciertos efectos (restitución de lo que le corresponde en su calidad de asociada), o perjuicios económicos directos y objetivos cuando estamos en presencia de un daño y de un enriquecimiento sin causa ante una relación convencional de carácter no exclusivo que se disuelve.

A continuación se expone un extracto literal de las partes más relevantes de este fallo:

<sup>23</sup>“S.N.DE A.(XXX) con S.S.S Limitada (ZZZ)”.

ARBITRO ARBITRADOR: SR.JORGE LÓPEZ SANTA MARIA

29 de Marzo de 2000

ROL 140-98

**SUMARIO:** Ley del contrato. Tenor literal de los contratos. Fondo o establecimiento de comercio. Contrato de distribución. Abuso del derecho. Enriquecimiento sin causa. Equidad.

**DOCTRINA:** Los contratos son ley para las partes, según el principio de la fuerza obligatoria de los contratos consagrado en el artículo 1545 del Código Civil. Para apartarse del tenor literal de los contratos habría sido preciso convencer al tribunal que hubo manifiesta intención de las partes de sobrepasar de común acuerdo los textos de los convenios de distribución para generar el pretendido fondo de comercio, en virtud de la regla fundamental de interpretación contractual del artículo 1560 del Código Civil. (...)

El abuso del derecho al ponerle fin a contratos de distribución o a otras convenciones empresariales puede dar lugar a indemnizaciones de

---

<sup>23</sup> “Sentencias Arbitrales”, Revista del Centro de Arbitraje y Mediación, Cámara de Comercio de Santiago, páginas 203 a 216, Edición CAM 2000.

perjuicios. Si bien el artículo 1437 del Código Civil no menciona al enriquecimiento sin causa entre las fuentes de las obligaciones reconocidas en Chile, razones de equidad, junto al progreso del Derecho Comparado, han redundado en que en ciertos casos se hayan admitido que tal o cual débito surge, exactamente, del enriquecimiento indebido del deudor a expensas del acreedor; y éste puede impetrar y lograr el restablecimiento del equilibrio patrimonial destruido, mediante la actio in rem verso.

**HECHOS:** La actora sostiene que los sucesivos contratos que celebró desde 1990 con la demandada, o bien con sus antecesoras, para la distribución exclusiva en Chile de las semillas marca A., el último de los cuales terminó por voluntad unilateral de ZZZ el 30 de septiembre de 1998, generaron un fondo de comercio entre las partes. Gracias al trabajo y esfuerzos de la demandante, que incluyeron la creación de una estructura organizacional y operativa para realizar la distribución y venta de las semillas A., elaborando una política, una estrategia y una acción concreta de comercialización de las mismas, se logró que una marca de semillas que los agricultores chilenos desconocían pasara a destacarse en el mercado. Todo ello tuvo como presupuestos investigaciones para

determinar la adaptación a los suelos chilenos de las semillas hortícolas importadas, mediante siembras experimentales; fuertes acciones de marketing entre los asociados a la SNA y los agricultores en general; asistencia técnica a los agricultores; seminarios de estudio; viajes al extranjero de ejecutivos y técnicos; atención de reclamos; contratación de auspicios; etcétera. Afirma la actora en la demanda que sus esfuerzos redundaron en que sus compras de semillas A., que en 1990, primer año de contrato, ascendieron a US\$ 8.300, se acrecentaran en 1996 a US\$ 826.429, proyectándose para el año 2000 a US\$ 1.238.000.- Manifiesta que entre los intangibles que creó el negocio común “están dos de los elementos más valiosos de un establecimiento de comercio, a saber; el posicionamiento del producto en el mercado, es decir el conocimiento, la aceptación y la confianza que en él se tiene; y la clientela”. En consecuencia, la actora reclama la restitución de lo que a ella corresponde en su calidad de asociada en el fondo de comercio con la demandada, y acepta el derecho de ésta para ponerle fin al contrato y precisa que lo reclamado en el libelo “no constituye una petición de indemnización de perjuicios”. Funda la actora su pretensión también en el enriquecimiento sin causa. Como pretensiones copulativas, la actora



recaba el pago del precio del remanente del stock de semillas A. que quedaron en su poder, al término del contrato con la demandada y el pago por concepto de restitución del precio e indemnización por la partida de semillas que la actora recibió con fallas o defectos de germinación.

**SEGUNDO.** Que, evidentemente, es un hecho principal en este pleito el tenor de los contratos concluidos para la distribución por XXX de las semillas A. El primero entró en vigencia el 1 de Junio de 1990 y lo suscribieron A.S Company, sociedad constituida en el Estado de Delaware, y XXX como distribuidora, para la venta de semillas A. en la República de Chile. La distribuidora, según el artículo 5, compra los productos A. y los revende por cuenta y riesgo propios, obligándose únicamente por sí, no debiendo ser considerada agente o representante de A.S.C. Acorde al artículo 6, la distribuidora se obligó a realizar sus mejores esfuerzos para promocionar los productos A., los cuales debía vender en Chile en sus envases originales. Todos los riesgos correspondientes a las semillas corren por cuenta de XXX desde su entrega F.O.B en el punto de producción, reza el artículo 8 del contrato. Este convenio tuvo vigencia por tres años, período renovable mediante

consentimiento escrito expreso. Ambas partes acordaron que en el caso que unilateralmente el proveedor modifique o aumente las obligaciones de la distribuidora o no renueve el contrato, la única indemnización a la que tendría derecho la distribuidora sería de un mil dólares estadounidenses. El contrato se regía por las leyes del Estado de California.

El segundo contrato, fechado el 18 de mayo de 1996, rolante a fs.49, lo celebraron S.V.S. Inc., domiciliada en Saticoy, California y XXX. Su epígrafe es “Distributorship Agreement”. En él se estipuló que XXX era distribuidor exclusivo para Chile de toda la línea de semillas vegetales A. Se reiteró que XXX no es representante o agente del productor. En las cláusulas quinta y sexta XXX aceptó su responsabilidad de mantener una estrategia de marketing, precios competitivos y una política de venta acorde a las condiciones del mercado en Chile, no pudiendo promover ni adquirir productos de los competidores de A. Este contrato rigió hasta el 30 de septiembre de 1997, aunque según su cláusula octava habría podido renovarse automáticamente por lapsos de un año. El convenio debía interpretarse a la luz de las leyes de California.

El tercer y último contrato de distribución invocado en esta litis, rolante a fojas 2 y a fojas 46, lo celebraron en Santiago, el 1 de octubre de 1997, ZZZ y XXX, para la distribución exclusiva en el territorio de Chile de semillas de hortalizas A., destinadas al mercado fresco, esto es al mercado no agroindustrial. La convención fue celebrada por un año, esto es hasta el 30 de septiembre de 1998, renovable automáticamente por períodos anuales si ninguna de las partes manifestaba su voluntad de ponerle término en conformidad a lo pactado en la cláusula undécima. Para el año inicial del contrato, XXX se comprometió a adquirir productos A. equivalente a US\$ 800.000.- En la cláusula decimotercera se lee que el término del contrato no otorgará a las partes derecho alguno a indemnización; y en la decimosexta se estableció la cláusula arbitral que luego fue invocada para el inicio de este pleito. Ella finaliza señalando que en contra de las resoluciones del árbitro no procederá recurso alguno.

Los textos de los contratos no fueron controvertidos en autos.

En base a lo estipulado, ZZZ envió la carta del 06 de julio de 1998, rolante a fojas 35, con la cual puso fin al contrato de distribución el día

30 de septiembre del mismo año. Dicho documento procesalmente no fue objetado por XXX.

**TERCERO.** Que, al margen de los contratos y de la carta recién reseñados, en el plano de la prueba instrumental destacan los siguientes instrumentos: Los de fojas 115, 117 y 120 que acreditan la existencia entre las partes de tratos preliminares anteriores a la celebración del último contrato entre ellas. Los de fojas 128 y siguientes, signados I, J, K, M, N, O, P y Q, que acreditan aportes de la demandada para financiar en parte los gastos de promoción, propaganda y asistencia técnica efectuados por la actora. El original de la carta de 25 de marzo de 1996, en custodia, relativa a supuestas promesas de continuación futura del contrato. Esta carta en inglés, dirigida al alto personero de XXX don M.B.O., es suscrita por don J.V., Vicepresidente de A.S.C., y en ella se reconoce el sobresaliente desempeño del distribuidor chileno, advirtiéndose sin embargo que vendrán cambios en la empresa A. La carta, escasamente utilizada como medio de prueba, no permite por sí sola concluir que el término del contrato de distribución, el 30 de septiembre de 1998, fue una inesperada sorpresa para XXX. Carpetas en custodia que contienen material publicitario y de promoción empleados

por XXX en el marketing de las semillas A. Carpetas, también en custodia, sobre investigaciones y sobre viajes efectuados en relación con la distribución de las semillas A. en Chile. La demandante se limitó a acompañar físicamente todas estas carpetas con su escrito de fojas 159, sin análisis pormenorizado.

**CUARTO.(...)** El perito determinó los volúmenes de compras de semillas A. por XXX desde 1991 hasta 1998 inclusive, en dólares y en pesos chilenos. Enseguida los volúmenes de ventas efectuadas por XXX en igual período. Luego los márgenes de comercialización resultantes a favor de la demandante. En cuarto lugar, los montos invertidos por XXX en labores de investigación; los montos desembolsados, siempre entre los años 1991 y 1998, en publicidad, material publicitario y difusión; en infraestructura en la estación experimental de Graneros (depreciación de vehículos y de bodega). Más adelante, en el punto H del informe pericial, se fijó el valor de los aportes efectuados por la parte demandada a los gastos de publicidad, promoción y asistencia técnica. Concluye el informe pericial con un resumen de los guarismos, expresados siempre tanto en pesos como en dólares.

Tal como estaba decretado, la pericial se elaboró sobre la base del estudio de la documentación proporcionada por XXX. En la práctica ella consistió en facturas de ventas y de compras; libros de compras y ventas; documentación de importación; libros mayores por centros de costos; balances generales; comprobantes contables; y libros auxiliares de existencias.

La demandante estimó a fojas 235 que el informe pericial “está muy bien realizado”, y en general corresponde a lo que ella consideró el presentar la demanda.

La demandada, a fojas 245 y siguientes, pide que se tengan presente las siete observaciones que efectuó a la pericial, a lo cual el tribunal accedió. A fojas 249 expresa textualmente:”...el informe permite apreciar las circunstancias generales de la relación contractual entre la demandante y nuestra representada que fue la de un productor vendedor de semillas y de un importador y comprador de las mismas para su reventa en el mercado nacional, sin injerencia (sustancial) del primero (el productor) en las políticas aplicadas por este último (el distribuidor) en su propia actividad mercantil”. Añade que el informe del perito permite apreciar que los planteamientos de la demanda en cuanto a

dispendiosas inversiones y gastos de XXX para posicionar en Chile las semillas A. no pasaron de ser sino los gastos normales y propios de una actividad de distribución, que a la demandante le proporcionaba un interesante margen operacional.

**QUINTO.** Que, la actora construye su principal pretensión de la demanda sobre la base de la existencia entre ella y la demandada de un fondo o establecimiento de comercio; de una asociación que de hecho habría surgido entre XXX y ZZZ con motivo de los sucesivos contratos de distribución ya analizados. Eso no fue probado por la actora durante el curso de la litis. Esto no está dicho ni directa ni indirectamente en los instrumentos convencionales rolantes en autos, los cuales son ley para las partes, según el principio de la fuerza obligatoria de los contratos consagrado en el artículo 1545 del Código Civil.

**SEXTO.** Que, para apartarse del tenor literal de los contratos habría sido preciso convencer al tribunal que hubo manifiesta intención de las partes, de XXX y de ZZZ, de sobrepasar de común acuerdo los textos de los convenios de distribución para generar el pretendido fondo de comercio. Ello en virtud de la regla fundamental de interpretación contractual, del artículo 1560 del Código Civil: “Conocida claramente la

intención de los contratantes, debe estarse a ello más que a lo literal de las palabras”. Lo que no ha ocurrido en estos autos.

**SEPTIMO.** Que, por lo demás, en el Derecho chileno vigente la institución del fondo o establecimiento de comercio padece de serias incertidumbres. No se sabe si es universalidad de hecho o de derecho. No se sabe cuáles son los elementos precisos que lo integran. Los dos proyectos de ley que han intentado regularlo de manera orgánica, con un mínimo de consistencia, han fracasado.

**OCTAVO.** Que muchos autores, lo mismo que la demandante, consideran que la clientela es uno de los más característicos elementos que integran el fondo de comercio. Empero hay ilustres juristas en contra de tal enfoque. Así, el profesor Jean Derruppe, en su trabajo “Fonds de Commerce et Clientèle”, publicado en el libro “Etudes offertes a Alfred Jauffret”, Facultad de Derecho de Aix – Marsella, 1974, págs.231 y s., expresa que la idea de que la clientela no es elemento autónomo del fondo de comercio ha sido sostenida en Francia por el Congreso de Notarios y por Escarra, a lo que el catedrático Michel Pédamon, en su libro “Droit Commercial. Commerçants et Fonds de Commerce”, Editorial Dalloz, París, 1994, N° 237, págs. 187 y 188, señala que la



principal y grave controversia que subsiste sobre el establecimiento de comercio es dilucidar si la clientela es o no elemento del instituto. Más abajo, en las págs. 193 y 194, luego de exposiciones de la ley y de fallos de la Corte de Casación, se lee: “... la clientela no es un bien en el sentido jurídico de la palabra, el comerciante carece de derechos sobre sus clientes, éstos son libres de abastecerse donde mejor les parezca”.

**NOVENO.** Que, la demandante desplegó esfuerzos y trabajos en sus funciones destinadas a colocar las semillas A. entre los agricultores chilenos, incluso de manera sobresaliente según la carta reseñada en el considerando tercero, del señor J.V. De lo cual se obtuvieron beneficios económicos para la actora y para la demandada. Pero los esfuerzos y trabajos de XXX fueron la consecuencia necesaria del adecuado cumplimiento de las obligaciones derivadas para ella de los contratos de distribución. Por ejemplo, en la cláusula sexta letra d) del primer contrato de 1990, y en la cláusula séptima del segundo contrato de 1996, XXX se obligó a llevar a cabo la labor de promoción y marketing de los productos A. “del mejor modo posible”. (...)

Oswaldo Marzorati, en su libro “Sistemas de Distribución Comercial”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1990, en particular se refiere a la

autonomía del contrato de distribución, el cual no puede ser confundido con un conjunto de ventas hechas por el productor al distribuidor y más tarde por éste a los consumidores. El contrato de distribución es “aquél por el cual el productor o fabricante conviene el suministro de un bien final – producto determinado- al distribuidor, quien adquiere el producto para proceder a su colocación masiva por medio de su propia organización en una zona determinada” (pág.53). Es un contrato atípico o innominado, consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, principal, de tracto sucesivo, intuito personae y de colaboración. En este último sentido, los empresarios realizan negocios que van en mutuo beneficio, sin establecerse un vínculo de subordinación jurídica de uno a otro. “El distribuidor es un empresario independiente que pone su empresa al servicio del fabricante, actúa por cuenta propia y no en representación del proveedor”. No obstante existe una planificación comercial, que envuelve un “programa de propaganda o publicidad, centralizado por el productor y compartido en mayor o menor entidad e intensidad por el distribuidor...” (págs.68-69).

**DECIMO.** Que no sólo el árbitro jamás ha leído materiales impresos, chilenos o extranjeros, en los cuales la doctrina postule que la eficiencia

de un distribuidor (que v.gr. consigue el óptimo posicionamiento del producto que expende en determinado mercado o región geográfica), engendre sociedad de hecho entre él y el productor, una comunidad sobre un establecimiento de comercio que debería repartirse entre los copartícipes, sino que, al revés, la jurisprudencia arbitral comparada da la razón a la postura sustentada en este juicio por la demandada ZZZ.  
(...)

**DECIMO PRIMERO.** Que, en cambio, sí conoce el árbitro numerosas exposiciones doctrinarias y sentencias extranjeras, de tribunales ordinarios y arbitrales, las que han otorgado indemnizaciones de perjuicios por **abuso del derecho** a ponerle fin a contratos de distribución o a otras convenciones empresariales.

No procede aquí abundar en tan interesante materia, pues la actora, sin ambages, en su demanda admitió que no entabla en este proceso una acción indemnizatoria. Tampoco en autos se invocó el abuso del derecho del productor al terminar el contrato de distribución.(...)

**DECIMO SEGUNDO.** Que, fuera de la sociedad de hecho o de la asociación que habría dado lugar a un fondo de comercio entre los

contratantes XXX y ZZZ , la actora escuetamente invocó en apoyo a sus planteamientos la doctrina del enriquecimiento sin causa.

Si bien el artículo 1437 del Código Civil no menciona al enriquecimiento sin causa entre las fuentes de las obligaciones reconocidas en Chile, razones de equidad, junto al progreso del Derecho Comparado, han redundado en que, en ciertos casos, sentencias de nuestros tribunales y dictámenes de la Contraloría General de la República hayan admitido que tal o cual débito surge, exactamente, del enriquecimiento indebido del deudor a expensas del acreedor. Este puede impetrar y lograr el restablecimiento del equilibrio patrimonial destruido, mediante la actio in rem verso.

(...) Para que un tribunal declare que existe una obligación cuyo soporte o causa eficiente sea el enriquecimiento indebido del demandado es indispensable que concurren conjuntamente diversos requisitos, los cuales hoy en la dogmática jurídica tienen alcances precisos. Uno de ellos es que el enriquecimiento y el empobrecimiento carezcan de causa. Hay causa toda vez que es factible invocar un texto legal explicativo del desplazamiento patrimonial, o bien un contrato o un grupo o serie de contratos.

Basta que entre demandante y demandado haya existido contratación, para que las consecuencias de ésta no puedan ser enmendadas por la vía de la actio in rem verso. Por eso, como se ha dicho con razón, el enriquecimiento sin causa no es una doctrina jurídica revolucionaria, que ponga en peligro todo el edificio jurídico. Sólo constituye una noción de cerramiento, apta para subsanar situaciones residuales, cuando no existen otros remedios o mecanismos idóneos.

Habiendo existido los tres contratos sucesivos de distribución que se han examinado, es improcedente que XXX sustente su acción principal en el enriquecimiento sin causa.

**DECIMO TERCERO.(...)** Reiteradamente en el informe se centra el análisis o se alude a la clientela, como elemento indispensable del fondo de comercio. Empero, en el considerando octavo se dejó constancia de que la clientela no es de la esencia del fondo de comercio según autorizados autores. Incluso más, esta institución puede existir desde antes que el empresario comience sus ventas a los destinatarios finales del correspondiente producto, o sea cuando la noción de clientela sólo es una hipótesis futura. Se sostiene por el informante que la XXX perdió el intangible patrimonial constituido por la clientela chilena de semillas A.,

clientela de la cual ZZZ se habría apropiado, “lo que debe serle indemnizado “ a XXX. Mas, en este juicio arbitral expresamente la actora sostuvo en su demanda no haber entablado acción indemnizatoria. Por último, los interesantes comentarios del informe sobre el enriquecimiento sin causa no destruyen ni atenúan lo expuesto en el considerando anterior. En definitiva, el árbitro no comparte el informe en derecho de autos.

#### **SE DECLARA:**

Que se desecha la demanda interpuesta por XXX en contra de ZZZ, sin costas. Pronunciada por el Juez árbitro Jorge López Santa María y autorizada por la actuario doña Karin Helmlinger Casanova, ambos domiciliados en....., Santiago. Protocolícese y notifíquese a las partes.-

CASO 7°:

Contrato de suministro. Interpretación de los contratos.

Exclusividad de los contratos. Buena fé en la ejecución de los contratos.

Este fallo es el más directo de los estudiados y constituye un basamento de suma importancia para tratar de afirmar la existencia de una especie

de “exclusividad tácita”. Es más, estipula directamente que la exclusividad puede deducirse aún cuando el contrato no la establezca en una de sus cláusulas.

Debo señalar que esta sentencia arbitral fue encontrada en la literatura con posterioridad al inicio de la presente tesis, tratándose de una feliz coincidencia.

Aún cuando el contrato de suministro eléctrico no diga relación directa con los contratos comerciales en estudio (franquicia, licencia y know-how), lo verdaderamente importante en este fallo es la doctrina, son los principios jurídicos que de él pueden extraerse, los que sin duda son susceptibles de aplicarse a otro tipo de contratos.

A continuación se expondrán textualmente las partes o acápites más importantes del presente fallo:

<sup>24</sup>“E.E. DEL N.G.S.A. (XXX) CON E.M.DE M.B. SA. (ZZZ)”

**ÁRBITRO DE DERECHO: SR.ARNALDO GORZIGLIA BALBI**

**20 DE OCTUBRE DE 1999**

**ROL 88-98**

**SUMARIO:** Contrato de suministro. Interpretación de los contratos. Exclusividad de contrato. Cláusulas ambiguas. Licitación. Adjudicación de contrato. Buena fe en la ejecución de los contratos.

**DOCTRINA:** El contrato de suministro eléctrico, las características y la naturaleza jurídica de una compraventa. Nuestro sistema de interpretación de los contratos sigue un sistema subjetivo que da preeminencia a la voluntad de las partes sobre la declarada por ellas; averiguada la intención de las partes se impone a la letra de lo estipulado en caso de conflicto entre una y otra. Exclusividad del contrato puede desprenderse de lo estipulado y del sentido de lo pactado aunque no se haya explicitado o efectuado reserva sacramental, si no genera conflicto con la voluntad de las partes y si por el contrario armoniza con la misma. La exclusividad en un contrato es un elemento accidental, que

---

<sup>24</sup> “Sentencias Arbitrales”, Revista del Centro de Arbitraje y Mediación, Cámara de Comercio de Santiago, páginas 139 a 150, Edición CAM 2000”



para entenderlo incorporado a él deber ser objeto de una cláusula especial. La supuesta ambigüedad de una cláusula no es suficiente por sí sola para concluir que la exclusividad no puede ser considerada en razón de la primacía de la voluntad de las partes sobre la declarada.(...)

Quien gana la licitación excluye a los otros competidores y, por tanto, la idea de exclusividad. En la licitación, como también en la subasta, va ligada la figura jurídica de “adjudicación”. En algunos ordenamientos la adjudicación tiene un carácter atributivo de dominio y en otros, declarativo, pero en ambos casos tiene una característica: la exclusividad en el derecho que adquiere o se reconoce al adjudicatario. En la licitación el adjudicatario de la propuesta excluye a los competidores y se le reconoce o adquiere el derecho de suministro en forma exclusiva. Sería ilógico que el suministrador aceptara asumir la obligación si las fallas o restricciones ocurren mientras se adquiere el suministro de terceros.

Los contratos deben ejecutarse de buena fe y no sólo obligan a lo expresado en ello sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. El sentenciador no comparte lo aseverado por la demandada en el sentido

que una estipulación de exclusividad o la interpretación que tal exclusividad existe pueda vulnerar las normas del DL 211 sobre la libre competencia, ya que en el caso bajo análisis no se dan los supuestos que harían reprochable esta conducta conforme a dicha normativa; el intérprete frente a una cláusula cuyo sentido puede producir algún efecto deberá preferirse a aquél en que no sea capaz de producir efecto alguno.

**HECHOS:** E.E. del N.G.S.A. (XXX) interpuso demanda arbitral, con el objeto que el Tribunal declare que la correcta interpretación del contrato de suministro de energía eléctrica suscrito con fecha 31 de marzo de 1994 entre ella y E.M de M.B.SA. (ZZZ), es que ésta tiene la obligación de comprarle toda la demanda de consumo de potencia igual o inferior a 36 MW y su energía eléctrica asociada, que sean requeridas para el funcionamiento o explotación del mineral de cobre “Yacimiento Santa Bárbara de Mantos Blancos” y de las demás minas e instalaciones que suministre y/o explote en la Provincia de Antofagasta durante la vigencia de dicho contrato, esto es, hasta por lo menos el 1 de octubre del año 2005. Esto por cuanto ZZZ le ha manifestado que el contrato de suministro eléctrico de fecha 31 de marzo de 1994 no le obliga a comprar a XXX potencia hasta 36 MW y la energía eléctrica asociada

para el desarrollo de sus faenas mineras en la Provincia de Antofagasta, sino que por el contrario, puede contratar libremente con terceros el suministro de dichos bienes.

**LEGISLACION APLICADA:** (artículos) 253 y siguientes, 308 y 309 del Código de Procedimiento Civil, artículos 1545, 1546, 1548, 1444 y 1560 al 1566 todos del Código Civil.

### **RESOLUCION:**

#### **I.- PARTE CONSIDERATIVA**

1. La controversia suscitada entre XXX actora de estos autos y la ZZZ demandada en estos autos, radica en la distinta interpretación que las partes efectúan del “Contrato de Suministro de Energía Eléctrica” que las liga, de fecha 31 de marzo de 1994.

En efecto, XXX estima que conforme al contrato citado ZZZ tiene la obligación de comprar a XXX todas las demandas de consumos de potencia iguales o inferiores a 36 MW y su energía eléctrica asociada que se requieran para el funcionamiento o explotación del mineral de cobre “Yacimientos Santa Bárbara de Mantos Blancos” y de las

demás minas e instalaciones que explote durante la vigencia del contrato.

ZZZ, por el contrario, estima que la correcta interpretación del contrato permite a ZZZ pagando a XXX la facturación mínima garantizada, contratar con terceros el suministro por cantidades inferiores a los 36 MW de potencia y su energía asociada. Es decir, del contrato no resulta exclusividad a favor de XXX.

2. Que la materia debatida en consecuencia, gira en relación a un problema netamente jurídico de interpretación del contrato de suministro de energía eléctrica que suscribieron las partes con fecha 31 de marzo de 1994, sin que exista entre los litigantes discrepancias en cuanto a los hechos que incidan en lo sustancial y pertinente en la controversia.

Se trata de interpretar el contrato citado fijando el alcance de sus estipulaciones para determinar si, en definitiva, la demandada se encuentra obligada a adquirir sólo de la demandante el suministro de hasta 36 MW de potencia y su energía asociada. (...)

Es de trascendencia a estos efectos determinar el alcance jurídico que debe dársele a la cláusula tercera del contrato citado, que establece

las obligaciones asumidas por las partes en lo que respecta al objeto del contrato.

La cláusula citada señala: “Tercero: XXX se obliga a vender a ZZZ y ésta a comprar para sí una demanda máxima de potencia de 24 MW y la energía eléctrica asociada durante el período comprendido entre la fecha en que ZZZ hace entrega efectiva a XXX de la Casa de Fuerza N°2 y el 30 de septiembre de 1995. Asimismo, a partir del 1° de octubre de 1995, XXX se obliga a vender a ZZZ y ésta a comprar para sí una demanda máxima de potencia de 36 MW y la energía eléctrica asociada.(...).

XXX estará obligada a proporcionar la potencia convenida durante todos los días del año, con excepción de hasta un máximo de 100 horas al año en que podrá disminuir el suministro hasta 24 MW, por causas de falla o mantenimiento en el sistema de generación o transporte de energía.

Sin el consentimiento de XXX, ZZZ no podrá vender a terceros la energía que adquiera en virtud del presente contrato.

La limitación indicada en el párrafo anterior no se aplicará a los contratistas, subcontratistas y, en general, a cualquier entidad o

persona que deba desarrollar actividades relacionadas con el Yacimiento Santa Bárbara de Mantos Blancos u otras actividades mineras que ZZZ pueda desarrollar en la provincia de Antofagasta”.

Del examen de la cláusula anteriormente reproducida se pueden colegir las siguientes conclusiones previas:

Se trata de un contrato de suministro eléctrico cuya naturaleza jurídica tiene las características de una compraventa en que las obligaciones recíprocas consisten en que XXX se obliga a vender hasta una demanda máxima de potencia hoy de 36 MW y su energía asociada y ZZZ se obliga a comprarla.

La calificación jurídica antes señalada no ha sido controvertida por las partes, aún cuando en concepto del árbitro, se trata de un contrato de suministro que participa de las características jurídicas de la compraventa.

- a) La cláusula reproducida especifica la utilización que ZZZ hará de la potencia y energía asociada suministrada por XXX y la forma en que será entregada expresada en KV y HZ.
- b) (...)

- c) La cláusula establece que XXX tiene la obligación de proporcionar la potencia convenida todos los días del año, con la sola excepción de un máximo de 100 horas al año en que puede disminuir el suministro hasta 24 MW, por las causas que indica. Esta disminución hasta 24 MW se explica si se considera que XXX se obligó en contrato de arrendamiento separado, recaído en la Casa de Fuerza N°2, a mantener esa Central operativa que en caso de falla o disminución del suministro en el SING, se proporcione en forma exclusiva el suministro a ZZZ a la capacidad máxima de la Central que es de 24 MW.
- d) Se establece una prohibición a ZZZ de vender a terceros la energía que adquiere en virtud del contrato, salvo las excepciones que indica.
- e) **Que de la cláusula reproducida y analizada en el considerando anterior se desprende que si bien no existe en ella una manifestación sacramental que establezca que el proveedor exclusivo de ZZZ deber ser XXX hasta el monto de la demanda máxima pactada, la exclusividad se colige del texto de la cláusula. En efecto, en ella la demandada se obliga a**

**comprar. Obligación que adquiere en relación a su contraparte que se ha obligado a vender.**

**Aún cuando la exclusividad resulta del texto, el Tribunal estima que incluso en el evento que se considerara ambigua la cláusula en exámen, tal ambigüedad no sería suficiente para concluir que no pueda ser considerada en todo caso como elemento integrante del contrato, desde que en nuestro sistema de interpretación de los contratos se sigue un sistema subjetivo que da preminencia a la voluntad de las partes sobre la declarada por ellas, al grado que una vez averiguada la intención de las partes se impone a la letra de lo estipulado, en caso de conflicto entre una y otra, situación que se analiza más adelante (Art. 1560 del Código Civil).**

Por otra parte, la citada exclusividad del contrato puede desprenderse de lo estipulado y del sentido de lo pactado aunque no se haya explicitado o efectuado reserva sacramental, si no genera conflicto con la voluntad de las partes y sí por el contrario armoniza con la misma.



En efecto, si se analiza la cláusula tercera reproducida en el considerando segundo se entiende que XXX no puede sustraerse a su obligación de proporcionar el suministro indicado, hasta el monto demandado por ZZZ, la que a su vez no puede sustraerse de adquirir (comprar en los términos del contrato) la demanda de potencia requerida y su energía asociada. Lo demandado indudablemente debe ser adquirido a XXX, que es la contraparte del contrato que ha asumido la obligación correlativa.

La circunstancia que XXX esté obligada a vender a ZZZ y ésta a comprar para sí una demanda máxima (la potencia de 36 MW y la energía eléctrica asociada), tiene como alcance que XXX en todas las circunstancias debe mantener disponible la potencia y energía hasta el límite indicado, pero ZZZ está obligado a comprar lo que requiera aun cuando su consumo será inferior al límite fijado. En otros términos no está obligado a comprar y pagar más de su consumo real.

Ese es el alcance que tiene la cláusula pero de ella no se puede inferir como lo hace la demandada que se encuentra libre el

comprador para adquirir del proveedor que estime del caso, a menos que su consumo sobrepase el monto estipulado.

Lo anteriormente razonado demuestra que si bien de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 1444 del Código Civil, la exclusividad en un contrato como el de autos, es un elemento accidental del contrato que para entenderlo incorporado a él debe ser objeto de una cláusula especial, no es menos cierto que la supuesta ambigüedad de tal cláusula no es suficiente por sí sola para concluir que la exclusividad no puede ser considerada en razón de la primacía de la voluntad de las partes sobre la declarada. Si como se ha visto conforme al artículo 1560 es posible hacer prevalecer la intención de las partes, cuando ella ha sido conocida claramente, sobre la letra e incluso contra el texto literal, como se ha explicado en el considerando (presente), es lógico concluir que tal intención conocida claramente puede suplir los vacíos o lagunas que las partes dejaron en el contrato, o como es el caso que nos ocupa entrar a clarificar la supuesta ambigüedad de la cláusula tercera, que por lo demás en concepto del Tribunal no existiría.

Naturalmente que en el supuesto indicado para arribar por la vía del artículo citado a concluir que la exclusividad se encuentra incorporada al contrato es preciso examinar si de los antecedentes de autos puede conocerse claramente que esa ha sido la voluntad de las partes, lo que se examina a continuación”.

-Opinión del tesista: En el supuesto de la tesis esta voluntad de las partes se dejaría incluso de lado dadas ciertas condiciones de la exclusividad tácita antes expuestas, lo que constituye una diferencia respecto del fallo en comentario.

Volviendo a la sentencia:

“4.1.- Llamado a licitación.

Si bien en el llamado a licitación no se explicita que el adjudicatario de la propuesta tendrá exclusividad en el contrato que se celebre a futuro, las bases de licitación la subentienden (en opinión de la tesis ésta constituye derechamente un elemento de la naturaleza) cuando establecen que se desea celebrar un contrato de largo plazo de al menos 8 años; que los requerimientos de

energía a ser suministrados son los que se indican; las inversiones que deben efectuarse, entre las que se indica la construcción de la línea de 65 Km. desde la S.E. Mejillones a Mantos Blancos y otras menores que conducen a pensar que la intención fue la de tener un solo proveedor y asegurarse un suministro con un precio también establecido. No es atendible que XXX se presentó a la licitación como único proponente, pues la sola concurrencia de otro proponente desvirtúa tal afirmación, como tampoco resta competitividad a la propuesta la circunstancia que otros proponentes invitados se hayan excusado de intervenir.

La sola existencia de un llamado a licitación para proveer el servicio por un largo período es indicativo que se establecía una vinculación recíproca en que las obligaciones que se contraigan serán equivalentes.

Sobre esta materia conviene referirse al concepto de licitación y a los alcances jurídicos que acarrea. Para Capitant la licitación 'es el acto destinado a determinar el precio mediante el cual un empresario o concesionario se compromete a ejecutar un trabajo

en las condiciones fijadas en un pliego, conforme al presupuesto sometido a competencia'. (...).

Quien gana la licitación excluye a los otros competidores.

De lo anterior se colige que en la licitación está **implícita** la idea de exclusión de los competidores y, por tanto, la idea de exclusividad.

(...)

En la licitación de autos el adjudicatario de la propuesta excluye a los competidores y se le reconoce o adquiere el derecho de suministro en forma exclusiva.

4.2.- Cobra al efecto importancia la exigencia de hacerse cargo sea por la vía de la adquisición o arrendamiento de la Central Térmica denominada “Casa de Fuerza N°2”, que se concretó con un contrato de arrendamiento en el que se establece que en el caso de falla en el SING, o disminución del suministro, dicha Central deberá ser destinada de forma exclusiva a servir a ZZZ en su máxima capacidad de 24 MW. (Cláusula séptima, segundo párrafo).

Es de toda lógica estimar que una obligación como la señalada impuesta al suministrador conlleva necesariamente la intención de adquirir del mismo el suministro hasta el monto pactado. Sería ilógico pensar que el suministrador aceptará asumir la obligación citada si las fallas o restricciones ocurren mientras se adquiere el suministro de terceros. Es decir la generadora que gana la licitación debe destinar una Central arrendada a dar servicio exclusivo a su cliente sin que éste haya contraído la obligación de adquirir de aquél la energía eléctrica. (...)

#### 4.4.- Proyecto de Contrato presentado por la empresa adjudicataria.

La circunstancia que a instancia de *ZZZ* se haya sustituido en la cláusula tercera la expresión “*XXX* se obliga a vender a *ZZZ* y ésta a comprar para una potencia conectada de...” del proyecto presentado por *XXX* por la expresión “*XXX* se obliga a vender a *ZZZ* y ésta a comprar para sí un demanda máxima de potencia de...” no es suficiente para concluir que dicho cambio sería indicativo que *ZZZ* ha quedado libre para adquirir el suministro de terceros por cantidades inferiores a 36 MW de potencia y energía asociada. En efecto, el cambio es sólo indicativo que se deseó (el)

obligarse a adquirir y pagar por los consumos reales y no por una cantidad fija o tarifa plana a todo evento. La misma conclusión resulta del resto de los cambios que se mencionan por la demandada. (...)

- 5.- Lo razonado en el considerando 4 anterior, conduce a estimar que aparece claro para el Tribunal que la intención de las partes fue la de establecer una obligatoriedad de vender y comprar recíproca de forma tal que hasta el monto contratado *ZZZ* no es libre para adquirir de terceros el suministro energético contratado.

Que también aparece claro que tal conclusión no sólo no se opone a las estipulaciones de las partes sino que es la que mejor armoniza con el sentido que más conviene al contrato en su totalidad, incluyendo el contrato accesorio de arrendamiento que es integrante de aquél, todo ello conforme al inciso primero del artículo 1564 del Código Civil en relación al artículo 1560 del mismo Código. Es necesario en relación a esta conclusión aclarar que el sentenciador no comparte lo aseverado por la demandada en el sentido que una estipulación de exclusividad o la interpretación que tal exclusividad existe pueda vulnerar las

normas del DL 211 sobre la libre competencia, ya que en el caso bajo análisis no se dan supuestos que harían reprochable esta conducta conforme a dicha normativa.

Siguiendo la disposición del artículo 1564 del Código Civil que señala que las cláusulas se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad, en la especie resultan indicativas las siguientes estipulaciones que hacen a su contexto:

- a.- XXX debe contar con la capacidad de generación suficiente para suministrar a ZZZ la energía eléctrica que ésta requiere, es decir, un suministro adecuado a sus necesidades.
- b.- XXX estará obligada a proporcionar la potencia convenida durante todos los días del año (si ZZZ no la compra igual debería reservársela).
- c.- En caso de fallas o restricciones de suministro desde el SING, XXX dará servicio de emergencia exclusivo a ZZZ con la Casa de Fuerza N°2 con la máxima capacidad disponible, es decir 24 MW.



d.- Construcción por parte de XXX, a su costo, de un paño de línea de 220 Kw en la S/E Mejillones y una línea de transmisión de 220 Kw de aproximadamente 65 Kms.

e.- El contrato es el resultado de una licitación. Quien se presentó a ella con el propósito de ganarla quiere ser el único favorecido y no se puede interpretar un contrato en contra de la intención claramente manifestada por uno de los contratantes, que no puede ser desconocida por el otro que fue, precisamente, quien llamó a licitación”.

-Comentario de esta tesis: aquí se habla de la intención manifestada por uno de los contratantes (no ambos) como elemento de eficacia de la exclusividad, idea muy interesante ya que según el contexto razonable y general de la contratación la expectativa conocida del oferente del servicio (adjudicatario) bastaría para configurar a dicha exclusividad, lo que no podría ser desconocido por la otra parte. Habría que pensar de este modo en licitaciones internacionales de Obras Públicas o de **Franquicias y Licencias**.

-Volviendo a la textualidad del fallo:

“Que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 1562 del Código Civil el intérprete frente a una cláusula cuyo sentido puede producir algún efecto

deberá preferirse a aquél en que no sea capaz de producir efecto alguno. Es la situación que se plantea con la cláusula tercera del contrato de suministro si se concluyera que en el primer párrafo, la obligación correlativa de ZZZ de “comprar para sí una demanda máxima de potencia de 36 MW y la energía eléctrica asociada...” significara que ZZZ puede adquirir libremente su demanda de potencia y energía de quien le plazca. Tal libertad habría que extenderla para toda cantidad de potencia y energía asociada bajo 36 MW o sobre ella”.

-¿Qué significado y/o eficacia tendría esa estipulación si se le diera el sentido señalado?. Evidentemente ninguna.

De lo indicado se colige que es necesario preferir la interpretación que tales adquisiciones ZZZ las **debe** efectuar de XXX hasta la cantidad pactada.

“7.- Que la aplicación práctica que las partes han dado al contrato hasta la fecha es el que se viene aclarando en el sentido que ZZZ ha adquirido todo el suministro requerido de XXX. (...)”

## PARTE RESOLUTIVA

Que en mérito de las consideraciones anteriores y de acuerdo a lo establecido en los artículos 253 y siguientes, 308 y 309 del Código de Procedimiento Civil, artículos 1545, 1546, 1548, 1444 y 1560 al 1566 todos del Código Civil, se acoge la demanda de XXX y se señala que la correcta interpretación del contrato de suministro de energía eléctrica suscrito por las partes con fecha 31 de marzo de 1994 es que ZZZ tiene la obligación de comprar a XXX todas las demandas de potencia y su energía asociada iguales o inferiores a 36 MW, durante la vigencia del contrato.

Que el Tribunal considera que la demandada ha tenido fundamento plausible para litigar y por consiguiente dispone que cada parte se hará cargo de sus costas personales y las comunes por mitad.

Notifíquese personalmente o por cédula

**NOTA:** Esta sentencia fue objeto de recurso de apelación del que conoció un tribunal arbitral de segunda instancia.

El tribunal confirmó la sentencia de primera instancia.

La demandada se alzó contra la sentencia de segunda instancia, recurriendo de casación en el fondo ante la Excma. Corte Suprema, el que fue rechazado por la Corte con fecha 28 de agosto de 2001.

La esencia del presente fallo expresa que, aún cuando la cláusula sea ambigua, o aún en caso de no explicitarse o hacerse reserva expresa de la exclusividad, si no hay conflicto con la voluntad de las partes o más aún, si armoniza con ella dicha exclusividad, debe entenderse incorporada al contrato. Aquí se introduce un presupuesto subjetivo a la tesis de la exclusividad: que la voluntad de las partes dé a entender que se quiso o que se debió pactar exclusividad, dadas las cláusulas que imponen obligaciones o serias restricciones a las partes y según la naturaleza de las mismas obligaciones. (Artículo 1546 del Código Civil). Es decir, al hablar de exclusividad aún en ausencia de cláusula, nos está indicando que es posible concebir una exclusividad tácita, aunque agregándole el elemento subjetivo de la voluntad de las partes. Es más, el fallo va a un extremo y dice, como hemos visto, que la voluntad de las partes puede prevalecer incluso contra el texto literal del contrato.

Esto constituye el límite máximo. La pregunta que cabría hacer, para después contestarla, es la siguiente: Cuando no hay texto en contrario

(vacío), o si se puede deducir de otras cláusulas, ¿sería posible hablar de una exclusividad tácita, aún cuando la voluntad de ambas partes no se pronuncia, o bien, no es clara y unánime?. Al respecto podríamos responder afirmativa o negativamente según nuestra forma de ver el tema. Pero no sería descabellado afirmar que es posible, interpretando el contexto, arribar a una exclusividad que no ha sido pactada en el contrato, es decir, que se subentiende, tal como consta en el fallo cuando se refiere a las bases de las licitaciones. Si una cláusula prohibiera categóricamente tal exclusividad, ello sería el único modo de excluirla salvo que la voluntad de las partes o la aplicación práctica del contrato dijeran otra cosa ya que de acuerdo al presente fallo éstas prevalecen aún contra el texto expreso del contrato. Dicha figura correspondería a una especie de exclusividad presunta, deducida de ciertos actos (cláusulas de contratos) o hechos en que no es posible concluir otra cosa de que las partes han querido pactar y configurar exclusividad (ejemplos: dar un plazo verbal de exclusividad; no nombrar a más otorgados por un lapso prolongado de tiempo, enviando cartas o faxes citando exclusividad o suponiéndola; pactar numerosas, elevadas y detalladas obligaciones para el otorgado especialmente estipulando altos volúmenes de compra

estipuladas como metas y plazos de pago relativamente cortos; convenir altos royalties, etc..).-

En resumen, el hecho de establecerse numerosas obligaciones, prohibiciones y restricciones a las partes en un contrato, sobre todo para un distribuidor o suministrador (otorgado), debería hacer presumir como “norma” (una especie de “norma de costumbre mercantil” u otra análoga) que la intención de ellas no ha sido otra que la de pactar una exclusividad en términos concretos desde el punto de vista contractual y comercial, ya que de lo contrario el interés en contratar de la parte afectada probablemente no existiría debido a que el tiempo, esfuerzo y la inversión de dinero hechos podría perderse.

El considerando 5º resalta por su claridad y contenido al expresar los fundamentos señalados.

Definitivamente, a raíz del tema de la ambigüedad de cláusulas contractuales este fallo constituye un acercamiento, una aproximación real a la idea de exclusividad tácita relativa que plantea la presente tesis.

## **XII. PROHIBICION DE ULTERIOR COMPETENCIA.**

Tanto en la práctica comercial nacional como extranjera, sobre todo en la norteamericana, se establece en los contratos tecnológicos la prohibición de comerciar bienes similares a los comprendidos en ellos tanto durante la vigencia del contrato como en un tiempo posterior contado desde su terminación. Al respecto, las autoridades antimonopólicas nacionales, como veremos en las siguientes resoluciones, establecen en general la ilicitud de estas situaciones restrictivas aún cuando existen algunas excepciones, principalmente cuando lo amparado son invenciones, diseños o modelos patentados.

Las referidas resoluciones son las siguientes:

ORD. N°406/118

ANT.: Consulta del Laboratorio

Astorga sobre contrato de

Licencia.

MAT.:Dictamen de la Comisión.

Santiago, 2 feb. 1984.-

DE : Comisión Preventiva Central

A : Señor

M.

Sociedad Mario Astorga e hijos Ltda.

Bustos N°2131

Santiago

1.- La Fiscalía Nacional Económica ha sometido a la consideración de esta Comisión una consulta formulada por don M, en representación de la sociedad Mario Astorga Cartes e Hijos Ltda. –LABORATORIO ASTORGA- en relación con un contrato de licencia que acompaña y que tiene por objeto determinar si las cláusulas contenidas en dicho contrato se contraponen o no con las disposiciones legales vigentes sobre libertad de comercio.

Consulta asimismo el laboratorio para el evento de que alguna de estas cláusulas no fuere compatible con las mencionadas disposiciones legales, si es posible firmar el contrato renunciando a los derechos que otorgan tales disposiciones, o si estas son irrenunciables, y consulta, también, sobre la validez que tendrían contratos suscritos con dichas cláusulas objetables.



2.- El contrato acompañado es un contrato de licencia de especialidades farmacéuticas que se celebraría entre la consultante y el laboratorio portugués “Laboratorio ATRAL S.A.R.L.”, el 25 de marzo de 1980 (-**en verdad, de 1984-**), y que tiene por objeto reemplazar a uno del mismo tenor suscrito el 25 de marzo de 1980 (- **en este punto el dictámen incurre en un claro error de fechas-**), que aún se encuentra vigente, modificando su cláusula XI relativa al pago de regalías.

Los productos a que se refiere el contrato consultado son especialidades farmacéuticas de uso humano y veterinario que son comercializadas por otros laboratorios en el país.

3.- Por el contrato consultado el licenciante concede al laboratorio chileno una licencia para fabricar, comercializar y distribuir en todo el territorio nacional los productos a que se refiere el contrato por el período de vigencia del mismo, proporcionando en forma temporal y sin exclusividad la correspondiente tecnología.

Analizadas las cláusulas del contrato puede afirmarse que ellas, en general, son las propias de un contrato de licencia, estableciendo las obligaciones del licenciado en lo relativo a calidad del producto, identificación del mismo, uso de información reservada proporcionada

por el licenciante, uso de marcas y otras autorizaciones, remuneración de la licencia, y otras similares. Asimismo, el contrato consultado establece las obligaciones del licenciante y las facultades que a éste se le confieren para controlar el cumplimiento del mismo por parte del licenciado.

En general, el contrato no merece reproche en cuanto establece deberes y derechos propios de un contrato de esta naturaleza.

4.- No obstante lo anterior, esta Comisión comparte el juicio de la Fiscalía en el sentido de que dos prohibiciones establecidas en el contrato referido vulneran las normas sobre libre competencia, a saber:

4.1. La cláusula IV, letra b) que señala que el licenciado no podrá, por sí ni por intermedio de otra persona, durante la vigencia del contrato ni en los 5 años siguientes a su terminación, fabricar, comercializar o lanzar al mercado productos similares a los amparados por el contrato.

La antedicha prohibición importa una restricción excesiva e ilegítima de la actividad comercial del licenciado, puesto que ella no aparece justificada por la existencia de algún amparo legal a favor del licenciante, como podría serlo, por ejemplo, si se basara en la utilización de procedimientos industriales patentados u otros sobre los que ejerciera alguna exclusividad legítima. Por el contrario, la extensión de la

prohibición a una generalidad de productos – similares a los amparados por el contrato sin que se defina la calidad de los mismos- y la extensión en el tiempo de la misma prohibición durante toda la vigencia del contrato y los cinco años siguientes a su terminación constituyen una restricción a la libertad de comercio que es necesario representar.

4.2.-Otra cláusula reprochable es la XVII, letra e) que establece que al término del contrato durante los cinco años subsiguientes a dicha fecha el licenciado no podrá fabricar, comercializar o distribuir la materia prima ni las especialidades farmacéuticas que abarca el contrato.

Al igual que en la cláusula reprochada en el párrafo precedente, la extensión de la prohibición y su falta de fundamento legítimo llevan necesariamente a concluir que se trata de una restricción al ejercicio de una actividad comercial que no puede admitirse desde el punto de vista de la legislación sobre libre competencia.

5.- En consecuencia, esta Comisión debe señalar que el contrato consultado, en general, no merece reproche salvo en lo relativo a las cláusulas mencionadas en el párrafo 4 de este dictamen.

6.- En cuanto a la eventual renuncia a los derechos que emanan de la legislación sobre libre competencia, es necesario destacar que en la

especie las cláusulas reprochadas serían nulas y, en consecuencia, no podría exigirse su cumplimiento en el país, sin perjuicio de la responsabilidad que al efecto pudiere caber a quienes las suscriben.

Por lo que toca a la validez del contrato en todo lo no reprochado, las partes y, en subsidio, los tribunales, tendrán que decidir sobre su subsistencia, según se consideren determinantes las cláusulas objetadas, o no”.

**-Dictamen N°713 del 21 de septiembre de 1989:**

Consulta formulada por Mascaró Hnos. Esta firma fue concesionaria oficial de BMW hasta mediados del año 1989. En el contrato de concesión se estipuló que una vez terminado el contrato, el concesionario debía dismantelar todas las instalaciones publicitarias y debería abstenerse de hacer cualquier clase de publicidad de BMW y de usar sus marcas comerciales en ninguna forma. La consulta versó sobre el siguiente punto:

”...si existe impedimento para que pueda continuar, en la calidad que ahora ostenta, usando el logo y la marca BMW y de qué modo puede publicitar la venta de productos y servicios de los vehículos BMW.”

La Comisión hizo presente lo que sigue:

“El titular de una marca comercial de artículos de una determinada fabricación o procedencia no puede, legítimamente, oponerse al comercio que otro haga de artículos genuinos o auténticos de la misma procedencia. En el caso consultado, BMW o su representante en Chile no puede impedir que la consultante comercialice productos, ya sea repuestos o vehículos originales de marca BMW, sea que los adquiera directamente o a través de otros proveedores en Chile o en el extranjero.”

“.....4.-En suma, se ha acordado declarar que si Mascaró Hnos. comercializa automóviles y repuestos marca BMW, es perfectamente lícito que, para la venta de los mismos, anuncie las marcas en forma tal que le permita al adquirente reconocer el producto legítimo, como así mismo, los otros productos de otras marcas que él también comercializa, práctica usada por todos los establecimientos de este tipo, que se dedican a la venta de repuestos de diversas marcas o de vehículos, publicitando en sus locales comerciales aquellas sin que por ello se estén atribuyendo más derechos que los que corresponde al que efectúa un comercio lícito.”

**-Dictamen N°749 del 9 de enero de 1991:**

Ante una presentación de Sargent & Krahn, con el propósito de aclarar el dictamen N° 713 antes indicado, la Comisión se pronuncia:

- Segundo: respecto de los que como Mascaró Hnos. no son concesionarios autorizados u oficiales de BMW, el uso del logo de esta marca debe limitarse al solo anuncio comercial de los repuestos y vehículos que venden y al servicio técnico que realiza.

“En particular, para evitar cualquier confusión, (respecto de la calidad de concesionario oficial o de simple comercio) Mascaró Hnos. no podrá usar solo y aisladamente dicho logo para distinguir su local comercial, ni en facturas u otra clase de documentación, ni usar la frase ‘concesionario oficial’..” (ya que no lo es).

Lo anterior constituiría competencia desleal y un fraude comercial mirado desde el punto de vista legal, lo que es sancionado en algunos instrumentos del Derecho Internacional como el Convenio de París.

### **XIII. SANCIONES.**

Cuando se habla de sanciones, en el fondo se trata de determinar cuál es el sistema de protección que existe para tratar de evitar que se produzcan conductas indeseadas, contrarias a lo estipulado en las leyes y a los principios vigentes en la economía internacional, y cómo se configura dicho sistema. Aún cuando la naturaleza de las sanciones es similar para enfocar el tema es necesario distinguir entre:

1.-Legislación Chilena.

2.-Legislación Internacional

Desarrollo:

1.-Legislación Chilena:

Respecto de los contratos de Franchising y Licencia, las sanciones están establecidas en las normas que regulan a sus objetos (ejemplo: en el caso de registro de marcas, piratería, etc.) principalmente en la Ley de Propiedad Industrial y en las cláusulas de los contratos referidos, que como sabemos son estipulaciones convenidas por las partes.

Por ejemplo y al efecto, el artículo 67 de la ley 19.039 establece multas, desde 100 a 500 UTM, para aquellas conductas que describe y que considera disvaliosas en materia de diseños industriales.

El artículo 52 hace lo mismo respecto de las patentes de invención y sucesivamente pasa igual con otros objetos industriales.

Todas estas multas son a beneficio fiscal.

-Entre las sanciones convenidas para la contravención de las obligaciones las más usuales son la terminación ipso pacto e ipso iure del contrato y la indemnización de daños y perjuicios avaluada normalmente en el mismo contrato y, en subsidio, cuantificada en su caso por el tribunal o árbitro competentes en base al mérito del proceso.

-Por otra parte existen ciertas normas que protegen, en el caso específico del Know-How, al secreto comercial dado que éste sería más vulnerable de violar porque no está patentado.

Entre las normas legales que protegen al Know-How, sancionando su divulgación ilegítima, se encuentran las siguientes:

- a) El artículo 284 del Código Penal, que castiga a un empleado por revelar secretos de fábrica.
- b) El artículo 404 N°4 del Código de Comercio, que prohíbe a los socios de una sociedad colectiva -lo que se amplía también a los socios de sociedades de personas en general- “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que opere la sociedad y hacer sin



consentimiento de todos los consocios operaciones particulares de cualquiera especie cuando la sociedad no tuviere un género determinado de comercio”. La sanción a esta obligación la da la misma norma: “llevar al acervo común las ganancias y soportar individualmente las pérdidas que les resultaren”.

c) En el campo laboral, existen normas que directa o indirectamente obligan al empleado a mantener en secreto determinados asuntos del empleador, y viceversa, debiendo constar ellas muchas veces en los respectivos contratos de trabajo y siendo normalmente constitutivo de causal de despido la revelación de dichos secretos.(Ejemplos: los artículos 154 N°5, 154 bis, 160 N°1 letra e, y números 2,5 y 7 a estipularse en el contrato, todos del Código del Trabajo de Chile vigente a la fecha).

- Las normas antes mencionadas protegen directa e indirectamente el secreto, pero también hay otras normas que lo protegen sobre todo indirectamente, es decir, son normas de menor detalle, menos específicas pero igualmente tienden a evitar o a sancionar estas conductas, como las que se refieren a la responsabilidad por actos ilícitos civiles, lo que se traduce en indemnizar los daños y perjuicios causados

al titular con la revelación de los conocimientos, entre las que se encuentra la regla del artículo 2.314 del Código Civil: “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”.

## 2.-Legislación Internacional:

La legislación internacional, incluyendo los tratados, establece una serie de sanciones para el caso de no cumplir una de las partes con las estipulaciones de un contrato o con las normas que rigen las relaciones. Es así como en el Tratado Nafta y el Tratado Mercosur se contemplan en varias de sus disposiciones sanciones consistentes en dejar sin efecto la medida que es contraria al tratado o a las leyes internas, la aplicación de una medida similar a la que se trata de reprimir por parte del Estado víctima,etc.. .- Si el Estado infractor o un inversionista de éste no cumple con la recomendación o laudo se podría convertir en sujeto de medidas provisionales tales como la suspensión de beneficios, embargos, sanciones pecuniarias, etc., según se ha expuesto en la parte correspondiente de este trabajo.

-Con respecto al Derecho Internacional Europeo, el Convenio de París aludido establece en su artículo 9º : “todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tenga derecho a la protección legal”. “El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto”.

(Nºs. 1 y 2).

“La misma sanción se aplicará en el caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto, o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.”

(Artículo 10º).

El artículo 10 bis) del Convenio establece prohibiciones con el objeto de evitar la competencia desleal.

El artículo 10 ter) otorga facultades a los sindicatos y asociaciones lícitas de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados en accionar judicial y administrativamente para la represión de los actos de los artículos 9º, 10 y 10 bis, en la medida en que la ley

del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones que existan allí.

En todo caso, lo anterior se entiende sin perjuicio de los hechos ilícitos, sobre todo penales, e indemnizaciones que puedan originarse, a regirse por la legislación común nacional.

- Existen otros tratados que establecen sanciones ad-hoc de acuerdo a las conductas que describen. Por ejemplo: Los tratados de protección a la obtención de variedades vegetales y otros relativos a la propiedad industrial.

- Por último, la jurisprudencia expuesta también impone en algunas oportunidades las señaladas sanciones que en los respectivos fallos se indican.

#### **XIV. CONCLUSIONES:**

La importancia que hoy en día han adquirido los contratos de transferencia tecnológica y de conocimientos seguirá creciendo, sin duda, hacia el futuro debido a que los costos de las empresas transnacionales disminuyen, aumentan los ingresos y el tiempo se invierte aprovechando la experiencia obtenida por los empresarios

locales, lo que hace más fácil la expansión comercial y las inversiones en otros países. Si actualmente uno de cada dos bienes que se venden en el mundo son obtenidos a través de esta modalidad, posiblemente el porcentaje seguirá subiendo cuando se masifique aún más la celebración de este tipo de convenciones. Desde un punto de vista contractual, mientras en los países europeos no existe una regulación específica para estos contratos, los que se rigen por la ley común general, en Estados Unidos de Norteamérica se han dictado leyes federales sobre franquicias y cerca de 25 estados de ese país han regulado en detalle a estos contratos legislativamente, estableciendo un mínimo de requisitos, flexibilizando su aplicación y exigiendo el registro de los mismos.

Desde la óptica jurisdiccional, como hemos visto, la tendencia observada es a entablar demandas ante los tribunales ordinarios nacionales y ante los tribunales establecidos en los tratados y leyes internacionales, incluyendo a los árbitros, que por ser estos últimos más rápidos e independientes han evolucionado favorablemente convirtiéndose en una de las vías más comunes de solución de este tipo de controversias.

Al efecto, las conclusiones de este trabajo pueden ser resumidos en los siguientes aspectos:

1.- En el Derecho Contractual moderno existen contratos de dependencia económica en que la desigualdad de las partes y la estandarización de los contratos son dos fenómenos inmersos en él. Los contratos estudiados entran en esta categoría y a medida que se acepte a la exclusividad tácita como un fenómeno jurídico se podrá ir encontrando una solución más justa, en franco camino a sucederlos como contratos de colaboración económica.

2.- El concepto de exclusividad tácita, que quizás requeriría de un mayor ejercicio de desarrollo dada la primera configuración que se pretende, se apoya en ciertos elementos indicados en el presente trabajo, teniendo como antecedentes- base algunas instituciones y teorías del derecho que los abogados hemos estudiado durante la carrera.

3.- Dentro de los elementos que hacemos mención se encuentran el que se trate de un contrato bilateral y la existencia de un hecho sobreviniente que altere gravemente el equilibrio de las prestaciones originales de las partes (imprevisión), es decir, un hecho que no se previó ni pudo haberse previsto con lógica al tiempo de la celebración del referido contrato y que cause una seria perturbación en la actividad económica en un período determinado en que, por ejemplo, se pretenda revisar el

cumplimiento del contrato. Ello se refiere a problemas que pudieren suscitarse a raíz de una menor venta o de un menor o bajo desempeño no atribuible directamente a la gestión de la respectiva parte otorgada (licenciataria o franquiciada).

4.- La idea es establecer una exclusividad tácita relativa condicional por sus requisitos y efectos y la posibilidad de que éstos ocurran, y no eliminar a la exclusividad como elemento accidental de los contratos.

Esto quiere decir que para producir el efecto normal conocido será necesario que la exclusividad esté expresada en una cláusula del contrato (elemento accidental), lo que normalmente ocurre, pero en ciertos casos frente a una situación de perjuicio injusto y de no estar expresada o de ser ambigua la redacción, comparándose las cláusulas del pacto o su aplicación, igual podrá suponerse la exclusividad para el efecto de compeler moral y comercialmente a las partes a cumplir, a modificar el contenido del contrato con el mismo fin previo acuerdo de las mismas, o a lo más para hacer efectiva la responsabilidad civil de la parte infractora dejándose por el juez que conoce de la causa sin efecto el respectivo acuerdo o contrato.

5.- A lo largo de la presente tesis se exponen diversas resoluciones y fallos relativos al tema, que van desde aceptar la idea de privilegios o derechos tácitos aunque no exista inscripción de por medio (preferencia de uso) hasta, incluso, expresar la idea de una exclusividad comercial aún en contra de las disposiciones que tuviere un contrato, como se desprende de uno de los fallos dictados con posterioridad al registro de la presente tesis, (juicio arbitral : “E.E. del N.G. S.A.”) , lo que podría tener reparos debido a la institución de “La Ley del Contrato” aún cuando resulta también interesante esta posición en un primer atisbo. Al respecto, la aplicación práctica que las partes hagan del contrato o la costumbre (artículos 1.546, 1.560 y 1.564 inciso tercero del Código Civil de Chile y artículos 4º, 5º y 6º del Código de Comercio chileno), podrían constituir un argumento válido para desarrollar más esta idea.

6.- Con respecto a los conflictos de jurisdicción y de legislación, la tendencia es a hacerlos desaparecer gracias al establecimiento del arbitraje, entre otros medios, para la solución de estos conflictos, lo que se encuentra acogido en las diversas normativas y tratados internacionales incluidos en esta tesis.



7.- Con la firma de los tratados y convenios comerciales internacionales celebrados con las potencias extranjeras es necesario hoy más que nunca dar un poder equilibrado a las empresas y holdings locales y una manera de fomentar una mayor equidad y colaboración comercial es precisamente dando un mejor status a dichas entidades a través de este tipo de posible futuro marco normativo y de uso práctico.

8.- Como último aspecto, y de suma importancia, se plantea el tema de la certeza jurídica: Podría alegarse que de ser aprobada hipotéticamente la idea de la exclusividad tácita como concepto o categoría jurídica a aplicar, en calidad de elemento de la naturaleza de los contrato bilaterales comerciales estudiados, se rompería el principio de certeza jurídica de estos contratos y se caería en una contradicción de elementos. En verdad, la exclusividad tácita apuntaría a satisfacer en mayor grado el sentido de justicia que el de certeza jurídica, siendo ambos pilares fundamentales del Derecho. No obstante lo anterior, a medida que se aceptare esta concepción como algo lógico y esperable y ésta madurara más la certeza jurídica aparecería con mayor evidencia aquí dado que los distintos agentes que intervienen en el mundo del comercio se representarían previamente la probabilidad de su

conurrencia y de su aplicabilidad, al igual aunque lógicamente guardando las proporciones que en el caso de los otros elementos de la naturaleza existentes o de la misma teoría de la imprevisión.

En cuanto a una aparente contradicción de elementos (un mismo hecho o situación como elemento de la naturaleza y como elemento accidental de un contrato) las circunstancias o condiciones para aplicarse ambas serían distintas. Mientras el elemento accidental requiere de expresión, el de la naturaleza no lo exige y de esta forma la exclusividad- cuando no se exprese o bien sea ambigua o dudosa su configuración- surgiría en esta forma supletoria, subentendiéndose. Nos podríamos encontrar, pues, frente a una “sucesión de elementos”.

En definitiva, más allá de aspectos particulares y de desafíos futuros frente al tema, la exclusividad hoy en día podría ser considerada como un medio que incentiva el crecimiento de la actividad económica en la circulación de bienes y servicios y que hace de los contratos comerciales analizados en que se ve inmersa una herramienta muy valiosa para el surgimiento de nuevas formas de creación de riqueza en los actuales tiempos que corren.

FIN.

## **XV.-BIBLIOGRAFIA**

### **A.-Nacional:**

- 1.- Bravo Ortiz, José Luis. “Nuevos Contratos Tecnológicos”. Editorial Jurídica ConoSur Limitada, 1996.
- 2.- Omerovic Rendic, Ana María. “La Transferencia de Tecnología”. Editorial Jurídica ConoSur Limitada, 1998.
- 3.- Paiva Hantke, Gabriela. “Aspectos Jurídicos y Económicos de la Transferencia de Tecnología”. Editorial Jurídica de Chile, 1991.
- 4.- Puelma Accorsi, Alvaro. “Contratación Comercial Moderna”. Editorial Jurídica de Chile, 1998.
- 5.- Larraín M., Paulo. “El contrato de know-how”. Tesis de Graduación Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 1993.
- 6.- Rosenblut Gorodinsky, Alvaro. “El contrato de know-how”. Tesis de Graduación Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 1998.
- 7.- Aguayo Díaz, Andrés. “Jurisprudencia sobre propiedad industrial de los organismos de defensa de la libre competencia”. Universidad de Chile, 1999. Memoria de prueba para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídica y Sociales.
- 8.- Vodanovic H., Antonio. “Propiedad industrial, prenda industrial, prenda agraria, compraventa de cosas muebles a plazo”. Santiago, Editorial Jurídica, 1993.
- 9.- García-Huidobro, Amunátegui, Vladimir, “Legislación sobre propiedad industrial: Análisis, Jurisprudencia y Guía Práctica”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1992.
- 10.-Sabato, Jorge A. “Desarrollo tecnológico en América Latina y el Caribe”. Revista de la Cepal N°10, Santiago, 1980.
- 11.-Sandoval López, Ricardo. “Tratado de Derecho Comercial. Nuevas operaciones mercantiles”. Editorial Jurídica ConoSur Limitada. Santiago, 1992.
- 12.-León Steffens, Avelino. “Derecho Comercial Internacional”. Apuntes de clases de Magister en Derecho, Universidad de Chile, 1996.

13.-Larraguibel Zavala, Santiago:

-1916, “Derecho de autor y propiedad industrial: nuevas disposiciones constitucionales”. Santiago Editorial Jurídica de Chile, edición de 1979.

-1916, “Tratado de marcas comerciales”. Santiago , Editorial Jurídica de Chile, edición de 1987.

14.-Rodríguez Grez, Pablo. “El abuso del Derecho y el abuso circunstancial”, Editorial Jurídica de Chile, 1998 (primera edición, reimpressa en el año 1999).

15.- Meza Barros, Ramón ,” Manual de Derecho Civil: De las Obligaciones”( páginas 270 a 274), Editorial jurídica de Chile, edición año 1992.

16.- León Steffens, Avelino, “ Nuevas Normas de Derecho Internacional Privado”, Editorial Jurídica de Chile, edición año 1986.

17.- Reveco, Juan Manuel, “Programa Regional de Investigaciones Económicas y Sociales del Cono Sur. El T.L.C. de América del Norte”, documento de trabajo N°53, mayo de 1993.

## B.-Internacional:

1.- Boggiano, Antonio. “Contratos Internacionales”, Depalma, Buenos Aires, 1990.

2.- Cabanellas De Las Cuevas, Guillermo. “Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnología”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1990.

3.- Stumpf, Herbert. “El Contrato de Know-how”, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1984.

4.- Massaguer, José. “El Contrato de Licencia de Know-how” .Librería Bosch, Barcelona, 1989.

5.- Gómez Cegade, José Antonio. “El Secreto Industrial (Know-how): Concepto, Protección”, Editorial Tecnos, Madrid, 1974.

6.- Cepal. El pensamiento de la Cepal, 1969.

7.- Areal Ludeña, Santiago y Blanco-morales Limones, Pilar. “Contratos Internacionales”, Editorial Tecnos S.A, 1997.

- 8.- Pella, Ramón. “Los contratos de licencia de explotación de patentes y los royalties”, Editorial Bosch, Barcelona, 1972.
- 9.- Diez Vergara, Hernán. “Manual Práctico de Comercio Internacional”. Ediciones Deusto, Madrid, 1997.
- 10.-Montero Palacios, Francisco. “Propiedad Industrial: Comentarios a la ley y jurisprudencia”. Instituto Editorial Rens, 1961.
- 11.-Casals Torres, Manuel. “Propiedad industrial: Legislación, formularios y jurisprudencia del Tribunal Supremo”. Editorial Bosch, Barcelona, 1936.
- 12.-Uzcategui Urdaneta, Mariano. “Recopilación de leyes y jurisprudencia en materia de propiedad industrial”, Mérida, Venezuela. Talleres Gráficos Universitarios, 1960.
- 13.-Arrabal, Pablo.” La Negociación de Contratos Internacionales”. Ediciones Deusto S.A, Madrid, 1993.
- 14.-Correa, Carlos María. ”Propiedad intelectual, innovación tecnológica y comercio internacional”, Comercio Exterior, volumen 39, Diciembre, 1989.
- 15.-Ghestin, Jacques. “Traité de Droit Civil”, N° V, año 1976 (y año 1992).
- 16.-Magnin, F. “Know how et propriété industrielle,” París, 1974.
- 17.-Alvarez Soberanis, Jaime. “La regulación de las invenciones y las marcas y de la transferencia de tecnología”, Editorial Porrúa Hermanos, México, 1979.
- 18.-Fernández Sessarego, Carlos. “Abuso del Derecho”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1992.
- 19.- Witthaus, Mónica. Informe de Moeller & Co., “Los Derechos de Propiedad Industrial en el Mercosur. La regulación de los modelos de utilidad”, (páginas 1 a 14), diciembre de 1997.
- 20.- Geneyro, Rubén y O. Muñoz, Mariano. “Mercosur: un marco jurídico adecuado como resguardo de los avances comerciales”. Revista de Derecho del Mercosur, año 1998.
- 21.- S. Pérez, Felipe. “Marcas de Fábrica, Comercio e Industrias”. Editorial Ideas, Buenos Aires, 1945, página 9, N°2 (incluido en libro del Sr.Mariano Uzcategui antes citado, “Recopilación de leyes y jurisprudencia en materia de Propiedad Industrial”, de 1960).

22.- Marzorati, Osvaldo. “Sistema de Distribución Comercial”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1990, páginas 53, 68 y 69 (incluido en fallo arbitral edición CAM 2000 sobre Ley del contrato y establecimiento de comercio).

### **C.-Legislación (de Chile):**

- 1.- Constitución Política de Chile, de 1980.
- 2.- Ley N°19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, con su respectivo reglamento publicado el día 30 de septiembre de 1991, Chile.

### **D.- Tratados Internacionales:**

- 1.- Nafta.
- 2.- Mercosur.
- 3.- Chile-Canadá.
- 4.- Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, suscrito el 20 de marzo de 1883 y adoptado por Chile a través del Decreto N°425 de 30 de septiembre de 1991, Ministerio de Relaciones Exteriores.
- 5.-Ley Modelo CNUDMI.

### **E.- Jurisprudencia en materia de exclusividad, confidencialidad** (por orden de institución u órgano con facultad jurisdiccional):

- 1.- Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia (organismo antimonopólico de Chile):

#### -Dictámenes:

- a.- Dictámen N°808, 11/06/1992.
- b.- Dictámen N°230, 18/10/1979.
- c.- Dictámen N° 984, 27/09/1996.
- d.- Dictámen N°623, 23/10/1987.

e.- Dictámen N°713, 21/09/1989. Relacionado: dictámen N°749, 09/10/1991.

- Resoluciones:

a.-Ordinario N°406/118, 02/02/1984.

b.- Ordinario N°66/334; contiene dictámen de 09/12/1974. Relacionado: Oficio N°278, 15/11/1975, Fiscal de Defensa de la Libre Competencia.

c.- Caso: Ordinario N°44/194, 02/09/1974, “Señores A.Y J.- Confecciones R.L. Ltda.”.

d.- Caso: Ordinario N°15/53, 23/04/1974, “Cristalerías Chile S.A”.

2.- Comisión Resolutiva (organismo antimonopólico de Chile):

a.- Resolución N°90, 28/01/1981.

b.- Resolución N°316, 16/05/1989. Relacionado a dictámen N°623 de la Comisión Preventiva Central.

3.- Fallo Caso “J.A.S con J.A.F y P.Z. Restaurante Alvarez”: Juzgado Superior Tercero en Lo Civil y Mercantil de la Primera Circunscripción Judicial de Venezuela. 25/01/1959.

4.- Sentencia del Juez Primero de Primera Instancia en Lo Civil de la Primera Circunscripción Judicial, Venezuela, 12/03/1958. Fallo caso Walt Disney Production contra marca de fábrica “7 enanos” (jabones, detergentes, etc..).

Nota: Los fallos números 3.- y 4.- anteriores están incluidos en el Libro del Sr.Mariano Uzcategui U., “Recopilación de leyes y jurisprudencia en materia de Propiedad Industrial”, del año 1960.

5.- Casos arbitrales:

a.- Caso ”S.N. de A. con S.S. Ltda.”, fallo arbitral, 29/03/2000, sobre Contrato de Distribución (árbitro arbitrador). Revista del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, Edición CAM 2.000, páginas 203 a 216, sección sentencias arbitrales.

b.- Caso ”E.E. del N.G.S.A. con E.M. de M.B. SA.”, fallo arbitral, 20/10/1999, contrato de Suministro (árbitro de Derecho). Revista del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, Edición CAM 2.000, páginas 139 a 150, sección sentencias arbitrales.

