

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 3° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-22116-2016
CARATULADO : GRUPO MINGA SPA / LA RAMBLA Y
EVENTOS SOCIEDAD ANONIMA

Santiago, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS.

A fojas 1, comparecen don Carlos Alberto Gallegos Jara, ingeniero en ejecución industrial, en representación de la **Sociedad Grupo Minga Spa**, continuador legal de Inversiones H & G Limitada, ambos domiciliados para estos efectos en calle Alonso de Córdova N° 5.900, oficina 302, comuna de Las Condes, quien deduce demanda de cese de uso de marca comercial, indemnización de perjuicios, adopción de medidas suficientes para cesar la infracción y la publicación de la sentencia en un diario de circulación nacional en contra de la **Sociedad La Rambla Eventos S.A.**, domiciliada en calle Tabancura N° 1344, comuna de Vitacura, representada por don Javier Saud, desconoce profesión u oficio, en virtud de los antecedentes de hecho y de derecho que expone en su libelo.

A fojas 41, consta el hecho de haberse notificado la demanda a la demandada de autos, por medio de su representante.

A fojas 249, se efectuó la audiencia de contestación y conciliación decretada en autos, con la asistencia del apoderado de la demandante y del apoderado de la demandada, ratificando la primera su demanda en todas y cada una de sus partes, mientras que la segunda procedió a oponer la excepción de litis pendencia y a contestar la demanda mediante minuta escrita que rola a fojas 57, la que solicitó tener como parte integrante del comparendo. A su vez, la parte demandante, tuvo por evacuado el traslado conferido, mediante la minuta escrita a fojas 243, resolviendo el Tribunal dejar la resolución de la incidencia para definitiva. Luego se llamó a las partes a conciliación, la que no se produce.

A fojas 252, se recibió la causa a prueba, resolución notificada a las partes a fojas 253 y 254. A fojas 365 el Tribunal acoge reposición de ambas partes, modificándola parcialmente, tal como en dicha resolución se expresa.

A fojas 820, se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO A LAS TACHAS:



PRIMERO: Que a fojas 587, la demandada de autos tacha a la testigo doña **Valeska Estefanía Araya Trincado**, aduciendo como causales de tacha la de los Ns° 5, 6 y 7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. Indica en cuanto al N° 5, esto es, “los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio”, que de las declaraciones de la misma testigo queda de manifiesto que mantiene una relación de subordinación y dependencia con la demandante de este juicio, al declarar de qué manera y con qué responsabilidades se desempeña laboralmente en Bar Ramblas, detallando cómo le responde a un supervisor y a los dueños del mismo. En cuanto al N° 6, esto es, “los que a juicio del Tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto”, señala que se configuraría al declarar tener un interés en el resultado del presente juicio y por el hecho de que al desempeñarse laboralmente en establecimiento comercial de la demandante, es posible advertir un eventual resultado favorable para sus trabajadores. Finalmente, en cuanto al punto N° 7, esto es, los que tengan íntima amistad con la persona que los presenta o enemistad respecto de la persona contra quien declaren, se configuraría por la declaración de la testigo de existir una amistad de carácter cercano e íntimo con la demandante, conociendo el entorno familiar de cada uno de los dueños de Ramblas, participando como invitada en diversas celebraciones;

SEGUNDO: Que, la defensa de la demandante, contestando el traslado de las tachas opuestas por la contraria, solicita su rechazo absoluto toda vez que en primer término, la testigo no fue interrogada respecto a la identidad de la persona o empresa empleadora, no pudiendo asumir que se trata de la misma actora de autos, y aunque así fuera, dicho criterio discriminaría y vulneraría los derechos de los trabajadores para actuar y concurrir legítimamente ante las autoridades. En cuanto al supuesto interés, se debe rechazar por cuanto la causal alegada exige, además, que dicho interés provoque o importe que la testigo carezca de la imparcialidad necesaria para deponer, circunstancia que no se cuestionó. Finalmente, tampoco es posible dar cuenta de una supuesta íntima amistad entre la testigo y la parte demandante, por tratarse esta última de un ente ficticio al que el sistema jurídico solo le atribuye la facultad de relacionarse patrimonialmente con terceros, y aunque fuera el caso, entre la actora y los dueños de la empresa, no existiría tal relación. Agrega que las celebraciones nombradas suelen ser eventos sociales y el conocer a la familia es un hecho normal al concurrir los dueños con sus familias a almorzar en los establecimientos, lo que es propio de una conducta empresarial que quiere mantener buenas relaciones con los trabajadores;

TERCERO: Que de acuerdo al artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, “Son también inhábiles para declarar: 5°.- Los trabajadores y labradores



dependientes de la persona que exige su testimonio. 6°.- Los que a juicio del tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto. 7°.- Los que tengan íntima amistad con la persona que los presenta o enemistad respecto de la persona contra quien declaran”.

Que, en cuanto a esta causal de inhabilidad planteada por la defensa de la demandada, si bien es cierto la testigo reconoce como su empleadora a la contraria, desempeñándose como supervisora en Ramblas, también es cierto que dicha causal está establecida en beneficio de quienes concurren a declarar por su empleador, cumpliendo la actual legislación laboral los fines protectores que le son propios, sin que se vea afectada su imparcialidad por la relación contractual que la liga a la parte que la presenta, ello sin perjuicio del valor que se le otorgue en su oportunidad a su declaración, en conformidad a lo establecido por los artículos 383 y 384 del Código de Procedimiento Civil.

Que, en cuanto a la segunda causal de inhabilidad invocada, si bien la testigo señala tener interés en el juicio, de sus respuestas no se desprende, a juicio de este Tribunal -como la norma legal lo indica-, ningún antecedente que permita suponer el interés económico que se exige en el desarrollo jurisprudencia de esta causal. En efecto, la testigo se limita a señalar que sí tiene interés en el juicio, pero no se ahonda en las características de dicho interés, esto es, si corresponde a un interés de moral, de lo que se considera justo, económico u otro, no encontrándose suficientemente acreditada la causal.

Que, en cuanto a esta última causal de inhabilidad, si bien es cierto la testigo señala conocer a los representantes de la demandante, sus señores e hijos y compartir con ellos en eventos determinados, no es menos cierto que esta amistad debe ser de carácter íntimo, esto es, reflejada en actos de estrecha familiaridad y que deben expresarse por medio de hechos graves a calificar por el Tribunal, lo que no se desprende en modo alguno de las respuestas dadas por la testigo a las preguntas de tacha, pues la convivencia se da en el entorno laboral, no conociendo siquiera sus domicilios particulares.

Luego, a juicio de este Tribunal, no se ha acreditado la íntima amistad invocada por la demandante.

Por estas consideraciones **se rechazan, sin costas**, las tachas deducidas por la demandada en contra de la testigo Valeska Estefanía Araya Trincado, presentada por la parte demandante;

CUARTO: Que a fojas 593, la parte demandada presenta tacha en contra del testigo don **Claudio Andrés Castillo Garrido**, por la causal del N° 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, quedando de manifiesto que el testigo mantiene una relación de subordinación y dependencia con la demandante de este



juicio, al detallar las responsabilidades, el vínculo contractual, y el hecho de responder a un supervisor y a los dueños del mismo, haciendo presente la especial confianza con su empleador, al punto que lo libera de las obligaciones horarias como si fuera un administrador;

QUINTO: Que la parte demandada, al evacuar el traslado de la tachada opuesta, solicita su rechazo, con costas, por cuanto cualquier relación de tipo laboral no invalida per sé el testimonio de un trabajador, criterio que sería discriminatorio y vulneraría los derechos de los trabajadores para actuar y concurrir legítimamente ante las autoridades. En cuanto a la supuesta confianza, indica que los supuestos bonos de responsabilidad pactados con los trabajadores revelan lo contrario, tratándose de un ejercicio de evaluación y confirmación del cumplimiento de las obligaciones que el contrato impone al trabajador, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 del Código de Trabajo, debiendo el trabajador concurrir a los 3 locales que tiene el demandante, justificando la liberación del límite de la jornada de trabajo;

SEXTO: Que, como se adelantó en el motivo tercero, de acuerdo al artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, “No son hábiles para declarar como testigos. 5°. Los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio”.

Que, al efecto, si bien el testigo Castillo Garrido reconoce estar encargado de los eventos y reservas en el Bar Ramblas, se reitera que la causal de inhabilidad invocada por la demandada, está establecida en beneficio de los trabajadores, cumpliendo la actual legislación laboral sus fines protectores, no configurándose por este solo hecho la inhabilidad referida, remitiéndose el tribunal a lo referido en el motivo tercero por razones de economía procesal.

Por estas consideraciones **se rechaza, sin costas**, la tachada deducida por la demandada en contra del testigo Claudio Andrés Castillo Garrido, presentado por la parte demandante;

II.- EN CUANTO AL FONDO:

SÉPTIMO: Que a fojas 1, comparecen don Carlos Alberto Gallegos Jara, en representación de la Sociedad Grupo Minga Spa, continuador legal de Inversiones H & G Limitada, quien deduce demanda de cese de uso de marca comercial, indemnización de perjuicio, adopción de medidas suficientes para cesar la infracción y la publicación de la sentencia en un diario de circulación nacional en contra de la Sociedad La Rambla Eventos S.A., representada por don Javier Saud, en virtud de los antecedentes de hecho y de derecho que expone en su libelo.

Explica que la sociedad que representa es dueña de restaurantes y bares en la Región Metropolitana, y que actualmente posee 3 establecimientos dedicados al rubro



gastronómico y de esparcimiento, cuyo nombres de fantasía son: Martuco, Minga y Ramblas, protegiendo las marcas del restorán y bar Ramblas bajo la siguiente forma:

Marca	: RAMBLAS
Rubro	: Servicios de bar, cafés, cafeterías, snack-bars, restaurantes, servicios de provisión de alimentos y bebidas (banquetería). Arriendo de salas de reuniones. Servicios de alojamiento temporal, hoteles, reservas de hotel, arriendo de hospedaje temporal, reservas de hospedaje temporal, casa de huéspedes, pensiones y residenciales.
Clase	: 43
Registro N°	: 1172653
Vigencia	: 15 de julio de 2025

Marca	: RAMBLAS
Rubro	: Actividades, desarrollo y organización de todo tipo de eventos y actividades ya sea artísticas, culturales, educativas, formativas, deportivas y de esparcimiento. Discoteque. Servicios alquiler y explotación de salas de espectáculos y salas de eventos. Clubes de entretenimiento.
Clase	: 41
Registro N°	: 1175618
Vigencia	: 14 de agosto de 2025

Marca	: LA RAMBLA
Rubro	: servicios de restaurante. Bar, pub, salón de té, cafeterías, fuente de sodas, pizzería, autoservicio de comidas. Bares de comidas rápidas [snack-bars]. Servicios de procuración de alimentos y bebidas preparados, para servirse y llevar. Servicios de banquetes. Servicios de hotel, hostería y residencial.
Clase	: 43
Registro N°	: 1142252
Vigencia	: 21 de noviembre de 2024

Que, la necesidad de protección tiene justificación, en primer lugar, en el sentido de proteger los bienes propios de la empresa, en este caso el nombre de fantasía por el cual es reconocido en el mercado, cumpliendo la marca en el mercado gastronómico un rol fundamental, toda vez que, es la forma de reconocimiento del establecimiento, más que su ubicación, su cocina e incluso el servicio, por lo que resulta un deber de diligencia básico asegurar la propiedad, a través de un registro. Como segunda causal de justificación, la protección de la marca, evita asociaciones equívocas.

Funda su pretensión en el hecho que hace algunos años tomaron conocimiento de un restorán que utiliza como nombre “La Rambla”, ubicado en calle Tabancura N° 1344, comuna de Vitacura, con sitio web <https://www.sanwicherialarambla.cl>, explicando que el hecho de que un establecimiento gastronómico denominado “La Rambla” coexista con otro que utiliza ese mismo nombre u otro similar (hoy utilizan Ramblas), y dedicándose al mismo rubro empresarial, conllevará toda suerte de errores o confusiones en el mercado, dada la similitud de nombres y coincidencia de los rubros.

Expone que en enero de 2015, tomaron contacto formal con los representantes de la demandada mediante una carta notarial certificada, haciendo ver que eran propietarios de la marca La Rambla en clase 43, y Ramblas en clase 41 y 43, y que



Foja: 1

estarían haciendo uso de una marca igual o altamente similar, conducta conocida como uso indebido de marca ajena, solicitando el cese del uso de la marca e invitando a tomar contacto para acordar dicho cese, sin tener respuesta formal ni informal. Añade que con posterioridad enviaron otra carta en junio de 2016, con los mismos términos, sin tener respuesta alguna.

Indica que con fecha 27 de noviembre de 2014, la demandada presentó a trámite la solicitud de marca comercial ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, la que fue objeto de oposición por su parte, sobre la base de los mismos registros ya citados, y observada de oficio por el Director de la institución, por cuanto consideraba que la misma caía en las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 20 letras f) y h) de la ley 19.039, en virtud de la marca La Rambla, propiedad de su representada, rechazando el registro aun cuando la solicitante contestó que las marcas eran distintas, y que la suya tenía un logo característico, pudiendo coexistir de manera pacífica.

Continúa señalando que en paralelo a esta solicitud la demandada presentó a trámites otras dos solicitudes con el mismo nombre y etiqueta, pero en rubros distintos. Que respecto a la solicitud de clase 39, esto es, “delivery, servicios de reparto de comidas prestados por restaurantes”, también recibió oposición de su parte, aun cuando no tienen la marca registrada para este tipo de actividades, entendiendo que se relacionan con los que sí tienen protegidos, especialmente los servicios de restorán, basándose en el artículo 20 letra h) y f) de la ley 19.039, norma que transcribe. Indica que la sentencia de INAPI, acogió sus planteamientos, en cuanto a que los signos en controversia presentan una configuración fácilmente confundible tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, conforme a la infracción de la letra f) del artículo 20 de la ley 19.039. En cuanto a la solicitud de clase 35, esto es “administración comercial, en particular gestión de puntos de venta mayorista y minoristas, comunicación para su venta al por menor”, presentaron oposición aun cuando estiman que es la que más se aleja a sus rubros y que los servicios que distinguen no guardan relación con los propios de un restorán, para que fuera la autoridad competente la que determinara lo respectivo, siendo rechazada su oposición por la INAPI, debido a que el ámbito de protección de la marca solicitada es diferente y no se encuentra relacionado con los campos operativos del signo oponente, y no se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión. Razonamiento que fue confirmado por el superior jerárquico, el Tribunal de Propiedad Industrial, haciendo referencia a que no existiría en el presente caso una relación o conexión real entre los servicios pedidos de la clase 35 con aquellos que distinguen las marcas del oponente en las clases 41 y 43.



Hace presente el hecho que el uso de La Rambla, por parte de la demandada, persiste hasta el día de hoy, por lo que es imperioso terminar con la afectación de los derechos de propiedad industrial que le asisten a su representada y que se está afectando por el uso indebido que la demandada hace de una marca registrada.

Señala que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 bis D de la ley 19.039, sobre propiedad industrial, respecto a los derechos que le asisten al titular de una marca comercial registrada, y al artículo 106 del mismo cuerpo legal, vienen en demandar civilmente de cada una de las opciones que la norma indica a las que se refiere.

Respecto a la cesación del uso de la marca, indica que el uso se da por medio de afiches, carteles, papelería, sitio web donde se promociona el restorán, en impresos, dípticos, trípticos, apariciones en medios de prensa, material promocional y otras manifestaciones.

En cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, determina la existencia del daño no solo al impedir que su representada use su marca en forma exclusiva y excluyente, sino que además, el uso que hace la demandada induce a confusión al público consumidor y tiene como consecuencia, diluir el efecto diferenciador y de distintividad que gozan sus marcas. Indica que respecto a la determinación del monto del daño, hará uso de su derecho a reserva que le concede el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, y que solicita las siguientes medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción: a) Secuestro de todo objeto que lleve impreso la marca “La Rambla, asociada a servicios coincidentes o relacionadas con los registrados bajo la misma marca, o con las marcas Ramblas; b) Se prohíba publicitar o promover de cualquier manera los servicios de clase 43 y 41 protegidos por las marcas La Rambla o Ramblas, mediante el uso de la marca La Rambla que hoy realiza la demandada; c) Se ordene el cese de inmediato del uso de la marca La Rambla en cualquier forma que permita distinguirla o asociarla a las marcas La Rambla o Ramblas propiedad de su parte; 4) La adopción de toda medida que su Ss., considere en justicia y que sea necesaria a fin de evitar que continúe la infracción por parte de la demandada.

Finalmente solicita la publicación de la sentencia, a costa del condenado, en el diario “El Mercurio”, determinando el Tribunal la cantidad de publicaciones que deberán publicarse.

Previas citas legales, solicita al tribunal tener por deducida demanda de actividad ilícita, indemnización de perjuicios por uso indebido de marca comercial, en contra de La Rambla Eventos S.A., ya individualizada en autos, admitirla a tramitación, y en definitiva, declarar: 1.- La existencia de un uso indebido de su marca comercial “La Rambla”, o de sus marcas determinantemente similares “Ramblas”, en rubros afines; 2.-Se ordene el cese inmediato del uso de la marca “La



Rambla” distinguiendo servicios iguales o relacionados a los que protegen la marca “La rambla o Ramblas” de su mandante; 3.- Se ordene la existencia y procedencia de la indemnización de perjuicios, decretando el derecho de reserva que concede el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, para los efectos de la determinación del monto, debiendo determinarse dichos perjuicios en la etapa de cumplimiento del fallo; 4.- La adopción de medidas necesarias para evitar que continúe la infracción; 5.- La publicación de la sentencia, a costa del demandado, en el diario de circulación nacional El Mercurio, determinando la cantidad de publicaciones a realizarse; y 6.- Que la demandada deberá pagar las costas de la causa;

OCTAVO: Que la parte demandada, debidamente representada, opone la excepción mediante minuta escrita de fojas 57, a lo principal, la que a su vez fue considerada como parte integrante del comparendo celebrado a fojas 249 de autos, en conformidad al artículo 303 número 2 del Código de Procedimiento Civil, solicitando se suspenda el juicio sumario por infracción de registro marcario otorgado en conformidad a la ley 19.039 del Propiedad Industrial, iniciado por Grupo Minga SpA, hasta la conclusión total y definitiva del juicio de nulidad de registro marcario iniciado por parte de su representada en contra del registro N° 1142252, que sirve de base de la demanda, correspondiente a la marca La Rambla, de la clase 43, cuyo titular es Inversiones H y G Limitada, sociedad respecto de la cual la demandante señala ser su continuador legal, por los fundamentos que expone.

Comienza relatando los antecedentes señalados en la demanda de autos, haciendo presente que la demandante no detenta derecho alguno oponible a su parte, toda vez que el cambio de nombre y transformación de la sociedad que alude jamás se inscribió en los Registros respetivos y, por consiguiente, el titular de las marcas indicadas respecto de terceros, sigue siendo Inversiones H y G Ltda., y no la demandante de autos. Añade que, su representada no ha cometido infracción alguna de los derechos industriales reclamados por el Grupo Minga, y que uno de los registros esgrimidos por la demandante adolece de profundos y graves vicios de nulidad, siendo ilegítimamente concedido, infringiendo la prohibición establecida en la letra h) del artículo 20 de la Ley 19.039, esto es, “la prohibición de registro de marcas comerciales que gráfica o fonéticamente se asemejen a aquellas que aun no estando previamente registradas, se estén efectivamente usando con anterioridad al registro que se pretendiera”, lo que en doctrina se conoce como derecho preferente por uso anterior de una determinada marca comercial.

Indica que el registro marcario N° 1142252, que le fue concedido a la demandante para proteger la marca denominativa “La Rambla”, en la época en que fue solicitado y luego concedido, se encontraba afecto a la causal de irregistrabilidad ya indicada, toda vez que su representada ha utilizado de forma real, efectiva y



preferente la marca “La Rambla”, dentro del territorio nacional desde a lo menos el año 2011, dos años antes de la solicitud de la demandante al Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Que la denominación “La Rambla” distingue desde hace varios años a la sandwichería uruguaya, ubicada en calle Tabancura N° 1.344, comuna de Vitacura, que desarrollan su actividad económica desde comienzos del año 2011, ofreciendo una alternativa gastronómica única en Santiago, ganando fama y reconocimiento de manera indelible entre el público consumidor, quienes lo reconocen como un referente de la gastronomía uruguaya dentro de nuestro país.

Hace una referencia del origen del local comercial que se materializó en este país con fecha 08 de septiembre de 2010, al constituir la sociedad “La Rambla y Eventos S.A.”, por Javier Saúl Navarro, pretendiendo utilizar el nombre comercial “La Rambla”, como consta en la escritura de constitución.

Que, con posterioridad, iniciaron sus actividades ante el Servicio de Impuestos Internos en octubre de 2010 y solicitaron ante la I. Municipalidad de Vitacura la respectiva patente comercial en marzo de 2011, mes en que abren sus puertas a la atención del público. Añaden que al poco andar, la sandwichería se posicionó como un local reconocido dentro del circuito gastronómico de Santiago, siendo destacada por medios nacionales, haciendo uso ininterrumpido de la marca La Rambla, en relación a los servicios gastronómicos que ofrece al público, ganando fama, y notoriedad, al igual que su logo característico, razón por la que el registro marcario N° 1142252, aceptado a Inversiones H y G LTDA, para proteger la marca “La Rambla” jamás debió haber sido concedido, el 27 de diciembre de 2013, cuando la demandante lo solicitó ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en atención a lo dispuesto en el mencionado artículo 20 letra h de la ley N° 19.039.

Expone que reuniendo cada uno de los requisitos legales, su representada procedió a solicitar al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, se declarara la nulidad de dicho privilegio industrial, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la ley del ramo, demanda que se encuentra en curso, quedando de manifiesto que en el presente conflicto existe una cuestión de previo y especial pronunciamiento que, necesariamente requiere ser resuelta antes que se comience a conocer el fondo del asunto. Con dicho efecto, con fecha 14 de octubre de 2016, La Rambla y Eventos S.A., procedió a demandar la nulidad del registro marcario N° 1142252, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, la que de ser acogida anularía con efecto retroactivo cualquier derecho que pudiera estimar tener la demandante sobre la marca protegida, debiendo ser requisito previo para resolver de manera adecuada la supuesta y presente controversia;

NOVENO: Que, en el segundo otrosí, de la minuta escrita a fojas 57, la que a su vez fue considerada como parte integrante del comparendo celebrado a fojas 249



de autos, el demandado, en subsidio, contesta la demanda, solicitando el rechazo del libelo, por las razones de hecho y derecho que expone.

Expone que los registros N° 11722653, para la marca denominativa “Ramblas”, clase 43, N° 1175618, marca denominativa “Ramblas”, clase 41 y N° 1142252, marca denominativa “La Rambla”, clase 43, se encuentran inscritos a nombre de Inversiones H y G Ltda, sin que hasta la fecha se hayan realizado las inscripciones respectivas a nombre de la demandante Grupo Minga SpA no siendo, por ende, titular de los registros y de los derechos que reclama.

Que, la supuesta infracción reclamada, se materializa con la administración que su representada hace de la sandwicheria uruguaya, ubicada en calle Tabancura N° 1344, comuna de Vitacura, cuya especialidad es platos de la tradición uruguaya, ganando fama y reconocimiento de manera indesmentible entre el público consumidor desde el año 2011.

Indica que la denominación “La Rambla”, ha sido largamente utilizada por su representada desde hace varios años, desde antes que la demandante solicitara el registro marcario que ahora entiende infringido, jamás confundiéndose los servicios y productos que ofrece su representada con los de terceros, ello considerando además, que la alternativa gastronómica ofrecida por La Rambla y Eventos S.A., es única en Santiago, cuyo surgimiento es del 08 de septiembre de 2010, cuando Javier Saúl Navarro, constituyó la sociedad La Rambla y Eventos S.A., pretendiendo utilizar el nombre “La Rambla” a efectos de explotar un restaurant de comida uruguaya.

Agrega que se inició la actividad ante el Servicio de Impuestos Internos en marzo de 2009 y solicitó la respectiva patente comercial ante la I. Municipalidad de Vitacura en marzo de 2011, mes en que abrió sus puertas al público, posicionándose al poco tiempo como un local reconocido dentro del círculo gastronómico de Santiago.

Señala que el logo que caracteriza la denominación comercial, no solo da cuenta de la naturaleza de la comida que puede encontrarse en el establecimiento de su representada, asimismo, utiliza el color celeste propio de la nación uruguaya.

Que, malamente puede pretenderse que su representada se encuentra infringiendo privilegios industriales de terceros, no solo debido a que éstos difieren con la denominación comercial de su representada, sino que no tienen la aptitud necesaria para inducir o generar riesgo de error o confusión con la denominación comercial que desde hace más de 5 años utiliza La Rambla y Eventos S.A., siendo la contraria, la que ha actuado de mala fe al intentar esta acción pues conocía y no podía menos que conocer la existencia de ésta marca.

En cuanto a la falta de legitimidad activa, hace presente que los registros marcarios invocados como base de la demanda, se encuentran inscritos a nombre de



Inversiones H y G Ltda., y no de la demandante, no siendo oponible a terceros la supuesta continuidad legal reclamada por el Grupo Minga SpA, conforme al artículo 18 bis D transcrito, quedando de manifiesto que la contraria carece de legitimidad activa para ejercer la acción de autos.

En relación a los registros marcarios cuya infracción se pretende y la mala fe con que la demandante ha pretendido aprovecharse, expone que fueron solicitados y concedidos por parte del Instituto Nacional de Propiedad Industrial con posterioridad a que su representada iniciara sus operaciones, lo que deja en evidencia la mala fe de la demandante al inscribir no solo dos marcas comerciales similares sino que, además, al registrar una marca comercial idéntica a la utilizada por ésta, en contrario a lo que dispone la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia sobre que la titularidad de un determinado registro marcario, el que debe ejercerse de buena fe.

Que sorprende que la parte demandante pretenda que la coexistencia de las marcas comerciales conlleve “a toda suerte de errores y confusiones en el mercado, dada la similitud de los nombre y coincidencia de los rubros” (página 4 de la demanda), toda vez que su representada ha sido conocida en el mercado con la denominación La Rambla por los distintos productos y servicios comercializados en el local ubicado en la comuna de Vitacura, y por el nulo uso que, comercialmente, efectúa la demandante de la marca comercial registrada La Rambla, por lo que malamente puede prestarse a confusión la coexistencia pacífica de todas estas.

Añade que la única explicación lógica es que la demandante haya decidido someter a registro los privilegios industriales que hoy estima como infringidos y demandar a esta parte, como estrategia desleal de un competidor en el mercado gastronómico, cuya intención es obstaculizar el funcionamiento de un establecimiento comercial competidor.

En cuanto al vicio de nulidad que aqueja al registro marcario N° 1142252, otorgado en relación con la marca denominativa “La Rambla”, indica nuevamente que se encontraba afecto a la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 20 letra h) de la ley 19.039 de la Propiedad Industrial, ya mencionada anteriormente, haciendo presente que la demandante dejó transcurrir al menos dos años antes de solicitar al Instituto Nacional de Propiedad Industrial el otorgamiento de dicho registro, y que producto del evidente vicio de nulidad, debe necesariamente interpretarse y analizarse la buena o mala fe en que pudiera encontrarse la demandante.

Continua con el derecho aplicable, citando en el punto I.- Las normas legales competentes, para luego en el punto II.- Realizar un análisis típico de la infracción contemplada en el artículo 19 bis letra d de la ley de propiedad industrial, concluyendo de la revisión de los antecedentes expuestos que no puede desprenderse



Foja: 1

que La Rambla y Eventos S.A., efectúe con la denominación comercial “La Rambla” una infracción a norma legal alguna. Y en el punto III.- La improcedencia de la acción entablada, al no vulnerar en modo alguno el privilegio industrial invocado en autos y, mucho menos, causando los supuestos perjuicios que la demandante reclama.

Por tanto, solicita al tribunal tener por contestada la demanda, rechazándola en todas sus partes, con expresa condenación en costas;

DÉCIMO: Que la parte demandante, debidamente representada, evacua el traslado conferido mediante minuta escrita de fojas 243, la que a su vez fue considerada como parte integrante del comparendo celebrado a fojas 249 de autos, solicitando el total rechazo del incidente promovido por la contraria, con expresa condenación en costas, por los fundamentos de hecho y derecho que expone.

Hace presente que la demandada fundamenta ambiguamente su solicitud preceptuado en el artículo 303 N° 2 y N° 4 del Código de Procedimiento Civil, numerales que corresponden a las excepciones dilatorias de falta de capacidad del demandante, o de personería o representación legal del que comparece a su nombre; y de ineptitud del libelo por la falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda, y no la que la demandada intenta deducir, esto es, litis pendencia, contenida en el artículo 303 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, no cumpliendo el incidente opuesto con el requisito de exponer claramente los fundamentos de derecho en que se apoyan las excepciones, razón por la que el incidente debe ser rechazado.

Sin perjuicio de lo anterior, solicita el rechazo de la excepción, toda vez que en la presente causa no se cumplen todos y cada uno de los requisitos establecidos en la ley, ni los desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia para que se configure la litis pendencia. Añade que el fundamento fáctico del incidente consiste en que uno de los registros marcarios esgrimido en la demanda principal adolecería de un profundo y grave vicio de nulidad, infringiendo el artículo 20 letra h) de la Ley 19.039, razón por la que la contraria interpuso con fecha 14 de octubre de 2016, demanda de nulidad del registro marcario ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Acción que no correspondería ventilar en el presente juicio, pues ambos juicios tienen una causa a pedir distinta.

Indica que su representada solicita entre otras cosas, el cese del uso de la marca La Rambla por parte del demandado, dado que la misma es igual o similar a 3 marcas registradas pertenecientes a su parte, y que el demandado basa su demanda de nulidad solamente respecto a una de ellas, por lo que parece inadmisibles pretender la suspensión de la presente causa, que se basa en 3 marcas distintas, a causa de una controversia respecto de solo una de ellas, quedando de manifiesto la pretensión del incidentista de dilatar el juicio.



Que, respecto al argumento del demandado sobre el uso previo de la marca La Rambla, sin referirse a las demás marcas en cuestión, al menos dos años antes de la fecha en que su parte solicitó el registro de la marca, el año 2013, deja de manifiesto una actuación ilegal, relativa al uso de la marca a sabiendas de que la misma se encuentra registrada a nombre de otro titular, infringiendo el artículo 19 letra d) de la Ley de Propiedad Industrial.

Que el titular de una marca registrada posee un derecho exclusivo y excluyente sobre la misma, con la facultad de impedir que cualquier otra persona haga uso de una marca similar para proteger servicios o productos similares, estando el demandado, en consecuencia, haciendo uso de la marca La Rambla en contravención a la ley, violándola expresamente de forma permanente y constante, puesto que se le advirtió mediante cartas notariales certificadas, que está haciendo uso indebidamente de una marca igual y otras similares ajenas.

En cuanto a la excepción opuesta, señala que su conceptualización ha sido realizada por la doctrina y la jurisprudencia, radicando la causa justificante para la declaración judicial de litis pendencia, según Anabalón, en la existencia de dos juicios diversos, seguidos entre las mismas partes y en que la sentencia definitiva dictada en uno de esos procesos puede, eventualmente, producir la acción de cosa juzgada en el otro. Destacando además, la definición de cosa juzgada de nuestro Código de Procedimiento Civil, en los artículos 175 y siguientes, que transcriben.

Agrega que la doctrina y jurisprudencia han desarrollado la institución de litis pendencia por conexidad, que procedería en casos en los cuales, sin existir la triple identidad, la sentencia dictada en un proceso podría tener efectos en un juicio diverso, y seguido entre las mismas partes, toda vez que ambos procesos tendrían idéntico “bien de la vida”, concluyendo que la litis pendencia por conexidad tiene los mismos fundamentos que la acumulación de autos, según lo dispuesto en el artículo 92 N° 3 del Código de Procedimiento Civil.

Que, en consecuencia, su representada es la actual y única titular de las marcas en comento, razón por la que tiene plena legitimidad en el presente juicio, aun cuando improbablemente, se acoja la acción de nulidad interpuesta en el INAPI, no existiendo mala fe en su actuar o abuso del derecho.

Menciona que el demandado tuvo oportunidad de realizar las alegaciones mediante un juicio de oposición en contra de las solicitudes de las marcas que hoy basan esta demanda, invocando las mismas alegaciones que hoy expone, pero que conforme al principio de preclusión y lo dispuesto en el artículo 64 del Código de Procedimiento Civil, no sería ésta la instancia idónea, sino que la dispuesta en el artículo 5 de la ley 19.039, o en la sede especial establecida en el artículo 18 bis letras G de la misma ley.



Foja: 1

En ese orden añade que, de aplicarse el criterio pretendido por la contraria, implicaría que baste la interposición posterior de una demanda de nulidad ante INAPI sobre dicha marca para la inmediata suspensión de un juicio civil en curso, resultando irracional y contrario a los principios del debido proceso.

Finalmente, en cuanto a la legitimidad activa, alegada por el demandado, indican que la anotación de cambio de nombre en los registros marcarios tiene efecto únicamente de publicidad, no siendo requisito de titularidad al tratarse de la misma sociedad, con igual RUT, y continuadora legal una de la otra, por lo que solicita rechazar el incidente promovida, con expresa condenación en costas;

UNDÉCIMO: Que a fojas 252, se recibió la causa a prueba, resolución notificada a las partes a fojas 253 y 254. A fojas 365 el Tribunal acoge reposición de ambas partes, modificándolo parcialmente, tal como en dicha resolución se expresa;

DUODÉCIMO: Que la parte demandante a fin de acreditar los fundamentos de su acción, rindió la siguiente prueba documental:

1.- A fojas 11 y siguientes, copia autorizada de escritura pública de fecha 02 de mayo de 2016, respecto a la transformación de la sociedad Inversiones H & G Limitada a Grupo Minga SpA;

2.- A fojas 26 y siguientes, copia legalizada ante Notario del acta de primera sesión de directorio de la sociedad de Grupo Minga SpA, de fecha 28 de junio de 2016;

3.- A fojas 256 y siguientes, copia de fallo de rechazo N° 175243, “La Rambla y Eventos Sociedad Anónima-Inversiones H y G Ltda. - La Rambla”, de fecha 30 de septiembre de 2015, emitido por INAPI, respecto a la marca (mixta) La Rambla, clase 43;

4.- A fojas 370, copia de la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 17 de marzo de 2014, en causa Civil Rol 3151-2012;

5.- A fojas 371 y siguientes, copia de la sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa Rol 21.620-2014, de fecha 09 de marzo de 2015;

6.- A fojas 386 y siguientes, copia de la sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa Rol 3136-2015, de fecha 30 de abril de 2015;

7.- A fojas 394 y siguientes, copia del artículo del autor don Marcelo Barrientos Zamorano, titulado “El sistema indemnizatorio del Triple cómputo en la Ley de Propiedad Intelectual”;

8.- A fojas 418 y siguientes, copia de fallo de rechazo N° 175243, de fecha 30 de septiembre de 2015, emitido por ENAPI, ya referido en el N° 3 del presente considerando.

9.- A fojas 420 y siguientes, copia de fallo de aceptación parcial N° 175388, causa “La Rambla y Eventos Sociedad Anónima. Inversiones H y G Ltda. - La



Foja: 1

Rambla”, de fecha 14 de octubre de 2015, emitido por INAPI, respecto a la marca La Rambla, clase 39;

10.- A fojas 423 y siguientes, copia de fallo de rechazo de demanda de nulidad N° 184540, causa “La Rambla y Eventos Sociedad Anónima-Inversiones H y G Ltda.”, de fecha 03 de enero de 2018, número de solicitud 1088521;

11.- A fojas 431 y siguiente, copia de consulta de marca del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, respecto a la solicitud N° 787136, registro N° 816214, estado registrada, a nombre de Inversiones H y G Ltda., tipo mixta, signo Ramblas, clase 42;

12.- A fojas 433 y siguiente, copia de consulta de marca del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, respecto a la solicitud N°1088521, registro N° 1142252, estado registrada, a nombre de Inversiones H y G Ltda., tipo palabra o denominación, signo La Rambla, clase 43;

13.- A fojas 435 y siguiente, copia de consulta de marca del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, respecto a la solicitud N° 787137, registro N° 816215, estado registrada, a nombre de Inversiones H y G Ltda., tipo mixta, signo Ramblas, clase 41;

14.- A fojas 437 y siguiente, copia de consulta de marca del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, respecto a la solicitud N° 1137946, registro N° 1175618, estado registrada, a nombre de Inversiones H y G Ltda., tipo palabra o denominación, signo Ramblas, clase 41;

15.- A fojas 439 y siguiente, copia de consulta de marca del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, respecto a la solicitud N° 1137963, registro N° 1172653, estado registrada, a nombre de Inversiones H y G Ltda., tipo palabra o denominación, signo Ramblas, clase 43;

16.- A fojas 560 y siguientes, copia de acta notarial de doña Nancy de la Fuente Hernández, certificando que se constituyó en Avenida Tabancura N° 1.344, comuna de Vitacura, domicilio que exhibe en el exterior con el nombre de “Sandwichería y Pizzería Uruguay La Rambla” adhiriendo un set de 5 fotografías que forman parte de la misma, con fecha 17 de abril de 2018;

17.- A fojas 566 y siguientes, copia de acta notarial de doña Nancy de la Fuente Hernández, certificando que a través de un PC de su propiedad, ingresó a la página www.sadwicheriarambla.cl, apareciendo el logo de “La Rambla”, y que con posterioridad buscó en google el nombre La Rambla, desplegando la información relacionada. Adjunta copias impresas de las páginas visitadas, las que forman parte integrante de la presente acta;

18.- A fojas 576, copia de registro de marcas de comerciales, N° de solicitud 1088521, a nombre de Inversiones H y G Ltda., marca La Rambla, plazo legal hasta 21 de noviembre de 2024, clase 43, emitido por Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con fecha 17 de abril de 2018;



Foja: 1

19.- A fojas 577, copia de registro de marcas de comerciales, N° de solicitud 787137, a nombre de Inversiones H y G Ltda., marca Ramblas, plazo legal hasta 13 de mayo de 2018, clase 41, emitido por Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con fecha 17 de abril de 2018;

20.- A fojas 578, copia de registro de marcas de comerciales, N° de solicitud 787136, a nombre de Inversiones H y G Ltda., marca Ramblas, plazo legal hasta 13 de mayo de 2018, clase 42, emitido por Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con fecha 17 de abril de 2018;

21.- A fojas 579, copia de registro de marcas de comerciales, N° de solicitud 1137946, a nombre de Inversiones H y G Ltda., marca Ramblas, plazo legal hasta 14 de agosto de 2025, clase 41, emitido por Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con fecha 17 de abril de 2018;

22.- A fojas 580, copia de registro de marcas de comerciales, N° de solicitud 1137963, a nombre de Inversiones H y G Ltda., marca Ramblas, plazo legal hasta 15 de julio de 2025, clase 43, emitido por Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con fecha 17 de abril de 2018;

DÉCIMO TERCERO: Que, además, la parte demandante, rindió prueba testimonial a fojas 585 y siguientes, compareciendo al efecto doña Valeska Estefanía Araya Trincado, C.I. N° 16.638.435-4, quién previa y legalmente juramentada e interrogada al tenor de la interlocutoria de prueba de fojas 352 y modificada a fojas 365, expuso en cuanto al punto de prueba N°5, que el nombre se asemeja mucho, y la confusión hace que la gente vaya a su local y piensen que son La Rambla, recordando dos hechos puntuales ocurridos con algunos clientes que confundieron el local pasando momentos desagradables, e incluso con proveedores que llegan con productos diferentes a los usados en su restaurant. Respecto al punto de prueba N° 6, esto es, si la utilización de la marca “La Rambla” induce a los consumidores a error o confusión, señala que en el tema de su carta, ellos son un local que también vende sándwich, recordando un hecho puntual con una pareja que pedían una milanesa que no estaba en la carta, confundiendo el local, y retirándose del mismo. Finalmente, respecto del punto N° 7 del auto de prueba, señala que la demandante ha sufrido perjuicios. Mucha gente se ha ido porque piensan que es el local La Ramblas, incluso reservando antes, perdiendo clientes que llegan con otras perspectivas. Preguntada al respecto contesta que a ella y sus compañeros les ha pasado que han tenido que explicar a la gente que no son el mismo local, cancelando la orden y retirándose del mismo. Agrega que los proveedores que llegaron por equivocación traían cajas con diferentes cortes de carne, y cerveza con barriles de marcas que ellos no trabajan.

Acto seguido, específicamente a fojas 592 y siguientes, comparece don Claudio Andrés Castillo Garrido, C.I. N° 13.518.411-K, quién previa y legalmente



juramentado e interrogado al tenor de la interlocutoria de prueba, expuso en cuanto al punto de prueba N° 5, que es similar a la marca de Ramblas, produciendo confusión, y que en su posición de encargado de eventos y reservas recibe llamados preguntando por el bar La Rambla, teniendo que explicar que son bar Ramblas, el concepto que tienen y su ubicación. Al punto de prueba N° 6, se refiere a que el día 15 de noviembre de 2017 el local La Rambla presentó un concurso a través de su página, razón por la que del 18 al 24 de noviembre llamaban clientes preguntando por dicho concurso, sin tener ellos conocimiento, acusándolos de publicidad engañosa.

En cuanto al punto N° 7 del auto de prueba, agrega que sí, que en dos oportunidades puntuales cancelaron una reserva para 15 personas, y una familia de 6 personas se retiró del local producto de la confusión. Preguntado el testigo indica que el sistema de llamado consiste en un teléfono fijo o un móvil direccionado a su teléfono personal, y que el local tiene diversas redes sociales para dar soluciones rápidas a los requerimientos de sus clientes. Que conoce la apariencia de la sandwicheria La Rambla, reconociendo el logo con letras azules, con una especie de círculo azul y letra similar a las de Bar Ramblas;

DÉCIMO CUARTO: Que el tribunal, a solicitud de la parte demandante, a fojas 662, ordenó oficiar a fojas 678, al Honorable Tribunal de Propiedad Industrial a fin de servir remitir copia autorizada del expediente causa rol 311-2018, respecto del juicio de nulidad de registro marcario N° 1142252, marca La Rambla, diligencia que se encuentra cumplida a fojas 816, y guardada en la custodia del tribunal bajo el N° 5445-2018;

DÉCIMO QUINTO: Que, la demandada, a fin de acreditar los fundamentos de su defensa, rindió la siguiente prueba documental:

1.- A fojas 42 y siguientes, copia de escritura pública de fecha 11 de octubre de 2016, en la Notaría de don Armando Ulloa Contreras, con Mandato judicial de La Rambla y Eventos S.A., a Albagli Ventura, Rodrigo y otros;

2.- A fojas 46 y siguientes, copia de la demanda de nulidad de registro que indica, interpuesta con fecha 14 de octubre de 2016, respecto de la solicitud N° 1088521, registro N° 1142252, marca La Rambla, clase 43;

3.- A fojas 55, resolución de traslado de nulidad, de fecha 26 de octubre de 2016, número de solicitud 1088521, que asigna N° de expediente contencioso 102-2016;

4.- A fojas 56, copia de estampado receptorial de fecha 09 de diciembre de 2016, en causa Rol 102-2016, Tribunal INAPI, caratulada La Rambla/Inversiones H y G Ltda., que da cuenta de la notificación conforme al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil a don Carlos Alberto Gallegos Jara, en representación legal de Inversiones H y G Ltda;



Foja: 1

5.- A fojas 445 y siguientes, certificado notarial, de fecha 22 de marzo de 2018, del Notario Público don Pablo González Caamaño, certificando que concurrió al local comercial “La Rambla”, ubicado en Avenida Tabancura N° 1344, comuna de Vitacura, y al local comercial “Ramblas”, ubicado en Avenida Manuel Montt N° 370, comuna de Providencia, con el fin de constatar los rubros y la apariencia comercial de dichos locales, acompañando set de 13 fotografías (De la N° 1 a la N° 4 corresponde a La Rambla, y de la N° 5 a la N° 13 corresponde a Ramblas);

6.- A fojas 459 y siguientes, certificado notarial, de fecha 26 de marzo de 2018, de la Notaría de don Pablo González Caamaño, certificando que ingresó a los siguientes sitios: página web www.sandwicherialarambla.cl, y cada uno de sus links; al sitio <https://www.twitter.com/ramblasandwich>; y https://twitter.com/BarRamblas/with_replies. Adjuntando 82 hojas impresas respecto a los sitios ingresados;

7.- A fojas 544 y siguientes, set de 10 fotografías del local comercial “Ramblas”, ubicado en Avenida Manuel Montt N° 360, comuna de Providencia, de fecha 22 de marzo de 2018;

8.- A fojas 554, copia de registro de marcas comerciales, N° de solicitud 1133255, registro N° 1207479, a nombre de La Rambla y Eventos S.A., marca La Rambla, plazo legal hasta 01 de junio de 2026, clase 35, emitido por Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con fecha 04 de abril de 2018;

9.- A fojas 555, copia de registro de marcas comerciales, N° de solicitud 1268277, registro N° 1267238, a nombre de La Rambla y Eventos S.A., marca La Rambla, plazo legal hasta 09 de enero de 2028, clase 30, emitido por Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con fecha 04 de abril de 2018;

10.- A fojas 613 y siguientes, copia de carta menú original del restaurant “La Rambla Sandwicheria y Pizzería Uruguaya”;

11.- A fojas 617 y siguientes, copia de certificado emitido por doña Marta Araya Fernández, del Tribunal de Propiedad Industrial, de fecha 20 de abril de 2018;

12.- A fojas 619 y siguientes, imágenes foto estática de la página web www.betazeta.com, del artículo titulado “9 imperdibles de la feria del sanguuche”, publicado el 4 de diciembre de 2011;

13.- A fojas 622 y siguientes, imágenes foto estática del artículo titulado “come y calla por Felipe Espinosa: Del Este”, publicado el 26 de diciembre de 2011;

14.- A fojas 624, imágenes foto estática del artículo titulado “La desconstrucción del Sandwich”, paula gastronomía;

15.- A fojas 625, imagen foto estática del artículo título “Uruguay”;



16.- A fojas 627 y siguiente, imágenes de fotos extraídas de la Revista Club de Lectores de EL Mercurio, del año 2011, ofreciendo descuentos aplicables en la Sandwicheria La Rambla;

17.- A fojas 629, imagen de foto del artículo titulado “Sanguche”, escrita por Ana Rivera, respecto al chivito canadiense, La Rambla;

18.- A fojas 630 y siguientes, imágenes foto estática de la página web www.betazeta.com, del artículo titulado “¿Qué es un chivito?”, publicado el 07 de febrero de 2013;

19.- A fojas 633 y siguientes, imágenes foto estática del artículo titulado “Chivito canadiense y milanesa en Sandwicheria Uruguay La Rambla” de fecha 24 de abril de 2013;

20.- A fojas 639, imagen foto estática de la página web www.elmercurio.com, del artículo titulado “La ruta uruguaya en Chile?”, publicado el 21 de marzo de 2014;

21.- A fojas 646, 647, 716, 717 y 718, imágenes foto estática de la página web www.sandwicherialarambla.cl/concurso;

22.- A fojas 648 y siguientes, imágenes foto estática de la página web www.tripadvisor.cl/Restaurant_Review-g294305-d3318278-Reviews-La_Rambla-Santiago_Metropolitan_Region.html;

DÉCIMO SEXTO: Que, además, el demandado rindió prueba testimonial a fojas 603 y siguientes, compareciendo al efecto doña Paola Andrea Hernández Corvalán, C.I N° 13.926.059-7, quién previa y legalmente juramentada e interrogada al tenor de la interlocutoria de prueba de fojas 352 y modificada a fojas 365, expuso en cuanto al punto de prueba N° 3, “rubro o rubros asociados a la marca Ramblas”, que es un bar y le consta porque en alguna oportunidad ha ido, refiriéndose a un lugar destinado al carrete, para ir con un grupo de amigos o compañeros de trabajo a disfrutar, beber alcohol después del trabajo. En cuanto al punto de prueba N° 4, esto es, “rubro o rubros asociados a la marca La Rambla”, señala que La Rambla es sandwicheria y pizzería uruguaya, en la cual trabajó por lo que sabe a qué se dedican, vendiendo chivitos, que es el sándwich típico uruguayo, preparados para uruguayos y chilenos que han ido a Uruguay y quieren repetir la experiencia. Indica que venden Panchos, Milanesas y sándwich chivitos como el canadiense, además de postres como la torta Chajá, el Ramón Navarro y el Martín Fierro. En cuanto al punto de prueba N°5, responde que no, por ubicación, ya que Ramblas se encuentra en la comuna de Providencia y La Rambla en Vitacura, además de que visualmente las fachadas son totalmente distintas. Indica que trabajó en La Rambla, que es una casa blanca, con su nombre en letras grandes, y la bandera Uruguay en el costado de una puerta de ingreso, no así Ramblas, que es una casona en un tono claro con un borde rojo, y letras del nombre del bar que no se ve a simple mirada por sus letras



Foja: 1

achataadas. Continúa con una descripción de la música que se escucha en cada lugar, señalando que, a su juicio, no se puede inducir a error por cuanto son ambientes totalmente diferentes y dirigidos a público diferente, siendo La Rambla más familiar, con mayor punto de ventas los días domingos a la hora de almuerzo, mientras que Ramblas, los días viernes y sábados. Finalmente preguntada al tenor del punto de prueba N° 6, explica que al menos en los años que trabajó en La Rambla nunca fue un cliente por error queriendo estar en Ramblas.

Acto seguido, específicamente a fojas 607 y siguientes, comparece doña Liliana Vilche Valdez (sic), C.I. N° 22.621.711-8, quién previa y legalmente juramentada e interrogada, expuso en cuanto al punto de prueba N° 4, que el rubro es una chiviteria o sandwicheria, donde hacen comida típica uruguaya. Respecto al punto de prueba N° 5, indica que solo conoce La Rambla, describiéndola con letras negras grande y un logo celeste, ubicada en calle Tabancura, con pinturas de colores que hace referencia a un pintor uruguayo Torres García, con música y fotos de Uruguay. Preguntada al tenor del punto N° 6 del auto de prueba explica que para ella no, ya que La Rambla tiene un significado que la evoca a la costanera de Uruguay, su país. Preguntada la testigo precisa que La Rambla está en todas las costas del país, y que los elementos al interior comercial responden a una bandera de Uruguay, figura de jugadores, taca taca, con un ambiente muy familiar. Finalmente agrega que no sabe ni conoce algún caso en donde una persona haya llegado al local La Rambla queriendo ir al local Ramblas.

A fojas 758 y siguientes, comparece doña Katia Alejandra Buvinic Inzunza, C. I N 12.853.810-0, quién previa y legalmente juramentada e interrogada al tenor de la interlocutoria de prueba, expuso en cuanto al punto de prueba N° 3, que sabe que es un bar, ubicado en providencia en calle Manuel Montt, que se abre de noche, y lo asocia a carrete, trago, música y fiesta. Respecto al punto N° 4 del auto de prueba, indica que es un restaurant uruguayo por su comida y decoración, ubicado en Tabancura Vitacura, con un entorno familiar, adaptado para ir con niños, abierto desde el mediodía, en un barrio residencial. En cuanto al punto de prueba N° 5, señala que son totalmente distintas partiendo por los colores, ya que Ramblas es negro con rojo, y La Rambla tiene colores más alegres, sin ningún parecido, con tipografía muy distinta. Especifica que Ramblas tiene una tipografía más delgadita y finita, además de una línea, visto por ella hace un tiempo atrás, siendo su apariencia interior la de un pub, como bar universitario, con música fuerte. Finalmente en cuanto al punto de prueba N° 6, expone que para nada, que La Rambla la asocia a un malecón, y Ramblas a apilamiento de cosas, completamente distintas, sin conocer a nadie que haya confundido los lugares;



Acto seguido, a fojas 763 y siguientes, comparece don Francisco Solano Alonso Borges, C.I N° 22.684.953-K, quién previo y legalmente juramentado e interrogado al tenor de la interlocutoria de prueba, expone en cuanto al punto de prueba N° 4, que el rubro es comida uruguaya, al que va con su familia una vez al mes a almorzar o cenar desde el año 2011, al encontrarlo por casualidad en el librito de El Mercurio, encontrando comida típica de Uruguay, chivito canadiense, milanesa, olímpicos. En cuanto al punto de prueba N° 5, responde que no conoce Ramblas, sino que conoce La Rambla, local que tiene cosas típicas uruguayas, comenzando con su bandera, pinturas y música típicas y transmitiendo a veces los partidos de futbol de la selección uruguaya. Respecto al punto de prueba N° 6, señala que no conocía Ramblas, por lo tanto no le induce a error cuando fue a La Rambla, y que pueden ser palabras parecidas pero para un uruguayo es algo especial, porque normalmente dicen “vamos a La Rambla a tomar mate, caminar, andar en bicicleta”, etc. Finalmente agrega no conocer a nadie que haya confundido entre Ramblas y La Rambla;

DÉCIMO SÉPTIMO: Que a fojas 806, se llevó a efecto la percepción documental decretada por el tribunal a fojas 756, respecto del CD, guardado en la custodia del Tribunal bajo el N° 3383-2018 y acompañado bajo el N° 1 del primer otrosí del escrito presentado por la demandada, a fojas 641 y siguientes, consistente en la grabación de la cápsula titulada “Ruta del Sandwich”, que formó parte del programa “Lugares que Hablan”, emitido el día 21 de abril de 2018, por canal 13. Asimismo, se ingresó a las páginas web que detallan bajo los N°s 2, 3, 4, 5 y 6 del primer otrosí, del escrito presentado por la demanda, a fojas 647 y siguientes, cuyas impresiones a color fueron agregadas a los autos, bajo el siguiente orden:

1.- A fojas 788 y siguientes, imágenes foto estática de la página web www.nuevamujer.com/diversión/2011/12/14/9-imperdibles-de-la-feria-del-sanguche.html, con artículo titulado “9 imperdibles de la Feria del Sanguché”;

2.- A fojas 793, imágenes foto estática de la página web www.readmetro.com/es/chile/santiago/20111226/1/#book/16, con artículo titulado “Del Este”;

3.- A fojas 794 y siguientes, imágenes foto estática de la página web www.paula.cl/gastronomia/la-deconstruccion-del-sandwich/, con artículo titulado “La deconstrucción del sandwich”;

4.- A fojas 800 y siguientes, imágenes foto estática de la página web www.nuevamujer.com/gourmet/2013/02/07/que-es-un-chivito.html, con artículo titulado “¿Qué es un chivito?”;

5.- A fojas 803 y siguientes, imágenes foto estática de la página web www.diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7beb1994e1-8794-4d5d-ale33b6c5dde57%7d, con artículo titulado “¿La ruta uruguaya en Chile?”;



DÉCIMO OCTAVO: Que son hechos de la causa, en lo atinente, por así encontrarse acreditados en el proceso, los siguientes:

1.- Que, Inversiones H y G Ltda., posee inscritas a su nombre, las marcas: La Rambla, clase 43, Registro N° 1142252, solicitud N° 1088521, de 27 de diciembre de 2013, concedida por Resolución de 10 de diciembre de 2014; Ramblas, clase 41, Registro N° 816215, solicitud N° 787137; Ramblas, clase 42, Registro N° 816214, solicitud N° 787136; Ramblas, clase 41, Registro N° 1175618, solicitud N° 1137946; Ramblas, clase 43, Registro N° 1172653, solicitud N° 1137963;

2.- Que la demandada, La Rambla y Eventos S.A., presentó acción de nulidad ante el Director Nacional de INAPI, con fecha 14 de octubre de 2016, respecto de la solicitud N° 1088521, Registro N° 1142252, marca La Rambla, clase 43, a nombre de Grupo Minga Spa, la que fue desestimada por sentencia de 03 de enero de 2018, recurrida por la parte demandante, ignorándose a esta fecha mayores antecedentes;

3.- Que, por su parte, la demandada, La Rambla y Eventos S.A., mediante solicitud N° 1133258, requirió el Registro de la marca La Rambla, en la clase 43, habiéndose opuesto a ello Inversiones H y G Ltda., oposición que fue acogida mediante Resolución de 30 de septiembre de 2015 en conformidad a lo dispuesto por el artículo 20 letra f) de la Ley N° 19.039;

4.- Que, igualmente, la demandada, La Rambla y Eventos S.A., mediante solicitud N° 1133257, requirió el Registro de la marca La Rambla, en la clase 39, habiéndose opuesto a ello Inversiones H y G Ltda., oposición que fue acogida parcialmente mediante Resolución de 14 de octubre de 2015, rechazándose el signo solicitado para distinguir “Delivery de productos de las clases 29 y 30” y otorgándose para distinguir “Delivery, con excepción de productos de las clases 29 y 30”;

5.- Que, La Rambla y Eventos S.A., cuenta con Registro de marca La Rambla, N° 1207479, solicitud 1133255, clase 35, administración comercial, en particular gestión de puntos de venta mayoristas y minoristas; comunicación (presentación de productos en cualquier medio) para su venta al por menor; y Registro N° 1267238, solicitud 1268277, “Establecimiento comercial para la compra y venta de aderezos para ensalada; adobos; ajíes (productos para sazonar); arroz cocinado; barras de helados comestibles; bebidas a base de café; bebidas lácteas a base de chocolate; bizcochería; bizcochos; bizcochuelos (pastelillos); bocadillos y emparedados; bola de oro (pastel); brazo de reina (pastel relleno enrollado); calzone (empanadas); canapés (bocadillo); caramelos (dulces); churrascos (sándwiches de carne); completos (sándwiches); condimentos; donas; dulces; empanadas; especias; flan; galletas; golosinas; hamburguesas con queso (sándwiches); helado; hielos; liberales (pastelillos); macarons (productos de pastelería); mentecadas (pastelillos); palmeras (pastelitos de hojaldre); pan y pastelería; panecillos; panqueques; pastel de almendras;



pastel de chocolate; pastel de helado; pasteles (torta); pastelitos dulces y salados (productos de pastelería); pizzas; pizzas preparadas; productos de confitería; productos de pastelería y repostería; pudines; sal; salsas; salsas (condimentos); sándwiches; sándwiches de hamburguesas; sándwich de perritos calientes; sopaipillas; sorbetes; té; toffee; tortas (pasteles); tortas y pasteles de yougurt congelado; tortillas;

6.- Que, Inversiones H & G Limitada, fue constituida por escritura pública de 12 de agosto de 2005, de la 29° Notaría de Santiago, bajo el nombre de “Sociedad Pérez y Gallegos Limitada”, transformándose posteriormente, por escritura pública de 02 de mayo de 2016, de la 41° Notaría de Santiago, Repertorio N° 13.275-2016, en sociedad por acciones, denominándose desde ese momento como “Minga SpA”;

7.- Que, La Rambla y Eventos Sociedad Anónima o La Rambla S.A., se constituyó por escritura pública de 08 de septiembre de 2010, de la 7° Notaría de Santiago, Repertorio N° 9529-2010, inscribiéndose el extracto en el Registro de Comercio a fojas 47473 N° 32988 del año 2010, con fecha 10 de septiembre de dicho año, habiendo iniciado sus actividades ante Servicio de Impuestos Internos, con fecha 28 de octubre siguiente;

8.- Que, el establecimiento comercial denominado “Ramblas”, ubicado en calle Av. Manuel Montt N° 360, comuna de Providencia, de acuerdo a acta notarial de fojas 445, acta de visitas a páginas web y declaración de testigos, correspondería a un bar restaurant;

9.- Que, el establecimiento comercial denominado La Rambla, ubicado en calle Tabancura N° 1344, comuna de Vitacura, de acuerdo a las mismas actas y declaración de testigos, correspondería a una sandwichería y pizzería de tradición uruguaya;

DÉCIMO NOVENO: Que, en síntesis, como se adelantó, en estos autos se ha deducido acción en procedimiento sumario, de la Ley N° 19.039, por sociedad Grupo Minga Spa en contra de La Rambla Eventos S.A., fundada la actora en que la demandada hace uso indebido de la marca “Ramblas”, inscrita a su nombre, en las siguientes modalidades: Ramblas, clase 43; Ramblas, clase 41; y La Rambla, clase 43.

Ello, por cuanto la demandada utiliza la denominación “La Rambla” para su establecimiento comercial, en perjuicio de los derechos de su parte, induciendo a confusión a los clientes y consumidores, solicitando al Tribunal acoger la presente demanda, declarar tal uso como indebido, ordenar su cese y disponer la indemnización de los perjuicios causados, además de las restantes medidas que se estimen pertinentes, conjuntamente con la publicación de la sentencia, con costas.

Que, por su parte, la demandada, La Rambla Eventos S.A., concurre al procedimiento, oponiendo en primer término, excepción de litis pendencia, la que previo traslado a la contraria, quedó para definitiva, de acuerdo a lo consignado en



audiencia de 14 de diciembre de 2017, de fojas 249, y que funda en la existencia de un procedimiento de nulidad del registro marcario N° 1142252 (La Rambla, clase 43, a favor Grupo Mingo Spa), aún pendiente de resolución en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Que, en subsidio de lo anterior, contesta derechamente la demanda, haciendo presente que su parte no ha vulnerado en forma alguna de Ley de Propiedad Industrial, pues a la fecha de su contestación, las marcas no se encuentran inscritas a nombre de la actora, agregando que desde el año 2011 explota su establecimiento comercial, La Rambla, el que corresponde a una Sandwichería uruguaya, ubicada en la comuna de Vitacura, no existiendo confusión alguna entre los clientes o consumidores, solicitando, en definitiva, el rechazo de la acción;

VIGÉSIMO: Que, previo a resolver la excepción de litis pendencia deducida por la demandada y entrar al fondo de la acción entablada por la actora, conviene tener presente que “Hoy en día, la Propiedad Industrial es una rama de la Propiedad Intelectual que considera, entre otras cosas, la protección de las invenciones, las marcas de fábrica o de comercio, los dibujos o modelos industriales, el nombre comercial, las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y la sanción de la competencia desleal. Históricamente, la legislación en Chile sobre Propiedad Industrial contempló a las marcas comerciales, las patentes de invención, los modelos de utilidad y a los diseños industriales, siendo objeto de posterior consideración las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas” (Historia Gráfica de la Propiedad Industrial en Chile 2010, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, 2da Edición, pág. 15).

“Durante los años noventa, la labor del DPI -Departamento de Propiedad Industrial- adquirió cada vez mayor protagonismo amparado en las modificaciones legislativas que consolidaron su rol. Un hito en tal sentido lo representa la Ley N° 19.039 del año 1991 sobre Propiedad Industrial y su Reglamento. El Reglamento estaba contenido en el Decreto Supremo de Economía N° 177 y entregó toda la competencia en la materia al Departamento de propiedad Industrial, que había sido traspasado de la ex DIRINCO a la Subsecretaría mediante DFL N° 1/3511 (Historia Gráfica de la Propiedad Industrial en Chile 2010, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, 2da Edición, pág. 167).

Que, como indica el autor Ricardo Sandoval López, “... la marca registrada otorga a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico mercantil, para distinguir productos, servicios, establecimientos comerciales e industriales y frases de propaganda adscritas a ella, según la forma en que dicho derecho ha sido conferido. En consecuencia, el titular de la marca registrada puede impedir que cualquier persona utilice, sin su consentimiento, en sus operaciones



comerciales, marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales a él se la ha conferido el registro y a condición de que el uso que hace el tercero pueda inducir a error o confusión. Los derechos que confiere la marca comercial son protegidos por la vía de imponer sanciones penales a los que se infringen y por medio de acciones civiles destinadas a lograr la cesación de los actos contrarios a ellos y a obtener la indemnización de los perjuicios causados a su titular” (Ricardo Sandoval López, Derecho Comercial, Tomo III, Propiedad Industrial, Marcas, Nombres de Dominio, Patentes, Arbitraje Comercial Internacional, Editorial Jurídica, pág. 81).

Que, nuestro régimen de protección de Propiedad Industrial, dispone en el artículo 19 bis D) de la Ley N° 19.039, que “La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro. Por consiguiente, 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. Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión”, precepto que debe relacionarse con el artículo 23 del reglamento respectivo, que contempla que “Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Asimismo, podrán inscribirse frases de propaganda o publicitarias siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar. La marca comercial que consista en una letra o número, necesariamente deberá estar representada en forma gráfica, con un diseño característico que le otorgue distintividad. Tratándose de frases de propaganda, las solicitudes de éstas deberán ser presentadas únicamente como denominaciones y no estar incluidas dentro de una etiqueta”.

Por otra parte, el artículo 20 dispone que “No podrán registrarse como marcas: **f)** Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, calidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos; **h)** Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de



forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas. Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del usuario, aquella a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro. No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta letra, el Departamento podrá aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor”.

Luego, el artículo 106 del mismo texto legal faculta al titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado para 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”, medida que será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

Que, de este modo -y teniendo en consideración los hechos que se han tenido por establecidos en el motivo décimo octavo-, corresponde emitir pronunciamiento, en primer término, respecto de la excepción de litis pendencia opuesta por LA Rambla S.A.;

II A.- EXCEPCIÓN DE LITIS PENDENCIA:

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, como se señaló anteriormente, la demandada opone en primer término excepción de litis pendencia, por estar pendiente de resolución su solicitud de nulidad de registro marcario N° 1142252 por parte del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Que, al evacuar el traslado, la actora solicitó el rechazo de la incidencia deducida, indicando que no se reunían los presupuestos de procedencia de dicha excepción, por fundarse cada procedimiento en distintas causas de pedir, además de haberse recurrido sólo respecto de un registro marcario y no de los tres que sustentan la presente acción.

Que, para “que proceda la litispendencia es necesario que haya otro juicio, seguido entre las mismas partes y persiguiendo la misma causa y objeto. Cuatro son los requisitos o presupuestos de la litis pendencia: 1°.- que exista un juicio pendiente, sea ante el mismo tribunal o ante otro; 2°.- identidad legal de personas; 3°.- identidad



de objeto; 4°.- identidad de causa de pedir” (Cristian Maturana Miquel, Actuaciones judiciales, notificaciones, resoluciones judiciales y el juicio ordinario, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Procesal, pág. 90).

Para que exista un juicio pendiente no es necesario que se haya trabado la litis; basta con la notificación de la demanda, porque desde ese momento se produce la relación procesal. La notificación de la demanda es, en todo caso, un requisito fundamental. En cuanto a la identidad legal de personas no basta que se trate de la identidad de las personas, sino que debe tratarse de una identidad legal o jurídica. No es suficiente la identidad física, ya que una persona física puede constituir, desde el punto de vista legal, dos o más personas legales diversas; y, a la inversa, dos personas físicas pueden constituir una sola persona legal. Luego, en relación a la identidad de la cosa pedida, no se trata del objeto material, sino del beneficio jurídico perseguido en el juicio. Finalmente, en lo que respecta a la identidad de la causa de pedir, esta identidad está constituida por las razones o motivos, hechos o fundamentos que inducen a reclamar un derecho. Es el hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho que se reclama. En caso que no se de una relación de identidad, sino que de conexión entre los elementos de dos procesos pendientes, podrá caber pedir la acumulación de autos conforme a lo previsto en el artículo 92 del Código de Procedimiento Civil (Cristian Maturana Miquel, op. cit., pág. 90, 91).

Que, de acuerdo al artículo 17 de la Ley N° 19.039, los juicios de oposición, de nulidad de registro o de transferencias, los de caducidad, así como cualquiera reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se sustanciarán ante el Jefe del Departamento, ajustándose a las formalidades que se establecen en dicha ley. El fallo que se dicte será fundado y, en su forma, deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente.

Luego, artículo 17 bis B dispone que “En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del Departamento, haya o no mediado oposición, procederá el recurso de apelación. Deberá interponerse en el plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial. El recurso de apelación se concederá en ambos efectos y procederá en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias. En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema. Los recursos se interpondrán y tramitarán de acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil”.

Que, en el caso de autos, baste para rechazar la excepción formulada, señalar que, si bien se dedujo una acción de nulidad del registro N° 1142252, relativo a La



Rambla, clase 43, marca inscrita a nombre de la actora, se trata de procedimientos distintos, con causas de pedir distintas y consecuencias jurídicas también distintas.

En efecto, la presente acción versa sobre una acción de cese de uso indebido de marca e indemnización de perjuicios, basada en tres registros marcarios a nombre de la actora, lo que importa que aún para el caso de acogerse la acción de nulidad de registro marcario, subsiste el fundamento respecto de los otros dos registros, a saber N° 1172653, Ramblas, clase 43 y N° 1175618, Ramblas, 41. Lo anterior, sin perjuicio que uno de los fundamentos del libelo sea la existencia del referido registro marcario, más aun considerando los diversos ámbitos de competencias de un tribunal y otro.

Que, solo a mayor abundamiento y sin perjuicio de la existencia de recursos pendientes, cabe agregar que la causa relativa a nulidad de registro marcario, solicitud N° 1.088.521, Registro N° 1.142.252, fue resuelta con fecha 03 de enero de 2018, por el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, rechazándose tal pretensión, ignorándose el resultado actual del mismo a falta de otros antecedentes.

Que, por consiguiente, se procederá al rechazo de la excepción de litis pendencia;

II B.- ACCIÓN DEDUCIDA:

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, para resolver las pretensiones de las partes, conviene tener presente los hechos que se han tenido por establecidos en el proceso, entre ellos, que la actora, Grupo Minga Spa, tiene inscritos a su nombre las marcas **Ramblas, clase 43; Ramblas, clase 41 y La Rambla, clase 43**, en tanto, la demandada, sociedad La Rambla y Eventos S.A., la marca **La Rambla, clase 30**, establecimiento comercial, esto es, “Establecimiento comercial para la compra y venta de aderezos para ensalada; adobos; ajíes (productos para sazonar); arroz cocinado; barras de helados comestibles; bebidas a base de café; bebidas lácteas a base de chocolate; bizcochería; bizcochos; bizcochuelos (pastelillos); bocadillos y emparedados; bola de oro (pastel); brazo de reina (pastel relleno enrollado); calzone (empanadas); canapés (bocadillo); caramelos (dulces); churrascos (sándwiches de carne); completos (sándwiches); condimentos; donas; dulces; empanadas; especias; flan; galletas; golosinas; hamburguesas con queso (sándwiches); helado; hielos; liberales (pastelillos); macarons (productos de pastelería); mentecadas (pastelillos); palmeras (pastelitos de hojaldre); pan y pastelería; panecillos; panqueques; pastel de almendras; pastel de chocolate; pastel de helado; pasteles (torta); pastelitos dulces y salados (productos de pastelería); pizzas; pizzas preparadas; productos de confitería; productos de pastelería y repostería; pudines; sal; salsas; salsas (condimentos); sándwiches; sándwiches de hamburguesas; sándwich de perritos calientes; sopaipillas; sorbetes; té; toffee; tortas (pasteles); tortas y pasteles de yougurt congelado; tortitas; y **clase 35**, servicios, administración comercial, en particular gestión de puntos de venta mayorista y



minoristas; comunicación (presentación de productos en cualquier medio) para su venta al por menor.

Que, por otra parte, consta por solicitud 1133257, que La Rambla y Eventos S.A. requirió la inscripción de la marca La Rambla, en la clase 39, habiéndose opuesto a ello Inversiones H y G Ltda., oposición que sólo fue acogida parcialmente por resolución de 14 de octubre de 2015, en fallo 175388 la Directora Nacional (S) del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, otorgándose el registro solicitado para distinguir “Delibery (reparto de productos o mercancías), con excepción de los productos de las clases 29 y 30, clase 39”, indicándose en dicho fallo que “teniendo en cuenta el principio de especialidad de las marcas, no se advierte impedimento jurídico para otorgar la marca pedida para el resto de la cobertura solicitada”;

VIGÉSIMO TERCERO: Que, como se adelantó, tanto la demandante como la demandada detentan marcas debidamente inscritas, en una determinada clase, habiéndose emitido pronunciamiento en su oportunidad por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, respecto de la acción de nulidad de La Rambla y Eventos S.A. en relación al registro de Inversiones H y G SpA de la marca La Rambla, clase 43, la que fue rechazada por sentencia de primer grado de 03 de enero de 2018; así como respecto de las oposiciones de Inversiones H y G SpA, respecto de los registros de La Rambla y Eventos S.A. en relación a las marcas La Rambla, clase 43, oposición que fue acogida, por resolución de 30 de septiembre de 2015; y La Rambla, clase 39, la que fue acogida solo parcialmente, por resolución de 14 de octubre de 2015.

Que, de este modo, hoy en día, coexisten las marcas de la demandante, **Inversiones H y G SpA**, Ramblas clase 43; Ramblas clase 41; y La Rambla clase 43, con las marcas de la demandada, **La Rambla y Eventos S.A.**, La Rambla clase 30, 35 y 39, limitada esta última a lo resuelto en fallo de 14 de octubre de 2015 del INAPI.

Que, por otra parte, y como consta también de lo referido por los testigos presentados por ambas partes, el establecimiento de la actora, ubicado en Av. Manuel Montt, comuna de Providencia, correspondería a un bar restaurante, dirigido a un determinado público, adulto joven, en que incluso se presentan espectáculos en vivo, en tanto, el establecimiento de la demandada, ubicado en Av. Tabancura, comuna de Vitacura, a un establecimiento que proporciona alimentos basados en la tradición uruguaya, con sandwich de su especialidad y platos típicos de dicho país, destinado más bien a un grupo familiar.

Así se observa también de actas notariales acompañadas al efecto, que dan cuenta, en terreno, luego de haberse constituido el Ministro de Fe, Notario señor Pablo Alberto González Caamaño, en cada local comercial, de las diferencias de



dichos establecimientos, tanto en relación a su carta de productos, ambientación, como funcionamiento. Lo mismo se observa en el acta notarial relativa a las páginas web visitadas, en que se detectan claras diferencias entre un establecimiento y otro, no estimándose que la sola denominación pueda inducir a error, confusión o engaño, ello en relación a lo dispuesto por el artículo 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, desde que, como se ha indicado, las oposiciones a los registros respectivos, incluida una solicitud de nulidad, fueron ya resueltas por la autoridad competente, coexistiendo en la actualidad las marcas tanto de la demandante como de la demandada, 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 la demandada, la sandwichería “La Rambla”, que evoca la cultura urugaya.

Luego, a juicio de esta magistrado, teniendo ambas partes sus marcas debidamente inscritas, para las clases autorizadas por la autoridad pertinente, la que, además, emitió pronunciamiento en su oportunidad respecto de las acciones de nulidad y oposición presentadas por ambas partes respecto de la contraria, no cabe más que rechazar la presente acción, no observándose vulneración alguna al derecho de propiedad de la actora, siendo insuficiente para ello las declaraciones de los testigos presentados a estrados por dicha parte, porque incluso al buscarse las denominaciones de cada establecimiento en las páginas web referidas en el acta notarial, se pueden observar sus diferencias, y determinar con claridad a cuál establecimiento corresponden;

VIGÉSIMO CUARTO: Que, por consiguiente, habiéndose desestimado la acción en lo relativo al uso indebido de la marca por parte de la demandada, la que se reitera también tiene dicha marca registrada a su nombre, en las clases antes detalladas, resulta irrelevante e inoficioso pronunciarse sobre los supuestos perjuicios sufridos por la actora;

VIGÉSIMO QUINTO: Que la restante prueba rendida, no pormenorizada precedentemente, en nada altera lo concluido por este Tribunal;

VIGÉSIMO SEXTO: Que atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, considerando que la demandante ha litigado con motivo plausible y no ha resultado totalmente vencida, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1698, 1700, 1702, 1712, 1713 del Código Civil; artículos 1, 4, 6, 8, 144, 160, 170, 254, 346, 348 bis, 356, 357, 358, 359, 373, 384, 385, 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; Ley N° 19.039 y Decreto N° 236, se resuelve:



C-22116-2016

Foja: 1

I.- Que **se rechazan, sin costas**, las tachas deducidas por la demandada en contra de los testigos Valeska Estefanía Araya y Claudio Andrés Castillo Garrido, presentados por la parte demandante;

II.- Que, **se rechaza** la excepción de litis pendencia deducida por la demandada;

III.- Que **se rechaza** la demanda deducida en lo principal de fojas 3;

IV.- Que **se exime del pago de las costas** a la demandante.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol 22.116-2016

Pronunciada por doña **Soledad Araneda Undurraga**, Juez Titular.

Autoriza doña **Ximena del Pilar Andrade Hormazábal**, Secretaria Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. En **Santiago, veintiocho de Marzo de dos mil diecinueve.-**



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>