

«RIT»

Foja: 1

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 24° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-5391-2017
CARATULADO : COMERCIAL ANFRUNS Y CIA SPA/
ANFRUNS Y COMPAÑÍA LTDA.

Santiago, a diez de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Con fecha 21 de marzo de 2017, don Andrés Astudillo Sotelo y don Juan Pablo de la Jara Andrews, en representación de **Comercial Anfruns y Cía. SpA.**, todos domiciliados en calle Alonso de Córdova N°5900, oficina 302, comuna de Las Condes, deducen demanda de cese de uso de marca comercial, indemnización de perjuicios, adopción de medidas para cesar la infracción y de publicación de sentencia en un diario de circulación nacional, en juicio sumario, en contra de sociedad **Anfruns y Compañía Limitada**, representada por don Juan Pablo Anfruns Barros ambos domiciliados en Av. Ossa N°2345, comuna de La Reina, pretendiendo se declare la existencia de un uso indebido por parte de la demandada, de las marcas comerciales “Anfruns”, en los rubros afines a los que ellas distinguen; ordenar a la demandada, el cese inmediato del uso de la marca “Anfruns” distinguiendo servicios iguales o relacionados a los que ella protege con los registros de propiedad de su representada; se disponga la indemnización de perjuicios en su favor, derivados del uso indebido de la marca señalada, reservándose la determinación de los mismos, en la etapa de cumplimiento del fallo, según lo concede el artículo 173 del



Código de Procedimiento Civil; se adopten las medidas necesarias para evitar que continúe la infracción; y se decrete la publicación de la sentencia condenatoria en el Diario El Mercurio de Santiago, fijando el tribunal la cantidad de publicaciones, con costas.

Fundan su pretensión en ser la actora, una empresa de comercialización de automóviles, reparaciones y mantenciones de éstos, otorgamiento de financiamiento para compra de vehículos, en la Región Metropolitana y Rancagua, para lo cual posee tres establecimientos dedicados a dichos rubros, cuyos nombres de fantasía, protegidos como marcas comerciales en las clases correspondientes, es el mismo para los tres: ANFRUNS o ANFRUNS MOTORS, remontándose la historia de la empresa al año 1979, cuando se constituyó bajo la razón social Automotora Pio Nono Limitada, la que después fue modificada en 1981, el 4 de agosto, denominándose “Herman, Anfruns y Compañía Limitada” y en seguida, el 31 de agosto de 2001, se modificó nuevamente a “Comercial Anfruns y Compañía Limitada”, constatándose el uso del nombre Anfruns desde 1981, en forma ininterrumpida.

Indican que protegieron la marca ANFRUNS en los rubros atinentes a los servicios en que opera su representada, correspondiendo éstos a los Registros: N°1207507, clase 12; N°1206227, clase 35; N°1207508, clase 36; N°1208337, clase 37; y N°1206228, clase 39, todo ello para proteger el nombre de fantasía con el cual serían reconocidos en el mercado, en el cual, el nombre tendría un rol fundamental para identificar a una determinada empresa.



«RIT»

Foja: 1

Reclama que la demandada haría uso de la marca ANFRUNS para diversos servicios, como comercialización de vehículos, reparación y mantenimiento de los mismos, todos amparados por los registros existentes a su nombre, anunciándose, tanto en el local ubicado en Av. Ossa 2345, comuna de La Reina, como en el sitio web anfruns.cl/, donde destaca el nombre de fantasía de su marca.

Expresa que al existir un establecimiento con el nombre Anfruns, coexistiendo con otro, que utiliza el nombre ANFRUNS motors, dedicados al mismo rubro, conllevaría a errores o confusiones en el mercado, ante lo cual habrían tomado contacto formal con la contraria, en noviembre de 2016, haciéndoles presente que estarían haciendo uso indebido de una marca ajena, que debían cesar en dicho uso, haciendo reserva de acciones.

Invocan para su pretensión lo previsto en los artículos 19 bis D, 106 de la Ley N°19.039 sobre Propiedad Intelectual, y 19 N°25 de la Constitución Política de la República, agregando que en virtud de tales normas podría restringir el uso, por terceros, de las marcas y signos de su propiedad, o el uso no autorizado de éstas, en la forma relatada en su libelo, reservándose la determinación de los perjuicios en la etapa de cumplimiento del fallo, conforme el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil.

Demandan, también, la adopción de medidas necesarias, a fin de evitar que se prosiga la supuesta infracción, proponiendo: el *secuestro* de todo objeto que lleve impreso la marca ANFRUNS, asociada a servicios coincidentes o relacionados con los registros marcarios; se



«RIT»

Foja: 1

prohíba publicitar o promover de cualquier forma, los servicios de las clases 35, 36, 37 y 39 y productos de clase 12, con la marca ANFRUNS; se disponga el cese inmediato del uso de la marca, en cualquier forma que permita distinguirla o asociarla a las marcas ANFRUNS, entre estos el uso del sitio web anfruns.cl; la adopción de toda medida que el tribunal estime en justicia; y se publique la sentencia a costa del condenado, por el día que el tribunal determine.

Con fecha 13 de febrero de 2018, se llevó a cabo el comparendo de estilo, contestando la demandada, según minuta agregada al expediente, con fecha 12 de febrero de 2018, en la cual opuso, en primer lugar, un incidente donde pidió se suspendiera la tramitación de la demanda, mientras no se resuelvan los juicios de nulidad en contra de los registros para la marca ANFRUNS, lo que sustentó en haber deducido ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI, juicios de nulidad de los registros de marcas comerciales en la que se fundamenta la demanda.

Contestando derechamente la demanda, solicitó el rechazo de la misma, con costas, fundado en que su representada fue constituida por escritura pública de 30 de diciembre de 1985, con el nombre de “Hernán Herman, Mario Anfruns y Compañía Limitada”, siendo uno de sus accionistas don Mario José Exequiel Anfruns Barros, representante legal y accionista de la demandante, siendo su objeto la reparación y mantención de vehículos motorizados, la compra y venta de repuestos, lubricantes y accesorios para automóviles; y la compra, venta, permuta y consignación de todo tipo de automóviles, ingresando



«RIT»

Foja: 1

a la compañía, con fecha 7 de septiembre de 2000, don Juan Pablo Anfruns Barros, quedando la sociedad con el nombre actual, y como administrador de la misma, el citado don Mario Anfruns Barros, en forma conjunta con uno o más de los restantes socios.

Señala que con fecha 4 de diciembre de 2002, se retira de la sociedad don Mario Anfruns Barros (representante legal de la actora), cediendo todos sus derechos, incluidos, el uso del nombre, que aún no tenía registro, resultando evidente que sería su representada quien, con más de 30 años, opera en el mercado nacional con el nombre ANFRUNS, siendo una destacada empresa automotriz, distribuidora de las marcas MAZDA y SUZUKI, con dos sucursales, en Av. Ossa 2345 y en el Parque Industrial de La Reina, Los Canteros 8607.

Expresa que dentro de los servicios que presta su representada a los clientes, destacan la venta de vehículos motorizados, servicio técnico, repuestos, accesorios, desabolladura y pintura, todos caracterizados por su excelencia y de un sólido respaldo ante el consumidor local.

Reitera que su representada dedujo demanda de nulidad en contra de la demandante, de sus registros marcarios, por el uso previo de la marca en el mercado.

Alega que no puede haber negligencia, culpa o dolo de su representada, en el uso de la marca ANFRUNS, precisamente, por el uso que de ella se hace desde el año 2000 en forma ininterrumpida, pública y notoria; porque corresponde al primer apellido de los socios



«RIT»

Foja: 1

fundadores, como del actual representante legal de la demandada; y porque se encuentra pendiente un pronunciamiento, para determinar quién es el legítimo titular de la marca.

Reclama que la acción de autos sería otro intento de don Mario Anfruns Barros, para interrumpir las actividades de su parte, lo que ha tratado de hacer con otras acciones civiles y con una acción penal.

A continuación en la audiencia del día 13 de febrero de 2018, la demandante pidió el rechazo del incidente deducido, por cuanto ningún incidente podría suspender la tramitación de la causa y porque no se habría desconocido que su representada tiene inscrito, a su nombre, los registros marcarios que sustentan la acción deducida, en cuya tramitación no hubo oposición de la contraria, en los plazos establecidos por la Ley.

Gestionada conciliación, ésta no tuvo resultado positivo.

Con fecha 8 de marzo de 2018, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que rola en autos.

Con fecha 22 de enero de 2019, se citó a las partes para oír sentencia.

Con fecha 27 y 31 de mayo de 2019, se dispuso tener por acompañados documentos, como medida para mejor resolver.

CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a la tachas:



«RIT»

Foja: 1

PRIMERO: Que la demandada ha deducido tachas en la audiencia de 11 de octubre de 2018, en contra de los testigos de la actora, don Guillermo Velasco Herman, doña Verónica Rojas Reyes y doña Jacqueline Droguett Solís, fundadas en el artículo 358 N°5 del Código de Procedimiento Civil, por aparecer que los mismos son trabajadores de la persona que exige su testimonio.

SEGUNDO: Que la parte demandante pide el rechazo de la tacha, por cuanto el mero hecho de tener los testigos una relación laboral con su representada, no los inhibiría o deshabilitaría para declarar en juicio, especialmente según lo contemplado en el nuevo código procesal civil.

TERCERO: Que siendo la circunstancia contemplada en el número 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, una causal objetiva de inhabilidad para declarar en sede civil, establecida por una norma vigente, no modificada; que en nuestro país, todavía no rige Código Procesal Civil alguno; y que los testigos han reconocido ser unos trabajadores dependientes de la parte que los presenta a declarar, por tales consideraciones deberán acogerse las tachas deducidas, por estar inhabilitados de conformidad con la norma legal invocada.

II.- En cuanto al incidente de suspensión de procedimiento:

CUARTO: Que la demandada ha opuesto incidente de suspensión de procedimiento, en lo principal de su minuta agregada al proceso, con fecha 12 de diciembre de 2018, fundada en que producto de la demanda de nulidad que habría deducido ante INAPI, la cual



«RIT»

Foja: 1

habría contestado la contraria, existiría una cuestión de carácter civil previa, determinante para el resultado de este juicio, que estaría supeditado a aquella, puesto que al estar en discusión la titularidad sobre las marcas sub lite, mal podría reclamarse una infracción respecto de su uso.

QUINTO: Que la parte demandante pidió el rechazo de la incidencia, por cuanto el procedimiento sumario, bajo el amparo del cual se rige el procedimiento de la acción deducida, impediría la suspensión del mismo, reclamando, por lo demás, que la contraria no se opuso, oportunamente, a la constitución de la inscripción de marcas de las cuales es ahora titular, deduciendo, recién, una acción de nulidad, la que sólo podría producir efectos, una vez declarada, por sentencia de término.

SEXTO: Que resultando efectivo que el procedimiento sumario, impide la suspensión del juicio, hasta la dictación de la sentencia definitiva y que, por otro lado, la acción de nulidad deducida por la demandada en sede administrativa, esto es, en INAPI, en relación a la inscripción de las marcas que son objeto de este mismo juicio, es una cuestión que debe ventilarse en la sede competente y no puede tener injerencia sobre el ejercicio de una acción derivada de la inscripción vigente, mientras no implique una modificación del derecho, en virtud de una sentencia firme y ejecutoriada, la que a la fecha no aparece haberse dictado, por tales razonamientos, es que deberá desecharse la incidencia de suspensión planteada.

III.- En cuanto al fondo:



SEPTIMO: Que **Comercial Anfruns y Cía. SpA.** dedujo demanda de cese de uso de marca comercial, indemnización de perjuicios, adopción de medidas para cesar la infracción y de publicación de sentencia, en juicio sumario, en contra de sociedad **Anfruns y Compañía Limitada**, ambas ya individualizadas, pretendiendo se declare la existencia de un uso indebido por parte de la demandada, de las marcas comerciales “Anfruns”, en los rubros afines a los que ellas distinguen; ordenar a la demandada, el cese inmediato del uso de la marca “Anfruns” distinguiendo servicios iguales o relacionados a los que ella protege con los registros de propiedad de su parte; se disponga la indemnización de perjuicios en su favor, derivados del uso indebido de la marca señalada, reservándose la determinación de los perjuicios en la etapa de cumplimiento del fallo, según lo concede el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil; se adopten las medidas necesarias para evitar que continúe la infracción; y se decrete la publicación de la sentencia condenatoria en el Diario El Mercurio de Santiago, fijando el tribunal la cantidad de publicaciones, con costas, todo ello de conformidad con los hechos y fundamentos de derecho relatados, latamente, en lo expositivo del presente fallo.

OCTAVO: Que la demandada ha pedido el rechazo de la demanda, conforme a los argumentos ya descritos en forma lata en lo expositivo del presente fallo.

NOVENO: Que conforme lo expresado por las partes, han resultado hechos no controvertidos y aceptados por ambas partes en el proceso, la efectividad de ser la actora, la titular de los registros



marcarlos de la denominación ANFRUNS, inscrita bajo los registros números 1207508, 1206227, 1207507, 1206228 y 1208337; que la demandada ejerce el mismo giro de la actora, relativo a comercialización de vehículos motorizados, mantención y reparación de los mismos y venta de accesorios de éstos.

DÉCIMO: Que la discusión esencial del pleito se ha reducido a si la demandada ha infringido, efectivamente, la ley de propiedad industrial, vulnerando el derecho de marca que tiene la demandante, con la utilización del nombre ANFRUNS, que ambas partes poseen, en sus respectivas razones sociales y que corresponde al nombre de sus respectivos socios y representantes legales.

UNDÉCIMO: Que la parte demandante ha rendido la siguiente prueba para justificar los fundamentos de su demanda:

Documental:

- a) Certificaciones notariales y fotografías certificadas por notario, agregadas al expediente digital con fecha 6 de septiembre de 2018;
- b) Impresión de búsqueda en página web Google, referida al nombre Anfruns, agregada al expediente digital con fecha 6 de septiembre de 2018;
- c) Impresiones de página web de sitio anfruns.cl, agregadas al expediente digital con fecha 6 de septiembre de 2018;



- d) Impresión de correo electrónico de Derco, con referencia a ambas partes, agregado al expediente digital con fecha 6 de septiembre de 2018;
- e) Impresión de sitio web nic.cl, referido al dominio de anfruns.cl, agregada al expediente digital con fecha 6 de septiembre de 2018;
- f) Cinco certificados de Registro de Marcas Comerciales, relativas a la marca ANFRUNS, emitidos por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, agregados al expediente digital con fecha 6 de septiembre de 2018;
- g) Cinco certificados de concesión y Registro de Marca Comercial ANFRUNS, en diversas clases, agregadas al expediente digital con fecha 6 de septiembre de 2018;
- h) Impresión de correos electrónicos entre Horacio Gómez y Francisca Anfruns, agregados al proceso con fecha 7 de septiembre de 2018;
- i) Impresión de correos electrónicos entre Juan Retamal, de AMICAR y Francisca Anfruns, agregados al proceso con fecha 7 de septiembre de 2018;
- j) Impresión de página web de AMICAR, agregada al proceso con fecha 7 de septiembre de 2018;
- k) Impresión de correos electrónicos entre Jorge Candia Muñoz, de DERCO y Francisca Anfruns, agregados al proceso con fecha 7 de septiembre de 2018;



- l) Impresión de correos electrónicos entre Rodolfo Campora Jara, Jaime Garín, de DERCO; Francisca Anfruns, Eduardo Varela, ambos de ANFRUNS y don Rafael Bustos de Ranault, todos agregados al proceso con fecha 7 de septiembre de 2018; y
- m) Copia de cinco fallos del Tribunal de Propiedad Industrial, relativos a las demandas de nulidad deducidas por la demandada, agregados al expediente con fecha 16 de mayo de 2019.

DUODÉCIMO: Que, por su parte, la demandada rindió la siguiente prueba para justificar su defensa:

Documental:

- a) Copia de escritura pública de Modificación de Sociedad Anfruns y Compañía Limitada, de 4 de diciembre de 2002, agregada al proceso con fecha 7 de septiembre de 2018;
- b) Copia de inscripción en Registro de Comercio de sociedad Anfruns y Compañía Limitada, agregada al proceso con fecha 7 de septiembre de 2018;
- c) Copias de resoluciones de INAPI, relativas a demandas de nulidad deducidas por la demandada respecto de los registros de marca de la actora, todas agregadas al proceso con fecha 7 de septiembre de 2018;
- d) Copia de facturas emitidas por Anfruns y Cía. Ltda., agregadas al proceso con fecha 7 de septiembre de 2018;



- e) Copias de Órdenes de Trabajo, emitidas por DERCO, agregadas al proceso con fecha 7 de septiembre de 2018;
- f) Copia de facturas emitidas por la demandante a la actora, en el año 2005, agregadas al proceso con fecha 7 de septiembre de 2018; y
- g) Copia de cinco recursos de casación deducidos en contra de las sentencias que rechazaron las demandas de nulidad interpuestas por la demandada ante el INAPI, agregadas al proceso con fecha 29 de mayo de 2019.

Confesional:

Rendida en la audiencia de 16 de octubre, por el absolvente don Mario José Exequiel Anfruns Barros, en representación de la demandante, quien reconoció, únicamente: que es efectivo que la marca ANFRUNS para comercialización de vehículos motorizados y servicio técnico autorizado, fue usada con anterioridad a su registro, el año 2016, según él, por ellos mismos; que la empresa que usaba la marca comercial antes era Comercial Anfruns y Cía. Limitada y anteriormente Herman Hernan Anfruns y Compañía Limitada, mismo RUT; que la persona que usaba la marca y/o era socio de la sociedad que la utilizaba, era don Herman Germán Merino Anfruns Barros; y que pidió el registro para su representada.

DÉCIMO TERCERO: Que corresponde valorar las probanzas rendidas por las partes, comenzando por los instrumentos. En este sentido, no se registran impugnaciones que hayan sido acogidas,



respecto de ninguno de los que fueron puestos en conocimiento de la contraria, ni alegaciones respecto de las virtudes formales de los públicos. En consecuencia, se reconoce pleno valor probatorio a los instrumentos señalados, según su naturaleza, quedando reconocidos los privados, con excepción de los emitidos por la parte que los presenta y que no tienen constancia de recepción por la contraria, salvo que ésta también los acompañe, y los privados emitidos por terceros y que no fueron ratificados en juicio, estos últimos que en todo caso constituyen indicios y pueden servir de base para una presunción judicial. Los instrumentos públicos se tendrán como documentos públicos en juicio.

En cuanto a la confesional pedida por la demandada, respecto del representante legal de la actora, sólo puede tenerse por confeso a este último, de los hechos reconocidos por éste y que se limitaron a: que es efectivo que la marca ANFRUNS para comercialización de vehículos motorizados y servicio técnico autorizado, fue usada con anterioridad a su registro el año 2016, por ellos mismos, al referirse a la persona del representante legal de la actora; que la empresa que usaba la marca comercial antes era Comercial Anfruns y Cía. Limitada y anteriormente Herman Anfruns y Compañía Limitada, mismo RUT; que la persona que usaba la marca y/o era socio de la sociedad que la utilizaba era don Herman Germán Merino Anfruns Barros; y que se pidió el registro para la actora.

DÉCIMO CUARTO: Que de acuerdo a lo expuesto y reconocido por las partes, y la prueba analizada en la motivación



«RIT»

Foja: 1

anterior, pueden establecerse como hechos acreditados en la causa, los siguientes:

1.- Que la actora es la titular de la marca ANFRUNS, en sus diversas formas y clases 12, 35, 36, 37 y 39, y en especial, respecto de los mismos servicios y productos que comercializa la demandada, resultando ratificada tal titularidad del mérito de los certificados de registro que obran en autos con fecha 6 de septiembre de 2018, emitidos por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial;

2.- Que la demandada comercializa productos y servicios comprendidos en misma marca ANFRUNS;

3.- Que ambas partes comparten el mismo nombre Anfruns en sus respectivas razones sociales, como también, corresponde al apellido de sus respectivos socios y representantes legales;

4.- Que ambas partes son, por un lado competidoras, pero por el otro, ambas aparecen como representantes autorizadas de servicios para DERCO;

5.- Que el socio fundador y representante legal de la demandante, antes formaba parte de la sociedad demandada;

6.- Que el uso de la marca Anfruns, que se confunde con la razón social de ambas partes, ya era utilizado por la demandada, antes de la creación de la sociedad demandante y antes de que se inscribiera la marca a nombre de ésta última;

7.- Que la demandada no ha sido autorizada, expresamente por la actora, para utilizar la marca ANFRUNS;



8.- Que los procesos de nulidad en contra de los registros de marca de que es titular la actora, han sido rechazados en primera y segunda instancia, estando pendientes de revisión por la Excma. Corte Suprema, para conocer de los recursos de casación deducidos por la propia demandada de autos.

DÉCIMO QUINTO: Que encontrándose asentados los hechos antes descritos, cabe determinar si el uso que hace la demandada, de la marca ANFRUNS, resulta o no ilegal y si atenta contra los derechos inscritos de la actora.

DÉCIMO SEXTO: Que para poder resolver la acción deducida, deberá determinarse cuál es la protección que confiere, a los titulares de una marca, la disposición legal del artículo 19 bis D de la Ley N°19.039, la cual establece: *“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. ”

En esencia dicha disposición legal protege a un titular de marca, para que terceros no utilicen productos con marcas idénticas o similares, que puedan inducir a confusión o error, es decir, productos o servicios que no emanen del titular, pero que tengan los distintivos iguales o similares.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que por su parte, la disposición del artículo 106 de la misma Ley N°19.039, permite al titular de un derecho de propiedad inscrito, demandar civilmente para obtener la cesación de actos que violen el derecho protegido; obtener indemnización por los daños y perjuicios; pedir que se adopten las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción; y que se publique la sentencia en un periódico a elección del actor.

DÉCIMO OCTAVO: Que para determinar la presunta infracción, la actora acompañó certificación notarial y fotografías certificadas por la notario público, doña Nancy de la Fuente Hernández, agregadas con fecha 6 de septiembre de 2018, las que sólo demuestran que la demandada ocupa el nombre o razón social Anfruns y Cía, pero no, en forma independiente o separada, la marca comercial inscrita a nombre de la actora ANFRUNS. Evidentemente, en este caso, no puede existir la infracción reclamada en la demanda, por cuanto el amparo de la marca comercial no puede inhibir, en caso alguno, el ejercicio de otro derecho, cual es el de usar el nombre o



razón social de la persona jurídica demandada, que existía incluso antes, de la inscripción marcaria.

DÉCIMO NOVENO: Que, no obstante lo anterior, en imágenes de la página web de la demandada, es posible apreciar que la demandada utiliza, en forma independiente y separada, la marca Anfruns, tanto para identificar sus servicios ligados a la empresa DERCO, como también, para designar su nombre en la web, como anfruns.cl, circunstancias que, al amparo del registro marcario que en este momento se encuentra vigente para la actora, implica una vulneración de dicha marca inscrita, al referirse a las mismas clases y servicios amparados por la citada marca comercial.

VIGÉSIMO: Que de acuerdo a lo asentado en la motivación anterior, como también, conforme el mérito de los correos electrónicos acompañados por la actora con personal de DERCO, y lo previsto, además, en el artículo 19 bis D, inciso final, de la Ley N°19039, debe establecerse que, al menos, se puede producir confusión, tanto en los clientes que acuden a una y otra compañía, buscando información en la web, como de la empresa DERCO, al designar a los usuarios de sus servicios.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que la prueba rendida por la demandante, de acuerdo a lo asentado en las motivaciones anteriores, ha resultado suficiente para justificar que la demandada ha infringido la Ley de Propiedad Industrial, particularmente, lo previsto en el artículo 19 bis D de dicho cuerpo legal, puesto que ha resultado manifiesto que ambas partes prestan la misma clase de servicios, pero



la demandada no puede utilizar, por separado y en forma destacada, la denominación ANFRUNS.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que de conformidad con lo razonado en este fallo, deberá acogerse la demanda, aunque limitada al uso que efectúa la demandada de la denominación ANFRUNS, en forma separada en su página web, lo que, en todo caso, debe extenderse a todas las formas de comunicación, papelería y publicidad, donde pueda aparecer dicha marca, en forma separada.

No se acogerá la demanda respecto del uso legítimo que hace la demandada de su nombre completo o razón social.

VIGESIMO TERCERO: Que pese a la utilización indebida que se ha representado a la demandada, únicamente, por tener la actora un registro vigente de la marca ANFRUNS, cabe señalar que no existe prueba alguna de la demandante, que permita a este tribunal establecer que se ha producido un perjuicio por dicho uso, menos aun considerando, que ambas empresas, desde mucho antes, utilizaban el nombre ANFRUNS, en sus respectivas razones sociales y que pertenecía tal nombre a sus socios fundadores y representantes legales, e incluso, en una época previa, el representante legal de la actora, pertenecía a la sociedad demandada, quien cedió sus derechos en ella, en su oportunidad.

La única prueba concreta ha sido la confusión de DERCO, en algún caso, pero que de acuerdo al mismo correo acompañado, fue subsanada, no produciendo perjuicios a la actora.



De hecho, aunque pudiera estimarse que cabría la reserva de derechos, para discutir sobre la especie y monto de los perjuicios, en una etapa judicial diversa, debió justificarse, al menos, la efectividad de haberse producido tales perjuicios, lo que no ha sucedido en autos, teniendo presente además que no ha optado por el actor, por alguno de los mecanismos alternativos, previstos en el artículo 108 de la Ley de Propiedad Industrial, habiendo precluído su derecho en tal sentido.

VIGÉSIMO CUARTO: Que de conformidad con lo asentado en la motivación precedente, no se acogerá la demanda de indemnización de perjuicios deducida, por resultar insuficiente la prueba rendida para justificarla.

VIGÉSIMO QUINTO: Que, consecuentemente, se acogerá la demanda de cese de actos que importen violación al derecho protegido, limitado al uso, por separado e independiente de la marca o denominación ANFRUNS, sin afectar el uso de la razón social, en su conjunto, de la parte demandada, debiendo tomarse como medidas para tal efecto, la eliminación o modificación del nombre de la página web de la demandada y de todas las referencias a dicho nombre, por sí solo, en la misma página, en la papelería, publicidad y en todo medio de comunicación de la demandada, debiendo publicarse la sentencia en el diario El Mercurio, por tres días, en avisos simples, a costa de la demandada.

En lo demás, se rechazará la demanda, incluida la indemnización de perjuicios pretendida.



VIGÉSIMO SEXTO: Que la demás prueba rendida, no detallada o considerada especialmente, no incide en lo asentado en las motivaciones precedentes.

VIGESIMO SÉPTIMO: Que no resultando la demandada totalmente vencida, no será condenada en costas.

Por estas consideraciones, normas citadas, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 160, 170, 342, 399, 426, 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; 1698 del Código Civil; 1º, 19 y 106 de la Ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial, se declara:

I.- Que **se acogen** las tachas deducidas en la audiencia de 11 de octubre de 2018.

II.- Que **se rechaza** el incidente de lo principal del escrito de fecha 12 de febrero de 2018.

III.- Que **se acoge** la demanda deducida en lo principal del escrito de 21 de marzo de 2017, *solo en cuanto* se refiere al cese de actos que importen violación al derecho protegido, limitado al uso, por separado e independiente de la marca o denominación ANFRUNS por la demandada, pero sin afectar el uso de la razón social en su conjunto de dicha persona jurídica, debiendo tomarse como medidas para tal efecto, la eliminación o modificación del nombre de la página web y de todas las referencias a dicho nombre por sí solo, en la misma página, en la papelería, publicidad y en todo medio de comunicación de la demandada, debiendo publicarse esta sentencia, en el diario El



«RIT»

Foja: 1

Mercurio, por tres días, en avisos simples y a costa de la demandada, **rechazándose**, en lo demás, la acción deducida.

IV.- Que cada parte soportará sus costas.

Anótese, regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°5.391-2017.

Pronunciada por doña **Patricia Ortiz von Nordenflycht**, Juez Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art.162 del C.P.C. en Santiago, a diez de julio de dos mil diecinueve. /acb/pov

