NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 6º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-7917-2017
CARATULADO : HUNTER DOUGLAS CHILE S.A./AMIGO

Santiago, treinta y uno de Octubre de dos mil dieciocho

Vistos

Que, con fecha 21 de abril de 2017, compareció Felipe Pavez Sepúlveda, abogado, domiciliado en Avenida Alonso de Córdova 5151, 8o piso, comuna de las Condes, Santiago, en representación de Hunter Douglas Chile S.A., persona jurídica del giro industrial, e interpuso demanda por actos de competencia desleal y por lesión a sus marcas comerciales en contra de Juan Antonio Amigo Fuentes, ignora profesión u oficio, domiciliado en calle Fuerteventura 550, Lo Campino, comuna de Quilicura, ciudad de Santiago.

Fundó su demanda en que por medio de la publicidad contratada en la revista Caras Edición Extraordinaria, Año 28, de fecha 25 de Febrero de 2016, y el contenido emitido en su sitio web www.luxa.cl, el demandado Juan Antonio Amigo Fuentes comercializaba bajo la marca Luxa, los mismos productos que Hunter Douglas comercializa bajo su marca registrada Luxaflex®, sin la autorización correspondiente y haciendo uso de una forma no sólo no autorizada, sino perjudicial de la marca, prestándose para que el público consumidor se vea inducido a error o engaño respecto a la procedencia empresarial de los productos.

Agregó que mediante la exploración del referido sitio web, se pudo dilucidar que efectivamente se estaba utilizando una marca en extremo similar a la suya, presentándose la Empresa Cortinas Luxa con una calidad que no tiene, ya que no es, ni ha sido representante ni distribuidor de Hunter Douglas y, más aún, utilizando en dicho sitio web fotografías cuyo derecho de autor pertenece a Hunter Douglas.

Arguyó que tales hechos importan una lesión a sus derechos de propiedad industrial, materializada con el uso no autorizado de sus marcas comerciales registradas, sus fotografías y de su apariencia distintiva; con la utilización del símbolo ®, dando a entender que la marca Luxa se encuentra registrada, sin estarlo efectivamente, y por actos de competencia desleal que implican el aprovechamiento ilícito de la fama y crédito derivado de las marcas registradas de mi mandante, así como de su esfuer empresarial.

Alegó que, a través del uso no autorizado de fotografías de su propiedad, sumad la utilización de la marca no registrada "LUXA", en extremo similar a su mar

registrada "LUXAFLEX®", la parte demandada pretende inducir al público a creer que de cierta manera, estaría relacionado con HUNTER DOUGLAS CHILE S.A., aprovechándose de su fama y calidad, en circunstancias que ello no es efectivo, confundiendo así a los consumidores.

Agregó que, con fecha 12 de Octubre de 2016, mediante fallo pronunciado por la Juez árbitro doña Gabriela Paiva Hantke, se decidió revocar el nombre de dominio www.luxa.cl de propiedad del demandado y otorgárselo a HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES SWITZERLAND GMBH, toda vez que se logró probar que el mismo reunía los requisitos para considerarse que habría sido solicitado de mala fe, constituyendo así una inscripción abusiva.

Expuso que la marca LUXAPLEX® en Chile se encuentra debidamente inscrita en el Registro de marcas del Instituto Nacional de Propiedad Industrial a nombre de HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES SWITZERLAND GMBH, de la que HUNTER DOUGLAS CHILE S.A. ha recibido autorización específica para su uso y comercialización de productos rotulados con esta marca en Chile, según consta de la licencia anotada al margen de los registros N 8//.046 y N 849.319.

Señaló que la parte demandada, tanto en su página web como en la publicidad encontrada en la revista CARAS, utilizaba el símbolo ® en conjunto con el término LUXA, para dar la impresión de "marca registrada" de unas solicitudes de la marca mencionada que, a la fecha, se encuentran una denegada y la otra con oposición pendiente, agregando que dicha utilización es susceptible de sanciones conforme a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley de Propiedad Industrial.

En relación a la acción de competencia desleal que entabla, además, de la intentada por lesión de su derecho de propiedad conforme a lo dispuesto en la Ley 19.039, explicó que esta se nutre de dos hechos reconocidos como de competencia ilícita, ya que efectivamente, la parte demandada apropiándose de imágenes de productos y creando una marca en extremo similar a la de su propiedad, ha pretendido crear una ilusión de relación aparente entre ambas empresas, la que no existe, y adicionalmente busca confundir a los consumidores con el propósito de hacerse de una clientela que de lo contrario no tendría, lo que se enmarca claramente en las letras a) y b) del artículo 2° de la Ley 20.169 sobre competencia desleal.

Finalmente, previas citas doctrinarias y legales, solicitó tener por interpuesta demanda por actos de competencia desleal y por lesión a sus marcas comerciales contra del demandado individualizado en el párrafo primero precedente, y en definitiva se declare:

1.- que se acoge la demanda en todas sus partes;

YLKXHXRYKX

2.- que la demandada ha lesionado sus derechos de propiedad industrial consistentes en sus marcas comerciales registradas y ha cometido los actos de competencia desleal por confusión; y,

3.- se condene a la demandada a:

3a) cesar en los hechos que especifica y califica como infracción a la propiedad industrial y competencia desleal;

3b) a no poder usar en el futuro, marca, signos identificatorios o apariencias distintivas similares a la que utilizan los productos HUNTER DOUGLAS o que contenga sus elementos principales;

3c) al pago de los posibles daños y perjuicios que se le han causados, respecto de cuya naturaleza y monto hace reserva de derechos para su determinación en la etapa de cumplimiento del fallo;

3d) a la publicación de la sentencia condenatoria en el diario "El Mercurio" de Santiago;

3e) al pago de costas de esta causa;

O bien, lo que el Tribunal considere corresponda en derecho, conforme al mérito del proceso.

Que, con fecha 28 de junio de 2017, se llevó a efecto la audiencia de contestación, conciliación y prueba con la asistencia de ambas partes, oportunidad en que la parte demandada presentó minuta escrita mediante la cual, en primer lugar, opuso la excepción de prescripción de la acción de competencia desleal y, en segundo lugar, contestó la demanda, solicitando su rechazo, en los términos que se exponen en el párrafo siguiente, suspendiéndose dicha audiencia para efectos de que se evacuara el traslado conferido respecto de dicha excepción.

La parte demandada fundó su excepción de prescripción en lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 20.169, invocada por el demandante, que establece que "Las acciones de competencia desleal previstas en las letras a) a c) del artículo 5° prescriben en el plazo de un año contado desde la fecha en que finaliza la realización del acto de competencia desleal, o desde que fue conocido si ello ocurrió con posterioridad" y en la circunstancia que la infracción que se le atribuye a la Ley 20.169, esto es, la comercialización bajo la marca Luxa de los mismos productos que la entidad demandante comercializa con su marca Luxaflex, la cual niega, se habría verificado mediante publicidad aparecida en revista Caras Edición Extraordinaria con fecha 25 de febrero de 2016, establecida por la propia actora, lo cual habría constatado, además, con la posterior exploración del sitio web www.luxa.cl.

XLXHRXX

En razón de lo anterior, habiendo transcurrido en la especie más de un año entre la fecha en que se verificó la publicidad en la Revista Caras y la de la notificación a su parte de la demanda, realizada el día 21 de junio de 2017, según certificación de la Receptor Judicial doña Myriam Manríquez De La Fuente, es necesario que se declare judicialmente prescrita la acción intentada en autos.

A continuación, contestó la demanda, solicitando su rechazo, en razón de no ser efectivos los hechos en que se funda, por cuanto su parte no tiene responsabilidad ni autoría alguna en los supuestos actos de competencia desleal, ni menos en los actos lesivos de algún derecho de propiedad industrial del actor, que este le atribuye.

Alegó, al efecto, que sólo realizó una única publicidad en la revista Caras, de fecha 25 de febrero de 2016, respecto de una legítima expectativa que tenía para registrar una marca que consideraba con capacidad de distinción LUXA, sometiéndose a los trámites normales de registro ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI y sin el ánimo de provocar confusión o engaño respecto de la marca de un tercero, agregando incluso a la marca LUXA ciertos elementos distintivos para evitar cualquier confusión, como lo es una figura de un elefante, totalmente ausente en las marcas del demandante.

Agregó que las fotografías que la actora señala que han sido utilizadas sin su autorización, por ser de su propiedad, no fueron utilizadas en su página web de mala fe, además estas le fueron proporcionadas por el desarrollador del sitio web y jamás supo que pertenecieran a alguien, pues obtiene usualmente sus fotografías desde el sitio pagado shóterstock, por ello niega tajantemente haber utilizado y publicitado a través de su página productos de la actora.

Explicó que las circunstancias anteriores, no aparecen como atentatorias a las normas que sancionan la competencia desleal, ni a aquellas de la Ley 19.039, como las interpreta la demandante, conclusión que por cierto escapa a la lógica de libre competencia y derechos de propiedad industrial, desconociendo de paso la garantía constitucional del libre ejercicio de cualquier actividad económica lícita (artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República).

Señaló que jamás ha querido lesionar ningún derecho de terceros, tanto es así que cuando la actora solicitó la revocación del dominio LUXA.CL, se allanó a dicha pretensión, funcionando actualmente con su sitio www.savane.cl., habiendo cesado hace cerca de un año en el uso de la denominación LUXA.

En cuanto al uso de la marca LUXA con el distintivo de una marca registrada, explicó que ello se debió a un lamentable desconocimiento de la legislación, el que puede ser inexcusable, pero que no puede ser aprovechado por la actora para atribuirle hechos que rozan lo delictivo y que le imputa destempladamente en su demanda.

Insistió que en este caso no hay infracción de ninguna especie, por tanto falta requisito esencial exigido por la Ley para que proceda cualquier tipo de indemnizaci de perjuicios como la que pretende la demandante, puesto que el artículo 106 de la L 19.039 relacionado con el artículo 108 del mismo cuerpo legal, exige que el derecho

LKXHXRKX

propiedad industrial sea lesionado lo que no ha ocurrido respecto de ningún derecho de propiedad industrial del que sea titular la actora.

Finalmente, respecto de la indemnización de perjuicios, alegó que no se cumple con el requisito de certeza exigido por la legislación civil, la doctrina y la jurisprudencia al respecto, por cuanto la actora opta por reservarse la eventual acción indemnizatoria, pero no señala estimación ni prueba alguna que avalen sus alegaciones.

Que, con fecha 30 de junio de 2018, la parte demandante evacuó el traslado conferido respecto de la excepción de prescripción, solicitando su rechazo, con costas, ello porque el demandado yerra al señalar cuando habría finalizado la realización del acto de competencia desleal, o desde que fue conocido si ello ocurrió con posterioridad, para efectos de lo dispuesto en el artículo 7° de la ley 20.169 sobre competencia desleal.

Arguyó que la parte demandada no consideró para efectos de dicha excepción, que con posterioridad al 25 de febrero de 2016, día que en que apareció la publicidad en la revista Caras Edición extraordinaria, se realizó una exploración del sitio web www.luxa.cl", la cual fue hecha con fecha 02 de septiembre de 2016 por la Jueza árbitro doña Gabriela Paiva Hantke, como medida para mejor resolver solicitada por la parte revocante, en el juicio de revocación de dominio www.luxa.cl, de propiedad de don Juan Antonio Fuentes Amigo, en el cual se estableció que "Se puede apreciar que al acceder al sitio www.luxa.cl se despliega el contenido de la página web que contiene en su parte superior e inferior izquierda la expresión: Cortinas LUXA más la figura de un elefante (…)", lo que consta en el fallo de revocación de nombre de dominio www.luxa.cl, de fecha 12 de Octubre de 2016, dictado por la referida Juez árbitro.

En razón de lo anterior, alegó que el plazo de 1 año establecido en la ley 20.169, comenzó a correr, al menos, a partir del 02 de septiembre de 2016, fecha en que se certificó, por la referida Jueza árbitro, la existencia y actividad del nombre de dominio en cuestión que utilizaba la marca LUXA, por lo que habiéndose notificado la demanda cesatoria, condenatoria y de indemnización de perjuicios con fecha 21 de junio de 2017, se estaría dentro del plazo requerido por ley, siendo improcedente la excepción de prescripción impetrada por la demandada por carecer de todo fundamento.

Que, con fecha 2 de agosto de 2018, se reanudó la audiencia de contestación y conciliación con la sola asistencia de la apoderado de la parte demandante, oportunidad en que se llamó a conciliación, sin resultados y se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que rola en autos.

Que, con fecha 5 de Junio de 2018, se citó a las partes a oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O

En cuanto a la prescripción

PRIMERO: Que la apreciación conforme a la sana crítica del ejemplar de sentencia arbitral dictada por la Juez Arbitro Gabriela Paiva Hanke, con fecha 12 octubre de 2016, acompañado en el número 3 del tercer otrosí de la demanda, permite este Tribunal tener por cierto que efectivamente en el dominio www.luxa.cl de propiedad

LXXHXRXX

del demandado, al 02 de septiembre de 2016, se utilizaba con fines comerciales la expresión "Cortinas LUXA", más la figura de un elefante, ello porque el demandado no solo no objetó dicho documento, sino que reconociendo su participación en el procedimiento arbitral en que dicha sentencia fue emitida y su allanamiento a la solicitud que le dio origen, no impugnó la veracidad de lo señalado en el párrafo número 9 de su texto y, además, porque dicha circunstancia fue asentada en el referido fallo por la Juez Arbitro, como producto de su propia observación.

SEGUNDO: Que entre la fecha señalada en el numeral anterior, 02 de septiembre de 2016, oportunidad en que, conforme a lo asentado en el numeral anterior, aún se registraba la utilización con fines comerciales de la expresión "Cortinas LUXA" en el sitio web aludido, uso por parte del demandado que la demandante califica de competencia desleal, y la fecha en que se notificó la demanda de autos y su proveído, 21 de junio de 2017, no transcurrió íntegramente el plazo de un año contemplado en el artículo 7º de la Ley 20.169, de manera que solo cabe a este Tribunal rechazar la excepción de prescripción opuesta.

En cuanto al fondo

TERCERO: Que no existe controversia en autos en cuanto a la existencia de la publicidad aparecida en la revista Caras Edición Extraordinaria, Año 28, con fecha 25 de Febrero de 2016, la que, en todo caso consta, de la fotografía del artículo interior de dicha revista acompañado en el número 4 del tercer otrosí de la demanda, no objetada; ni en cuanto a la utilización en la página web del demandado www.luxa.cl., hasta, a lo menos, el 02 de septiembre de 2016, de la expresión "LUXA" con el distintivo de marca registrada ® y fotografías que hacían referencia a los productos objeto del comercio promovido en ella.

CUARTO: Que en la especie la actora Hunter Douglas Chile S.A. ha accionado en contra de Juan Antonio Amigo Fuentes en razón de que este, mediante el uso no autorizado de marcas comerciales registradas; de fotografías de su propiedad; de su apariencia distintiva; de la utilización del símbolo ®, dando a entender que la marca Luxa se encuentra registrada, sin estarlo efectivamente; y por actos de competencia desleal que implican el aprovechamiento ilícito de la fama y crédito derivado de las marcas registradas de mi mandante, así como de su esfuerzo empresarial, que materializó con la publicidad que apareció en la revista Caras Edición Extraordinaria, Año 28, con fecha 25 de Febrero de 2016, y el contenido emitido en el sitio web de su propiedad www.luxa.cl hasta el 02 de septiembre de 2016, habría lesionado su derecho de propiedad industrial sobre sus marcas comerciales registradas.

QUINTO: Que la configuración de la lesión de su derecho de propiedad industr que la actora alega haber sufrido, supone, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 D de la Ley 19.039, que la publicidad y contenido referidos en el numeral ante hayan inducido a error o confusión a los consumidores, lo que a juicio de es

VLCXHXKVXK

Sentenciador debe acreditarse, toda vez que, no refiriéndose el uso que se atribuye al demandado a una marca idéntica a la invocada por la actora, sino a una marca semejante en concepto de esta, la confusión no puede presumirse conforme a lo señalado en el inciso final del artículo mencionado.

SEXTO: Que, en este sentido, la prueba rendida por la parte demandante es insuficiente para tener por acreditado en autos que la publicidad aparecida en la revista Caras Edición Extraordinaria, Año 28, con fecha 25 de Febrero de 2016, más el contenido del sitio web www.luxa.cl hasta el 02 de septiembre de 2016, indujeron a error o confusión a los consumidores en cuanto al origen de los productos comercializados por Luxa, haciéndolos creer que se trataba de productos de la marca registrada Luxaflex de Hunter Douglas.

En efecto, ni el ejemplar de la sentencia arbitral dictada por la Juez Arbitro Gabriela Paiva Hanke, con fecha 12 de octubre de 2016, ni las declaraciones testimoniales prestadas por Daniela Ivonne Juárez Galarce con fecha 30 de noviembre de 2017, ni la confesión forzada prestada por el demandado con fecha 12 de abril de 2018, refieren antecedentes que hagan verosímil, a juicio de esta Sentenciadora, el que la publicidad y contenido señalados en el párrafo anterior provocaron efectivamente error o confusión en los clientes de Hunter Douglas, determinándolos a adquirir las Cortinas Luxa en la creencia de que eran de la marca registrada Luxaflex.

SEPTIMO: Que, aun cuando se estimare que el artículo 19 bis D de la Ley 19.039 no requiere que el uso hecho por un tercero de una marca similar a una marca registrada produzca efectivamente error o confusión, bastando, en la especie, que la expresión Luxa® empleada en la referida publicidad y contenido solo sean aptas para inducir a error o confusión, ello tampoco se verifica en este caso, puesto que en la publicidad de la Revista Caras o en la página web www.luxa.cl no se contiene elemento alguno que recuerde la apariencia distintiva de Hunter Douglas Chile S.A. o sus marcas registradas, ya que en aquellas la expresión Luxa®, no se enuncia aisladamente, sino integrada a la expresión Cortinas LUXA® (esta última en color rojo), más un icono que representa un elefante, elementos novedosos y diferenciadores respecto de la expresión Luxaflex® (de color negro), que minimizando la semejanza parcial entre dichas expresiones, descartan la posibilidad de error o confusión entre ambas.

OCTAVO: Que a la conclusión anterior no obsta la presentación en la página web www.luxa.cl de las dos imágenes fotográficas de que dan cuenta los documentos acompañados en el segundo otrosí de la solicitud agregada a los autos con fecha 23 de noviembre de 2017, pues estas no contienen alusión alguna a su origen ni al de los objetos que muestran y, además, su despliegue en dicha página web se encuent acompañada de la imagen identificatoria de la misma, Cortinas LUXA , más la image del elefante ya referida.

Por otra parte, el uso del símbolo ® respecto de la expresión Luxa, sin que estuvie efectivamente registrada como marca, si bien es ilegítimo y puede acarrear las sancion

DKXHXRXX

que la ley contempla al efecto para el infractor, tampoco resulta inductiva de error o confusión respecto de la marca Luxaflex®.

NOVENO: Que en relación a la acción de competencia desleal los antecedentes probatorios agregados a los autos por la parte demandante, ya referidos en los numerales anteriores, tampoco resultan idóneos para tener por cierto que el demandado, como afirma aquella, haya desplegado acciones en pos de "generar confusión en los consumidores y aprovecharse de la fama y prestigio de Hunter Douglas Chile S.A. con el propósito de desviar clientela".

DÉCIMO: Que en razón de lo asentado en los numerales anteriores y teniendo presente, además, respecto de la indemnización de perjuicios, que la actora pretende ser resarcida de daños y perjuicios de cuya real existencia no tiene certeza, pues solicita se condene al demandado "al pago de los **posibles** daños y perjuicios" causados por la lesión a sus derechos de propiedad industrial y los actos de competencia desleal que atribuye a la parte demandada, se rechazara la demanda en todas sus partes.

Por estas consideraciones, citas legales y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1698 del Còdigo Civil; Leyes 19.039 y 20.169; artículos 160, 170, 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Que no ha lugar a la excepción de prescripción.

II.- Que no ha lugar a la demanda de fecha 21 de abril de 2017, con costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol Nº7917-2017

Dictada por Rommy Müller Ugarte, Juez Titular del Sexto Juzgado Civil de Santiago.

Autorizada por Daniel Lagos Rodríguez, Secretario Subrogante del Sexto Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago**, **treinta y uno de Octubre de dos mil dieciocho**

YLKXHXRYKX

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 12 de agosto de 2018, 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

ROMMY NATALIA MULLER UGARTE
Fecha: 31/10/2018 11:33:13