

Santiago, dieciséis de junio de dos mil veintidós.

VISTOS:

Se ordenó traer los autos en relación para conocer de los recursos de casación en la forma y apelación interpuestos por la demandante en contra de la sentencia definitiva de 28 de marzo del año 2019, dictada por el Tercer Juzgado Civil de Santiago en la causa Rol C-22.116-2016, mediante la cual se rechazó íntegramente la demanda, sin costas

CONSIDERANDO:

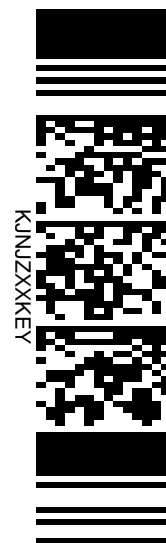
I. En cuanto al recurso de casación en la forma

Primero: Que, en representación de la demandante Sociedad Grupo Minga SpA., el abogado don Andrés Astudillo Sotelo, entabló recurso de casación en la forma en contra de la sentencia definitiva de 28 de marzo del año 2019 escrita de fojas 839 a 869. Según se expresa en el recurso, se ha configurado la causal prevista en el artículo 768 N° 5, en relación con el artículo 170, ambos del Código de Procedimiento Civil, en razón que la sentencia recurrida omite analizar toda la prueba producida, omite expresar la razón para privar de mérito las declaraciones de dos testigos e incurre en una contradicción entre sus secciones considerativa y resolutive.

En el arbitrio de nulidad formal se desarrolla el motivo en torno a tres acápites.

En primer lugar, se aduce en la impugnación que la sentencia se limita a enlistar la prueba en sus motivos duodécimo a décimo octavo. En segundo término, el fallo no aporta las razones que conducen a desestimar el valor probatorio de las aseveraciones de los testigos Valeska Araya y Claudio Castillo, en cuanto afirman que el uso indebido de la marca “La Rambla” confundió a terceros. En el tercer acápite se denuncia una contradicción entre lo razonado en el considerando vigésimo tercero y lo resuelto desde que, en el fundamento aludido se establece que ambas partes otorgan el mismo servicio de restaurant y, no obstante, decide rechazar la demanda. En este punto el impugnante hace consistir el yerro en que la sentencia se ampara en que el servicio referido se dirige a distinto tipo de público; circunstancia irrelevante para establecer la diferencia que luego conduce al rechazo de la demanda.

Segundo: Que, el recurso de nulidad formal no señala cuál es la norma específica sobre la forma de la sentencia que denuncia infringida, limitándose a



sostener que no se han observado las exigencias del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. De consiguiente, el impugnante olvida, el carácter estricto del recurso, cuyas exigencias generales se disponen en los artículos 772, inciso 2° y 774 y, específicamente para la causal esgrimida, consignar el requisito de aquellos enumerados en el artículo 170 del citado cuerpo legal que se denuncia inobservado. En suma, es menester que, al interponer un recurso de esta naturaleza, la recurrente cumpla lo requerido por última la disposición en análisis, esto es, identificar el o los requisitos previstos para la sentencia definitiva que fueron omitidos en la resolución recurrida.

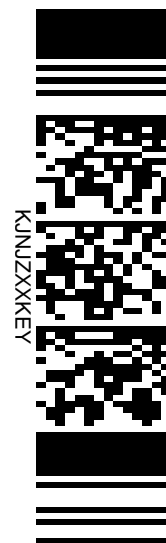
La circunstancia antes descrita torna imposible entrar al estudio del recurso, por cuanto ello importaría dejar a la discrecionalidad de esta Corte la determinación del fundamento de la impugnación y, de tal suerte, el yerro formal en que pudiere incurrir la sentencia, cuestión que atañe a un asunto que la ley ha impuesto a la parte agraviada. En consecuencia, el arbitrio será rechazado.

Tercero: Que, sin perjuicio del déficit apuntado en el motivo que precede y sin entrar al análisis de los fundamentos esgrimidos en abono de la causal, el vicio reseñado en el arbitrio de nulidad formal puede ser subsanado al resolverse el recurso de apelación interpuesto conjuntamente por la demandante, en aplicación de lo dispuesto en el inciso penúltimo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, que permite no anular la sentencia, si de los antecedentes aparece de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable solo con la invalidación del fallo, máxime si la impugnación vía nulidad y aquella vertida en la apelación, se amparan en fundamentos idénticos. Luego, al no apreciarse un vicio que pueda ser reparable únicamente con la invalidación de la sentencia de primer grado, se dispondrá, asimismo, el rechazo del recurso en análisis, como se dirá en la conclusión.

II. En cuanto al recursos de apelación de la parte demandante

Se reproduce la sentencia en alzada, en su parte expositiva, considerandos y citas legales, a excepción de los ordinales 8.- y 9.- de su motivo décimo octavo y sus fundamentos vigésimo tercero a vigésimo sexto, ambos inclusive, que se eliminan

Y se tiene en su lugar y además presente:



Cuarto: Que, en el ámbito de los derechos de propiedad industrial, el registro de una marca otorga determinadas ventajas en la protección del nombre de un producto, servicio o establecimiento y de los signos o su combinación que sirvan para distinguirlo.

Según disponen los artículos 19 y 19 bis D de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial; 31 y 63 de su Reglamento contenido en el Decreto N° 236, en vigor a la época de la interposición de la demanda, la inscripción ante el órgano público competente del nombre y, en su caso, de los signos correspondientes, produce diversos efectos jurídicos. Otorga a favor del titular de los derechos que emanan del registro, cuatro ventajas principales, comúnmente designadas como el contenido positivo del derecho que, sin pretensiones de exhaustividad, corresponden a las siguientes:

a) Usar la marca para:

a.1.) Su función básica, esto es, distinguir productos, servicios o establecimientos en el mercado.

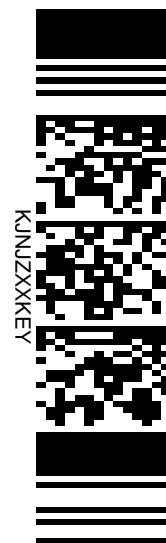
a.2.) Asociar a los servicios, productos o establecimientos una reputación que contribuya a las ventas, otorgando garantía al consumidor acerca de que obtendrá determinada calidad, consistencia o ventaja.

a.3.) Publicitar y promocionar los productos, servicios o establecimientos, en los márgenes tolerados por el derecho del consumo.

b) Ceder, a cualquier título la marca, comprensiva del objeto de protección y el derecho conferido, incluida la facultad de licenciarla.

Como puede advertirse, los derechos que nacen para el titular de una inscripción a partir del perfeccionamiento del registro, inciden en cuestiones relacionadas con diversas vertientes jurídicas, naturalmente con el derecho marcario, pero también del consumo (Ley N° 19.496) y de la libre competencia (Decreto Ley N° 211 que Fija Normas Para la Defensa de la Libre Competencia y Ley N° 20.169).

Quinto: Que, conforme la preceptiva indicada en el motivo anterior, especialmente el inciso 2° del artículo 19 bis D y artículo 31 de la Ley N° 19.039, se contempla un atributo negativo del dominio a favor del titular de la inscripción, correspondiente a la facultad de excluir a cualquier persona en el uso de marca sin su aquiescencia, dentro del ámbito que el derecho protege. Conviene apuntar que en el sentido indicado el precepto del citado inciso 2° del



artículo 19 bis D expresa 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”.

Como consecuencia de esta exclusividad, la ley le permite impetrar medidas orientadas a prohibir a terceros el uso, tanto de las palabras y signos que la constituyen, como de aquellos similares, cuando se pretende otorgarles una cobertura que también sea similar, de modo de inducir a los consumidores a error o confusión. De tal suerte, bajo la voz “similar” la ley otorga una protección consciente de un ámbito de significado que combina palabras y signos que se aplican a bienes, servicios o establecimientos concernidos por un segmento de las actividades empresariales.

En este sentido, el inciso final del último precepto citado establece que, tratándose de palabras o signos semejantes y de productos o servicios similares, la mencionada prohibición se aplica cuando exista riesgo de confusión.

Por ende, el amparo a favor del dueño de la marca comprende el uso de expresiones o signos similares, no sólo de cobertura idéntica sino también similar. Por cobertura de la marca puede comprenderse un ámbito determinado del tráfico económico, esto es, del quehacer lucrativo en el que tiene lugar el uso de la marca en bienes, servicios o establecimientos comerciales o industriales determinados. Ahora, el grado de semejanza que la ley prohíbe, se mide por su capacidad de inducir a error o confusión. Este umbral se basa en el consumidor medio, esto es, quien está informado y atento, pero que confía en la imagen de la marca que conserva en su memoria, con posibilidades limitadas de hacer comparaciones minuciosas.

Según establece el artículo 23 de la Ley N° 19.039, “(C)ada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen”. El clasificador de marcas comerciales que prevé el artículo 23 de la Ley N° 19.039 y exige el Reglamento citado para la solicitud de inscripción en sus artículos 2° y 9°, literal c), se contempla en el “Arreglo de Niza relativo a la Clasificación



Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas”. Si bien Chile no es miembro del mencionado Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en virtud de las disposiciones normativas antes mencionadas debe considerarse el instrumento en referencia para las solicitudes de registro y renovación de marcas comerciales, en su texto adoptado por la Resolución Exenta N° 112, de 2012 del Instituto de Propiedad Industrial, vigente a la época de interposición de la demanda.

El mencionado “Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas” detalla una clasificación común de productos y servicios para el registro de las marcas comerciales. Según dispone su artículo 1°, apartado 1) la clasificación relaciona un listado de clases expresado en números, que asocia a una lista alfabética de productos y servicios para cada dígito.

En lo que interesa, el clasificador provee criterios que permiten, de una parte, comprender múltiples productos o servicios que llevan la marca comercial y, por otra, acotar el uso de la marca con referencia a una constelación determinada de esos bienes, servicios o establecimientos, habitualmente asociados a un quehacer empresarial según los mercados han ido delimitando.

El clasificador internacional se emplea en nuestro ordenamiento como un componente fundamental del método para la constitución de derechos de propiedad industrial respecto de las marcas comerciales. En efecto, a partir de la indicación en la solicitud de inscripción del clasificador y el posterior registro de la marca a partir de este señalamiento, con el que el procedimiento administrativo finaliza, se pueden distinguir productos o servicios de manera específica y determinada, de modo de ampararlos de forma exclusiva y excluyente.

En suma, la prohibición impuesta a terceros frente a un registro busca evitar la explotación de la marca sin la voluntad de su titular, dentro de los márgenes del clasificador inscrito, de manera que las cuatro ventajas referidas, sean exclusivas del dueño en ese ámbito en que, efectivamente, ha señalado en su solicitud que le son de utilidad.



Sexto: Que, en la especie, no ha habido controversia entre las partes acerca de la coincidencia de las marcas comerciales que cada una tiene inscrita en clasificadores distintos, y el uso de un signo distintivo o expresiones similares a la empadronada tanto por la actora como la demandada, en sendas labores empresariales de explotación de restaurante. Sin embargo, hubo discrepancia sobre el fondo entre los contendientes, que fue zanjada por lo apelado del fallo, en cuanto a la inducción a error o confusión derivada del uso de las marcas empleadas “La Rambla”, por la demandada y “Ramblas” por la actora.

Sobre el punto, la sentenciadora razona en orden a que el uso de la marca semejante referida —la sola denominación como expresa en su laudo— por parte de la demandada no induce a error, confusión o engaño a clientes y consumidores.

Específicamente, en su motivo vigésimo tercero, el fallo en alzada consigna que el establecimiento comercial de la actora corresponde a un bar restaurante, dirigido a un público adulto joven, que ofrece espectáculos en vivo. Por contraste, según expresa el laudo, el local de la demandada ofrece alimentos basados en la tradición uruguaya, consistentes en sándwiches de su especialidad y platos típicos de Uruguay, destinados más bien grupos familiares. Añade que la inscripción de las marcas con denominación idéntica de ambas partes, sin reparos del Instituto de Propiedad Industrial, refuerza la plausibilidad de la divergencia de uso asentada.

De todo ello se sigue que, en concepto de la juez *a-quo*, coexisten actualmente las marcas de ambas partes en determinadas clases “ejerciendo de manera diversa sus respectivos rubros, reiterando que la actora explota el establecimiento comercial ‘Ramblas’, que corresponde a un bar restaurant, en tanto que la demandada, la sandwichería “La Rambla”, que evoca la cultura uruguaya.

En consecuencia, lo apelado del pronunciamiento de primer grado y que debe dilucidarse por esta Corte es si el grado de similitud es suficiente para acceder al amparo judicial que se impetra en la demanda. Como se indicó, la similitud referida se mide en torno a un baremo de contenido indeterminado, que debe conformarse a partir de la figura del consumidor medio.



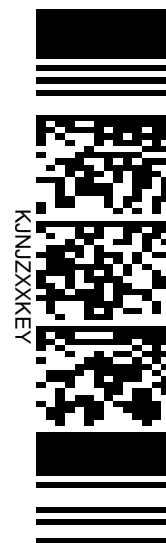
Séptimo: Que, en relación con los hechos establecidos en la sentencia en alzada, reseñados en el considerando que precede, corresponde apuntar las siguientes consideraciones:

a) Los registros “Ramblas” clase 43 y “La Rambla” clase 43, de la actora, en lo que interesa, abarcan la siguiente cobertura: servicios de restaurant, bar, pub, salón de té, cafeterías, fuente de soda, pizzería, autoservicio de comidas, bares de comidas rápidas, servicios de procuración de alimentos y bebidas preparados, para servirse o llevar, y servicios de banquetes, fundamentalmente.

b) Los registros “La Rambla” clases 30, 35 y 39, de la demandada, corresponden, en lo medular, a la siguiente cobertura: compra y venta de aderezos, condimentos, comidas preparadas y bebidas; servicios de administración comercial y gestión de puntos de venta; y, reparto de productos o mercancías y servicios de reparto de comidas prestados por restaurantes. Resulta pertinente aclarar que la mencionada clase 30 no es de servicios, como el caso de los de restaurant y afines, sino sólo de compra y venta de comidas, al punto que, según se dirá, el fallo de aceptación parcial a registro N° 175388, de 14 de octubre de 2015 otorga cobertura a la demandada en estos autos en clase 39 para reparto de productos o mercancías, con excepción de productos de las clases 29 y 30, específicamente de las comidas u bebidas preparadas concernidas por dicha clase. El punto es que, no se comprenden por vía del reparto, servicios que vienen a conformar aquellos propio del rubro de restaurant.

En tales condiciones, tanto la clase como la descripción asociada a cada rubro de los mencionados registros, no permiten concluir, como erradamente lo hace la sentencia que se revisa, una suerte de inscripción paralela de un mismo bien, esto es, de la referida marca comercial. Si bien hay expresiones similares, cada titular del registro marcario empadronó en clase diversa el signo gráfico distintivo de que se trata.

Todo indica que el fallo en alzada asume que las diversas clases en que han tenido lugar las inscripciones de marca comercial de cada una de las partes amparan actividades de cobertura similar, pero distinguibles según el público consumidor al que se orientan los servicios. De tal suerte, la cobertura que ofrecen clases distintas sería irrelevante para la sentenciadora de primer



grado, bastando la inscripción para dar lugar al paralelismo de registros aludido en el párrafo precedente.

Esta conclusión es errónea, desde que la función del clasificador internacional, prevista en la citada Ley y su Reglamento, es trazar la línea divisoria entre diversos productos y servicios, incluso de aquellos que se prestan en forma conjunta, de modo de extremar los esfuerzos para distinguirlos, configurándose, cuando la separación pueda inducir a error a los consumidores, una causal de rechazo del registro, a la par que una vulneración a la facultad de exclusión en el uso prevista en el artículo 19 bis D de la Ley N° 19.039, a favor del titular de una marca empadronada.

La expresión lingüística en que consiste la marca comercial en cuestión, está inscrita a favor de cada una de las partes, en clases diversas, tal como establece la sentencia impugnada y aparece claramente contrastado por dos sentencias del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. El fallo de rechazo N° 175243, “La Rambla y Eventos Sociedad Anónima – Inversiones H y G Ltda. – La Rambla” de 30 de septiembre de 2015, dictado por la Directora Nacional (S) del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, respecto de la marca mixta “La Rambla”, clase 43, agregado a fojas 256 y 257. El referido pronunciamiento, luego de establecer que los signos en controversia presentan una configuración fácilmente confundible, funda el rechazo de la solicitud presentada por La Rambla y Eventos Sociedad Anónima en que, de concederse la marca pedida, “ello será motivo de toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la procedencia de la cobertura que se quiere distinguir”. Además, el fallo de aceptación parcial a registro N° 175388, “La Rambla y Eventos Sociedad Anónima – Inversiones H y G Ltda. – La Rambla” de 14 de octubre de 2015, dictado por la Directora Nacional (S) del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, respecto de la marca mixta “La Rambla”, clase 39, agregado a fojas 420 a 422, razona en los mismos términos, salvo en cuanto por aplicación del principio de especialidad de las marcas, otorga cobertura a la solicitante en la clase 39 para distinguir reparto de productos o mercancías, con excepción de productos de las clases 29 y 30.

En tales condiciones, no se presenta el conflicto entre registros de una misma cobertura, que la sentencia de primer grado ha buscado resolver a través de una distinción interna aplicada al servicio de restaurant y afines, sin



considerar el ámbito de cada clase. En efecto, la sentencia atiende a un nivel más específico que aquel circunscrito por los márgenes de la clase relativa a los restaurantes, pub, bares, cafés o pizzerías, amparándose en el público al que se dirigen los servicios de alimentación que se sirve en el local o se ofrecen para llevar, sin reparar que se está dentro de una misma clase, donde uno de los litigantes es titular de la marca que usa y el otro la emplea sin derecho empadronado.

Esta determinación de la juez *a-quo*, como se dijo, asume una hipótesis que no se configura en la especie, frente a la que ofrece una solución de coexistencia armónica. Sin embargo, consta de la prueba rendida que se trata de inscripciones relativas a una expresión lingüística similar que no abarcan un ámbito de bienes y servicios concernidos por la misma clase dentro del clasificador internacional a que se remite el Reglamento.

Luego, zanjado el punto relativo a que cada parte es titular de la marca, pero en clases distintas, corresponde resolver si el uso de la marca por parte de la demandada, sin contar con clasificador que la habilite para ello al no estar concernido el servicio de restaurant por los números 30, 35 y 39 que delimitan la cobertura registrada a su favor, abarca bienes o servicios iguales o similares e induce a error o confusión a clientes y consumidores, en los términos que prevé el inciso 2° del artículo 19 bis D de la Ley N° 19.039.

El punto de la sede en que debe resolverse la cuestión que se acaba de indicar no es baladí, desde que la semejanza de bienes o servicios y el riesgo de inducción a error o confusión, son circunstancias que deben demostrarse a través de prueba idónea para configurar la prohibición de uso, más allá del contexto demarcado por estrategias de venta que buscan distinguir servicios, clientes específicos a los que se dirigen y correlativas acciones de marketing, de suyo variables por ser propias de la gestión de una empresa

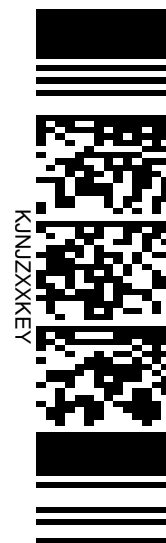
Octavo: Conviene apuntar que el uso referido en la motivación que precede, en que la actora funda sus pretensiones, se encuentra establecido en el fallo que se revisa, sin perjuicio que aparece comprobado a la luz de los atestados notariales extendidos el 17 de abril de 2018, de fojas 561 en relación al restaurant de nombre “La Rambla, sandwichería y pizzería uruguaya” ubicado frente al número 1.344 de Av. Tabancura, comuna de Vitacura, al que se adjuntan 5 imágenes fotográficas; y de fojas 567 relativo al sitio web



www.sandwicherialarambla.cl correspondiente al mismo restaurant, que consigna la marca aludida, la dirección de Av. Tabancura y el horario de atención para *delivery* y local, en la carta de platos exhibida y aparejada de fojas 568 a 569.

Noveno: Que, conforme lo razonado precedentemente, si bien el fallo apelado abordó el extremo atinente a la cobertura igual o similar de la marca, lo hizo en un nivel de análisis incorrecto, esto es, asumiendo que había inscripciones vigentes que cubrían un ámbito coincidente, en circunstancias que las diversas clases buscan conjurar ese riesgo y la autoridad administrativa adoptó resoluciones de rechazo y registro parcial respecto de la demandada. De ese modo, la sentenciadora asume como irrelevante la clase de cada registro o bien desconoce su capacidad para distinguir ámbitos de cobertura. Desde esta premisa, la sentenciadora se vale del criterio de “*productos o servicios idénticos o similares (cuando) el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión*” que prevé el artículo 19 bis D de la Ley N° 19039, como una vía destinada a resolver una colisión de registros de la misma clase para marcas iguales o similares, en circunstancias que su alcance se contrae a discernir sobre si la infracción consistente en el uso de una marca fuera de la clase que abarca, internándose en la cobertura registrada a favor de la demandante, es apta para provocar un riesgo de error en los consumidores.

En efecto, la cobertura de la marca comercial en cuestión es diversa según el registro que obtuvo a su favor cada una de las partes; circunstancia sobre la que precisamente versa la decisión de registro parcial que obtuvo la demandada del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que le permite sólo el reparto de productos o mercaderías, exceptuadas las comidas o bebidas preparadas. De tal suerte, desde esa constatación, corresponde determinar a la luz de la prueba rendida, si el uso de la marca que efectúa la demandada fuera de la clase que mantiene, es apta para provocar error o confusión en los consumidores, perturbando de ese modo el atributo de exclusión del derecho de propiedad industrial de la demandante. Dicho de otro modo, aclarado que el uso que hace la demandada de la marca por la demandante, se emplea en el mismo segmento del tráfico económico demarcado por el clasificador internacional, debe dilucidarse si ese uso es inductivo a error o confusión.



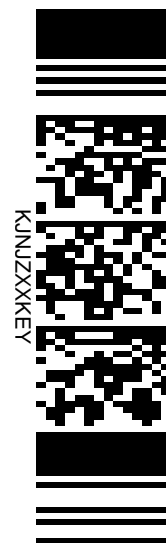
Décimo: Que, acerca de si se configura o no inducción a error o confusión, la sentencia de primer grado se basa en el consumidor al que se dirige la oferta del servicio de que se trata, según la política de ventas de cada establecimiento que estima acreditada. En efecto, el pronunciamiento considera relevante en este aspecto que, en el caso de la actora, se trate de un bar restaurante, dirigido a un público adulto joven, que ofrece espectáculos en vivo, en tanto que, respecto de la demandada, corresponde a servicios de alimentación basados en la tradición uruguaya, consistentes en platos típicos destinados a grupos familiares.

La deficiencia de esta conclusión estriba en su falta de derivación desde la prueba rendida y en la insuficiencia de la reflexión sobre la aptitud para inducir a error o confusión al público consumidor. Del análisis y valoración de la prueba rendida se infieren circunstancias diversas conforme se razonará en el motivo siguiente.

Undécimo: En los atestados notariales extendidos el 17 de abril de 2018, de fojas 561, respecto del restaurant de nombre “La Rambla, sandwichería y pizzería uruguaya” ubicado frente al número 1.344 de Av. Tabancura, comuna de Vitacura; y de fojas 567 relativo al sitio [web www.sandwicherialarambla.cl](http://www.sandwicherialarambla.cl), consta la carta exhibida en el establecimiento, acompañada de fojas 568 a 569. Se plasmó en fojas 570 y 571, además, los resultados de la búsqueda vía el portal “Google” de la expresión “la rambla”, que arroja en un lista en cuyos cinco primeros lugares, de arriba hacia abajo, aparece “La Rambla” de Tabancura N° 1.344, Vitacura y en el sexto puesto de prioridad al restaurant “Ramblas” de Manuel Montt N° 370, Providencia.

Esta búsqueda en “Google” revela cierto grado de riesgo de confusión, que debe matizarse desde que se ha efectuado a partir de la frase “la rambla” incluida en la barra respectiva; idéntica a la marca “La Rambla”, efectivamente usada por la demandada, sin que se hubiere empleado como criterio de búsqueda la palabra “ramblas”, coincidente con la denominación “Ramblas”, empleada por la actora. Una comparación de esa índole hubiese tenido mayor rendimiento para asentar el riesgo de confusión, limitándose la que se aporta a ofrecer un alcance más bien residual.

El certificado notarial de 22 de marzo de 2018 rolante a fojas 445, en razón de las imágenes que contiene a partir de fojas 446, da cuenta, respecto



de “La Rambla” y “Ramblas”, de restaurantes emplazados en edificaciones tradicionales del sector oriente de Santiago, que ofertan alimentos bajo palabras o frases características. Así, en “La Rambla” se estampan menciones como “chivitos” “milanesas” y “pizzas”, correspondiendo la primera referencia a sándwiches, la segunda a carne apanada y frita; y la tercera a la correspondiente preparación de queso con agregados sobre una masa. En “Ramblas” se alude a “mechadas”, “chorrillanas”, “sándwiches”; “empañadas fritas”; “shop heladito”; “jugos naturales”; “terremotos”; “tragos cocteles”, “vinos y cervezas”, en un aviso visible en el acceso al local, con una carta que pormenoriza diversas bebidas, tragos preparados, sándwiches con múltiples ingredientes de variadas clases, rellenas correspondientes a empanadas y quesadillas, tablas, cervezas, vinos, espumantes, jugos y café.

La certificación notarial de página web de 26 de marzo de 2018, de fojas 459 y siguientes da cuenta de ofertas de alimentos en carta de cada establecimiento y a fojas 613 a 616 corre agregada la carta de “La Rambla” cOn descripción de las preparaciones que se sirven a la clientela, apreciándose que este documento se vale de denominaciones foráneas para productos característicos del rubro de la comida rápida, como sándwiches de carne de res, pollo o vegetarianos (que se vienen en denominar chivitos), y de miga o en pan de molde (olímpicos), salchichas en pan copihue con agregados (panchos), todos en combinación con diversas verduras, queso, tocino, fiambres y aderezos; además de ensaladas clásica, especial y verde, flan, *cheesecake*, *brownie* de chocolate con helado de vainilla, las tortas *Chaja*, La Rambla y Ramón Navarro; y el postre Martín Fierro, picoteos consistentes en aros de cebolla, provoleta en pan tostado, bastones de queso y papas fritas; bebidas gaseosas, cervezas importadas, tragos, café, té, y jugos.

Salvo en lo pertinente a las denominaciones empleadas (chivitos, olímpicos, panchos), tratándose de churrascos, sándwich dobles o triples de miga y perros calientes con aderezos de queso o tocino, no surge divergencia significativa. Se trata de una asunto más bien nominal, por el empleo de palabras utilizadas en otro país para referirse a comidas y preparaciones ampliamente difundidas. En lo que concierne a los postres que contiene la carta de “La Rambla”, sólo respecto de aquel denominado “Martín Fierro” se alude en a que se trata de un “típico postre de Uruguay”.



En lo pertinente a la carta de “Ramblas”, en fijación fotográfica notarial de fojas 455 y 456, se señalan y describen sándwiches, tales como hamburguesas con diversos ingredientes como queso, aros de cebolla, aceitunas negras y verdes, lechuga, tomate; de carne mechada con cebolla, palta, queso, champiñones y mayonesa; de pollo en pan de molde con diversos ingredientes de entre los aludidos; y naturista en pan de molde con champiñones, cebolla, queso fundido y pepinillos. Bajo el rubro “rellenas con salsa 3 ajíes” se contemplan empanadas de queso, surtidas, mechada luco y quesadillas de carne y pollo. En el segmento “para compartir” se indican tablas criolla, vegetariana y distintas variedades de chorrillanas. No puede soslayarse, llegado a este punto, que ambas cartas en juego —de “la Rambla” y “Ramblas”— asocian a productos similares, valores de venta que corresponden también a montos similares.

Además, se contó con los siguientes reportajes, acompañados en formato impreso y, además, concernidos por la audiencia de percepción documental de fojas 806 y 807, celebrada el 28 de mayo de 2018:

a) En la impresión del sitio web “Betazeta”, de fojas 619 y 788 a 791, artículo de 14 de diciembre de 2011, bajo los títulos “9 imperdibles de la Feria del Sánduche” y “este finde semana se llevará a cabo éste, uno de los eventos gastronómicos más esperados del país”, “por Daniel Grunberg”; se persigue informar sobre datos para elegir entre 17 participantes en la feria de exhibición en que se ofrecerán churrascos, chacareros, Barros Luco, hamburguesas, chivitos y otras delicias. En relación con “La Rambla”, expresa que se trata de una sandwichería uruguaya que destaca por sus chivitos y olímpicos que califica de típicos sándwiches uruguayos, especialmente el chivito canadiense que se asocia con el churrasco italiano de Chile.

Sobre su mérito, la falta de fundamentación de los asertos vertidos en esta publicación, impide que esta Corte se persuada de la efectividad de la información que contiene el reportaje, esto es, el origen uruguayo de uno de los competidores, tratándose de preparaciones que son comunes en el ámbito de los sándwiches, más allá de la variación en ingredientes y aderezos que se agregan a una base de pan y carne. Se trata de publicitar una feria de preparaciones que son variedades de sándwiches.

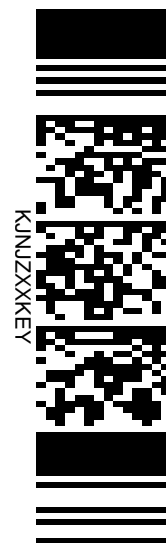


No se disputa a la publicación las características intrínsecas del alimento que se promociona, vale decir, su sabor, ingredientes y fisonomía. Sin embargo, la circunstancia de corresponder a comidas que representen una tradición gastronómica determinada aparece referida simplemente para introducir una presentación renovada de sándwiches en competición.

b) Reportaje titulado “Publimetro come y calla por Felipe Espinoza del Este”, de fojas 622 y 793, de 26 de diciembre de 2011, alusivo a la “Feria del Sanguche”, que expresa, en lo pertinente, que Uruguay es reconocido gastronómicamente por los asados e tira, achuras, chunchilines y morcillas, sin perjuicio que también hay un perfil sanguchero que se puede degustar en La Rambla, un local de ambiente familiar, que sirve chivitos, correspondientes a “una interpretación celeste de nuestro churrasco”, también panchos que “en jerga rioplatense emulan a nuestros perros calientes, milanesas de vacuno o pollo, además de postres, como el Martín Fierro, característico de Uruguay según la carta o el Ramón Navarro, un clásico de Montevideo”.

El reportaje persigue instalar como una manifestación de la gastronomía de origen Uruguayo determinadas preparaciones de sándwiches, comparándolas con otras comidas enraizadas en esa tradición. Se trata, en consecuencia, de una expresión promocional que busca conectar un servicio genérico con determinado origen nacional. La publicidad da cuenta de tratarse de una preparación común de sándwiches, con matices respecto de otros países, pero evidenciando que hay equivalencias en esta categoría de alimentos, al punto que son una interpretación de nuestros churrascos como expresa sin reticencia, de manera que esta prueba no demuestra que en “La Rambla” se ofrecen preparaciones distintivas de la tradición uruguaya.

c) Impreso titulado “La deconstrucción del sándwich”, de fojas 624 y 794 a 799, de “Paula”, de 13 de diciembre de 2011, relativo a la celebración del día nacional del sándwich y la respectiva feria, en que se menciona bajo el rubro “dos notables”, al chivito canadiense de “La Rambla”, con descripción de sus ingredientes. En fojas 625, el reportaje alude bajo el título “Uruguay” a “La Rambla”, con referencia a una especialidad culinaria, correspondiente al chivito que describe como un churrasco de carne, siendo el más popular en Uruguay el chivito canadiense, junto a los olímpicos que son sándwiches triples de miga.



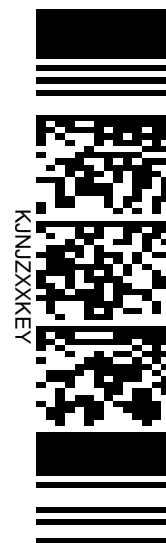
Más allá de establecer la equivalencia con preparaciones conocidas y ampliamente difundidas en Chile, esta prueba no da razón de la pertenencia de las preparaciones de sándwiches comidas a que alude a la tradición gastronómica que refiere, bajo ningún segmento o expresión de aquella. Llanamente se advierte la promoción de sándwiches llamativos por su tamaño e ingredientes.

d) Impresión de sitio web “Nueva Mujer”, de fojas 630 a 632 y 800 a 802, que consigna como fecha el 7 de febrero de 2013, bajo el título “¿Qué es un chivito?” de Karla Riquelme y la referencia “conoce este sándwich típico del Uruguay”, aludiendo a que se trata de un sándwich uruguayo por excelencia que nació en la década de los 40 en Punta del Este cuando en el bar “El Mejillón” una turista proveniente del norte de Argentina pidió un sándwich con carne de chivo o cabra, sirviéndosele un “sándwich de pan tostado con manteca, jamón y un churrasquito jugoso”. Se atribuye esta referencia a lo expuesto por el dueño del mencionado bar a La Nación de Argentina. Luego se acota que el sándwich se hizo popular en Uruguay y se fueron añadiendo ingredientes, una de cuyas variedades es el chivito canadiense. Aporta como dato para degustar la preparación al local “La Rambla”.

La referencia en cuanto a la fuente de la información que se aporta sobre el origen de la categoría de sándwiches es difusa, sin que obre elemento alguno de contraste para separarla de una anécdota o rumor, dirigida a la diferenciación de un producto que, de no mediar dicho relato, correspondería a un sándwich común con añadidos de verduras, quesos, fiambres, aceitunas o huevo.

e) Impresión de reportaje de 24 de abril de 2013, agregado en fojas 633 a 635 titulado “Chivito Canadiense y Milanesa en Sandwichería Uruguaya La Rambla” que expresa, en relación al local “La Rambla”, una valoración positiva para el chivito canadiense y un sándwich de milanesa, que se ocupa de describir añadiendo que “no hacíamos más que agradecer al Uruguay por inventar tales sándwiches”.

La última frase referida corresponde a una consigna proferida con fines promocionales, dirigida a exaltar las bondades de un alimento que se ha procurado distinguir de los demás, pero que no por ello deja de pertenecer a la categoría general de un sándwich o, en términos locales, de un churrasco. Es



manifiesto el afán referido, que distingue las bondades del producto, aludiendo a un origen al que se busca asociar a sus características, pero que no altera su índole de comida de emparedado, tentempié o aperitivo, que, sí es de importantes dimensiones, puede remplazar a alguna de las comidas estimadas principales.

f) Impresión de reportaje de “Wikén”, Revista “El Mercurio”, de fojas 639 a 640 y 803 a 805, titulado “La ruta uruguaya en Chile”. Se consigna que en Santiago hay varios lugares donde probar los sabores característicos de Uruguay. En lo pertinente, expresa que “el emblemático chivito nosotros lo llamamos churrasco”, que se trata de un sándwich “emblema de la cocina Uruguaya”, que es servido en “La Rambla”. Añade que el local cuenta con murales inspirados en el pintor Joaquín Torres García, y que ofrece una carta de recetas típicas uruguayas.

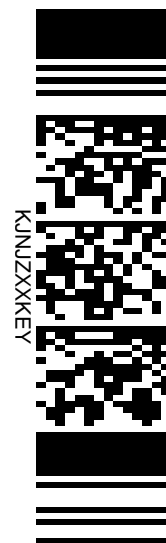
Las afirmaciones vertidas en este reportaje publicitario no son contrastadas por elemento alguno y, salvo estas acreditaciones, no persuade acerca de la preponderancia que se persigue atribuir a una clase de sándwiches, distinguible por haber sido dotadas de ciertas características genéricas, esto es, abundancia y variedad de ingredientes.

Además, se aportó la siguiente documental por la demandada:

g) Avisos publicitarios de fojas 627 y 628 de “La Rambla”, alusivos a sándwiches de cocina uruguaya. Este impreso corresponde a una promoción dirigida a distinguir en el mercado determinado servicio de restaurant, sin aptitud alguna para demostrar la referencia vertida sobre la pertenencia a una tradición gastronómica .

h) Impreso de fojas 629, titulado “Sánguche La Rambla por Ana Rivero”, en que se lee la descripción del chivito canadiense, la dirección del local, el valor del sándwich, que “La Rambla” es una “sanguchería uruguaya de tomo y lomo que tiene una lista de preparaciones que son un buen representante de su tierra”.

Aparece de manifiesto en ambas coberturas promocionales la falta de asidero de las circunstancias que son vertidas, esto es, que las preparaciones degustadas son fidedignos representantes de una tradición culinaria que permitiría distinguirlas suficientemente de otros sándwiches con variedad de



ingredientes y dimensiones llamativas que son servidos con guarnición de papas fritas.

i) Finalmente, los impresos “Concurso Elqui Spa La Rambla” en fojas 646 y 647 y promoción “La Rambla” en el portal “*Trip Advisor*” de fojas 648 y siguientes no aportan elemento alguno para asentar el enraizamiento en determinada tradición de las preparaciones respectivas, al punto que se consigna en la descripción del segundo impreso que “La Rambla” ofrece como tipo de comida, la sudamericana. Esta referencia de orden genérico, más allá de las denominaciones locales, es la que impide concluir que “La Rambla” ofrece alimentos que sean genuina expresión de la tradición uruguaya, apareciendo más bien que se utiliza una denominación específica, para aludir a sándwiches y otras preparaciones con ciertas características que buscan captar algún segmento del mercado de esta clase de comidas.

En audiencia de percepción de prueba documental de fojas 806 y 807, de 28 de mayo de 2018, se procedió a la reproducción de un disco compacto que contenía la grabación de la cápsula “Ruta del Sándwich” en el contexto del programa de televisión “Lugares que hablan”, emitido el 21 de abril de 2018 por Canal 13. En lo pertinente, el conductor del espacio presenta al restaurant “La Rambla” como el ganador de la semana de la “Ruta del Sándwich”, describiendo los ingredientes y degustando un sándwich denominado chivito canadiense, con toda suerte de sonidos en señal de satisfacción.

En lo pertinente a la testimonial rendida por la actora, la deponente Valeska Araya Trincado en fojas 585 expresa que el público concurre al local “Ramblas” y piensan que es “La Rambla”, lo que incluso acontece con proveedores de carne y cerveza. Añade que el establecimiento “Ramblas” vende sándwiches, que recuerda que una pareja pidió una milanesa, pero no tenían.

La testigo no aporta referencias suficientes para premunir de fundamento sus afirmaciones, sin perjuicio de persuadir acerca de la circunstancia genérica que “Ramblas” expende sándwiches, tal como destacadamente se les incluye en su carta o menú antes reseñado.

El deponente Claudio Castillo Garrido, cuyo testimonio consta a fojas 592 y siguientes, afirma que en su labor de encargado de eventos recibe llamados preguntando por “La Rambla”, sin embargo no precisa oportunidades,



frecuencias u otras circunstancias que permitan asignar mérito a sus afirmaciones, salvo cuando asevera que recibió llamados preguntando por un concurso de “La Rambla”, circunstancia contrastada con la prueba documental de fojas 646, en que figura el llamado correspondiente por “La Rambla”. En efecto, el testigo alude a que con ocasión de un concurso del 15 de noviembre de 2017 que hizo “La Rambla”, esto es, el concurso “Elqui Spa” de que da cuenta la referida instrumental, recibieron múltiples llamados entre el 18 y 25 de noviembre del año indicado, incluso acusándolos de publicidad engañosa, evidenciándose una confusión frente al despliegue de una campaña promocional, pero sin que conste alguna denuncia ni molestias que excedan del ámbito propio de un mal entendido del público que llamó telefónicamente.

En relación con los testigos de la demanda, Paola Hernández Corbalán refiere que “Ramblas” es un bar, un lugar destinado al carrete, para ir con amigos o compañeros de trabajo, en tanto que “La Rambla” es sandwichería y pizzería uruguaya, en la que trabajó, que venden chivitos que es un sándwich típico uruguayo preparado para uruguayos y chilenos que han ido a Uruguay, además de panchos, milanesas y postres como torna Chajá, Ramón Navarro y Martín Fierro. Agrega que no hay confusión, desde que un establecimiento se ubica en Providencia y el otro en Vitacura, con fachadas distintas y de colores diversos. Refiere que se trata de ambientes diversos, dirigidos a públicos diferentes, desde que “La Rambla” es más familiar con más ventas los días domingo al almuerzo, en tanto que Ramblas es de días viernes y sábados.

En sus afirmaciones sobre la explotación que se efectúa del restaurant “Ramblas” carece de toda fundamentación. Sobre este extremo aporta conclusiones sobre las que no da razón alguna. Por otro lado, la testigo afirma que “La Rambla” ofrece sándwiches, con una llamativa constricción del público al que está dirigido este servicio: uruguayos y chilenos que han ido a Uruguay. En este punto impresiona como carente de veracidad, desde que no se advierte cómo un local abierto a todo público podría imponerse semejante constricción, sin implicancias jurídicas y económicas graves. Por otro lado, nada afirma de utilidad acerca de sus asertos sobre que los alimentos a que alude pueden reclamar carta de naturaleza en la tradición gastronómica uruguaya.



La declarante Liliana Vilche Valdez, refiere que el rubro es una chivitería o sandwichería de comida típica uruguaya, con colores alusivos a Uruguay, pinturas de colores que hacen referencia a un pintor uruguayo, con música y fotos de Uruguay, con un significado que evoca la costanera de Uruguay, su país. Añade que se trata de un ambiente muy familiar.

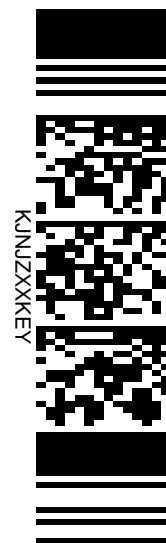
Esta última testigo simplemente asevera lo que se viene asentando, esto es, que se trata del expendio de sándwiches y otras preparaciones, valiéndose de una estrategia para distinguirla de la amplia oferta en dicho rubro, aportando un contexto de origen uruguayo, sin que de sus afirmaciones pueda derivarse una manifestación tradicional del país que menciona, que permita una certera distinción de los alimentos que se sirven.

Katia Buvinic Insunza refiere que “Las Ramblas” es un bar ubicado en Providencia, en calle Manuel Montt, que abre de noche, que asocia a carrete, trago y música, en tanto que “La Rambla” es un local uruguayo por su comida y decoración, ubicado en Tabancura, comuna de Vitacura, con un entorno familiar, adaptado para ir con niños, abierto desde el mediodía, en un barrio residencial. Expresa que los locales tienen colores diversos con tipografía distinta, que “Ramblas” en su interior es un *pub*, un bar universitario, con música fuerte.

La testigo Buvinic no da razón suficiente de sus dichos respecto de “Ramblas”, asumiendo circunstancias que no le constan en relación con “La Rambla”, más allá de la estrategia de mercado predefinida por esta empresa para diferenciarse en el ámbito de la comercialización de sándwiches y otras preparaciones de genéricas, como los emparedados.

Por último, Francisco Alonso Borges indica que el rubro de “La Rambla” es comida uruguaya, que asiste una vez al mes con su familia a almorzar o cenar desde el año 2011 por la comida típica uruguaya, tales como chivito canadiense, milanesa y olímpicos. Explica que el local tiene ambientación uruguaya relativa a su bandera, pinturas, música, y emisión de partidos de la selección de fútbol uruguaya.

El testigo en referencia no explica ni funda sus asertos, limitándose a afirmar una conclusión sin los matices que debiese introducir para convencer al tribunal. El punto es si la comida que refiere como típica lo es en general, sólo respecto de algún sector, barrio, grupo, o si lo es en términos de cocina



popular, criolla, campesina, urbana, porteña o alusiva a algún suceso histórico u otra referencia, máxime si uno de sus componentes se denomina con el gentilicio “canadiense”, o la referencia al olimpo que no se explica cómo se incardinan con la tradición uruguaya.

En suma, la prueba dirigida a demostrar la inserción de los alimentos que ofrece al público “La Rambla” en la tradición uruguaya, es manifiestamente insuficiente. No se comprobó que lo ofrecido en el indicado restaurant corresponda a platos típicos de algún segmento de la cultura del mencionado país del cono sur de América, al haberse demostrado que se trata principalmente de sándwiches con ingredientes novedosos en relación a la oferta rutinaria de variedades muy amplias de emparedados en nuestro entorno que, a lo sumo, podrían representar algún atractivo para quienes buscan innovaciones en sabores de comidas que se sirven en muchos lugares y países. Se aprecia que llanamente son versiones de emparedados que no son independientes de una definición empresarial preordenada, concerniente a determinada estrategia para hacerse de un lugar en el segmento propio de la amplia oferta de servicios de gastronomía y superar el desafío de ofrecer al público de sándwiches algo novedoso. Y, en lo que interesa, no se aprecia una diferencia relevante respecto de las comidas que ofrece en su carta “Ramblas”, conformadas por sándwiches en base a carne de res, pollo o vegetarianos, con multiplicidad de ingredientes; de empanadas y quesadillas, entre otras preparaciones.

En efecto, la documental consistente en reportajes y avisos comerciales es de orden eminentemente promocional, que replica el esfuerzo legítimo del empresario por distinguir a su producto como sándwiches de gran tamaño, con múltiples ingredientes y agregado de papas fritas, que contienen fiambres, aceitunas, pimientos y huevo, entre otros ingredientes que dan lugar a una carta de variedades, buscando diferenciarlos con la incorporación de llamativas presentaciones, precisamente para contrarrestar la índole genérica de estos alimentos, esto es, tratarse de emparedados y otras preparaciones afines, con diversos ingredientes, y de perros calientes con aderezos o rellenos alternativos de abundante queso fundido y tocino, además de la conocida preparación denominada pizza. En cuanto a los postres ofrecidos, se afirma que corresponden a la tradición uruguaya y se les designa con nombres que la



evocan en el caso del Martín Fierro, y las tortas Ramón Navarro, Chaja o La Rambla, pero sin demostración alguna de esos asertos, que se comprenden derivados, asimismo, del esfuerzo empresarial por distinguir un producto que fácilmente puede confundirse con cualquier dulce preparado de hojaldre, manjar, mermeladas y quesos.

En el mismo orden de ideas, los testigos de la demandada se limitan a afirmar la presencia de gastronomía tradicional en el restaurant “La Rambla”, sin referencia alguna que dote de fundamento esta aseveración, al punto que aducen que se trata de sándwiches que se distinguen por este supuesto origen, pero sin que puedan afirmar las circunstancias que lo demuestran, más allá de determinada ambientación, música o colores en la decoración del lugar y expresando, a fin de cuentas, que se trata de sándwiches. No puede soslayarse que se busca introducir una diferencia por ubicación, en circunstancias que ambos locales se emplazan en avenidas de comunas del sector oriente de la ciudad.

De la prueba se concluye que la demandada implementó formas de publicitar o promover productos buscando ofrecer un sabor nuevo al público, de lo que no es posible derivar como hecho probado la adscripción o pertenencia a la tradición de Uruguay, en alguna de sus múltiples vertientes.

Por lo demás, asentado que se trata de emparedados y otras preparaciones afines a esta oferta, las afirmaciones de Katia Buvinic Insunza y Paola Hernández Corbalán son insuficientes para demostrar que “Ramblas” corresponda a un local dirigido a estudiantes, en que se realizan fiestas y se consume preferentemente alcohol. Estos testimonios se expresan como meras opiniones o pareceres sin fundamento, esto es, como meras impresiones sin base, a lo que se suma que de la prueba rendida no consta elemento alguno que las respalde, sino por el contrario, la carta de ambos establecimientos contiene alimentos, bebidas, tragos y licores en proporción semejante, y lo promocionado con letras visibles en ambos establecimientos son, en buena medida, alimentos propios de determinado rubro tales como variedades de sándwiches y masas con quesos y otros rellenos, bajo distintas formas, siendo sólo una inclinación algo más destacada en la promoción al ingreso hacia tragos preparados la que efectúa “Ramblas”. Sin embargo, esta oferta de bebidas alcohólicas se aprecia llanamente como una apertura a un público más



variado, sin que ello implique inhibir a familias, niños, adultos o adultos mayores a concurrir, ni que por otro lado “Ramblas” tenga como objetivo preeminente a familias, descartando a grupos de amigas/os, compañeros de trabajo, estudiantes, parejas, etcétera.

Así, en lo pertinente a “Ramblas”, acorde la prueba rendida, no es posible concluir que se trate de un local que sea explotado como discoteca o pub, que exhiba espectáculos dirigidos a público exclusivamente joven, ni que esa exhibición sea constante o frecuente. Tampoco puede concluirse que funcione hasta altas horas de la madrugada, emitiendo música a elevado volumen o que sus ventas estén conformadas mayoritariamente por bebidas alcohólicas, al punto que sea irrelevante en el servicio que provee al público consumidor, la oferta de sándwiches, empanadas, quesadillas y otras preparaciones afines que contiene su carta.

Duodécimo: Que, en las condiciones reseñadas en la motivación precedente, no se constata una diferencia significativa entre el uso de una marca similar por ambas partes, proporcionando éstas servicios similares, esto es, procuración de comidas análogas, sin perjuicio de algunos elementos de distinción utilizados por cada oferente, propios del afán por captar el interés de la clientela con asociaciones a la abundancia, grata combinación de sabores e ingrediente atractivos.

De ello se sigue que, los servicios de ambos restaurantes objeto de comparación, son más bien opciones dentro del giro de un establecimiento de comercio correspondiente a un restaurant que sirve sándwiches y otras preparaciones comúnmente relacionadas o afines, como empanadas, pizzas, quesadillas o tablas de carnes, quesos y verduras.

En este contexto, el razonamiento del fallo de primer grado aludido en el motivo décimo, párrafo primero, conduce a un recorte intolerable al uso de la marca, petrificándolo para una determinada estrategia comercial en la prestación del servicio de restaurante, meramente contingente o trivial, que no es más que una opción, habitualmente condicionada por los avatares del mercado o las preferencias de quien explota la marca aplicada a ese rubro, siempre en procura de distinguir su oferta y hacerla más atractiva. La inclinación dirigida a evocar el ambiente de algún país, barrio o región, no es suficiente elemento de diferenciación en el uso de la marca en este caso.



Tratándose de establecimiento que ofrecen servicios similares, se verifica de una semejanza intensa, en que aparece que cierto rubro de ingredientes e insumos, derivan en presentaciones que adoptan formas también similares, principalmente en sándwiches y bases de masas con queso fundido, tocino y otros ingredientes. Ambos locales se emplazan en edificaciones de fisonomía tradicional en el sector oriente de la ciudad de Santiago, sin que se demostrara la clara intención de dirigirse a públicos distintos. De consiguiente el riesgo de inducir a error es relevante desde que exige que el potencial interesado esté especialmente atento a las particularidades con que “La Rambla” busca distinguir su servicio de sandwichería y preparaciones de comida rápida afines. La marca respectiva no puede provocar confusión en el mercado de que se trata, lo que acontece respeto del género de la cobertura que distingue.

En conclusión, la demandada ha utilizado la marca comercial de la actora, lesionando de ese modo su derecho de propiedad industrial sobre las denominaciones “Ramblas” y “La Rambla”, fuera del margen que autoriza el registro a su nombre de la denominación “La Rambla” bajo las clases 30 y 35, al inducir a confusión a los consumidores, llegando a configurar el riesgo que éstos comprendan que los servicios tienen un mismo origen empresarial, en circunstancias que provienen de diversa fuente.

Décimo tercero: Que la ley ha previsto un régimen de acciones civiles dirigidas a resguardar los derechos conferidos por el registro de una marca comercial, descrito en el artículo 106 de la Ley N° 19.039. De este precepto, junto a lo dispuesto por los citados artículo 19 bis D, 28, 112 y de la misma norma, el uso de una palabra, frase o signo con fines comerciales para una cobertura similar a aquella amparada por la marca inscrita provocando riesgo de confusión, como se configuró en la especie, acarrea consecuencias jurídicas adversas al agente, las que se hacen efectivas a través de medidas de diverso orden. Como se dijo, en este caso se trata de un supuesto de semejanza, con protección es análoga al de plena identidad.

Este amparo se traduce en diversos resguardos a los derechos conferidos por el registro de una marca comercial. Así, según dispone el citado artículo 106 de la Ley N° 19.039: *“(E)l titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente:*



- a) *La cesación de los actos que violen el derecho protegido.*
- b) *La indemnización de los daños y perjuicios.*
- c) *La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.*
- d) *La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente”.*

En la especie, sólo cabe disponer la mencionada cesación de actos de uso de la marca y medidas para evitar la persistencia de la vulneración del derecho de propiedad industrial, desde que no aparece necesario, a la luz de los hechos que se han dado por probados, la imposición de medidas más intensas para satisfacer adecuadamente el interés de la actora en la preservación de sus derechos. Así, la cesación íntegra del uso de la marca por la demandada corresponde al objetivo fundamental de la acción, al que ha de procederse con deliberada premura. En cuanto a la publicación de la sentencia, esta providencia carece de justificación específica, desde que no se constatan actos recientes de pugna entre las partes en el ámbito de los medios de difusión comercial, que deban zanjarse a través de una medida de esta naturaleza que supone, además, una identidad o al menos semejanza especialmente intensa, a partir de la que se afectan valores amparados por la libre competencia y protección al consumidor, que no aparecen de modo alguno perturbados en grado suficiente en este caso. El riesgo de desborde, adentrándose la decisión en un ámbito ajeno a la sede que el ordenamiento ha previsto para esa controversia, limita el margen de las decisiones proporcionadas, excluyendo manifiestamente la publicación del fallo.

Décimo cuarto: Que, son condiciones necesarias para ordenar la reparación en el contexto de la responsabilidad civil extracontractual en nuestro derecho, los siguientes: “a) *El daño debe originarlo una persona distinta al ofendido;* b) *El daño debe consistir en una turbación o molestia anormal;* c) *El daño debe provenir de la lesión a una situación lícita (necesidad de que el interés invocado sea lícito);* d) *El daño debe ser cierto;* e) *El daño no debe estar reparado (...)*” (DÍEZ SCHWERTER, José L. El daño extracontractual. Jurisprudencia y doctrina. Santiago, 1ª ed. Editorial Jurídica de Chile, 1997, p. 30).



Luego, para que proceda la indemnización de un daño, éste debe postular el carácter de cierto. Sólo de ese modo se está frente a un perjuicio indemnizable. En efecto, la mera lesión de un derecho no satisface, sin más, los requisitos de la responsabilidad civil y en particular aquel que ha enunciado. En este caso, de la vulneración a la exclusividad del titular y correlativo *ius prohibendi*, no se sigue necesariamente la reparación de un daño, si este no está demostrado. En efecto, los diversos sistemas de responsabilidad civil extracontractual recurren a múltiples criterios para hacer frente al problema de la asignación de los detrimentos. Tal elección incide en el privilegio a una de las funciones generales del derecho de daños: sanción o punición, resarcimiento o compensación y prevención o disuasión; pero, cualquiera sea el propósito del resarcimiento, este se justifica por la eliminación del daño causado al agraviado cuando la distribución de riesgos, en el supuesto particular, deba favorecerlo (COLEMAN, Jules. *Riesgos y daños*. Madrid, Marcial Pons, 2010, p. 363 y ss. ROCA, E. *Derecho de daños*. Valencia, 5a. ed. Triant lo Blanch, 2007, p. 20; ROCA Y TRIAS, Encarna. *Derecho de daños*. Valencia, 5a. ed. Triant Lo Blanch, 2007, p. 25; CANE, Peter. *Anatomía del Derecho de daños*. Santiago, Flandes Indiano, 2011, pp. 290 y ss.).

Así, el perjuicio debe ser cierto, descartándose el hipotético o meramente eventual. La certidumbre deriva de que la demandante se habría encontrado en una situación mejor si la demandada no hubiera realizado el acto que se le reprocha. Luego, es indispensable la demostración de un perjuicio actual que se hubiere presentado o uno de orden futuro que pueda sobrevenir, inclusive escalonadamente, siempre que corresponda a la prolongación cierta y directa de un estado actual de cosas que debe estar, como se dijo, suficientemente demostrado a la luz de la prueba (MAZEAUD, Henri y León y TUNC, André. *Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual*. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 5ª edición, Tomo I, Vol. I, 1961, pp. 301 a 303).

En la especie, habiéndose establecido que se trata de servicios similares con riesgo de inducir a confusión en los términos del artículo 19 bis D de la Ley N° 19.039, la prueba de la demandante, pertinente para demostrar algún menoscabo que derive del uso de la marca en cuestión por parte de la demandada, se limitó a los dichos de Valeska Araya Trincado en fojas 585, de



Claudio Castillo Garrido, cuyo testimonio consta a fojas 592 y siguientes y a la constancia notarial de fojas 570 y 571 que evidencia los resultados de la búsqueda vía “Google” de la expresión “la rambla”.

En cuanto a Araya Trincado, la testigo expresa que el público concurre al local “Ramblas” y piensan que es “La Rambla”, incluso a proveedores de carne y cerveza, que recuerda que una pareja pidió una milanesa que no tenían. Añade que mucha gente se ha ido porque piensan que es el local “La Rambla”, incluso reservando en forma previa. Como se expresó en el motivo ante precedente de esta sentencia, la testigo no aporta referencias suficientes fundar sus afirmaciones, sin dar cuenta de un menoscabo, sino sólo de episodios ocasionales de confusión efectiva de proveedores y clientes, pero, como se dijo, sin alusión a u marco temporal, pormenores y circunstancias que permitan persuadir al tribunal de la efectividad de lo que afirma.

El deponente Claudio Castillo Garrido refiere que en su labor de encargado de eventos de “Ramblas” recibe llamados preguntando por “La Rambla”, que ha habido cancelaciones de reservas de 15 personas y una familia de 6 personas, sin embargo, no precisa oportunidades, frecuencias u otras circunstancias que permitan asignar mérito a sus afirmaciones, salvo la alusión a llamados por un concurso a que alude, contrastada con la prueba documental de fojas 646. En efecto, el testigo expresa que con ocasión de un concurso del 15 de noviembre de 2017 que hizo “La Rambla”, esto es, el concurso “Elqui Spa” de que da cuenta la referida instrumental, recibieron múltiples llamados entre el 18 y 25 de noviembre, incluso acusándolos de publicidad engañosa, pero sin que conste alguna denuncia, más allá de la molestia evidenciada por el público que llamó, circunstancia que no conforma daño relevante alguno, de completa insignificancia para configurar un menoscabo reputacional.

Finalmente, la mencionada búsqueda en “Google” es sólo denotativa del uso de marca para un mismo servicio con riesgo de confusión, sin perjuicio que el resultado para la marca “La Rambla” efectivamente usada por el demandado corresponde exactamente al criterio de búsqueda, que no fue “ramblas” para la marca “Ramblas” usada en su local por la actora, como se expresó. En suma, aunque con rendimiento limitado, esta prueba abona el riesgo de confusión y no permite concluir la verificación de un daño seguido de buscar con el criterio



“la rambla, y encontrar a “Ramblas” en el lugar número seis luego de cinco posiciones de “La Rambla”. La imagen y posicionamiento en el mercado no aparecen comprometidas en esta probanza si se atiende a la forma en que se realizó la búsqueda, según acaba de referirse.

Conforme lo razonado, la comprobación de la conducta antijurídica y su imputación a dolo o culpa, sin que se hubiere demostrado la producción de un daño o las bases para determinarlo, no permite ordenar el pago de indemnización. Pese a haberse reservado la actora la discusión sobre la especie y monto de los perjuicios para la fase de ejecución, debió acreditar previamente haber sufrido un daño que deba corregirse a través del pago de una reparación, lo que no consiguió.

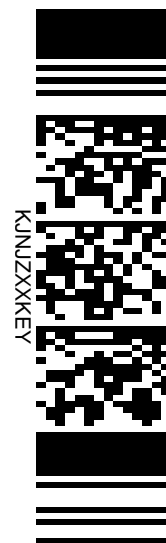
Luego, según se dirá en la conclusión, se dispondrá el rechazo de la demanda en cuanto por ella se pide que se declare la obligación de indemnizar de la demandada.

En lo demás, al no haber resultado totalmente vencida ninguna de las partes, cada una de ellas pagará sus costas.

Por estas consideraciones, citas legales y artículos 583, 584, 1437, 1698, 2314 y 2329 del Código Civil; 144 170, 186 y 764 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y 111 de la Ley N° 19.039, se declara:

I.- Que se **rechaza** el recurso de casación en la forma interpuesto en contra de la sentencia definitiva de veintiocho de marzo del año dos mil diecinueve, dictada por el Tercer Juzgado Civil de Santiago en la causa Rol C-22.116-2016.

II.- Que **se revoca** la mencionada sentencia definitiva y en su lugar se decide que **se acoge** la demanda, **sólo en cuanto se ordena** a la demandada cesar en actos de infracción del derecho de propiedad industrial de la actora, consistentes en el uso del signo distintivo “La Rambla” en utensilios, menús, mobiliario, edificaciones y sus dependencias u otros objetos; avisaje, internet, páginas web, casilleros electrónicos y otros medios análogos, debiendo proceder a su retiro de todo a lo que se encuentre aplicada o impresa, incluso en forma electrónica o digital, a la fecha de esta sentencia, o a la destrucción de éstos si la remoción no fuere posible, en un plazo de sesenta días contados desde que encuentre ejecutoriado este fallo.



Se prohíbe a la demandada, además, su utilización o aplicación en lo sucesivo, por cualquier vía, medio o arbitrio, sin el consentimiento de la demandante, mientras mantenga la titularidad del registro marcario.

En lo demás apelado, **se confirma** la indicada sentencia, con declaración de que cada parte pagará sus costas.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redactó el Ministro (S) Rodrigo Carvajal Schnettler.

N° Civil 6013-2019



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Juan Manuel Muñoz P., Ministro Suplente Rodrigo Ignacio Carvajal S. y Abogado Integrante Eduardo Jequier L. Santiago, dieciséis de junio de dos mil veintidós.

En Santiago, a dieciséis de junio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



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 02 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>