

Osorno, cinco de enero de dos mil veintidós.

VISTO:

En lo principal de folio 1, comparece doña **SANDRA ELENA CLIMENT CÁRDENAS**, RUT 10.594.286-9, chilena, casa y separada totalmente de bienes, comerciante, con domicilio en calle Errázuriz N°1487, Osorno, quien interpone conjuntamente (1) Acción civil al tenor del artículo 106 letras a), b), c) y d) de la ley 19.039 sobre Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial, y (2) Acción civil al tenor del artículo 5 letras a), b), c) y d) de la ley número 20.169 que Regula la Competencia Desleal, en contra de **SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS CLIMENT LTDA**, Rol único tributario 78.196.320-8, del giro de su denominación, representada por don **ENRIQUE CLIMENT CARDENAS**, RUT :10.438.868-k, chileno, casado, comerciante, ambos con domicilio en Angulo 603, Osorno, a fin que se declare 1. La cesación de todos los actos que infringen mis derechos marcarios, 2. Se condene a indemnizar todos los perjuicios según el artículo 108 de la Ley 19.039, 3. Se adopten todas las medidas que se indican, necesarias para evitar la prosecución de la infracción marcaria y actos de competencia desleal por parte de la demandada en estos autos, 4. Se decrete la publicación íntegra de la sentencia, a costa del demandado, durante 3 días seguidos en el diario de circulación nacional El Mercurio, edición impresa, 5. Se condene expresamente en costas a la parte demandada. Funda su demanda señalando que tiene el giro comercial de “arrendamiento temporal de departamentos y cabañas amobladas, las que funcionan en calle Errázuriz N°1487, Osorno; desde hace años se dedica en forma exclusiva a explotar el negocio, alojando miles de clientes, nacionales e internacionales, autoridades, artistas, empresarios, etc. Agrega que su negocio es emblemático no solo en la ciudad de Osorno, sino que a largo de Chile, y también en países como Argentina. En abril de 2008 decidió invertir aún más y dado que ya era conocido su emprendimiento como “Climent departamentos amoblados”, solicitó el registro de esa marca comercial y su logo, a su nombre, marca que se encuentra registrada legalmente a los productos/servicios de la clase 36 y 43.- Clase: 36: “Alquiler de apartamentos; alquiler de bienes inmuebles; alquiler de departamentos; arrendamiento de bienes inmuebles; arriendo de bienes raíces; servicios de agencias de alojamiento [apartamentos]; servicios de agencias de alquiler [departamentos]. Clase 43 alojamiento temporal en casas; alquiler de alojamiento temporal; cafés-restaurantes; casas de vacaciones; hostales; pensiones; posadas para turistas; provisión de albergue temporal en



campamentos de vacaciones; reserva de alojamiento en hoteles; reserva de alojamiento temporal; reserva de hoteles; reserva de pensiones; servicios de agencia de reserva de alojamiento temporal; servicios de agencia de reservas de alojamiento en hotel; servicios de alojamiento en complejos turísticos; servicios de alojamiento en hoteles; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de campamentos de vacaciones [hospedaje]; servicios de casas de vacaciones; servicios de provisión de alojamiento para huéspedes; servicios de recepción para alojamiento temporal [gestión de llegadas y salidas]; servicios de snack-bar; servicios hoteleros”; descripción: Etiqueta con paisaje que muestra un volcán nevado y por delante una planicie verde, y en la parte media separando el volcán de la planicie, la denominación Climent Departamentos Amoblados. La marca comercial se encuentra inscrita a su nombre en el Departamento de Propiedad Industrial, hoy, Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), cuyo título de registro se acompaña en un otrosí, denominativa, solicitud: 1286715 de fecha 25 de abril de 2018, registro: 1283816 de fecha 18 de octubre de 2018, que distingue en todo Chile servicios y productos de la clase 36 y 43. Añade que tiene inscrito en NIC Chile el nombre del dominio climentdepartamentosamoblados.cl y departamentoscliment.cl. Señala que en el mes de noviembre de 2019 tomo conocimiento que la demandada estaba usando una expresión similar por no decir igual (Departamentos Climent y Mainat y Departamentos Santa Bárbara de la Familia Climent Mainat) a la que tiene registrada. Manifiesta que hace unos años vive en España y maneja su negocio desde allá; y es efectivamente desde España que se entera de lo sucedido, comenzando a realizar los preparativos para viajar, implicando dejar a su familia, rechazar oferta de trabajo en ése país y todos los gastos monetarios que significan hacer un viaje no planificado y que estaba fuera de sus proyectos a corto plazo. Al llegar a Chile la sorpresa fue mayor; se da cuenta que el proceder de la demandada no era algo reciente, sino que venía desde más de dos años, preparando el escenario ilegal y haciendo uso de su marca registrada, pues en un comienzo, la demandada la ocupaba abiertamente, incluso usaba fotos de sus departamentos, desviando la clientela luego a un departamento que tenía una de las socias de la demandada, doña Pamela Beatriz Mainat Lorca; en síntesis la demandada usaba el nombre de departamentos Climent, para distinguir los mismos servicios que ampara la marca registrada de su propiedad, principalmente: arriendo de departamentos, cabañas amobladas, alojamientos temporales. Indica que la demandada antes de abrir sus cabañas ubicadas en calle Zenteno N°830 Osorno, ya usaba la marca comercial registrada por su persona, y lo hacía publicando su teléfono y su correo electrónico, usando la marca comercial que tiene registrada y las fotos de sus departamentos. Agrega



que la demandada - entre otras actuaciones - mantenía un link en internet (<http://www.climentpescaycaza.cl//arriendo/>), a la que al ingresar, se visualizaba un logo Climent Pesca y Caza, el cual es del giro comercial perteneciente a la demandada, y así, ofertaba el arriendo temporal de cabañas y departamentos amoblados, usando la marca comercial registrada, y publicando como contacto el número de teléfono de la misma. Refiere que si bien la demandada no tenía acceso directo a los movimientos contables y flujos de pasajeros alojados, si podía ver como se desarrollaba éste al ver como diariamente ingresaban pasajeros a su establecimiento, y esto lo hacía y lo sigue haciendo, por medio de una cámara de vigilancia que instaló en el estacionamiento del Condominio Climent, en el que funciona su negocio, y por otra parte, ésta el aspecto de la confianza, toda vez que el representante legal y socio mayoritario de la demandada es su hermano. Manifiesta que la demandada ha aumentado la publicidad por avisos sonoros en la emisora radial La Palabra, por medio de folletos, en tarjetas de presentación, en carteles ya sea dentro de Osorno como en carreteras, como también en páginas de internet. En cuanto a la correspondencia entre signos y su utilización engañosa, indica que la similitud en parte idéntica de la expresión “Departamentos Climent y Mainat”, “Departamentos Santa Bárbara de la Familia Climent Mainat o departamentos Santa Bárbara de la Flia Climent Mainat con la marca comercial registrada “Climent Departamentos amoblados” y su utilización engañosa por parte de la demandada, quién utiliza en parte “Departamentos Climent” misma gráfica y concepto publicitario que la marca registrada en la misma clase de servicios y productos que ampara la cobertura de la marca Climent Departamentos Amoblados, concedida a ella, configura una actuación inaceptable, contraria a todos los principios básicos de ética mercantil y competencia leal. Señala que debido a todos los actos de la demandada, la verdadera intención no es otra que engañar al público consumidor haciendo parecer que se trata de la misma marca de la cual es dueña. Arguye que los actos de la demandada quedan comprendidos en los supuestos generales establecidos en el artículo 3 de la ley N°20.169, así como en los supuestos específicos del artículo 4 letra a), para calificar a una conducta como de competencia desleal. Indica que la demandada tenía pleno conocimiento de la infracción a la Ley de Propiedad Industrial, pues la demandante funciona con el arriendo de departamentos en calle Errázuriz 1487 Osorno y la demandada lo hace en calle Angulo 603 Osorno, existiendo un local comercial entre ambos que los separa. Refiere que la Ley señala que el duelo de una marca registrada podrá permitir que un tercero ajeno a él utilice su marca si previamente lo ha autorizado o ha consentido en su uso, previo pago, o ha concedido una licencia de uso. El alcance de lo señalado procede en el caso de



marcas iguales o semejantes, puesto que el dueño de una marca registrada no sólo está protegido en su derecho en caso de marcas idénticas, puesto que según dispone la norma legal, también podrá impedir que terceros, sin su consentimiento utilicen marcas similares; la empresa demandada ha utilizado y utiliza la expresión “Departamentos Climent y Mainat”, y “Departamentos Santa Bárbara de la Familia Climent y Mainat”, y lo hace engañosamente, y para distinguir los mismos servicios que ampara la marca registrada: “Climent Departamentos Amoblados”, sin su consentimiento, y sin efectuar el respectivo pago, y más aún, con conocimiento de que están cometiendo una infracción a un derecho de propiedad industrial. Indica como fundamento legal el artículo 19 N° de la Constitución Política de la República, artículo 2°, 19°, 19 bis D, 106°, 107°, 108° de la Ley N°19.039, artículo 3°, 4° de la Ley N°20.169 Señala que gracias a la denuncia realizada por su parte en Facebook se logró bajar la publicidad que la demandada hacía usando su marca comercial registrada, y lo realizaba abiertamente desde hace años, pues al revisar sus movimientos hacia atrás se encontraron publicaciones desde más de un año y medio a la fecha. La demandada ha llegado al extremo de enviar invitaciones en su nueva página de Facebook: Departamentos Santa Bárbara de la Flia (Familia) Climent Mainat, a contactos de ella, clientes que la frecuentan y quienes la han llamado para decirle “así que inauguraste nuevos departamentos y ahora estas en otra dirección”. Manifiesta que respecto de la obligación de indemnizar los perjuicios que los actos de infracción hayan irrogado y continúen mientras se haga uso, en cualquier forma, de los elementos esenciales de una marca comercial registrada, lo relacionada con la responsabilidad extracontractual que ha identificado la doctrina y la jurisprudencia se encuentra que el infractor haya llevado a cabo acciones u omisiones ilegítimas, que produzcan daño al demandante, existiendo una relación causal entre dichas acciones y el daño respectivo. La ilicitud de la conducta está determinada puesto que se trata de un uso de marca comercial no autorizado por su dueño. Por último indica que en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil se reserva el derecho a litigar sobre la especie (lucro cesante o daño emergente) y monto de todos los perjuicios que se hayan causado y que se estén causando mientras no exista una prohibición formal por parte del Tribunal al uso indebido de su marca comercial por parte del demandado, para la fase de ejecución de la sentencia que se pronuncie en estos autos o, en su caso, para un juicio distinto posterior, de acuerdo con las opciones que confiere el artículo 108 de la Ley N°19.039.

Que en el comparendo de contestación y conciliación realizado en folio 33, comparece don **Carlos Eduardo Currieco Pavie**, en representación convencional



de la sociedad demandada “**Sociedad Comercial Hermanos Climent Limitada**”, y contesta la demanda interpuesta por minuta escrita que rola a folio 24. En lo principal de dicho escrito, contesta la demanda en su contra solicitando el total rechazo de la misma, en todas sus partes, con costas. Señala que el día 13 de enero del año 1992 doña Sandra Elena Climent Cárdenas, doña María del Sol del Carmen Climent Cárdenas y don Enrique Climent Cárdenas crearon la Sociedad Comercial Hermanos Climent Limitada, la cual fue inscrita en el Registro de Comercio de la ciudad de Osorno bajo las fojas 13 vta. N°12 y publicado en el Diario Oficial el día 23 de enero de 1992. La sociedad tenía como objeto inicial, compra, venta, distribución e importación de artículos, mercaderías, insumos y equipos de ferretería, deportivos, camping y armería; y en general, cualquier otra actividad similar, conexas, derivada o diversa que los socios acuerden.- Quedan comprendidos en el giro de la sociedad la ejecución de todos los actos y la celebración de todos los contratos conducentes o convenientes al incremento de los negocios sociales. Refiere que dicha sociedad ha sido objeto de múltiples modificaciones siendo la última de ellas realizada con fecha 16 de septiembre de 2015; se modificó Sociedad Comercial Hermanos Climent Limitada en el sentido de que la socia Sandra Elena vendió, cedió y transfirió al socio Enrique Climent Cárdenas el 28,33% de su 33,33%, y el 5% restante lo vendió cedió y transfirió a doña Pamela Beatriz Mainat Lorca. Así mismo, doña María del Sol del Carmen cedió y transfirió al socio Enrique Climent Cárdenas el 28,33% de su 33,33 y el 5% lo vendió a doña Bárbara Climent Mainat Lorca; lo anterior produjo que doña Sandra Elena y doña María del Sol del Carmen ambas Climent Cárdenas saliera de la sociedad. Indica que la demandante omitió señalar que durante todo el tiempo en que ella fue socia sabía que con fecha 20 de junio de 2011 se amplió ante el SII el giro de la Sociedad Climent lo que consta en carpeta tributaria del SII. La demandante señala en su libelo que ella tomó conocimiento en el mes de noviembre de 2019, que su representado estaba usando una expresión similar por no decir igual (Departamentos Climent y Mainat, y Departamentos Santa Bárbara de la Familia Climent Mainat”) a la que ella tiene registrada; lo que es completamente infundado e injurioso toda vez que la explotación del giro de cabañas y/o departamentos de su representada la realizó el 17 de noviembre de 2010 ampliando su giro a la apertura de la sucursal de alquiler de bienes inmuebles amoblados o con equipos y maquinarias, situación que la demandante tenía completo conocimiento dado que ella en ese entonces era parte de la sociedad, a mayor abundamiento, hace más de 11 años que la Sociedad que representa el demandado se ha dedicado al rubro de arrendamiento de departamentos y que la sucursal “departamentos Santa Bárbara de la Familia



Climent Mainat” que tiene su representado en calle Zenteno N°830 se realizó con fecha 14 de enero de 2020. Aclara que doña Bárbara Climent Mainat es hija de su representado y que doña Pamela Mainat Lorca es la cónyuge de su representado, y que además ambas son socias de Comercial Hermanos Climent Limitada, motivo por el cual su representado comenzó a difundir por medio radial la sucursal de “Departamentos Santa Bárbara de la Familia Climent Mainat” de calle Zenteno N°830 en la ciudad de Osorno con fecha 20 de diciembre de 2019. Refiere que cuando se trata de marcas compuestas por nombres o apellidos, es indispensable revisar el idioma de aquellos ya que, según esta, no basta la similitud entre una marca consistente en un nombre propio con otra que lleve el mismo nombre o su equivalente en otro idioma, pues estos no son apropiables en forma exclusiva. En cuanto al hecho de que su representada estaría prácticamente espiando la cantidad de clientes y pasajeros que ingresan a su establecimiento, arguye que es totalmente falso, dado que su representado tiene y desarrolla uno de sus oficios al lado del domicilio de la demandante y el motivo por el cual mantiene cámaras de vigilancia, es con el fin de seguridad, pues los productos ofertados son de alta peligrosidad, como armas de fuego y productos de caza. Puntualiza que la fecha de creación del dominio www.departamentossocym.cl, se remonta al 18 de diciembre del 2019, y que la protección adquirida por su representado para estos dominios de internet es precisamente para difundir su actividad comercial referente al arriendo de sus cabañas, en forma legítima y válida dentro del país, lo que consta por el certificado emitido por el Diseñador Gráfico que es quien elaboro la página web. Solicita el rechazo de la acción en todas sus partes con expresa condenación en costas.

A folio 33, en la misma audiencia se llamó a las partes a conciliación la que no se produjo.

A folio 34, consta resolución que recibe la causa a prueba, en que se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, la que fue notificada a las partes conforme lo dispone la ley, en los folios 35 y 39.

A folio 57, se citó a las partes a oír sentencia.

A folio 58, se decreta medida para mejor resolver, la que se encuentra fallida como consta en folio 60.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en lo principal de folio 1, comparece doña **SANDRA ELENA CLIMENT CÁRDENAS**, quien interpone demanda en juicio sumario por



*lesión de derechos de propiedad industrial e indemnización de perjuicios, y acción al tenor del artículo 5 de la Ley N°20.169, en contra de la **SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS CLIMENT LTDA**, representada por don **ENRIQUE CLIMENT CARDENAS**, todos ya individualizados, según los antecedentes de hecho y derecho referidos en la expositiva.*

SEGUNDO: Que a lo principal de folio 24, la demandada, ya individualizada, contesta las acciones interpuestas, solicitando el rechazo de la demanda con costas, según los antecedentes de hecho y derecho referidos en la expositiva.

TERCERO: Que la parte demandante a fin de acreditar los supuestos de la acción interpuesta rindió la siguiente prueba:

I.- Instrumental consistente en los siguientes documentos, a folio 1 y 42:

1. Copia título registro otorgado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), marca CLIMENT DEPARTAMENTOS AMOBLADOS, denominativa, Registro N° CLIMENT DEPARTAMENTOS AMOBLADOS, Solicitud: 1286715.

2. Copia de certificado emitido por NIC Chile, que acredita que climentdepartamentosamoblados.cl, se encuentra inscrito en el registro de nombres de dominio .CL, a nombre de doña Sandra Climent Cárdenas.

3. Copia de certificado emitido por NIC Chile, que acredita que departamentoscliment.cl, se encuentra inscrito en el registro de nombres de dominio .CL, a nombre de doña Sandra Climent Cárdenas.

4. Gráfica publicitaria utilizada en internet por la demandada con expresiones: Departamentos Climent y Mainat“, y “departamentos Santa Bárbara de la Familia Climent Mainat“, “departamentos Santa Bárbara de la Flia Climent Mainat” que en parte es igual a la marca registrada de mi propiedad, certificada por el Sr Notario público de la ciudad de Osorno, don Abdallah Fernández Atúez, con fecha 27 de febrero de 2020.

5. Acta Notarial de publicidad en vía pública, consistente en letrero instalado en el inmueble ubicado en Avda., Zenteno 830, Osorno, y en el kilómetro 9 de la Ruta 215, Osorno, certificada por el Sr Notario público de la ciudad de Osorno, don Abdallah Fernández Atúez, con fecha 28 de febrero de 2020.

6. Copia simple de boleta electrónica N°74612, de fecha 3 de marzo de 2020, Sociedad Comercial Hermanos Climent Limitada.

7. Copia simple de comprobante de denuncia 1585569524919393, de fecha 28 de enero de 2020, hecha por doña Sandra Elena Climent Cárdenas en el sitio internet de: Facebook: Denuncia de propiedad intelectual.



8. Copia simple de correo electrónico enviada al e-mail (ventas@climentpescaycaza.cl) que se tiene del representante de la demandada de autos, de fecha 28 de enero de 2020, en el cual se adjunta una carta informativa y título de la marca comercial registrada.

9. Copia de carta informativa enviada como archivo adjunto al correo del representante de la demandada, esto con fecha 28 de enero de 2020.

10. Copia simple de correo electrónico enviada al e-mail que se tiene del representante de la demandada de autos, de fecha 28 de enero de 2020, en el que se hace hincapié de su actuar y lo perjudicial para doña Sandra Elena Climent Cárdenas, solicitando retire toda publicidad referida.

11. Copia simple de correo electrónico enviado a email del representante de la demandada de autos, esto con fecha 2 de febrero de 2020, en el cual se le indica que se acompaña un archivo adjunto, que dice relación a reitero de que cese en su actuar y retire toda publicidad señalada.

12. Copia de carta de insistencia de fecha 2 de febrero de 2020, acompañada en correo electrónico enviado al representante legal de la demandada.

13. Copia simple de comprobante de envío de carta certificada a la demandada de autos, en cual se pide que cese en su actuar ilegal.

14. Copia de Mandato Judicial otorgado por escritura pública de fecha 27 de Febrero de 2020, Repertorio 860/2020, en la notaría de don ABDALLAH FERNANDEZ ATUEZ, Abogado, Notario Público Titular de la Tercera Notaría de Osorno.

15. Certificado emitido por la Emisora Radial La Palabra, suscrito por su representante legal, de fecha 20 de diciembre de 2019.

CUARTO: Que la parte demandada rindió la siguiente prueba:

i) **Instrumental** consistente en los siguientes documentos, a folio 24:

1. Certificado emitido por don Luis Alberto Andrade Cárcamo, Contador Auditor Externo de la Sociedad Comercial Hermanos Climent Limitada, en el que consta a la apertura de los giros de la sociedad como también la apertura de la sucursal de calle Zenteno 830 de la ciudad de Osorno.

2. Certificado del Representante Legal de la emisora Radial La Palabra, en el que consta la fecha en que se contrató sus servicios para promocionar la sucursal de calle Zenteno 830 de la ciudad de Osorno.



3. Certificado de don Emerson Cárdenas Vejar, Diseñador Gráfico, que es quien elaboro la página web con fecha 18 de diciembre del 2019, de la sucursal de calle Zenteno 830 de la ciudad de Osorno.

4. Certificado emitido por el SII, con fecha 28 de septiembre del 2021 de la Sociedad Comercial Hermanos Climent Limitada, en el que constas las actividades económicas vigente que dicha sociedad mantiene en sus registro.

5. Escritura de modificación de la Sociedad Comercial Hermanos Climent Limitada, de fecha 16 de septiembre del año 2015, otorgada en la Notaria Sanhueza de la ciudad de Osorno, donde consta la fecha en que la demandante dejo de formar parte de la Sociedad demandada.

6. Logo de publicidad que mantiene mi representada de la sucursal de calle Zenteno 830.

ii) **Testimonial**, a folio 55 consistente en los dicho de

1. Doña **Elisa Amapola Altamirano Molina**, chilena, estudiante, CI 17.592.904-5, domiciliada en Isla de Pascua, Condominio Los Robles 2 N°2880, Osorno, quien debidamente juramentada expone: *“Conozco a don Enrique Climent pues yo llegué a Osorno hace 6 años y primero estuve donde una tía y después comencé a buscar un lugar para arrendar; buscando llegué a los departamentos Santa Bárbara, así conocí a don Enrique. Desde que llegué a vivir a estos departamentos se llamaban y llaman departamentos Santa Bárbara, nunca los vi con otro nombre, de hecho los letreros dicen San Bárbara, estos quedan entre Manuel Rodríguez y Bilbao, esto es a mitad de cuadra. Llegué a fines del 2019 a las cabañas Santa Bárbara de propiedad de Enrique Climent; yo tomé conocimiento por publicidad en la radio, donde se ofrecían departamentos de nombre Santa Bárbara y de ahí comencé a requerir información a través de internet, así llegue a éstos. Yo me quedo alrededor de 4 meses, es decir, hasta abril de 2020 en los departamentos en el segundo piso. Las cabañas no han cambiado de nombre pues yo paso por ahí y he visto que no han cambiado letreros. De hecho he recomendado las cabañas a amistades y siempre se han mantenido igual en el nombre: San Bárbara. Además converso con el Sr. Climent, pues su trato es muy cordial y siempre el nombre de las cabañas sigue igual”.*

QUINTO: Que, el juicio sumario impetrado tiene por objeto condenar al demandado a 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 se prosiga la infracción, d) la publicación de la sentencia a costa



del condenado, mediante anuncios en un diario de elección del demandante, por el hecho que pesa sobre la demandada por las infracciones a los derechos de propiedad industrial por el uso indebido y violación de la marca registrada por la demandante, según lo establecido en el artículo 106 de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial.

SEXTO: Que, así mismo se interpuso conjuntamente acción civil contemplada en el artículo 5°, letras a) acción de cesación del acto o de prohibición del mismo si aún no se ha puesto en práctica, b) acción declarativa de acto de competencia desleal, si la perturbación creada por el mismo subsiste, c) acción de remoción de los efectos producidos por el acto, mediante la publicación de la sentencia condenatoria o de una rectificación a costa del autor del ilícito u otro medio idóneo, d) acción de indemnización de los perjuicios ocasionados por el acto, sujeta a las disposiciones del Título XXXV del Libro del Código Civil, en base al mismo hecho señalado en el considerando quinto.

SÉPTIMO: Que, en síntesis, el objeto del juicio consiste en determinar si la demandada al utilizar la marca “Departamentos Climent y Mainat”, “departamentos Santa Bárbara de la Familia Climent Mainat”, “departamentos Santa Bárbara de la Flia Climent Mainat” ha vulnerado la marca registrada por la demandante denominada “Climent Departamentos Amoblados”, y por consiguiente ha llevado a cabo competencia desleal con la actora.

OCTAVO: Que el artículo 19 inciso primero de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial establece: “*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. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, así como cualquier combinación de estos signos.*” Que la doctrina ha señalado “La distinción que se logra con la marca comerciales es útil a las empresas para que el público consumidor o usuario conozca y reconozca sus establecimientos, productos o servicios y no lo confunda con los de otras empresas de giro igual o similar. También la marca comercial resulta de utilidad al público para identificar los establecimientos, productos o servicios que llegan a merecer su preferencia.” (Arturo Alessandri, Manuel Somarriva. Antonio Vodanovic, “Tratado de los Derechos Reales, Tomo I, páginas 345 y 346).



NOVENO: Que además cabe tener presente las siguientes normas de la ley 19.039: Artículo 2° “Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, *podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley.* Las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero deberán, para los efectos de esta ley, designar un apoderado o representante en Chile. Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, *adquirirán plena vigencia a partir de su registro sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en esta ley.*” Que el artículo 19 bis D texto legal que expresa en su parte pertinente: “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 y 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. Que, por su parte el artículo 19 N° 25 inciso tercero de la Constitución Política de la República establece: “Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la, ley”.

DÉCIMO: Que lo importante de dilucidar es si es efectiva la lesión de derechos de propiedad industrial y por tanto la procedencia de lo dispuesto en las letras a), b), c) y d) del artículo 106 de la Ley 19.039, como también lo ordenado en el artículo 5 de la Ley N°20.169 (Competencia desleal, entendiéndose ésta como toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado”).

DÉCIMO PRIMERO: Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, es el demandante quien debe probar los hechos que sustentan su acción, por tanto el peso de la prueba corresponde al que alega los hechos que pretende dar por establecidos y que son los presupuesto fácticos exigidos por las normas invocadas a fin de establecer su aplicación en el caso concreto.



DÉCIMO SEGUNDO: Que, de las pruebas aportadas por las partes, se pudieron tener por acreditados los siguientes hechos:

- a) Que la demandante – doña Sandra Elena Climent Cárdenas – tiene la titularidad de la marca “Climent Departamentos Amoblados” hasta el 18 de octubre de 2028, cuya clase son el número 36 y 43, encontrándose sin protección las palabras “Departamentos Amoblados”. Lo anterior se encuentra acreditado en virtud de documento acompañado a folio 1 por la demandante, denominado Registro de Marcas Comerciales, documento público expedido con firma electrónica avanzada.
- b) Que entre los días 26 y 27 de febrero de 2020 la demandada ofrecía sus departamentos como “Departamentos Santa Bárbara de Familia Climent Mainat”, “Departamentos Santa Bárbara de Familia Climent Mainat Apartment – Osorno”; Departamentos Sta. Bárbara de fla. Climent Mainat”. Lo anterior se desprende del documento de la demandante que consta en folio 1, el cual no fue objetado por la contraria, denominado “Acta Notarial Sobre Hechos Materiales”.
- c) Que el giro de “Alquiler de bienes inmuebles amoblados o con equipos y maquinarias Código de actividad N°681011” de la Sociedad Comercial Hermanos Climent Limitada se encuentra vigente desde el 17 de noviembre de 2010. Lo anterior se desprende de la documental acompañada por la demandada en folio 24 denominada “Certificado” emitido por don Luis Andrade Cárcamo, Contador Auditor y por el Certificado de SII, la que no fue objetada por la contraria.

DÉCIMO TERCERO: Que para determinar si existe infracción a la ley de propiedad industrial, resulta necesario analizar si la marca de la demandada tiene identidad de signos e identidad de servicios, con la marca de la demandante.

DÉCIMO CUARTO: Que, como se tuvo por acreditado en el considerando 12° letra a), la demandante tiene la titularidad de la marca “Climent Departamentos Amoblados”, siendo necesario contrastar dicha marca con la marca de la demandada que ofrecía entre el 26 y 27 de febrero de 2020, es decir: “Departamentos Santa Bárbara de Familia Climent Mainat”, “Departamentos Santa Bárbara de Familia Climent Mainat Apartment – Osorno”; Departamentos Sta. Bárbara de fla. Climent Mainat”. En cuanto a este punto, palmario resulta tener en cuenta que entre la demandante y el representante legal de la demandada existe el vínculo familiar de hermano, razón por la cual comparten los mismos apellidos. Además, como se colige de la documental de la demandada acompañada en folio 24, la demandante fue socia de Sociedad Comercial Hermanos Climent Limitada, persona jurídica que desde el año 2010 contaba con giro de “Alquiler de bienes



inmuebles amoblados o con equipos y maquinarias”.

DÉCIMO QUINTO: Que así las cosas, de la marca “Climent Departamentos Amoblados” en relación a la marca “Departamentos Santa Bárbara de Familia Climent Mainat”, “Departamentos Santa Bárbara de Familia Climent Mainat Apartment – Osorno”; Departamentos Sta. Bárbara de fla. Climent Mainat, se puede concluir que no existe similitud de signos, toda vez que la marca de la demandada principia con la palabra “*departamentos*”, no siendo este vocablo protegido por la marca registral. Luego aparece el nombre “Santa Bárbara”, no siendo este nombre incluido por la marca de la demandante. Luego aparece “De Familia Climent Mainat”, vocablo que tampoco encuentra, ni siquiera similitud, con la marca de la demandante.

DÉCIMO SEXTO: Que, sin perjuicio la existencia de identidad de servicios entre la marcas de las partes, pues ambos tienen como giro comercial arrendar departamentos amoblados, y teniendo presente que la demandante era parte de la persona jurídica demandada en estos autos, y que dicha sociedad desde el año 2010 tiene el giro “Alquiler de bienes inmuebles amoblados o con equipos y maquinarias”, aplicando un criterio temporal, se desprende que Sociedad Comercial Hermanos Climent Limitada se dedicaba primero al rubro que doña Sandra Elena Climent Cárdenas.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que así las cosas, según lo razonado precedentemente y las pruebas allegadas al juicio, no se puede establecer una infracción a la Ley 19.039 realizada por la demandada, toda vez que la marca por ella utilizada no tiene la aptitud de privar a la actora de su derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los producto, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro, según lo dispone el artículo 19 bis D de la Ley N°19.039.

DÉCIMO OCTAVO: Que no habiéndose acreditado la infracción a la Ley N°19.039, y siendo esta infracción condición necesaria para la procedencia de la acción de la Ley N°20.169, Artículo 5°, y atendido el principio de economía procesal, no se analizaran sus presupuestos, por ser inoficioso.

DÉCIMO NOVENO: Que la prueba rendida ha sido analizada conforme a las reglas de la sana crítica, conforme lo ordena el artículo 111 de la ley 19.039.

Por estas consideraciones y de conformidad, y atendido lo dispuesto en los artículos 1698 Código Civil, 160, 170, 341, 342, 346, 680 y siguientes del Código



de Procedimiento Civil, Ley N° 19.039 y Ley N°20.169, **se declara:**

I.- Que **se rechaza** la *demanda por lesión de derechos de propiedad industrial contemplada en el artículo 106 de la Ley N°19.039, y acción al tenor del artículo 5 de la Ley N°20.169* intentada en lo principal de folio 1, por doña **Sandra Elena Climent Cárdenas**, en contra de **Sociedad Comercial Hermanos Climent**, representada por don **Enrique Climent Cárdenas**, todos ya individualizados.

II.- Que **no** se condena en costas a la demandante por haber litigado con fundamento plausible.

Transcríbase y notifíquese por cédula.

Rol C 1056 2020.-

Dictó Luis Miguel Meza Marín, Juez titular del Segundo Juzgado de Letras de Osorno.

