C.A. de Santiago

Santiago, treinta y uno de enero de dos mil veinte.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho, previo reemplazo en el párrafo 7° de la expositivo de las palabras “registros N 8//.046 y N 849.319”, por las siguientes: “registros N°877.046 y N°849.319”, en el considerando 4° se sustituye el pronombre “mi” por “su” y con excepción de los considerandos 5° a 10°, que se eliminan.

Y, teniendo en su lugar y, además, presente:

Primero: Que, sin perjuicio de que quedaron asentados en la sentencia en alzada, por el reproducido considerando 3°, dos hechos respecto de los cuales no existió disputa ni controversia entre las partes, otros hechos igualmente sustanciales tampoco han sido objeto ellas, de modo que aplicando la regla que se colige del artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, han de tenerse por probados también los siguientes: **1**. Que la sociedad Hunter Douglas Industries Switzerland GMBH, es titular de derechos de propiedad industrial sobre la marca registrada “LUXAFLEX®”, habiendo la actora Hunter Douglas Chile S.A. recibido de la titular autorización específica para el uso y comercialización de productos rotulados con esta marca en Chile; **2**. Que dentro de los productos que se comercializan bajo esta marca se encuentran las cortinas y persianas; **3**. Que, el demandado

RXXEGRTNJG

ofrecía a los consumidores a través de su página web y mediante publicidad en medios escritos (revista Caras Edición Extraordinaria, Año 28, de 25 de febrero de 2016) persianas y cortinas bajo la marca LUXA, con el distintivo ®, en circunstancias que la dicha marca no se encontraba inscrita por él ni a su nombre; **4**. Que, mediante sentencia arbitral de 12 de octubre de 2016, expediente Rol 11956, dictada por doña Gabriela Paiva Hantke, que conoció de la revocación del nombre de dominio luxa.cl, cuyo titular era el demandado, previo allanamiento de éste, se resolvió asignar dicho de nombre de dominio a la sociedad Hunter Douglas Industries Switzerland GMBH. Consta de dicho procedimiento especial, además, que el demandado expresó que se desistiría de la solicitud de registro de la marca LUXA, que se encontraba a la época en tramitación ante el Registro Nacional de Propiedad Intelectual bajo la solicitud N°1.208-750; y, **5**. Que, fotografías exhibidas en el sitio web de la demandada como en la publicación gráfica de la revista antes señalada, eran imágenes protegidas de la sociedad Hunter Douglas Industries Switzerland GMBH.

Segundo: Que, dos son los reproches que se formulan al demandado, por un lado, la utilización de la marca LUXA “en extremo similar” a la que la actora tiene licenciada LUXAFLEX, para comercializar específicamente el producto cortinas, lo que induce a error o confusión en los consumidores; y, por otro lado, que el demandado

RXXEGRTNJG

apropiándose de imágenes de productos y creando una marca en extremo similar a la que la actora tiene licenciada ha pretendido crear una ilusión de relación aparente entre ambas empresas, en circunstancias que no existe, buscando, adicionalmente, confundir a los consumidores con el propósito de hacerse de una clientela que de lo contrario no tendría, lo que se enmarca en las letras a) y b) del artículo 2° de la Ley 20.169 sobre Competencia Desleal.

I. En cuanto a las infracciones a la Ley de Propiedad Industrial.

Tercero: Que, el primero de los reproches constituye una infracción a la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, contenida en su artículo 19 bis D). Particularmente en su inciso 2°, esa regla prescribe que "… el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión."

El artículo 106 del mismo texto legal, permite al titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado demandar civilmente al autor de esa lesión, poniendo en movimiento alguna de las pretensiones que allí se señalan.

RXXEGRTNJG

Cuarto: Que, se aprecia de la regla antes transcrita, que la ley exige para configurar la lesión del derecho de propiedad industrial que se ha denunciado en autos, por un lado, la utilización de marcas similares para productos igualmente similares a los protegidos; y, por otro lado, que el uso de ésta o éstos puedan inducir a error o confusión en los consumidores.

La primera de las exigencias queda demostrada desde que basta comparar la marca inscrita y protegida LUXAFLEX, con la que empleó el demandado LUXA, sin tenerla inscrita, usándola indebidamente -como si la tuviera- al asociarle el distintivo ®, para la comercialización de cortinas tanto en su sitio web como en la publicidad gráfica, según se ha señalado en el considerando Primero N°2 de esta sentencia. En efecto, las marcas son gráfica y fonéticamente similares para un mismo producto o ámbito de protección de la marca ya registrada (cortinas), donde la segunda (LUXA) queda comprendida en la primera (LUXAFLEX) que, aunque forma una sola palabra, parece la asociación de dos elementos (LUXA-FLEX) donde el primero (LUXA) resulta determinante para la identidad y fisonomía de la marca, mientras que el segundo (FLEX) no.

El segundo elemento para configurar la infracción, esto es, que la marca similar que se utiliza para un mismo producto que los protegidos pueda inducir a error o confusión en los consumidores, también es posible acreditarla, desde que al publicitar la venta de “cortinas LUXA”, es dable creer en que la

RXXEGRTNJG

procedencia, cualidad o género de estas cortinas si no son los mismos, al menos están estrechamente relacionados, con el mismo producto de LUXAFLEX.

Cuarto: Que, a la anterior conclusión es posible llegar con los hechos que se han tenido por probados en el considerando primero y con toda la prueba rendida en autos por la actora, esto es, la declaración de la testigo Daniela Ivonne Juárez Galarce, la confesional del demandado, la copia de la sentencia dictada por la Juez árbitro doña Gabriela Paiva Hantke; la fotografía de la portada de la Revista CARAS, Edición extraordinaria, año 28, de 25 de febrero de 2016, página 169, así como de su lomo y artículo interior que hace referencia a los productos LUXA; las copias autorizadas ante el Notario Sr. Eduardo Diez Morello, de 22 de marzo de 2016, correspondientes a dos impresiones de imágenes obtenidas de sitio web www.luxafleximages.com de propiedad de Hunter Douglas y dos impresiones imágenes obtenidas del sitio web asociado al nombre de dominio www.luxa.cl vigente a la fecha de la certificación; y, finalmente, con la documental, no objetada, acompañada en esta instancia consistente en copia del fallo del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de 3 de mayo de 2017, recaído en la solicitud de marca Nº1208750, referida a la oposición de la marca LUXA que realizó la sociedad Hunter Douglas Industries Switzerland GMBH, obteniendo una decisión a su favor.

RXXEGRTNJG

Quinto: Que, así las cosas, esta Corte puede configurar la lesión de los derechos de propiedad industrial que denuncia la actora y conforme a ello acoger la demanda en cuanto a la pretensión de disponer que el demandado debe cesar en los actos señalados y que no podrá usar en el futuro, marca, signos identificatorios o apariencias distintivas similares o relacionadas a la marca LUXAFLEX, debiendo publicarse, a costa del demandado, la presente sentencia en el diario "El Mercurio" de Santiago.

Sexto: Que, en cuanto a la pretensión reparatoria por los daños y perjuicios causados la actora, se encuentran acreditados los presupuestos o condiciones de la responsabilidad civil en sede extracontractual, esto es, de un hecho ilícito o la infracción atribuible a la falta de diligencia que le es exigible a un comerciante razonable en el ejercicio del comercio que desarrolla; la existencia de un perjuicio, que deriva precisamente de la lesión de los derechos de propiedad industrial antes señalados, y el vínculo causal que entre éstos existe.

Sin embargo, al no haberse litigado sobre la especie y el monto de esos frutos o perjuicios, pero habiéndose pedido por la actora, por el primer otrosí de su escrito de demanda, la reserva de derechos a que se refiere el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, se accederá a ésta debiendo discutirse estas cuestiones en la ejecución del fallo o en otro juicio diverso.

RXXEGRTNJG

II. En cuanto a las infracciones a la Ley sobre Competencia Desleal.

Séptimo: Que, la actora ha denunciado conductas que se enmarcan en infracciones a las letras a) y b) del artículo 2° de la Ley 20.169, las que se habrían configurado por el hecho que el demandado, apropiándose de imágenes de productos y creando una marca en extremo similar a la que la actora tiene licenciada, pretendió crear una ilusión de relación aparente entre ambas empresas, sin que ella existiese, buscando, adicionalmente, confundir a los consumidores con el propósito de hacerse de una clientela que de lo contrario no tendría.

Octavo: Que, conviene partir señalando que, conforme lo dispone el artículo 3° de la Ley 20.169, "En general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado."

Se ha señalado que "en la competencia desleal se trata de conductas de exacerbación de la competencia (lo que es positivo), mediante instrumentos deshonestos o apartados de las buenas prácticas comerciales (lo que, obviamente, es negativo). En otros términos, "el daño competitivo es lícito (...), no obstante, la conquista de la clientela debe efectuarse por medios leales" (Tapia Rodríguez, Mauricio, "Competencia desleal por culpa", Revista Chilena de Derecho Privado, N°29, diciembre de 2017, p.169, citando al profesor Jean-Jacques

RXXEGRTNJG

Burst, Concurrence déloyale et parasitisme, 1993, Paris, Dalloz-Droit Usuel, p.9).

Sabido es, entonces, que lejos de ser criticable, es deseable en un modelo de mercado la competencia entre comerciantes, la que redunda, finalmente, entre otros beneficios, en el de los consumidores. No existe por tanto ni es exigible a los comerciantes una obligación general de no dañar a su competencia cuando ofrece productos similares a otros y mediante ello pretenda captar las preferencias de los consumidores y atraer la clientela de su competencia. Lo que sí se sanciona es el ejercicio abusivo de estos comportamientos o la práctica de ciertas conductas que la ley o el contrato prohíben o sancionan, y que configuran maniobras ilegítimas o desleales que se revelan como procedimientos contrarios a los usos del comercio y a la honestidad profesional, independientemente de si en su empleo se ha tenido la intención positiva de dañar a la competencia.

Noveno: Que, en ese orden de ideas el artículo 4º, letra a) de la Ley 20.169 considera actos de competencia desleal: “Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero”.

Conforme a todo lo que se ha venido señalando en esta sentencia, y particularmente a lo dicho en el considerando 3° precedente, los elementos que configuran esta hipótesis de

RXXEGRTNJG

competencia desleal, han quedado demostrados, con el conjunto de acciones desplegadas por el demandado, entre otras, emplear una marca fonética y visualmente similar a la que tiene licenciada la actora, empleando fotografías de los productos de la licenciante para promocionar los suyos, que no son medios legítimos para pretender distraer la clientela de su competencia, afectando así, consecuencialmente, otro de los bienes jurídicos protegidos por la ley, el derecho de los consumidores a una información veraz sobre el bien o servicio ofrecido, lo que se ve corroborado por el artículo 28 A) de la Ley 19.496 según el cual "… comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores."

Décimo: Que, así las cosas, habiéndose accedido respecto de la infracción anterior a idénticas pretensiones que las solicitadas para esta de competencia desleal, se acogerá la demanda en esta parte declarándose que ha existido competencia desleal por parte del demandado en perjuicio de la actora de autos, licenciataria de la sociedad Hunter Douglas Industries Switzerland GMBH, para la marca LUXAFLEX, y en cuanto a las demás pretensiones, se estará a lo señalado en los considerandos 5° y 6° de esta sentencia.

Por estas consideraciones y disposiciones legales citadas y, de conformidad, además, con lo que disponen los artículos

RXXEGRTNJG

186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se revoca**, en lo apelado, la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dictada por el Sexto Juzgado Civil de Santiago y, en cambio, se declara que se **acoge**, con costas, la demanda de autos, declarándose que:

A. Que el demandado Juan Antonio Amigo Fuentes, ha lesionado los derechos de propiedad industrial de la sociedad Hunter Douglas Industries Switzerland GMBH, de la cual es licenciataria la actora Hunter Douglas Chile S.A. para la marca registrada “LUXAFLEX®”, y ha cometido actos de competencia desleal que pueden provocar confusión en los consumidores.

B. Que el demandado debe poner término inmediato a todo acto que pueda confundir los propios bienes que comercializa con los productos y signos distintivos de la actora y la sociedad licenciante, quedándole prohibido usar en el futuro, marcas, signos identificatorios o apariencias distintivas similares o relacionadas a la marca LUXAFLEX.

C. Que, se condena a la demandada a publicar, a su costa, la presente sentencia en el diario "El Mercurio" de Santiago.

D. Que se reserva a la actora para la etapa de ejecución de este fallo o para un juicio diverso el derecho de discutir sobre la especie y el monto de los perjuicios derivados de estas infracciones.

E. Que se condena en costas al demandado.

Regístrese y notifíquese.

RXXEGRTNJG

Redacción del abogado Integrante Gonzalo Ruz Lártiga.

N°Civil-15.114-2018.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por las Ministros señora Adelita Ravanales Arriagada, señora M.Rosa Kittsteiner Gentile y el Abogado Integrante señor Gonzalo Ruz Lártiga. No firma la Ministra señora Kittsteiner Gentile, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

En Santiago, treinta y uno de enero de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

ADELITA INES RAVANALES ARRIAGADA
MINISTRO
Fecha: 31/01/2020 12:34:17

GONZALO ENRIQUE RUZ LARTIGA
ABOGADO
Fecha: 31/01/2020 12:45:04

RXXEGRTNJG

Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Adelita Ines Ravanales A. y Abogado Integrante Gonzalo Ruz L. Santiago, treinta y uno de enero de dos mil veinte.

En Santiago, a treinta y uno de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

RXXEGRTNJG

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl