

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 15° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-6591-2015
CARATULADO : GÓMEZ / TZONA S.A

Santiago, veintitrés de Mayo de dos mil diecinueve

VISTOS:

A fojas 1 comparece Ricardo Alberto Ibañez Villarroel, abogado, en representación de Hilda Luisa Gómez Soto, dueña de casa, y doña Carolina Teresa Rodríguez Gómez, dependiente, todos domiciliados en calle Huérfanos N° 1.117, oficina N° 801, comuna de Santiago, quien interpone demanda de indemnización de daños y perjuicios derivada de lesiones a derechos de propiedad industrial en contra de Tizona S.A., sociedad del giro comercial, representada por Ana Beatriz Estupiñán Nieves, ambas domiciliadas en calle Victor Manuel N° 2.020, comuna de Santiago.

Fundamentando su demanda, señala que con fecha 22 de mayo de 2008 sus representadas celebraron un contrato de licencia de uso de marca con la demandada respecto de la marca comercial Tizona, N° 695.203 (para distinguir los productos de clase 15), inscrita en el Registro de Marcas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile, registro N° 1133409.

Señala que el contrato tendría una vigencia de 3 años y que comenzaría a regir en enero de 2008, luego de vencido el plazo, terminaría sin necesidad de expresión de causa alguna.

En dicho contrato la demandada se obligó a pagar un royalty correspondiente a \$300.000.- mensuales a contar de enero de 2008, y en aquel acto, otorgó dos cheques por un total de \$1.800.000.- para satisfacer las mensualidades de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2008.

El referido royalty se reajustaría en el mes de enero de 2009 hasta junio de dicho año, en Unidades de Fomento más un 4%, y a partir de julio de 2009 hasta el término del contrato, el royalty se reajustaría en U.F. más el 10%.

Se estableció que el simple retardo en el pago del royalty constituiría en mora a la licenciataria y devengaría a favor de las licenciantes un interés por dicho concepto del 2% por cada mes o período de mes en que se produzca el retraso.

Imputa que la demandada no cumplió su obligación de pagar el royalty acordado desde el mes 23 de la vigencia del contrato hasta su fecha de término, incumplimiento que no ha sido solucionado hasta la presentación de su demanda.

Luego, indica que el contrato finalizó el 31 de diciembre de 2010, por lo cual desde esa fecha las demandadas debían abstenerse de utilizar la marca, cuestión



que no ha ocurrido, imputando también la responsabilidad por el daño ocasionado por dicha situación.

En cuanto al derecho, señala que la inobservancia de la demandada de pagar el royalty acordado y dejar de usar la marca comercial Tizona configura el incumplimiento de una obligación de hacer, y que en virtud de lo estatuido en los artículos 1545, 1546 y 1553 del Código Civil, le asiste el derecho de solicitar la indemnización de perjuicios, la cual concibe como única vía puesto que se han ejecutado las obligaciones primordiales del contrato, lo cual también desprende por la especial naturaleza y consecuencias del incumplimiento de estas obligaciones de hacer emanadas de la buena fé objetiva con la que deben ejecutarse los contratos en todas sus fases.

Argumenta que la ley N° 19.039 establece que el titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente la cesación de los actos que vulnerar dicho derecho de propiedad industrial como la indemnización de perjuicios de los daños ocasionados en virtud de dicha vulneración, indemnización que solicita determinar de acuerdo a lo establecido en el artículo 108, letra b) de la citada ley sumado al pago del royalty adeudado, debidamente reajustado y con los intereses pactados.

Por último, solicita a título de daño moral la indemnización de \$50.000.000.- en virtud de que la vida de sus representadas cambió sustancialmente, dejando atrás todo lo que anteriormente la explotación de dicha marca comercial les otorgó.

En razón de lo anteriormente expuesto y previas citas legales solicita tener por interpuesta la presente demanda, acogerla y en definitiva condenar a la demandada a pagar una indemnización de perjuicios por responsabilidad civil contractual por el siguiente detalle: a) el royalty adeudado, con reajustes e intereses; b) a título de perjuicios ocasionados las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción o lo que el tribunal estime de acuerdo al mérito del proceso y c) \$50.000.000.- a título de daño moral, todo lo cual con expresa condena en costas.

A fojas 27 consta la notificación personal subsidiaria de la demanda a la demandada.

A fojas 60 consta el acta del comparendo de contestación y conciliación, el cual conto con la sola asistencia del apoderado de la parte demandante. En dicho acto se tuvo por contestada la demanda en rebeldía de la demandada y llamadas las partes a conciliación, esta naturalmente no se produjo.

A fojas 63 se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos.



Finalmente y encontrándose la causa en estado, se citó a las partes para oír sentencia en dicho acto.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece doña Hilda Luisa Gómez Soto y doña Carolina Teresa Rodríguez Gómez, quienes interponen demanda de indemnización de daños y perjuicios derivada de lesiones a derechos de propiedad industrial en contra de Tizona S.A., sociedad del giro comercial, representada por Ana Beatriz Estupiñan Nieves, todos suficientemente individualizados.

Al efecto, cimentó su pretensión en los fundamentos de hecho y argumentos de derecho reseñados en la parte expositiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Que, la demanda se tuvo por contestada en rebeldía de la demandada.

TERCERO: Que, el artículo 19 de la Ley N° 19.039 dispone que bajo la denominación de marca comercial “se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales”

Luego, el artículo 19 bis D de la misma ley señala que “la marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente se utilizará en el tráfico económico en la forma que se la conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro”.

En aquel sentido, y atendido que en estos autos se ha invocado un contrato de licencia para accionar, se debe señalar que este pacto es aquel por el cual el dueño de una marca otorga su uso a un tercero, por no querer o no poder explotarlo personalmente o como una manera de aprovecharla y obtener utilidades, explotación que se concede por un plazo determinado y a cambio del pago de un precio. En el derecho nacional la licencia es un contrato innominado y atípico, en cuanto no tiene un nombre ni una reglamentación legal, de manera que queda disciplinado a lo estipulado por las partes en uso del principio de la autonomía de la voluntad, de acuerdo con lo previsto en los artículos 12 y 1545 del Código Civil, y supletoriamente, a las normas del derecho común.

CUARTO: Que, atendido lo anterior, para el debido análisis de la acción impetrada, ha de señalarse que son requisitos copulativos del estatuto de responsabilidad civil contractual, o elementos necesarios para que la obligación de indemnizar perjuicios contemplada en aquel se genere, la capacidad contractual (que se tiene por acreditada atendida las propias actuaciones efectuadas en juicio por la demandada), el incumplimiento del deudor (derivada de una obligación contractual previa), el perjuicio del acreedor, la relación de causalidad entre el



incumplimiento y los perjuicios, la imputabilidad del deudor (dolo o culpa), la inexistencia de una causal de exención de responsabilidad y la mora del deudor.

QUINTO: Que, en cuanto al primero de los requisitos precitados, esto es el incumplimiento del deudor de una obligación derivada de un contrato previo, la demandante ha esgrimido el incumplimiento parcial por parte de la demandada del contrato de licencia de uso de la marca Tizona celebrado, en virtud del cual la demandada se obligó a pagar un royalty de \$300.000.- mensuales. En particular, le atribuye la inobservancia de la obligación de pagar 14 de dichos royalties desde el mes de noviembre de 2009 hasta el término del contrato en el mes de diciembre de 2010 y adicionalmente, esgrime que esta incumplió la obligación de dejar de usar la marca comercial Tizona, incumplimientos que la actora atribuye respecto de una obligación de hacer.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, atendida la naturaleza jurídica de la acción intentada en autos, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, corresponde a la actora probar la existencia del contrato y las obligaciones contraídas por el demandado en cuyo incumplimiento funda su acción, siendo de cargo de la parte demandada, el acreditar el cumplimiento de las mismas.

SEPTIMO: Que, la parte demandante, a fin de acreditar sus dichos, acompañó la siguiente prueba instrumental, que no fue materia de objeción contraria:

(i) a fojas 11, Copia simple de contrato de licencia de uso de marca, suscrito entre las partes el día 22 de mayo de 2008 ante el notario suplente Ulises Aburto Spitzer y agregado al repertorio N° 21.955 de la 21° notaría de Santiago, el cual en lo pertinente, da cuenta de lo siguiente:

a) Las demandantes concedieron licencia a la demandada para el uso de la marca TIZONA.

b) Se fijó un royalty de \$300.000.- mensuales, el cual se reajustaría a partir del mes de enero y hasta junio de 2009 en Unidades de Fomento más un 4%, y desde julio de 2009 hasta la terminación del contrato se reajustaría en Unidades de Fomento más un 10%.

c) El simple retraso en el pago del royalty constituirá en mora a la licenciataria y devengará a favor de las licenciantes un interés por dicho concepto del dos por ciento por cada periodo en que se produzca el retraso.

d) Se estipuló que el contrato tendrá una vigencia de tres años a contra del mes de enero de 2008 y terminará de pleno derecho sin necesidad de expresión de causa o voluntad alguna de las licenciantes, en cuyo caso la licenciataria se



obliga a abstenerse de persistir en el uso de la marca bajo su responsabilidad legal.

(ii) A fojas 15 Copia de Registro de Marca Comerciales N° 1133409 de la marca TIZONA que distingue productos de la clase N° 15 (Guitarras) la cual se encuentra concedida a la sucesión de Leonardo del Carmen Rodríguez Dumont, integrada por doña Carolina Teresa Rodríguez Gómez y doña Hilda Luisa Gómez Soto.

(iii) A fojas 79 Copia simple de carta enviada por AFP Hábitat a doña Hilda Gómez Soto que da cuenta de la liquidación de pensión de vejez normal del periodo marzo de 2017.

(iv) A fojas 91 Copia simple de certificado de cotizaciones obligatorias históricas de doña Carolina Rodríguez Gómez de fecha 20 de julio de 2017 emitido por AFP Hábitat.

(v) a fojas 93 Captura de imagen de página web de la red social Twitter del perfil Guitarras Tizona, de fecha 21 de julio de 2017.

(vi) a fojas 96 Copia de nota periodística de fecha 10 de junio de 2012 publicada en la página web del diario El Mercurio.

OCTAVO: Que, además a fojas 70 y siguientes, la demandante rindió prueba testimonial, compareciendo a estrado el testigo Gonzalo Enrique Álvarez Fraile, quien debidamente juramentado y legalmente interrogado al tenor de los puntos de prueba fijados en autos, señala que a) le consta la existencia del contrato celebrado entre las partes y sus cláusulas, b) le consta que la demanda no cumplió sus obligaciones contractuales puesto que prestó asesoría jurídica a las demandantes; c) le consta que la demandada sigue utilizando la marca Tizona puesto que ha hecho cotizaciones en el mercado que dan cuenta de aquello; d) le consta los daños y perjuicios que han sufrido las demandantes puesto que ha visto la merma económica que las afecta y también el daño psicológico producto de esta situación.

NOVENO: Que, además la parte demandante, solicitó en forma legal y en la oportunidad procesal correspondiente la absolución de posiciones, o confesión provocada, de doña Ana Beatriz Estupiñán Nieves en su calidad de representante legal de Tizona S.A., a quien se tuvo por incurso en el apercibimiento contemplado en el artículo 394 del Código de Procedimiento Civil y, en consecuencia, por confeso de los hechos categóricamente afirmados en el pliego aparejado a fojas 194 del expediente.

DÉCIMO: Que, conforme a lo anterior y apreciando la prueba acorde a las reglas de la sana crítica, han de darse por establecidos los siguientes hechos: a) las demandante son dueñas de la marca TIZONA para distinguir producto de la



clase 15 (guitarras); b) la existencia de un contrato de licencia celebrado entre las partes, contrato que tiene como cláusulas principales las ya reseñadas en el fundamento quinto letra (i) precedente; c) que la licenciataria no ha cumplido con su obligación principal de pagar el royalty convenido entre los meses de noviembre de 2009 y diciembre de 2010, ambos incluidos; y d) que desde la terminación del contrato de licencia y hasta la fecha de interposición de la demanda, la demandada siguió utilizando la marca TIZONA para comercializar guitarras, efectuando un uso indebido de la marca comercial sub lite, sin autorización o consentimiento, incurriendo en una infracción a la Ley de Propiedad Industrial.

UNDÉCIMO: Que, de acuerdo a lo establecido en el fundamento precedente se verifica en la especie el primero de los presupuestos de la responsabilidad alegada.

Sin perjuicio de lo anterior, es preciso subrayar que la demandante yerra en la calificación jurídica de la obligación principal del contrato invocado, puesto que es patente que la obligación de pagar una regalía mensual por parte de la demandada constituye esencialmente una obligación de dar; y que el uso indebido de la marca Tizona por parte de la demandada una vez expirado el contrato, constituye una infracción a las leyes reguladoras de la propiedad industrial que realiza un tercero extraño a dicha marca.

A mayor abundamiento, la cláusula sexta del contrato *sub judice* expresa que una vez terminado el contrato de referencia “la licenciataria se obliga desde ya a abstenerse de persistir en el uso de la marca, bajo su responsabilidad legal”, de lo cual se desprende, que dicha responsabilidad no puede ser otra que aquella instituida respecto a la infracción de las normas protectoras de la propiedad intelectual – específicamente los tipos penales y delitos civiles establecidos en la Ley N° 19.039-.

DUODÉCIMO: Que, en cuanto a la imputabilidad deudor, dicho incumplimiento se presume culpable a la luz de lo que dispone el artículo 1547 del Código Civil, aplicable en sede contractual, norma que señala que “(...) la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega (...)”. En definitiva, es la propia ley la que presume que el incumplimiento se provocó porque no se empleó el nivel o grado de cuidado al que estaba obligado el deudor.

DÉCIMO TERCERO: Que, en cuanto a la existencia de los daños reclamados, la actora ha requerido el siguiente detalle: a) el royalty adeudado, b) las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción a Ley de propiedad industrial y c) \$50.000.000.- a título de daño moral.



Respecto del royalty adeudado, es patente que este constituye la prestación que se debe, es decir, el valor intrínseco de la obligación contraída que no fue satisfecha, lo cual de acuerdo al principio de reparación integral que gobierna la indemnización de perjuicios que en este caso deriva de un incumplimiento contractual, deberá ser compensada en un orden de \$3.900.000.-, que equivalen a 13 mensualidades de Royalty adeudadas por la demandada.

DÉCIMO CUARTO: Que, respecto de la indemnización solicitada producto de la infracción a la Ley N° 19.039 – lo cual se ha acreditado en el fundamento décimo que antecede-, el artículo 108 de la señalada ley sostiene que “la indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas: a) las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción; b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.”

En este proceso, el actor ha solicitado ser indemnizado de acuerdo al monto que pueda desprenderse de la letra b) del artículo citado, es decir, para establecer la cuantía de su indemnización debió haber probado las utilidades que haya obtenido la demandada como consecuencia del uso ilegal de la marca Tizona, lo cual, de la atenta lectura de la prueba rendida en autos no se ha podido fijar, ni tampoco la actora ha ilustrado formula alguna para llegar a dicho concepto, por lo cual se desestimaré en este punto.

Luego, bajo el mismo razonamiento anterior, la petición de indemnización del daño moral que imputa al incumplimiento no podrá prosperar debido a la insuficiencia probatoria anotada.

DÉCIMO QUINTO: Que, en cuanto a la relación de causalidad necesaria entre el daño del acreedor y el incumplimiento que se imputa a la demandada, atendido que solo se ha podido acreditar como perjuicio el royalty adeudado, el nexo causal es manifiesto.

DÉCIMO SEXTO: Que, entendiéndose que la mora se constituye como el retardo en el cumplimiento de la obligación, imputable al deudor, que persiste después de la interpelación del acreedor, y constando en autos que aquel ha sido reconvenido judicialmente por el acreedor mediante formal demanda, ha de tenerse por concurrente dicho presupuesto de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1551 de nuestro Código Civil.



DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en cuanto al cobro de intereses, se accederá a ellos según lo dispone el artículo 1559 del Código Civil, si la obligación es de pagar una suma de dinero, como sucede en el caso de marras. Y habiéndose pactado intereses convencionales en la cláusula cuarta del contrato de referencia, se fijan a un orden del 2%, salvo que estos excedan al interés superior fijado por la ley, pues en su caso se comenzarán a deber los legales, los cuales, conforme lo establecido en el artículo 1557 del citado cuerpo legal, se computarán desde que el deudor sea constituido en mora.

DÉCIMO SEXTO: Que, la suma ordenada pagar, deberá ser reajustada conforme la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.) desde la fecha de la presente sentencia hasta el momento del pago efectivo.

Y atendido lo razonado y dispuesto en los artículos 44, 1545, 1546, 1547, 1557 y 1559 del Código Civil, 144, 159, 170, 342 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y la Ley N° 19.039, se declara:

I.- Se acoge parcialmente la demanda deducida en lo principal, debiendo pagar la demandada a la actora la suma de \$3.900.000.-, monto que deberá ser reajustado de acuerdo a lo estipulado en el considerando décimo sexto.

II.- Que, sobre las sumas ordenadas pagar se aplicarán los intereses pactados de acuerdo a lo razonado en el considerando décimo séptimo, los que se computarán desde la notificación de la demanda; y,

III.- Cada parte soportará sus costas.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 6.591-2015

Pronunciada por doña Carolina Taeko Montecinos Fabio, Juez Titular.

Autoriza doña Viviana Palomino Erazo, Secretaria Subrogante.

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

