

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 45 .- .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 23° Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-11057-2022  
CARATULADO : DEFIENDE TU IDEA SPA/MÜHLENBROCK &  
KÜHNER SPA

Santiago, treinta de Abril de dos mil veinticuatro

Vistos:

En autos Rol C-11057-2022 comparece don Andrés Cucho Cartagena, abogado, en representación de **Defiende Tu Idea Spa**, empresa de servicios jurídicos, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Providencia 1208, oficina 1603, comuna de Providencia, Región Metropolitana, interponiendo demanda en juicio sumario por actos de competencia desleal contra **Mühlenbrock & Kühner Spa**, empresa de servicios jurídicos, representada legalmente por Alexander Sebastián Mühlenbrock Reyes, ambos domiciliados para estos efectos en Isidora Goyenechea N°3000, comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

Explica que la parte demandada y demandante son competidoras en el mercado de los servicios jurídicos en materia de propiedad intelectual, en particular de la prestación de servicio de asesoría en el registro de marcas comerciales y otros afines.

Explica que dentro del área de la propiedad intelectual y en específico, de la propiedad industrial, la protección de signos distintivos es la que más ha crecido en el último tiempo.

Que según el Reporte del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en el ámbito de las marcas, a pesar de la pandemia, las solicitudes de marcas comerciales mostraron un incremento sin precedentes durante el año 2020, aumentando desde 34.583 solicitudes multiclase presentadas en 2019 a 43.511 presentadas en 2020, lo que equivale a un aumento de 25% (y de 27% consideradas como uniclase). Este reporte, además, indica que el tiempo de tramitación de una solicitud “limpia” o sin obstáculos es de 3,8 meses.

Señala que una marca comercial es cualquier signo o combinación de signos que se utiliza para distinguir los productos o servicios que ofrece una empresa de los que ofrecen otras. Su característica esencial es su carácter distintivo, es decir, que no describa o indique directamente los productos o servicios que protege, y que sea capaz de diferenciarse de otras marcas que ya existan en el mercado.

Que para registrar una marca comercial, es necesario cumplir con los requisitos de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial y en particular, asegurarse de que la marca no incurra en ninguna de las causales de prohibición de registro señaladas en el artículo 20 de dicho cuerpo legal. Dichas limitantes son múltiples, algunas respecto a la marca solicitada en sí misma, lo que se conoce como distintividad intrínseca, y otras que se refieren a la relación de la marca solicitada con otras marcas registradas o solicitadas con anterioridad, a lo que se llama distintividad extrínseca.

Agrega que dada la especialidad de la materia y a la posibilidad de que las marcas sean rechazadas, muchas personas y empresas optan por ser asesoradas desde un comienzo por un abogado especializado en la materia.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RTWFXNCKYTG

«RIT»

Foja: 1

Sostiene que así, una práctica generalizada en los estudios jurídicos especializados en la materia es realizar un estudio de “factibilidad”, “viabilidad”, “registrabilidad” u otro nombre por el estilo, antes de presentar la solicitud de marca, cuyo fin es analizar y comunicar las posibilidades que tiene una marca de ser aceptada a registro.

En este sentido, relata que tanto la demandante como la demandada, el estudio jurídico Mühlenbrock & Kühner o “MUK”, operan en el segmento de personas naturales y PYMES del mercado descrito.

Respecto de los actos y conductas de competencia desleal en que ha incurrido MUK señala:

**a) Utilización de hecho y/o afirmaciones incorrectas o falsas que inducen a engaño o error a sus clientes.** Afirmo que MUK afirma hechos y aseveraciones que son incorrectas o derechamente falsas sobre su actividad en el mercado de las marcas comerciales para inducir error o engaño a los consumidores.

Señala que en concreto, en su sitio web indican que son el estudio “que más empresas nacionales asesora en Propiedad Intelectual, más de 300 cada mes contratan nuestros servicios”. Luego, en una gráfica aseguran que “Más de 500 empresas cada mes nos escriben solicitando asesoría jurídica en derecho corporativo” y en otra que habrían asesorado a “más de 16 mil empresas”. Sostiene que la demandada o al menos su sitio web, existe desde enero de 2016. Es decir, hace menos de 7 años, o lo que es lo mismo, 2.555 días. Para haber asesorado a 16 mil empresas, desde el primer día de su funcionamiento tendrían que haber asesorado a más de 6 empresas distintas, los 365 días del año, desde su creación hasta hoy. Evidentemente, esta declaración es falsa.

Que en este sentido, el correo SPAM que envían periódicamente también contiene declaraciones de muy dudosa veracidad, ya que primero, aseguran que el cliente puede solicitar un “estudio de factibilidad gratuito, para analizar si su marca comercial es registrable”. Luego, aseguran que su tasa de registro el 2017 es del 99%. Este guarismo es sumamente engañoso, pues no toma en cuenta, arbitrariamente, la cantidad de marcas irregistrables de las que se desisten después del examen de fondo. Por tanto, es un número antojadizo sin asidero en la realidad. Finalmente, insisten en que logran registrar 97 de cada 100 marcas, lo cual es nuevamente falso, por la razón ya descrita.

Manifiesta que en este sentido, se debe considerar que una marca comercial solicitada puede terminar en distintos estados, entre los cuales se encuentran “abandonada”, “denegada” y “desistida”. La demandante parece omitir en sus guarismos aquellos procesos de marca que terminan por su propio desistimiento o por ser denegadas, pues su modelo de negocios comienza precisamente con el engaño de un falso estudio de factibilidad, en que afirman a sus clientes que sus marcas son registrables, pese a que manifiestamente no lo sea.

Indica que finalmente, MUK en su página web señala que la “Garantía MUK” significa que al contratar sus servicios. Esta “garantía” esconde el hecho de que el estudio demandado, pese a sus promesas en contrario, no revisa ni verifica de manera alguna la factibilidad de que una marca sea aceptada a registro, simplemente declara a todos sus potenciales clientes que sus marcas son registrables, mediante un falso estudio de factibilidad. Entonces, al momento en que la marca es observada, cuando ya han pasado varios meses de proceso, recién en ese momento le



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificador.pjud.cl>

Código: RTWFXNCKYTG

## «RIT»

### Foja: 1

informan al cliente la realidad sobre su marca y proceden a hacer los cambios necesarios para su registro.

Arguye que esta dolosa estrategia causa un gran perjuicio a sus clientes, pues se agregan de dos a cuatro meses de tramitación adicionales que no fueron informados con anterioridad, solo para enterarse que la marca que le dijeron que podían registrar, en realidad es imposible.

Es más, en su sitio señalan que la mayoría de la tramitación de un registro de marca demora “entre 10 a 12 semanas” lo que se traduce en de 2 a 3 meses.

La afirmación anterior entrega una falsa expectativa al cliente sobre el tiempo de tramitación, sin ir más lejos, después de la publicación de la solicitud en el diario oficial, existe un periodo de 30 días hábiles administrativos para que cualquier interesado presente una demanda de oposición, es decir, solo este plazo constituye casi un mes y medio de tramitación. Esta afirmación falsa se condice con lo indicado por vía telefónica, en la cual se indica que se logran dichos plazos gracias a un “algoritmo”.

**b) Realización de falsos estudios de registrabilidad.** Indica que la demandada ofrece la realización de un “Informe de Factibilidad” completamente gratuito. Indicando que dicho informe “explicará los importantes beneficios de los registros de marcas” y “si su marca es registrable”. Respecto a esto último, han detectado de manera reiterada que los informes de factibilidad realizados por MUK no analizan de forma alguna las marcas de sus potenciales clientes. Son más bien un formulario tipo, todos con exactamente la misma información, con publicidad que incorpora la denominación del cliente e indica que la marca cumple siempre con los requisitos para ser aceptada a registro.

De este modo, afirmar que se realiza un “Informe de Factibilidad” que indica “si su marca es registrable” es derechamente una aseveración falsa sobre las ventajas que el servicio proporciona, o la idoneidad sobre los fines que pretende satisfacer, e incluso con la prestación misma del servicio, y constituye una conducta anticompetitiva de mala fe, de aquellas sancionadas por el artículo 3 y 4 letra b) de la Ley de Competencia Desleal.

La idea que subyace la realización de estos Informes de Factibilidad de papel es la captación rápida de clientes. En efecto, si el cliente, por su desconocimiento en la materia, quiere registrar la marca “COKA-COLA”, un abogado especializado debería señalarle que es imposible registrar dicha marca tal cual está y debería cambiar la denominación. Sin embargo, el Informe de Factibilidad de papel de MUK señalará que dicha marca no tiene ningún problema, con tal de obtener los honorarios del cliente.

Cita como ejemplo, el Informe de Factibilidad MUK sobre la denominación “PANDORA JOYAS”, señala explícitamente que “no debiera contradecir las letras F y H del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. Del mismo modo, el Informe MUK concluye que “la marca solicitada debiera resultar poseer suficiente distintividad y no se advierte como el signo pedido podría inducir a los destinatarios error o confusión respecto de la procedencia”.

En este sentido, explica que de una simple búsqueda en la Base de Datos de Marcas de INAPI es posible encontrar 16 marcas registradas que podrían generar una observación de fondo o el rechazo de la marca en comento, al estar registrada precisamente en la clase para joyas. Explica que PANDORA es una marca famosa en este rubro, y sin embargo el demandado, sin empacho alguno, asegura que la solicitud “PANDORA JOYAS” “no debería contradecir las letras F y H”.



«RIT»

Foja: 1

Continúa señalando que un abogado especializado en la materia y responsable informaría a su cliente las marcas encontradas que podrían generar una observación de fondo o el rechazo de la misma. Además, cualquiera mínimamente iniciado en la materia sabe que el término “JOYAS” no aporta distintividad para la clase 14, cuestión que convenientemente el informe omite, pues la marca fue consultada para dicha clase, que en la práctica, es imposible de registrar.

Observa que el modelo de negocios de la demandante para captar clientes de registro de marcas es de mala fe, pues consiste en engañar a los potenciales clientes, diciéndoles que su marca es registrable, con el fin de captarlos bajo esta falsa promesa, y luego corregir mediante la “garantía MUK”, luego de que el cliente engañado cae en cuenta de que su marca es irregistrable.

Sostiene que en este momento ya se han cobrado los honorarios, y se ha sustraído al cliente del mercado de prestadores de buena fe, que hubieran informado al cliente en el primer momento de las nulas probabilidades de registro de su marca, ahorrándole valiosos meses de tramitación.

**c) Injerencia indebida en proceso ajeno.** Señala que en adición a su desleal modelo de negocios, donde mediante falsas promesas captan sus clientes, las acciones reñidas con la buena fe y la competencia leal se manifiestan también en otros ámbitos, en los que esta parte se ha visto directamente perjudicada.

Al respecto señala que en junio del año 2021, el señor Manuel Avendaño Ramírez contrató con Defiende tu Idea, la firma demandante, la defensa en un juicio de nulidad de marca, pagando los honorarios y otorgando el mandato judicial respectivo.

Sostiene que llegado el día de la primera audiencia, en que contestaron la demanda, mucha fue su sorpresa al encontrar en el sistema otra contestación de demanda, ingresada por el demandado de autos, sin acompañar mandato alguno, diciendo sin embargo que venía en representación de su cliente.

Alega que en dicha instancia, tuvieron que explicar a un molesto juez, con la ratificación de su cliente, que era su escrito de contestación el que debía considerar, pues el otro no contaba con mandato, patrocinio ni poder alguno. Lo que ocurrió, según les explicaría posteriormente su cliente, es que él había cotizado el servicio con la demandada de autos, pero no perseveró ni celebró contrato alguno.

Alega que se han infringido los preceptos establecidos en la Ley 20.169 por parte de la demandada de autos. Estima que las acciones de la demandada se subsumen en las letras b) y e) del artículo 4 de la LCD. En caso de que estime que no concurren en autos estas infracciones, en subsidio se remiten a la norma del artículo 3 de la LCD.

Arguye que de los hechos expuestos, ven que es evidente que MUK ha estado difundiendo hechos que no tienen una comprobación empírica y fáctica en cuanto a su efectividad. El hecho de afirmar que “De cada 100 marcas comerciales, gracias a la garantía logramos registrar 97” es engañosamente incorrecto y genera error en los consumidores y en las elecciones de los servicios que efectúen al momento de tomar sus decisiones de consumo.

Sostiene que cómo es de público conocimiento, la elección de un asesor jurídico es una elección complicada pues es una relación eminentemente de confianza y aseveraciones erradas o derechamente falsas pueden confundir y perjudicar al consumidor en su decisión.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RTWFXNCKYTG

«RIT»

Foja: 1

Que como han expuesto anteriormente, la “Garantía MUK”, acompañada del falso estudio de factibilidad, no es más que una estrategia para captar clientes rápidamente, en perjuicio de los intereses de aquellos clientes, pues éstos creen que la factibilidad de su marca ha sido analizada, cuando en la realidad no es así.

Manifiesta que el uso de frases y guarismos rimbombantes por parte de MUK, sin respaldo en la realidad, es un hecho que debe ser sancionado a través de la LCD, dado que a través de un hecho que no está comprobado, y atribuyéndose una participación en el mercado que no le corresponde se adjudica ventajas comparativas respecto de todos los otros estudios jurídicos, siendo que no es tal.

Que cuando MUK indica promete tiempos de tramitación menores a los de los demás estudios por tener un “algoritmo” hay una comparación. Esta comparación es respecto de todos los estudios jurídicos que ven el área de marcas comerciales, incluyendo a Defiende Tu Idea SPA. Si pudieran encontrar alguna interpretación respecto de esa afirmación, la más lógica sería que MUK contaría con una tecnología que le permitiese ser más eficiente- Esa es la interpretación que cualquier persona con un nivel de inteligencia medio efectuaría. Sin embargo, hay plazos establecidos en la Ley y depende mucho de los tiempos de respuesta del INAPI, por lo tanto la promesa de 10 a 12 semanas de tramitación es derechamente una falsedad.

Sostiene que los hechos cometidos por MUK son contrarios a la buena fe y las buenas costumbres que deben imperar en el mercado nacional al momento en que los actores del mercado publicitan sus servicios. La demandada no puede demostrar ser el Estudio Jurídico N°1 en propiedad intelectual y que sus tiempos de tramitación son de 10 a 12 semanas, y si pudiese hacerlo, lo evidente, lógico y ético no sólo respecto de su mandante y el resto de la competencia, sino que sobre todo respecto de los consumidores, es que demuestre la forma y metodología aplicada para justificar dichas aseveraciones.

Manifiesta que todo esto, la supuesta “Garantía MUK” y, por sobre todo la realización de Informes de Factibilidad falsos, sin mencionar la interferencia en un proceso ajeno de esta misma parte, no son sino medios ilegítimos para intentar atraer clientela a su favor en desmedro no sólo de todos los otros competidores, sino que también respecto de defiende tu idea SPA, con el evidente perjuicio que esto ocasiona.

Explica que su mandante persigue mediante esta demanda la cesación en la difusión y uso de frases falsas y la realización de estudios de factibilidad falsos, declarándose que este uso por parte de la demandada constituye un atentado contra la competencia ética y leal que debe imperar en el mercado. Asimismo, se busca la publicación de la sentencia condenatoria a costa del demandado, todo lo indicado con expresa y ejemplar condena en costas.

Previas citas legales, solicita tener por interpuesta esta demanda por actos de competencia desleal contra Mühlenbrock & Kühner SpA, admitirla a tramitación, y, en definitiva, acogerla, procediendo a:

1.- Declarar que, en razón de las conductas descritas en la demanda, Mühlenbrock & Kühner SpA ha incurrido en actos de competencia desleal, especialmente en las hipótesis de los artículos 3 y 4 literales b) y e) de la Ley N°20.169.

2.- Ordenar a Mühlenbrock & Kühner SpA el cese inmediato de las conductas constitutivas de actos de competencia desleal, y la prohibición de realizarlas en el futuro, ordenando especialmente:



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RTWFXNCKYTG

## «RIT»

### Foja: 1

a) El cese inmediato y la prohibición en el futuro de hacer uso de cualquier información incorrecta o falsa, sea en el sitio web [www.muk.cl](http://www.muk.cl), en cualquier otro sitio web o en páginas de redes sociales, en brochures, cotizaciones, estudios de factibilidad/registrabilidad de marcas comerciales, o cualquier material publicitario físico o digital que utilice Mühlenbrock & Kühner SpA.

b) El cese inmediato y la prohibición en el futuro de realizar comparaciones con la competencia que se sustenten en información incorrecta, falsa o no demostrable.

3.- Condenar a la demandada a publicar la sentencia o extracto de la misma en el diario El Mercurio de Santiago, La Tercera y/o en cualquier otro medio de difusión social que determine, a costa de Mühlenbrock & Kühner SpA; y

4.- Condenar a la demandada al pago de las costas del presente juicio.

A folio 10 consta estampado receptorial que da cuenta de la notificación de la demanda al representante legal del demandado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

A folio 15 se lleva a cabo la audiencia de contestación y conciliación fijada en autos con la asistencia del apoderado de la parte demandante y en rebeldía del demandado.

La parte demandante ratifica la demanda y se tiene por contestada la demanda en rebeldía del demandado.

A continuación se llama las partes a conciliación, la cual no se produce atendida la rebeldía consignada.

A folio 16 se recibió la causa a prueba.

A folio 47 se citó a las partes para oír sentencia.

#### **Considerando:**

**Primero:** Que en estos autos comparece Andrés Cuche Cartagena, abogado, en representación de Defiende Tu Idea Spa, interponiendo demanda en juicio sumario por actos de competencia desleal contra Mühlenbrock & Kühner Spa, todos ya individualizados, la que sustentan en los hechos y argumentos de derecho consignados en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan por íntegramente reproducidos.

**Segundo:** Que notificada la demanda en forma legal, se tuvo por contestada en rebeldía.

**Tercero:** Que de conformidad a la regla probatoria del artículo 1698 del Código Civil, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta.

**Cuarto:** La demandante rindió prueba documental, consistente en:

- Mediante presentación de folio 20:

1.- Certificado de fecha 10 de noviembre del 2021 emitido por don Alejandro Américo Álvarez Barrera, notario público 41° Notaría de Santiago, junto a las Capturas de pantalla de la página web [www.muk.cl](http://www.muk.cl).

2.- Correo electrónico enviado desde la casilla [flopez@defiendetumarca.cl](mailto:flopez@defiendetumarca.cl) a [claudia.torres.arredondo@gmail.com](mailto:claudia.torres.arredondo@gmail.com) el 8 de noviembre de 2021.

3.- Capturas de pantalla página web [Muk.cl](http://www.muk.cl)

4.- Informe de Propiedad Industrial sobre factibilidad de registro de la marca HYM elaborado por Mühlenbrock & Kühner SpA.

5.- Informe de Propiedad Industrial sobre factibilidad de registro de la marca ITALIA RESTAURANTE elaborado por Mühlenbrock & Kühner SpA,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RTWFXNCKYTG

## «RIT»

### Foja: 1

6.- Informe de Propiedad Industrial sobre factibilidad de registro de la marca PANDORA JOYAS elaborado por Mühlenbrock & Kühner SpA.

7.- Impresión de pantalla de la búsqueda de la expresión “PANDORA” en la Base de Datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

8.- Informe de Propiedad Industrial sobre factibilidad de registro de la marca TOTTO elaborado por Mühlenbrock & Kühner SpA.

9.- Impresión de pantalla de la búsqueda de la expresión “TOTTO” en la Base de Datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

10.- Informe de Propiedad Industrial sobre factibilidad de registro de la marca Fit Formula elaborado por Mühlenbrock & Kühner SpA.

11.- Impresión de pantalla de la búsqueda de la expresión “Fit Formula” en la Base de Datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

12.- Informe de Propiedad Industrial sobre factibilidad de registro de las marcas Outlet De Vinos Colchagua™, Outlet De Vinos Santa Cruz™ y Olivos De Colchagua elaborado por Mühlenbrock & Kühner SpA.

13.- Informe de Propiedad Industrial sobre la factibilidad de registro de la marca Constructora Tamarugal elaborado por Mühlenbrock & Kühner SPA.

14.- Informe de Propiedad Industrial sobre la factibilidad de registro de la marca GORILA elaborado por Mühlenbrock & Kühner SpA.

15.- E-BOOK de los autos caratulados Maidan Holding LLC / Agencia De Reputación – Online, Eliminalo SPA, Rol C – 2441 – 2021 del 2º Juzgado Civil de Rancagua.

- Mediante presentación de folio 25:

16.- Transcripción audio pendrive

- Mediante presentación de folio 26:

17.- Impresión de pantalla de la consulta del nombre de dominio muk.cl en WHOIS de NIC Chile.

18.- Impresión de pantalla de la búsqueda de la expresión “H&M” en la Base de Datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

19.- Fallo dictado por el Tribunal de Propiedad Industrial de fecha 16 de mayo de 2019, ROL TDPI N°687-2019.

20.- Fallo dictado por el Tribunal de Propiedad Industrial de fecha 2 de junio de 2020, ROL TDPI N°623-2020.

21.- Resolución de rechazo dictado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial el 7 de diciembre de 2020, Solicitud N°1356136.

22.- Fallo dictado por el Tribunal de Propiedad Industrial de fecha 10 de julio de 2019, ROL TDPI N°361-2019.

23.- Resolución de observaciones de fondo formuladas por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial el 15 de junio de 2016, a la solicitud de registro de la marca HOLANDA, solicitud N°1178557.

24.- Resolución de rechazo dictado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial el 11 de agosto de 2016, Solicitud N°1178557.



«RIT»

Foja: 1

25.- Resolución de observaciones de fondo formuladas por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial el 14 de junio de 2021, a la solicitud de registro de la marca Pandora Joyería, solicitud N° 1393769.

26.- Correo electrónico enviado a través de la casilla de correo notificado@mukmarcas.cl al correo contacto@defiendetumarca.cl de fecha 3 de octubre del 2022.

27.- Correo electrónico enviado a través de la casilla de correo notificaciones@chilemuk.cl al correo contacto@defiendetumarca.cl de fecha 1 de junio del 2022.

28.- Correo electrónico enviado a través de la casilla de correo notificaciones@chilemuk.cl al correo contacto@defiendetumarca.cl de fecha 10 de mayo del 2022.

- Mediante presentación de folio 30:

29.- Se acompaña oficio N°310 del Instituto Nacional De Propiedad Industrial - INAPI

**Quinto:** Que además la demandante rindió **testimonial**, mediante la cual depuso sin tacha **Fabrizio Alexander Rossier González**, cuya declaración que consta a folio 32. Así, dijo al punto de prueba número uno que lo primero y más importante, es que le informaron que la marca era 100 por ciento registrable eso fue informado vía telefónica y posteriormente se le envió un estudio de factibilidad que indicaba lo mismo, que la marca era registrable, que no existía en los registros de propiedad intelectual. Sobre cómo lo sabe, como le consta, respondió que le consta porque lo consultó posteriormente en otros estudios.

Repreguntado de qué fecha fue esa llamada telefónica, respondió que esa llamada fue de noviembre del 2021. En cuanto a si recuerda con quién conversó en esa oportunidad, respondió que conversó vía telefónica y vía correo electrónico con Alexander Muhlenbrock. En relación a cómo les consta que se estaba comunicando con el estudio jurídico Muk o Alexander Muhlenbrock, respondió que bueno el primer contacto si no se equivoca solicitó la evaluación de la prestación de servicio por un formulario que ellos disponen en su sitio web, y fue contactado vía telefónica quien le dijo que era Alexander del estudio Muk, y después el estudio de factibilidad fue enviado desde un correo con el dominio del estudio. En cuanto a qué se refiere con el dominio, respondió que se refiere como a la glosa muk.cl, no sabe si es muk específicamente, no se acuerda como era el dominio exactamente, pero fue mediante el mismo domicilio que lo contactó con ellos. En cuánto tiempo se le informó que su marca quedaría registrada, respondió que inicialmente se le informó que el registro de la marca tomaba un plazo de 2 meses y medio, esto fue informado vía telefónica por Alexander, después en la misma llamada él le dijo que tomaba entre 12 a 16 semanas y si es que era el primer intento de registro de marca que ellos ofrecen, y si es que era necesario un segundo intento, eso tomaba 12 semanas más. También, se le informó que ese plazo de 2 meses y medio era menor que el de la competencia, que era de 6 meses. En relación a si en esa llamada telefónica se le hizo algún otro comentario sobre la competencia, respondió que sí, además de informarle sobre el plazo de 6 meses para el registro de marca por la competencia, se le informó que ellos tenían implementado un software y que por eso podían ofrecer un segundo intento de registro de marca sin mayor costo para ellos, y que la competencia no tenía un software similar. Además de eso, le informó Alexander que la competencia hacía como trampa en el sentido de que no incorporaban todos los gastos o costos asociados al registro, como segundos intentos, observaciones o cualquier otra



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RTWFXNCKYTG

«RIT»

**Foja: 1**

observación que haya que hacer al proceso, cualquier desviación del estándar, eso los demás estudios no lo incluyan.

Al auto de prueba n° 2, dijo que vía telefónica en la primera llamada con Alexander él le informo que él había realizado ese estudio antes de llamarlo de que la marca era 100 por ciento registrable, que no existía la marca fit formula y posterior a esto le envió un correo electrónico con el estudio de factibilidad formal indicando lo mismo.

Repreguntado cuándo recibió ese correo electrónico con el estudio de factibilidad formal respondió que la llamada son Alexander fue un día viernes y el estudio de factibilidad fue enviada su correo el día lunes siguiente, esto fue en noviembre de 2021. Respecto a cómo le consta que ese estudio de factibilidad le pertenecía al estudio jurídico Muk respondió que primeramente, solicitó contactarse con el estudio Muk después lo llamaron por teléfono informándole que lo estaban contactando desde el estudio, específicamente Alexander Muhlenbrock y él a esa persona con la que habló por telefónico le solicitó el estudio de factibilidad, que fue enviado a su correo y que había puesto en el primer contacto con el estudio desde un correo electrónico asociado al sitio web con el cual se contactó que era el del estudio.

**Sexto:** Que a folio 44 se tiene por confeso a don **Alexander Sebastián Mühlenbrock Reyes**, conforme al tenor del pliego agregado a folio 45.

**Séptimo:** Que a su turno la parte demandada no rindió prueba alguna.

**Octavo:** Que, de conformidad a la regla probatoria del artículo 1698 del Código Civil, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta.

**Noveno:** Que las acciones interpuestas en autos corresponden a las derivadas de la Ley N° 20.169, en sus artículos 5° letras a), b), c) y d); esto es, 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 IV del Código Civil. Las cuales son tramitadas de conformidad a las normas del procedimiento sumario, previstas en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil, en los términos establecidos en el artículo 9° de la Ley N° 20.169.

**Décimo:** Que para ello será necesario determinar si la demandada ha incurrido en un acto de competencia desleal, el que se define en el artículo 3° de la Ley N° 20.169 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, y en particular, cualquiera de las conductas descritas en el artículo 4° de la ley antes citada. En particular cualquiera de las conductas descritas en las letras b y e, de la norma antes citada, a saber: b) El uso de signos o la difusión de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia, componentes, características, precio, modo de producción, marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad y, en general, sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos, propios o ajenos; y e) Toda comparación de los bienes, servicios, actividades o establecimientos propios o ajenos con los de un tercero, cuando se funde en algún antecedente que no sea veraz y demostrable, o, cuando de cualquiera otra forma infrinja las normas de esta ley.



«RIT»

Foja: 1

**Décimo primero:** Que, ahora bien, para determinar la procedencia de la acción de competencia desleal intentada por las partes, resulta de meridian importancia tener presente que, como ha señalado la doctrina, la legislación nacional que regula la competencia desleal tiene por objeto potenciar la competencia entre los distintos agentes económicos en mercados verdaderamente libres, en beneficio, en definitiva, de los distintos consumidores o adquirentes de los bienes y servicios ofrecidos en el país.

En la competencia desleal “el bien protegido no es la estructura competitiva y abierta del mercado, sino la decencia y corrección de la conducta de los competidores en un mercado de estructura competitiva. Por eso, para que haya competencia desleal no se requiere analizar el poder de mercado; basta calificar la conducta como contraria a la buena fe o a las buenas costumbres, cualquiera sea la posición relativa de los competidores en el mercado respectivo” (Enrique Barros Bourie. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Editorial Jurídica de Chile. 2007. Página 1043).

**Décimo segundo:** Que es importante tener presente que la regla del artículo 3º de la Ley N° 20.169 no se opone a la competencia dura. Criterio que ha sido reconocido por la Corte de Apelaciones de Santiago al señalar que “Que como puede observarse de las disposiciones de la citada Ley N° 20.169, los actos de competencia no se encuentran prohibidos; ergo, puede tratarse de una (competencia) de carácter duro, abierto, o incluso agresivo. Ello ninguna ilicitud conlleva.” (Corte Apelaciones de Santiago, en causa Rol N° 868-2009, de fecha 13 de enero de 2010, considerando 5 y sentencia de reemplazo dictada por la Corte Suprema, en causa rol N° 2428-2010 de fecha 17 de agosto de 2012).

Nuestro sistema estimula la competencia y en definitiva, el éxito de un agente del mercado pasa muchas veces por ganar la clientela de otros. Naturalmente que esto causa un perjuicio a ese competidor, pero es un perjuicio emanado de un acto lícito: la competencia leal, aunque decidida. Un principio general de la actuación de los agentes del mercado es que deben estar dispuestos a tomar a su cargo los efectos que tengan en su cifra de negocios el que un competidor lo haga mejor (Mauricio Tapia Rodríguez. Responsabilidad Civil por Actos de Competencia Desleal en el Derecho Chileno. Cuadernos de Extensión Jurídica (U. de Los Andes). N° 14. 2007. Página 88).

**Décimo tercero:** Que, en doctrina se ha dicho que la aplicación del artículo 3º de la Ley N° 20.169 exige “un comportamiento que se aparte ostensiblemente del estándar” y “que sólo una actuación particularmente reprochable en la materia puede ser objeto de sanción” y que deben evitarse los juicios morales genéricos porque “la competencia desleal no puede ser un instrumento que entrase la competencia fuerte, pero legítima” (Mauricio Tapia Rodríguez. Obra citada. Página 88-89).

La conducta que se pretende ilícita requiere, por texto legal expreso, la utilización de un medio ilegítimo para la realización de dicho fin, debiendo en consecuencia analizarse en el proceso, tanto la intención de desviación de clientela a que alude la norma legal, como el vehículo utilizado para su materialización.

El propósito del acto de competencia desleal es desviar ilícitamente la clientela de terceros. Se trata de un acto deliberado, conducente a desviar clientela y, por esto, revestido del carácter de mala fe o dolo.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RTWFXNCKYTG

«RIT»

Foja: 1

**Décimo cuarto:** Que, en consecuencia todo acto de competencia desleal supone necesariamente: a) Una conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres; b) El uso de medios ilegítimos; y c) Como fin, desviar clientela de un agente del mercado.

**Décimo quinto:** Que dicho lo anterior, a fin de contextualizar los hechos alegados en el marco de la ley en análisis, y para determinar si aquéllos constituyen o no actos de competencia desleal, se tendrá presente que la demandante imputa a su contraria los siguientes hechos:

1.- Utilización de hecho y/o afirmaciones incorrectas o falsas que inducen a engaño o error a sus clientes.

a.- Mühlenbrock & Kühner Spa afirma hechos y aseveraciones que son incorrectas o derechamente falsas sobre su actividad en el mercado de las marcas comerciales para inducir error o engaño a los consumidores. Señalando que en su sitio web indican que habrían asesorado a “más de 16 mil empresas”, lo cual será una declaración es falsa.

b.- Que el correo SPAM que envían periódicamente también contiene declaraciones de muy dudosa veracidad, aseguran que su tasa de registro el 2017 es del 99%, lo cual sería engañoso, pues no toma en cuenta la cantidad de marcas irregistrables.

c.- Mühlenbrock & Kühner Spa en su página web señala que la “Garantía MUK” al contratar sus servicios, alegando que, no revisa ni verifica de manera alguna la factibilidad de que una marca sea aceptada a registro, simplemente declara a todos sus potenciales clientes que sus marcas son registrables, mediante un falso estudio de factibilidad.

d.- En su sitio señalan que la mayoría de la tramitación de un registro de marca demora “entre 10 a 12 semanas” lo que se traduce en de 2 a 3 meses, afirmación anterior entrega una falsa expectativa al cliente.

2.- Realización de falsos estudios de registrabilidad, de los cuales señala que son más bien un formulario tipo, todos con exactamente la misma información.

3.- Injerencia indebida en proceso ajeno.

**Décimo sexto:** Que en dicho orden de ideas, corresponde, determinar el primer punto de la interlocutoria de prueba, a saber, la efectividad de que la demandada ha procedido a la utilización de hechos y/o afirmaciones incorrectas o falsas que inducen a engaño o error a sus clientes.

En este sentido hay que tener presente en cuanto a los actos de engaño contemplados en el artículo 4º letra b de la Ley 20.169, que “se trata de conductas intentan falsear la realidad con el propósito de incitar al cliente a adquirir un determinado producto o a abstenerse de hacerlo. Se induce voluntariamente a error al cliente sobre las características del propio producto o servicio, para aumentar su venta, o sobre las características de bienes o servicios de terceros, para disminuir su demanda (son hipótesis de publicidad engañosa que desde el punto de vista de los consumidores están sancionadas por el artículo 28 de la Ley N° 19.496)” (Mauricio Tapia Rodríguez. Responsabilidad Civil por Actos de Competencia Desleal en el Derecho Chileno. Cuadernos de Extensión Jurídica (U. de Los Andes). N° 14. 2007. Página 90).

**Décimo séptimo:** Que en este sentido, de la prueba rendida en autos en especial de la absolución de posiciones de folio 44 se tiene por confeso a don Alexander Sebastián Mühlenbrock Reyes de los siguientes hechos: que es el director jurídico de Mühlenbrock & Kühner Spa, el cual se dedica a ofrecer servicios de registro de marcas comerciales, que los plazos de registro que informa el estudio son de 10 y 12 semanas, que la tasa de registro de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RTWFXNCKYTG

## «RIT»

### Foja: 1

marcas de los clientes del estudio jurídico Mühlenbrock & Kühner Spa para el año 2017 es de 99%, que el estudio jurídico Mühlenbrock & Kühner Spa logra registrar cada 97 de entre 100 marcas solicitadas por sus clientes.

Que dichas aseveraciones son publicadas por la parte demandada en los informes de factibilidad que realiza y pagina web, conforme demuestran los documentos acompañados en autos, señalando al respecto que el “97% de nuestras marcas logran ser registradas, teniendo la mejor tasa de registro del mercado”.

Lo cual unido a la prueba testimonial rendida en autos consistente en el testimonio de don Fabrizio Alexander Rossier González, la cual será valorada conforme a lo dispuesto en el artículo 384 N°1 del Código de Procedimiento Civil, se comprueba que ofrecían un tiempo de registro de 12 a 16 semanas.

Que tales aseveraciones realizadas por el demandado como medio de publicidad no cuentan con un registro de veracidad, ya que conforme al citado oficio del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de folio 30, el cual demuestra que habiéndose realizado una búsqueda exacta en su base de datos de Marcas al 29 de junio de 2023 por el representante “Alexander Sebastián Mühlenbrock Reyes” o “Mühlenbrock & Kühner SpA”, en el año 2017 presentaron 265 solicitudes de las cuales terminaron con registro solo 152; en el año 2018 presentaron 512 solicitudes de las cuales terminaron con registro solo 323; en el año 2019 presentaron 533 solicitudes de las cuales terminaron con registro solo 334; en el año 2020 presentaron 808 solicitudes de las cuales terminaron con registro solo 392; en el año 2021 presentaron 1495 solicitudes de las cuales terminaron con registro solo 528; y en el año 2022 presentaron 1207 solicitudes de las cuales terminaron con registro solo 372.

**Décimo octavo:** Que en este sentido hay que tener presente que de todos modos, cada competidor es responsable de la publicidad que exhibe, la que se debe ver respaldada por antecedentes serios, objetivos e inequívocos que permitan una decisión de compra libre e informada, lo que la demandada no ha cumplido.

**Décimo noveno:** Que a continuación, cabe hacerse cargo de los actos alegados por la demandante, basados en haber supuestamente haber realizado estudios de registrabilidad falsos.

En este sentido, de la prueba de absolución de posiciones citada, se tiene por confeso al demandado que ofrece estudios de factibilidad gratuitos para analizar si las marcas comerciales solicitadas por potenciales clientes son registrables conforme a la legislación chilena, que los estudios que ofrece no realizan un análisis real y personalizado para la marca consultada, sino que todos tiene la misma información y conclusión, que los Estudios de Factibilidad de marcas da a entender que todas las marcas consultadas cumplen con los requisitos para ser aceptados en el registro y que su modelo de captación de clientes para el servicio de registro de marcas consiste en entregar un Estudio de Factibilidad con el mismo resultado en todos los casos para hacer entender a sus potenciales clientes que sus marcas son registrables, aun en el evento que no lo sean.

Que dichas afirmaciones se encuentran respaldadas mediante la prueba documental agregada por el actor individualizada en el considerando cuarto, en especial los Estudios de Factibilidad respecto de las marcas comerciales tales como TOTTO y FIT FORMULA; todos los cuales señalan que no consta alguna marca registrada con exactamente con esa denominación; que no logra engañar o confundir a los consumidores respecto a la naturaleza,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RTWFXNCKYTG

## «RIT»

### Foja: 1

calidad u origen geográfico del servicio o producto; que no se consideren contrarias a las normas comúnmente aceptadas de moral y religión; y en relación con las causales de irregistrabilidad del artículo 20 de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial que no debiera contradecir las letras F y H del artículo citado, principales causales de rechazo ante INAPI.

Al respecto el actor acompaña los registros de búsqueda de dichas marcas en el buscador de la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI-CHILE) dando cuenta la existencia de las citadas marcas en el registro (Totto, Fit Formula), de las cuales según el oficio del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de folio 30 señala que se encuentran registradas en el caso de Fit fórmula desde el 08 de julio del 2014 y Totto fecha registro 06 de junio del 2017.

**Vigésimo:** Que los hechos analizados precedentemente demuestran que las conductas descritas por Mühlenbrock & Kühner SpA intentan falsear la realidad con el propósito de incitar al cliente a adquirir un determinado producto, que en este caso se trata de los servicios jurídicos ofrecidos por el estudio demandado en relación a los procesos de tramitación para la inscripción de una marca. Los cuales basándose en antecedente que son incorrectos o falsos, o no veraz y demostrable de la actividad que realizan, enmarcándose dicha conducta como aquellas descritas en el artículo 4° letras b) y e) de la Ley 20.169, incurriendo en competencia desleal, según se define en el artículo 3°, el que también debe entenderse vulnerado, toda vez que la norma en comento no es más que una pormenorización de actos que se encuentran en esta situación. En efecto, todas ellas suponen un desvío ilegítimo de clientela al otorgar información inexacta, confusa o derechamente falsa a la clientela, alterando las preferencias de los consumidores, en desmedro de los competidores que promueven sus servicios con apego a la normativa.

**Vigésimo primero:** Que como fue referido, el artículo 5° de la Ley N°20.169 contempla una serie de acciones que puede impetrar quien ha sido víctima de actos de competencia desleal por un agente de mercado. En tal sentido, la demandante ha ejercido las acciones de los literales a) y c) de tal disposición, que establecen: “Contra los actos de competencia desleal pueden ejercerse, conjunta o separadamente, las siguientes acciones: a) Acción de cesación del acto o de prohibición del mismo si aún no se ha puesto en práctica;” y “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”

En lo referente a la acción de cesación del acto, la demandante ha solicitado la cesación en la difusión y uso de frases falsas y la realización de estudios de factibilidad falsos, declarándose que este uso por parte de la demandada constituye un atentado contra la competencia ética y leal que debe imperar en el mercado, a lo que se accederá en los términos que se indicarán a continuación en lo resolutivo del fallo.

Asimismo, se accederá a la petición de la demandante fundada en el literal c) de artículo 5° de la Ley Nro. 20.169, por lo que se condenará a la demandada a la remoción de los efectos producidos por los actos de competencia desleal, mediante la publicación, a su costa, de un extracto de esta sentencia en un diario periódico de circulación nacional.

**Vigésimo segundo:** Que atendido lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 20.169, remítanse los antecedentes al Fiscal Nacional Económico, una vez que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, a costa de la demandada.



«RIT»

Foja: 1

De acuerdo a lo expuesto, y a lo dispuesto en los artículos 1545, 1698 y siguientes del Código Civil; normas pertinentes de la Ley N° 20.169 y artículos 144, 160, 170, 173, 254 y siguientes, 342, 346, 358, 384, 426, 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil:

**I.- Que se acoge** la demanda deducida por **Defiende Tu Idea SPA**, en contra de **Mühlenbrock & Kühner SpA**, declarándose:

i) Que la demandada ha incurrido en actos de competencia desleal en los términos del artículo 3° y 4° literales b) y e) de la Ley Nro. 20.169.

ii) Que Mühlenbrock & Kühner SpA, deberá cesar en la ejecución de dichos actos en forma inmediata, quedándole prohibido la difusión y uso de frases falsas y la realización de estudios de factibilidad falsos.

iii) Que el demandado debe proceder a la remoción de los efectos producidos por los actos de competencia desleal, mediante la publicación, a su costa, de un extracto de esta sentencia en un diario impreso o digital de circulación nacional.

**II.-** Que deberán remitirse los antecedentes al Fiscal Nacional Económico en su oportunidad, a costa de la demandada.

**III.-** Que se condena en costas a la parte demandada.

**Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.**

**Dictada por Katherine Campbell Espinosa, juez titular.**

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



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RTWFXNCKYTG