

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 1 .- .-

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 29° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-7549-2019
CARATULADO : COMERCIAL RAIDAS S.A./CENCOSUD S.A.
(JUMBO)

Santiago, nueve de Agosto de dos mil diecinueve

VISTOS:

Jorge Rodrigo Arancibia Gallardo, abogado, en representación de Comercial Raidas S.A, del giro discoteque y expendio y administración de alimentos, ambos domiciliados en calle Huérfanos N° 1117, depto. 717, Santiago, interpone demanda en juicio sumario de cesación de uso indebido de marca comercial e indemnización de perjuicios, por actos que violan el derecho de propiedad industrial, en contra de Cencosud S.A, del giro retail, representada legalmente por Andreas Gebhardt Strobel, ambos con domicilio en Avda. Kennedy N° 9001, piso 7, Las Condes.

Expone que su representada es una sociedad constituida principalmente para impulsar el desarrollo del negocio vinculado a los servicios propios de una discoteca, restaurant, pub y bar, relatando la trayectoria de la empresa desde el nacimiento de discoteque “Eve”, que según indica, habría marcado muchos referentes del ambiente nocturno en sus 49 años de existencia. Dice que hoy en día continúa el impulso y difusión de su barra – bar, para cuyo efecto han creado “Sunset”, marca registrada, dedicada al concepto de bar – restaurant, implementado con música y eventos de carácter cultural. De esta manera, “Sunset”, marca registrada, se encontraría asociado y vinculado legalmente a los servicios de bar – restaurant, que su representada implementa en su local comercial de Avda. Vitacura N° 5480, con gran éxito en la respuesta del público consumidor. Afirma que “Sunset” se ha convertido en el nuevo punto de encuentro en torno a la tradicional barra – bar y restaurant de “Discoteque Eve”, de propiedad de Comercial Raidas S.A. y, consecuentemente, en el principal centro de atención comercial y negocios.



«RIT»

Foja: 1

Reitera que Raidas S.A. es el único titular y dueño de las siguientes marcas comerciales Sunset inscritas a su nombre en el Departamento de Propiedad Industrial, hoy, Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI):

a) SUNSET, denominativa, registro N° 1143164, de fecha 27 de noviembre de 2014, que distingue en todo Chile servicios de la clase 43: “bar, pub, restaurante y fuente de soda”.

b) SUNSET, denominativa, registro N° 1143163, de fecha 27 de noviembre de 2014, que distingue en todo Chile servicios de la clase 38: “servicios de comunicaciones a través de internet, páginas web, casilleros electrónicos y otros medios análogos”.

c) SUNSET, denominativa, registro N° 1166310, de fecha 20 de mayo de 2015, que distingue en todo Chile servicios de clase 41: “organización de exposiciones, ferias, charlas, seminarios, congresos y cursos con fines educacionales, culturales y deportivos”.

d) SUNSET, denominativa, registro N°1157580, de fecha 26 de febrero de 2015, que distingue en todo Chile servicios de la clase 35: “organización de exposiciones con fines comerciales”.

Luego refiere que la demandada es una muy conocida empresa de retail, que en la práctica hace uso de la marca comercial “Sunset” en servicios de restaurant y bar, a través de su División Shopping Centers, en el Centro Comercial Alto Las Condes, Sector Mirador del Alto.

Sostiene que han tomado conocimiento de que la demandada está haciendo uso de la marca registrada “Sunset” para distinguir los mismos servicios que amparan las marcas registradas, principalmente servicios de bar, restaurant, comunicaciones a través de internet, páginas web, difusión escrita, publicidad en sus dependencias y visitas personales de clientes y proveedores del demandante, quienes han advertido dicha situación.

Explica que la similitud casi idéntica de la expresión registrada y su utilización por parte de la demandada en los mismos servicios amparados por la marca registrada por su representada, configura –en su opinión- una actuación inaceptable, que vulnera el derecho de propiedad industrial y constituye un acto contrario a todos los principios básicos de ética mercantil y competencia leal. Todo lo cual se podría desprender con facilidad de la página web www.altolascondes.cl,



«RIT»

Foja: 1

donde se anunciaría coctelería y una experiencia gastronómica de primer nivel en sus restaurantes.

Agrega que la demandada no puede alegar desconocimiento de los derechos que detenta su representada, toda vez que en reiteradas ocasiones se habría enviado cartas certificadas a gerencia general, indicando los derechos de propiedad industrial de Comercial Raidas S.A, y la infracción en la que estaban incurriendo por hacer uso de una marca registrada en el mismo ámbito de protección, sin autorización del titular.

Denuncia que el actuar de la demandada ha dañado gravemente el derecho de uso exclusivo y excluyente que detenta su representada como titular de una marca comercial. En efecto, dice que todo acto que importe una afectación a la exclusividad del uso o goce de una marca, implica un daño para el titular del derecho marcario, constituyendo una violación inconcebible al ámbito de exclusividad del derecho de propiedad de dicho titular, circunstancia que debe necesariamente repararse en sede judicial.

Explica que el daño ocasionado consiste en no percibir el pago que en derecho correspondería a Raidas, por concepto de licencia de uso por parte de la demandada, por la utilización que ha efectuado de las marcas comerciales "Sunset" en la misma clase de servicios que amparan las marcas concedidas a su representada, y en dejar de percibir las utilidades provenientes de la infracción, sin perjuicio del efecto causado en las ventas, las que habrían disminuido considerablemente.

Plantea que el dueño de una marca registrada podrá permitir que un tercero ajeno utilice su marca si antes lo ha autorizado o ha consentido en su uso, previo pago, o concediéndole una licencia de uso. En relación a lo anterior, aclara que el alcance de lo señalado procede en el caso de marcas iguales o semejantes, puesto que el dueño de una marca registrada no solo está protegido en su derecho en caso de marcas idénticas, ya que según dispone la ley también podrá impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen marcas similares. En el caso propuesto, la empresa demandada habría utilizado y estaría usando la expresión "Sunset", idéntica a la registrada en la misma clase de servicios que ampara la marca registrada, sin consentimiento de Comercial Raidas S.A. y sin efectuar el respectivo pago, y más aún, con conocimiento de que están cometiendo una infracción a la Ley de Propiedad Industrial. Asevera que tal circunstancia habría ocasionado un grave daño en el ámbito patrimonial de la demandante.



«RIT»

Foja: 1

Determina el daño o perjuicio por el no pago de una licencia de uso al titular exclusivo de la marca registrada, por haber dejado de percibir- consecuencia de la infracción- una suma que estima en \$273.351.857, valor comercial calculado sobre el total del trimestre móvil correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de los años 2015, 2016, 2017 y 2018, periodo que correspondería a los ingresos normales de Raidas, previo a los meses en que la demandada comete la infracción, esto es, enero, febrero y marzo de los años 2016, 2017, 2018 y enero de 2019, o bien, la cifra que el Tribunal estime prudencialmente.

Respecto del daño moral, indica que el hecho de que la demandada no haya previsto diligentemente la contratación de una licencia de uso de la marca registrada, no obstante haber sido advertida al efecto, habría traído como consecuencia un daño efectivo, puesto que la sociedad habría sufrido un desprestigio tal de su marca que hoy en día muchos locatarios y entidades comerciales se niegan a pagar el monto pecuniario a título de licencia de uso de marca comercial registrada. Es decir, estima que el actuar de la demandada -al usar impunemente una marca registrada sin autorización y sin pagar un monto pecuniario por concepto de licencia- ha significado a su representada verse afectada en su reputación, prestigio e imagen comercial, ya que nadie considera debe pagar por el uso de la marca Sunset para distinguir servicios de clases 43, 41, 35 y 38, debidamente registradas por Comercial Raídas, sufriendo de esta manera un daño moral con repercusión en su patrimonio por no poder conceder a título oneroso las licencias de uso respectivas. Daño moral que avalúa en \$30.000.000, o la suma que el Tribunal estime.

Se refiere el artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República, en cuanto consagra la propiedad industrial como una especie de propiedad, con protección constitucional, y cita los artículos 2, 19, 106, 107 y 108 de la Ley N° 19.039, y 1437 y siguientes y 2314 y siguientes del Código Civil.

Pide se acoja la demanda en todas sus partes y se declare: 1) el cese del uso indebido por parte de la demandada de la denominación idéntica "Sunset", marca registrada de propiedad de su representada, en todas sus formas y por cualquier medio; 2) la obligación de indemnizar todos los perjuicios y daños ocasionados a Comercial Raidas S.A, por los conceptos y cantidades señaladas en la demanda; 3) la publicación de esta sentencia a costa del demandado; y, 4) la condena en costas.

Con fecha 28 de marzo de 2019 se notifica la demanda.



«RIT»

Foja: 1

Con fecha 2 de abril de 2019 contesta la demandada.

Comparece Alfredo Montaner Lewin, abogado, quien arguye que Cencosud no ha utilizado el signo “Sunset” de la actora, indicando que uno de los sectores más conocidos del Alto Las Condes es su terraza al aire libre, denominada Mirador del Alto, donde funcionan importantes restaurantes nacionales e internacionales. Afirma que la marca de Cencosud para identificar este sector de su centro comercial es “Mirador del Alto”, que se encuentra debidamente inscrita en el Registro de Marcas del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), de la siguiente manera:

a) Registro N° 847.889 MIRADOR DEL ALTO, denominativa, para distinguir “material publicitario, afiches, propaganda, publicaciones y otros productos afines”, clase 16.

b) Registro N° 901.155 MIRADOR DEL ALTO, denominativa, para distinguir “servicios de restaurantes, bares, cafeterías, fuentes de soda y establecimientos encargados de procurar alimentos o bebidas preparados para el consumo, tales como, restaurantes de autoservicio, cantinas, sandwisherías, salones de té, heladerías, snack-bar”, clase 43.

c) Registro N° 902.111 MIRADOR DEL ALTO, para distinguir “servicios de venta y comercialización de toda clase de productos, al por mayor y/o al detalle. Organización de eventos y ferias con fines comerciales o de publicidad. Servicios de asesorías para la organización y dirección de negocios. Servicios de ayuda en la explotación o dirección de empresas comerciales. Servicio de difusión de publicidad, por cualquier medio, de toda clase de productos y servicios. Agencia de publicidad. Servicio de propaganda o publicidad radiada y televisada. Servicios de mercadeo (marketing), incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución y precio de toda clase de productos y servicios; asesorías con relación a dichos servicios. Telemarketing. Promoción de bienes y servicios de terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por medio de redes computacionales. Servicios de importación, exportación y representación de toda clase de productos y artículos; comercio exterior. Comercio electrónico y servicios de compra y venta al público de todo tipo de productos por internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales y otras redes de bases de datos; servicios de compra y venta al público de todo tipo de productos por medio de una comunicación oral y/o



«RIT»

Foja: 1

visual por medio de terminales de computación, fax y por otros medios análogos y digitales, servicios de pedido por correo que comprende toda clase de productos; obtención de descuentos en beneficio de usuarios, en la compra de bienes y servicios a comerciantes. Servicios de venta por catálogos. Reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad. Servicios de contabilidad. Asesorías y auditorías contables, tributarias y laborales. Sondeos de opinión y servicios de estudios de investigación de mercados; servicios de contratación de personal”, clase 35.

d) Registro N° 902.390 MIRADOR DEL ALTO, denominativa, para distinguir “servicios de realización, producción, organización y dirección de toda clase de eventos culturales, artísticos, educativos y deportivos de entretenimiento y esparcimiento, sociales; y centros de eventos destinados a los mismos fines. exposiciones de muestras de artesanía, de pintura, de libros, feria artesanal, galería de arte, organización de competiciones, conferencias, congresos, seminarios, y simposium educacionales, culturales, deportivos y de entretenimiento, servicios de educación, enseñanza e instrucción a través de cursos y talleres de teatro, de peluquería, de modelaje, de cine, de arte, de cosmetología, de cerámica, de artesanía, de idiomas, de computación, de pintura, de dibujo, de escultura, de fotografía, de literatura, de cocina internacional, de repostería, de tejidos, de costuras, de piano, de guitarra u otros instrumentos musicales, gimnasio, educación física y aeróbica, discoteca y salón de baile, producción de show, entretenimiento en televisión. nota: con protección al conjunto sin protección a ninguno de sus elementos aisladamente considerados”, clase 41.

Señala que desde 2013 a la fecha se han realizado actividades de entretenimiento en el Mirador del Alto, que se hacen al atardecer o con la puesta de sol, especialmente durante el verano, con denominaciones como “Sunset Mirador” y “Summer Sunset Mirador”, explicando que su representada ha difundido y desarrollado actividades de entretenimiento realizadas en las tardes de verano en el Mirador del Alto, bajo un signo que se configura precisamente sobre Sunset (se traduce del inglés al castellano como puesta de sol, atardecer) y la expresión Mirador (que alude a la marca inscrita Mirador del Alto). Añade que, incluso más, en algunos casos derechamente se ha utilizado SUMMER SUNSET (puesta de sol de verano), asociada a la expresión MIRADOR.

Concluye que Cencosud no ha utilizado ni utiliza la marca Sunset, sino que un conjunto marcario compuesto por diversos elementos gráficos y denominativos,



«RIT»

Foja: 1

en que la inclusión de la expresión “Sunset”, en su sentido natural y obvio, asociada con la marca “Mirador del Alto”, tiene como único objeto promover distintas actividades de entretenimiento que se realizan al atardecer o con la puesta de sol en el verano en dicho lugar y en torno a los restaurantes de terceros allí ubicados.

Agrega que el conjunto Sunset Mirador, o bien, Summer Sunset Mirador se utiliza asociado a un diseño muy distintivo, configurado sobre tipo de letras, trazos, inclinación y colores característicos, por lo que se aprecia fácilmente la utilización de un signo compuesto por diversos elementos, y por lo mismo podría diferenciarse fácilmente de la marca Sunset de la actora.

Por otro lado, sostiene que los servicios amparados por las marcas de la actora serían muy específicos y delimitados, y no dirían relación con el uso que su representada ha hecho por años de las expresiones “Sunset Mirador” o “Summer Sunset Mirador”. De hecho, de ser necesario encuadrar los servicios de entretenimiento que su representada desarrolla asociados a “Sunset Mirador”, o bien, “Summer Sunset Mirador”, éstos caerían dentro de la clase 41. En efecto, contrario a lo que sostiene la demandante, Cencosud no distingue servicios de bar, pub o restaurante bajo “Sunset Mirador” o “Summer Sunset Mirador”, toda vez que, los restaurantes, bares y pubs que se ubican en el Mirador del Alto no se denominan Sunset. Subraya que la marca de la contraria en la clase 41 distingue únicamente “organización de exposiciones, ferias, charlas, seminarios, congresos y cursos con fines educacionales, culturales y deportivos”. Incluso más, que el hecho de que las marcas de la actora no distingan servicios de entretenimiento no es casual, sino que eso fue lo que debió hacer para lograr el registro respecto de los servicios de la clase 41 que finalmente obtuvo. Relata que inicialmente Raidas requirió una protección amplia para la marca Sunset en clase 41, que también amparaba “Discoteca, cabaret, boite, reserva de localidades para espectáculos; servicios de conjuntos de bailes; servicios de organización de eventos musicales y de entretención para adultos. Organización de exposiciones, ferias, charlas, seminarios, congresos y cursos con fines de entretención”. Dice que, no obstante, todos estos servicios fueron rechazados por el INAPI, por la existencia de la marca SUNSET DISCOTHEQUE, registrada con el N° 846.994, para distinguir “servicios de esparcimiento, entretenimientos, organización de eventos, pub, discoteque”, en clase 41, a nombre de Sociedad de Inversiones Turísticas Sun Set S.A.

Hace presente que la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, no sanciona el uso de una marca semejante o incluso idéntica a otra en la misma



«RIT»

Foja: 1

clase –de hecho se permite la coexistencia–, sino cuando dicho uso colisione con el ámbito de protección de la marca supuestamente infringida, causando confusión, lo que estima no se configura en este caso. Plantea, en otras palabras, que la demandante pretende gozar de una suerte de monopolio legal respecto de la expresión “Sunset” para cualquier tipo de producto o servicio de que se trate, independiente de su naturaleza, destinación y clase en que se encuentre, y aun contra lo que en forma expresa el INAPI no le otorgó.

Indica, además, que se debe recurrir al principio de especialidad marcario, consagrado en el artículo 23 de la Ley N° 19.039, en virtud del cual las marcas comerciales deben registrarse para productos o servicios determinados. Lo anterior implica que si una persona es titular de una marca en una clase determinada para servicios específicos -como sucedería precisamente en el presente caso-, no puede impedir que un tercero registre o use una marca similar, incluso idéntica, para distinguir otro tipo de productos o servicios, incluso en la misma clase del Clasificador de Niza, citando también jurisprudencia de la Excm. Corte Suprema.

Destaca que si bien la demandante tiene registrada su marca en la clase 41, sus registros amparan servicios totalmente distintos y no relacionados a los servicios de entretenimiento. Concluye señalando que no basta tener una marca registrada para impedir que un tercero use una marca igual o incluso semejante, sino que debe tratarse de signos cuyos ámbitos de protección sean coincidentes o, al menos, relacionados, escenario que no se configuraría en el presente caso.

Sostiene igualmente que no existiría posibilidad alguna de generar confusión, error o engaño en el público consumidor, de acuerdo al artículo 19 bis D, inciso 2°, de la Ley N° 19.039, por cuanto su representada no utiliza la marca Sunset del actor, sino que un signo compuesto por diversos elementos gráficos y denominativos que incorporan la expresión “Sunset”, únicamente para indicar el espacio temporal del día (a partir de las 20 horas en verano, cuando hay puesta de sol) en que se desarrollarán las actividades de entretención en el Mirador del Alto. Además, que Cencosud utiliza los conjuntos “Sunset Mirador” o “Summer Sunset Mirador” básicamente para servicios de entretenimiento (conciertos, eventos musicales, artísticos y sociales), asociados a los restaurantes que se ubican en el Mirador del Alto, servicios en cuestión que no se encuentran amparados con las coberturas que resguardan los registros de la actora. Insiste en que la actividad que la demandante ha señalado desarrollar en su libelo, no



«RIT»

Foja: 1

tendría relación ni vinculación alguna con el giro desarrollado por su representada, entre otras consideraciones.

Hace presente que el 20° Juzgado Civil de Santiago ya rechazó una demanda deducida por la actora en contra de Cervecería Chile S.A, en base a los mismos argumentos esgrimidos en estos autos, por el uso del signo “CORONA SUNSET”, sentencia que aún no se encontraría ejecutoriada.

Asevera que la expresión “Sunset” se traduce al castellano como atardecer o puesta de sol, utilizándose de forma habitual o común en el mercado para distinguir eventos que se realizan precisamente al atardecer, con la puesta de sol o en lugares con una buena vista panorámica a la naturaleza o a la ciudad, por lo que habrían varios registros de marcas que la comparten.

Culmina señalando que en la especie no se cumplirían los presupuestos copulativos necesarios para configurar la supuesta responsabilidad extracontractual de Cencosud, porque no existiría un hecho ilícito, por no haber una infracción a la Ley N° 19.039, y que en el evento de que el tribunal estimara lo contrario, no habría sido ejecutado con dolo o culpa, con lo que tampoco existe una relación de causalidad, ni daños o perjuicios, cuya existencia controvierte expresamente, por infundados.

Con fecha 3 de abril de 2019 se llama a las partes a conciliación, sin éxito.

Con fecha 4 de abril y 17 de julio de 2019 se recibe la causa a prueba.

Con fecha 7 de agosto de 2019 se cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I. EN CUANTO A LA TACHA:

PRIMERO: Que la parte demandada alega la inhabilidad relativa del testigo Guillermo Alejandro Tolosa Sabioncello, por la causal del artículo 358 N° 7 del Código de Procedimiento Civil, por tener una amistad íntima con el representante legal de la empresa demandante, a quien conoce desde pequeño, lo mismo que a su familia, sabiendo donde vive y teniendo con él una relación constante, todo lo cual dejaría en evidencia su imparcialidad.

SEGUNDO: Que la actora, por su lado, destaca que la causal se refiere a una amistad íntima, lo que supone un contacto de afecto permanente y



«RIT»

Foja: 1

desinteresado entre la parte que presenta al testigo y este último. Dicho lo cual, plantea que del tenor de lo declarado por esta persona, se desprende que admite conocer y tener una amistad de larga data con el padre del representante legal de Comercial Raidas, y no con el sr. Muzard Miquel, siendo en ese contexto de conocimiento con el padre que el testigo acepta conocerlo. Añade que no se ha indicado alguna circunstancia o hecho que dé cuenta de una estrecha e íntima relación de amistad.

TERCERO: Que la tacha será desestimada. En efecto, si bien del relato libre y espontáneo del testigo puede colegirse la existencia de un vínculo de amistad, no se acreditó que el deponente fuera uno de los sujetos de esa relación, por haberse dado ésta con el padre del representante de la actora, que no es lo mismo. Además, el hecho de que exista un conocimiento de larga data con la familia del sr. Muzard, no devela necesariamente un ámbito de intimidad entre estas precisas personas, como se requiere para cuajar el presupuesto de hecho de la tacha alegada.

II. EN CUANTO AL FONDO:

CUARTO: Que del examen de los escritos de discusión se advierte que no hay controversia en cuanto a que la parte actora es titular de la marca comercial “Sunset” que distingue servicios específicos de las clases 35, 38, 41 y 43.

También resulta ser pacífico que la demandada utiliza los conjuntos marcarios “Sunset Mirador” y “Summer Sunset Mirador”, respecto de actividades específicas.

Por tanto, el debate giró en torno a dilucidar si el uso de los conjuntos marcarios aludidos constituye o no un uso ilegal de la marca registrada por la demandante.

QUINTO: Que la parte demandante, para acreditar los fundamentos de su acción, rindió la siguiente prueba.

Instrumental.

1.- Copia de instrumento denominado: “Registro de marcas comerciales”, solicitud 1108167, registro 1143164, emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con fecha 23 de julio de 2019. Se concede a Comercial Raidas S.A, hasta el 27 de noviembre de 2024, la propiedad y uso exclusivo de la marca SUNSET, respecto de servicios clase 43: pub, bar, restaurante, fuente de soda.



«RIT»

Foja: 1

2.- Copia de instrumento denominado: “Registro de marcas comerciales”, solicitud 1108165, registro 1143163, emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con fecha 23 de julio de 2019. Se concede a Comercial Raidas S.A, hasta el 27 de noviembre de 2024, la propiedad y uso exclusivo de la marca SUNSET, respecto de servicios clase 38: servicios de comunicaciones, a través de internet, páginas web, casillero electrónico y otros medios análogos.

3.- Copia de instrumento denominado: “Registro de marcas comerciales”, solicitud 1108166, registro 1166310, emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con fecha 23 de julio de 2019. Se concede a Comercial Raidas S.A, hasta el 20 de mayo de 2025, la propiedad y uso exclusivo de la marca SUNSET, respecto de servicios clase 41: organización de exposiciones, ferias, charlas, seminarios, congresos y cursos con fines educacionales, culturales, deportivos.

4.- Copia de instrumento denominado: “Registro de marcas comerciales”, solicitud 1108164, registro 1157580, emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con fecha 23 de julio de 2019. Se concede a Comercial Raidas S.A, hasta el 26 de febrero de 2025, la propiedad y uso exclusivo de la marca SUNSET, respecto de servicios clase 35: organización de exposiciones con fines comerciales.

5.- Copia de 3 impresiones de la página web altolascondes.cl, con certificación notarial de fecha 22 de febrero de 2019.

6.- Copia simple de documento denominado: “Informe ventas netas Club EVE”, sin fecha.

7.- Copia de diez fotografías y publicaciones en redes sociales de Alto Las Condes, con certificación notarial de fecha 22 de julio de 2019.

8.- Copia de diez fotografías y publicaciones en redes sociales de altolascondes.cl, con certificación notarial de fecha 22 de julio de 2019.

9.- Copia de folleto publicitario de “Sunset Mirador del Alto”, de Alto Las Condes, con publicidad del 15 de enero al 26 de febrero, año desconocido.

10.- Copia de 12 fotografías en colores, sin fecha ni certificación notarial, respecto de Mirador Sunset, Alto Las Condes.

11.- Copia de una carta con certificación notarial de envío por Correos de Chile de fecha 11 de febrero de 2016, enviada por Álvaro Monsalve González,



«RIT»

Foja: 1

abogado, a la Administración de Centro Comercial Alto Las Condes Limitada. Por ese medio se comunica que Comercial Raidas Limitada es propietaria exclusiva y titular de diversas marcas comerciales debidamente inscritas ante INAPI de la marca SUNSET, y que existiría un uso indebido por parte del Centro Comercial de la misma, por lo cual "ruega abstenerse de manera inmediata del uso de aquella, para proteger sus servicios debidamente inscritos".

12.- Copia de una carta con certificación notarial de envío por Correos de Chile de fecha 17 de febrero de 2017, enviada por Edmundo Acuña Marchant a Administración de Centro Comercial Alto Las Condes Limitada. El tenor de la misiva es señalar lo indicado en el número anterior.

13.- Copia de una carta con envío por Correos de Chile de fecha 28 de enero de 2019, enviada por Edmundo Acuña Marchant, a Administración de Centro Comercial Alto Las Condes Limitada. El tenor de la misiva es señalar lo indicado en los numerales anteriores.

14.- Copia de declaración de Jorge Abdul Mesih Castillo, con firma autorizada por un Notario con fecha 23 de noviembre de 2016. Señala: "Conozco al empresario don Andrés Muzard Rut: 8.827.776-7 y su empresa Comercial Raidas S.A. Rut 89.664.100-K, como su cliente tengo contacto comercial con él desde hace por lo menos 5 años, y en dicho periodo, sólo reconozco al señor Muzard y Comercial Raidas como legítimo titular de las expresiones "SUNSET" las que utiliza y he tenido a la vista de manera personal principalmente en barras de bar y restaurant ubicadas en Av. Vitacura 5480 de propiedad de Comercial Raidas S.A, además, reconozco dicha expresión como marca comercial inscrita a su nombre ya que he tenido a la vista los títulos de registro a nombre de Comercial Raidas S.A, puesto que en más una oportunidad el señor Muzard me los ha mostrado orgulloso de su emprendimiento. Doy Fe de que se trata de expresiones cuyo legítimo titular, utiliza en el giro relacionado en servicios de bar, pub y restaurant. Como cliente de productos y servicios asociados al rubro del señor Muzard y Comercial Raidas S.A, considero que la existencia de un nombre o etiqueta similar en diseño, gráfica, colores y formato a la registrada, podría producir toda suerte de confusiones y errores, tal como en más de alguna oportunidad me ha ocurrido con fiestas donde el gancho comercial está en barras-bar y servicios de comidas utilizando en el nombre SUNSET, pero en la realidad son servicios de indudable menor calidad".



«RIT»

Foja: 1

15.- Copia de declaración de Juan Carlos Fuentealba Padilla, con firma autorizada por un Notario con fecha 24 de noviembre de 2016. Señala: "Conozco al empresario Andrés Muzard y Comercial Raidas S.A. Rut 89.664.100-K con dirección en Av. Vitacura 5480 locales 1 y 2. Declaro además que en mi calidad de proveedor tengo contacto comercial con dicho empresario desde hace por lo menos 10 años continuos, y en dicho periodo sólo reconozco a ésta persona como legítimo titular de las marcas comerciales asociadas a las expresión "SUNSET", en el giro relacionado a LOS PUB, RESTAURANTES Y BAR, servicios de larga data y tradición, famosos por su excelencia en calidad, presentación y servicio. Como proveedor de VALET PARKING Y SEVICIO DE ESTACIONAMIENTO DIURNO Y NOCTURNO para empresas del rubro doy Fe de la inviabilidad en la coexistencia de signos que utilicen la expresión SUNSET en distintos titulares, puesto que sin lugar a dudas afectaría el conocimiento que tengo en cuanto a la procedencia empresarial de dichos servicios, siendo inductivo a toda clase de errores y engaños. Declaro además haber confundido en más de una oportunidad los servicios Sunset en barra - bar y restaurant de propiedad de Comercial Raidas S.A, con otros que emplean el nombre SUNSET en fiestas con barras-bar y servicio de comidas, de las cuales no estoy seguro si cumplen con todas las normativas y disposiciones legales de registro de marcas como sí lo hace Comercial Raidas S.A.".

16.- Copia de declaración de Michel Ukrow, con firma autorizada por un Notario con fecha 23 de noviembre de 2016. Señala: "Conozco al empresario Andrés Muzard y Comercial Raidas S.A. Rut 89.664.100-K con dirección en Av. Vitacura 5480 Local 1 y 2. Declaro además que en mi calidad de proveedor tengo contacto comercial con dicho empresario desde hace por lo menos 2, y en dicho periodo sólo reconozco a ésta persona como legítimo titular de las marcas comerciales asociadas a las expresión "SUNSET", en el giro relacionado a LOS PUB, RESTAURANTES Y BAR, servicios de larga data y tradición, famosos por su excelencia en calidad, presentación y servicio. Como proveedor de Servicios de aseo y limpieza industrial para empresas del rubro, doy Fe de la inviabilidad en la coexistencia de signos que utilicen la expresión SUNSET en distintos titulares, puesto que sin lugar a dudas afectaría el conocimiento que tengo en cuanto a su procedencia empresarial de dichos servicios, siendo inductivo a toda clase de errores y engaños. Declaro además haber confundido en más de una oportunidad los servicios Sunset en barra- bar y restaurant de propiedad de Comercial Raidas S.A, con otros que emplean el nombre SUNSET en fiestas con barras-bar y



«RIT»

Foja: 1

servicio de comidas, de las cuales no estoy seguro si cumplen con todas las normativas legales como sí lo hace Comercial Raidas S.A.”.

17.- Copia de declaración de Ignacio Costabal Tapia, con firma autorizada por un Notario con fecha 23 de noviembre de 2016. Señala: “Conozco al empresario don Andrés Muzard Rut: 8.827.776-7 y su empresa Comercial Raidas S.A. Rut 89.664.100-K, como su cliente tengo contacto comercial con él desde hace por lo menos 10 años, y en dicho periodo, sólo reconozco al señor Muzard y Comercial Raidas como legítimo titular de las expresiones "SUNSET" las que utiliza y he tenido a la vista de manera personal principalmente en barras de bar y restaurant ubicadas en Av. Vitacura 5480 de propiedad de Comercial Raidas S.A, además, reconozco dicha expresión como marca comercial inscrita a su nombre ya que he tenido a la vista los títulos de registro a nombre de Comercial Raidas S.A, puesto que en más una oportunidad el señor Muzard me los ha mostrado orgulloso de su emprendimiento. Doy Fe de que se trata de expresiones cuyo legítimo titular, utiliza en el giro relacionado en servicios de bar, pub y restaurant. Como cliente de productos y servicios asociados al rubro del señor Muzard y Comercial Raidas S.A, considero que la existencia de un nombre o etiqueta similar en diseño, gráfica, colores y formato a la registrada, podría producir toda suerte de confusiones y errores, tal como en más de alguna oportunidad me ha ocurrido con fiestas donde el gancho comercial está en barras-bar y servicios de comidas utilizando en el nombre SUNSET, pero en la realidad son servicios de indudable menor calidad a los servicios de bar y restaurant que presta el señor Muzard y Comercial Raidas S.A.”.

18.- Copia de cadena de correos electrónicos de fecha 6 de enero de 2015, sostenidos entre Andrés Muzard M, Felipe Robinson Ríos y Felipe Cansino, relativos al uso de la marca Sunset.

19.- Copia de correos electrónicos de fecha 4, 29 y 30 de enero de 2019, enviados por Edmundo Acuña Marchant a Hotel Noi, Vista Santiago Ex – Enoteka y Black Producciones, respectivamente. El motivo de las comunicaciones es el mismo que el expresado en el numeral 11, reseñado previamente.

20.- Copia simple de documento denominado: “Informe ventas netas Club EVE”, sin fecha.

21.- Copia de publicaciones en redes sociales de “Terraza Sunset”, con certificación notarial de fecha 22 de julio de 2019.



«RIT»

Foja: 1

22.- Copia de sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema con fecha 6 de junio de 2018, en recurso de casación en el fondo, Rol N° 31.904-17.

23.- Copia de sentencia de reemplazo dictada por la Excma. Corte Suprema con fecha 6 de junio de 2018, en causa Rol N° 31.904-17.

24.- Copia de 20 afiches, en los que la parte demandante utiliza la marca SUNSET para diversos eventos.

25.- Copia de correo electrónico de fecha 11 de febrero de 2019, enviado por Edmundo Acuña Marchant a Andrés Muzard, donde solicita se le acompañe por parte del contador de Club Eve un informe original y firmado, con el cual poder establecer la disminución de ingresos por el uso de la marca comercial sin autorización del titular, por desde 2015 a 2019.

26.- Copia de documento denominado: “Informe ventas netas Club Eve”, sin fecha.

Testimonial.

Guillermo Alejandro Tolosa Sabioncello, quien señala ser gerente general y dueño de Inversiones y Servicios ITBC Limitada. Destaca que el sr. Muzard tenía la marca SUNSET y la usaba para diversos eventos y servicios. Cuando vio durante el verano en el Boulevard del Alto Las Condes los pendones, el nombre, etc, en el patio de las comidas, cuando anduvo ahí almorzando con su hija, le preguntó si él lo estaba organizando, ya que le constaba que la marca era de él o que él la tenía patentada en Chile. Sabe que otras empresas que también habían usado la marca tuvieron que desistirse, por ejemplo, los famosos eventos de la marca de cerveza Corona de nombre “Corona Sunset” en el verano. Indica que sabe del registro de la marca SUNSET por las relaciones que tenía con la familia del demandante, y que éste usaba la marca en la terraza de la discoteque EVE, en eventos gastronómicos y de tragos desde hace 4 o 5 años atrás, los cuales se denominaban “Terraza Sunset”, a los que fue invitado por el padre del representante de la actora. Indica, asimismo, que sin ser un experto, debe haber existido un daño para la demandante, pues mucha gente debe haber pensado que los eventos en el Alto Las Condes eran organizados por él y preferían ir ahí en vez de asistir al local del sr. Muzard, y también debe haber existido daño moral, en el sentido de que como empresario pierde credibilidad al dejar que otra gente use sus marcas, sin tener que pedirle el permiso correspondiente. Expresa que los eventos a que ha hecho mención generalmente se realizaban en Club EVE, del



«RIT»

Foja: 1

cual es socio, en horario posterior a las 6 pm, en el atardecer, especialmente los fines de semana.

Pedro Juan Espinosa Mardones, quien señala haber visto fiestas en enero y febrero de 2019 organizadas en el Alto Las Condes por SUNSET, publicitadas en el interior y exterior del centro comercial, las cuales consisten en degustaciones, tragos y música en vivo, con participación de mucha gente y jóvenes. Agrega que lo anterior le produce daño al dueño de la marca, de tipo financiero o moral, por no poder recuperar su marca, todo lo cual se lo han comentado amigos del entorno de la familia Muzard, principalmente el padre, y en conversaciones con ellos se enteró que eran los propietarios de la marca. Imagina que el daño, por el volumen de las fiestas, debe ser de muchos millones de pesos, pero que no sabría cuantificar. Aclara haber asistido a los 2 lugares, Club Eve y Mirador Alto Las Condes, y que los eventos son de la misma naturaleza.

Rodrigo Andrés Hirmas Callejas, quien dice ser cliente de Club Eve y que la demandada no tiene permiso para utilizar la marca SUNSET. Ha visto fiestas con flyer SUNSET en el Club y hay eventos que la actora hace en el verano. Indica que en Alto las Condes ponen un gran cartel afuera que dice "SUNSET Terraza", en la parte que están los restaurantes y por redes sociales como Instagram, durante el 2018 y 2019. Señala que no conoce en detalle los perjuicios, pero cree que existen, pues si va a un evento de un conocido y lo hace otra persona, es esta última la que se lleva las ganancias. Finaliza indicando que existe confusión, puesto que se utiliza el mismo nombre.

Juan Pablo Sanguinetti Mahns, quien declara ser gerente comercial de grupo MAT, a cargo de restaurantes Bar Alonso y Tanacas, y gerente general de una cerveza que se llama Nómade. Indica haber visto en la red social Instagram un aviso de Alto Las Condes completo, o sea todo junto, donde comunican Mirador del Sunset, siendo la palabra grande SUNSET. Agrega haber ido 3 veces y cuando se ingresa al mall se encuentra con estos mismos panfletos o letreros que dicen SUNSET. Agrega que al llegar a las terrazas es como si fuera todo un solo lugar, donde dan cosas para comer, tomar y hay música en vivo. La última vez fue en marzo o fines de febrero, y estaba tocando Javiera Mena, asistiendo con sus hijos porque les encanta. Lo anterior ocurrió en enero y marzo de 2019. Señala que los hechos narrados le produjeron daños al demandante porque no eran actividades de él, lo que afectó el flujo de Club Eve, de lo cual tomó conocimiento por haber llamado personalmente a Andrés Muzard. Indica que bajó el flujo de gente en el Club en un 35%, pero que no tiene conocimiento de los



«RIT»

Foja: 1

números comerciales de Raidas, y que además se habría afectado la credibilidad de la empresa. En cuanto a los flujos que menciona, señala que lo observó en la discoteque a la cual asistía menos gente que hace 3 o 4 años atrás en la misma fecha, lo que evidenció como cliente del local. Expresa que la marca se utiliza fuertemente en el verano, de martes a sábado, y en invierno algunos días viernes, y que se publicita a través de redes sociales como Instagram o Facebook, cuestión a la que se agrega la radio en verano. Dice que con la situación ocurrida se producen confusiones, puesto que ambos centros invitan a entretenerse en grupos, y que los dos hablan de terrazas, gastronomía, música en vivo, tragos, etc.

Juan Carlos Fuentealba Padilla, quien declara constarle lo que sabe por dichos de Andrés Muzard, sabiendo que enero o febrero de 2019 concurrió a las terrazas de Alto Las Condes con una persona con la que iba a hacer un negocio, y vio unos pendones y degustaciones de tragos y comida con la marca SUNSET. Consultó al actor si él tenía dichos eventos, lo que respondió negativamente, y le comentó los problemas que tenía con la marca, pues él no había dado autorización. Agrega que las marcas tienden a confundirse, pues se parece lo que hacen en el centro comercial con lo que hace la demandante.

SEXTO: Que, por su parte, la demandada rindió la siguiente prueba:

Instrumental.

1.- Copia de sentencia definitiva de fecha 11 de agosto de 2017, dictada en causa Rol C-4222-2016, del 20° Juzgado Civil de Santiago.

2.- Copia de acta notarial de fecha 20 de mayo de 2019, en que se certifica la efectividad de existir 6 publicaciones en la red social Facebook, realizadas por Alto Las Condes, relativas a promocionar la marca SUNSET Mirador y Summer, de fecha 5 de febrero de 2013, 13 de enero de 2015, 18 de enero de 2016, 19 de enero de 2017, 18 de enero de 2018 y 15 de enero de 2019.

3.- Copia de certificación notarial de fecha 24 de julio de 2019, en la que se certifican búsquedas mediante navegador de internet y existencia de diversos sitios web. En la búsqueda de las palabras Sunset Mirador aparece en los dos primeros lugares la página web del centro comercial Alto Las Condes. Luego aparecen diversos sitios: a) Altolascondes.cl, en que se encuentra publicidad de “Sunset Mirador”; b) Lahoramujeres.cl, en que aparece información sobre “Sunset Mirador en Alto Las Condes”; c) Economiaynegocios.cl, de El Mercurio, en el que



«RIT»

Foja: 1

aparece artículo denominado “Alto Las Condes te invita a ser parte de Sunset Mirador”; d) Zancada.com, en que figura artículo titulado: “Sunset Mirador: música y gastronomía en el Mirador del Alto”; e) Rutarock.com, en el que aparece artículo denominado “Yael Meyer en ciclo Sunset Mirador Alto Las Condes”; f) Wordreference.com, en el que aparece traducción libre de palabra Sunset al castellano como “puesta de sol”, “atardecer” o “anochecer”; y, g) Dictionary.cambridge.org, en el que también figura la traducción al castellano de la palabra Sunset como “puesta de sol, crepúsculo”.

4.- Copias de impresiones de pantalla de fecha 24 de julio de 2019, relativas a diversas consultas de marcas comerciales, en el sitio web de INAPI:

a) N° de Registro: 1178862, con vencimiento al 10 de septiembre de 2025, registrada a nombre de José Antonio Aravena Fariña; signo: S. SUNSET T, clase 41: servicios de desfiles de comparsas y grupos artísticos.

b) N° de Registro: 1274531, con vencimiento al 8 de mayo de 2028, registrada a nombre de Madness Producciones SPA; signo: SUMMER SUNSET. En descripción de etiqueta se señala: “Etiqueta compuesta por las palabras SUMMER SUNSET, en letras de fantasía, destacando en mayor tamaño la palabra Summer en color blanco y ribetes en colores amarillo y naranja, bajo ésta se distingue un diseño de puesta de sol, que incluye las figuras (sol y olas de mar), en color amarillo y negro, seguida de la palabra SUNSET, en letras mayúsculas, SUN de color negro y SET de color naranja. Todo en fondo blanco”. Clase 41: “(C) Organización de eventos culturales y artísticos; clubes nocturnos; organización de eventos de baile; discoteca; Planificación de fiestas. Servicios de reserva de entradas y contratación de eventos de entretenimiento, deportivos y culturales. Reserva de salas de entretenimiento”.

c) N° de Registro: 1190300, con vencimiento al 23 de diciembre de 2025, registrada a nombre de Corporación Cultural Lo Barnechea; signo: SUNSET Lo Barnechea. Clase 41: “Organización de actividades recreativas y culturales; espectáculos en vivo (representación de); espectáculos escénicos; exhibición de obras plásticas y literarias con fines culturales y educativos; exposiciones con fines culturales o educativos (organización de); fotografía; información sobre actividades de entretenimiento; información sobre actividades recreativas; organización de competencias educativas, recreativas, culturales y deportivas; organización de espectáculos y conciertos; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización y dirección de coloquios; organización y dirección de



«RIT»

Foja: 1

conferencias; organización y dirección de congresos; organización y dirección de seminarios; organización y dirección de simposios; organización y dirección de talleres de formación”.

d) N° de Registro: 930549, con vencimiento al 7 de septiembre de 2021, registrada a nombre de Jorge Luis Barrera Rosales; signo: NEW SUNSET ENTERTAINMENT. En descripción de etiqueta se expresa: “Etiqueta consistente en un cuadrado con fondo negro, con palabras NEW SUNSET ENTERTAINMENT, en color blanco, con palabra Sunset levemente inclinada respecto a su base y su letra E escrita al revés y palabra entertainment en menor tamaño que las primeras; arriba de esas palabras, circunferencia formada por tres medias lunas superpuestas en color rojo, naranja y amarillo cada una de ellas, decreciendo de tamaño en el mismo orden indicado”. Clase 35: (c) Incl. Servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de productos y artículos; Clase 41: (c) Incl. Organización de eventos deportivos, culturales y espectáculos en general.

e) N° de Registro: 846994, con vencimiento al 16 de abril de 2019, registrada a nombre de Sociedad de Inversiones Turísticas SUN SET S.A; signo: SUNSET Discoteque; clase 41: (c) Incl. Servicios de esparcimientos; entretenimientos organización de eventos, pub, discoteque.

f) N° de Registro: 1279304, con vencimiento al 2 de agosto de 2028, registrada a nombre de Cima Consultores Limitada; signo: SUNSET APARTS BOUTIQUE, en descripción de etiqueta se indica: “Etiqueta consistente en el elemento Sunset de letras blancas destacadas. Debajo se encuentra el elemento Aparts boutique. Al lado derecho hay un círculo blanco. Todo sobre un fondo rojo.” Clase 43: (C) Alquiler de alojamiento temporal; Clase 44: (C) Tratamientos de higiene y de belleza para personas; servicios de masajes; servicios de Spa.

5.- Copia de diversas presentaciones y resoluciones en solicitud N° 1108166 de Comercial Raidas S.A, seguida ante INAPI. Destaca la resolución de fecha 13 de abril de 2015, que señala: “Vistos, el mérito de autos y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 19.039, en sus artículos 19, 20, 22 incisos 4°, 5° y 6° y en el Reglamento de dicha ley: 1) Se rechaza la solicitud de registro por los mismos fundamentos de la observación de fondo formulada en autos, los que se dan por enteramente reproducidos, para la siguiente cobertura: Discoteca, cabaret, boite, reserva de localidades para espectáculos; servicios de conjuntos de bailes; servicios de organización de eventos musicales y de entretención para adultos. Organización de exposiciones, ferias, charlas, seminarios, congresos y



«RIT»

Foja: 1

cursos con fines de entretenimiento, de la clase 41. 2) Y en definitiva, se concede parcialmente el registro solicitado, sólo para la cobertura que se indica a continuación: Organización de exposiciones, ferias, charlas, seminarios, congresos y cursos con fines educativos, culturales, deportivos de la clase 41”.

6.- Copia de Resolución de fecha 14 de mayo de 2018, emanada del INAPI, relativa a solicitud N° 1236198, sobre demanda de oposición. En la parte resolutoria, se rechaza demanda de oposición de Comercial Raidas S.A, y se otorga el registro solicitado por SUNSETS Aparts Boutique, sin protección a los elementos Aparts y Boutique de forma aislada.

7.- Copias de impresiones de pantalla de fecha 24 de julio de 2019, relativas a diversas consultas de marcas comerciales, en el sitio web de INAPI:

a) N° de Registro: 901155, con vencimiento al 28 de octubre de 2020, registrada a nombre de Cencosud S.A; signo: Mirador del Alto. Clase 43: “(C) Incl. servicios de restaurantes, bares, cafeterías, fuentes de soda y establecimientos encargados de procurar alimentos o bebidas preparados para el consumo, tales como, restaurantes de autoservicio, cantinas, sandwisherías, salones de té, heladerías, snack-bar”.

b) N° de Registro: 902111, con vencimiento al 8 de noviembre de 2020, registrada a nombre de Cencosud S.A; signo: Mirador del Alto. Clase 35: “Incl. Servicios de venta y comercialización de toda clase de productos, al por mayor y/o al detalle. Organización de eventos y ferias con fines comerciales o de publicidad. Servicios de asesorías para la organización y dirección de negocios. Servicios de ayuda en la explotación o dirección de empresas comerciales. Servicio de difusión de publicidad, por cualquier medio, de toda clase de productos y servicios. Agencia de publicidad. Servicio de propaganda o publicidad radiada y televisada. Servicios de mercadeo (marketing), incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución y precio de toda clase de productos y servicios; asesorías con relación a dichos servicios. Tele marketing. Promoción de bienes y servicios de terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por medio de redes computacionales. Servicios de importación, exportación y representación de toda clase de productos y artículos; comercio exterior. Comercio electrónico y servicios de compra y venta al público de todo tipo de productos por internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales y otras redes de bases de



«RIT»

Foja: 1

datos; servicios de compra y venta al público de todo tipo de productos por medio de una comunicación oral y/o visual por medio de terminales de computación, fax y por otros medios análogos y digitales, servicios de pedido por correo que comprende toda clase de productos; obtención de descuentos en beneficio de usuarios, en la compra de bienes y servicios a comerciantes. Servicios de venta por catálogos. Reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad. Servicios de contabilidad. Asesorías y auditorías contables, tributarias y laborales. Sondeos de opinión y servicios de estudios de investigación de mercados; servicios de contratación de personal”.

c) N° de registro: 902390, con vencimiento al 10 de noviembre de 2020, registrada a nombre de Cencosud S.A; signo: Mirador del Alto. Clase 41: “(C) Incl., servicios de realización, producción, organización y dirección de toda clase de eventos culturales, artísticos, educativos y deportivos de entretenimiento y esparcimiento, sociales; y centros de eventos destinados a los mismos fines. Exposición de muestras de artesanía, de pintura, de libros, feria artesanal, galería de arte, organización de competencias, conferencias, congresos, seminarios, y simposium educacionales, culturales, deportivos y de entretenimiento, servicios de educación, enseñanza e instrucción a través de cursos y talleres de teatro, de peluquería, de modelaje, de cine, de arte, de cosmetología, de cerámica, de artesanía, de idiomas, de computación, de pintura, de dibujo, de escultura, de fotografía, de literatura, de cocina internacional, de repostería, de tejidos, de costuras, de piano, de guitarra u otros instrumentos musicales, gimnasio, educación física y aeróbica, discoteca y salón de baile, producción de show, entretenimiento en televisión”.

8.- Copia de sentencia pronunciada por la Excma. Corte Suprema de fecha 31 de diciembre de 2010, en Rol 7474-2008.

9.- Copia de sentencia pronunciada por la Excma. Corte Suprema de fecha 25 de agosto de 2011, en Rol 3026-2010.

10.- Copia de sentencia pronunciada por la Excma. Corte Suprema de fecha 25 de enero de 2011, en Rol 5109-2009.

11.- Copia de sentencia pronunciada por la Excma. Corte Suprema de fecha 12 de noviembre de 2010, en Rol 2361-2009.



«RIT»

Foja: 1

12.- Copia de las páginas 1 a 6 de la Sección “Clasificación” del capítulo “Solicitud de registro de marca”, en las Directrices de Marcas del Instituto Nacional de Propiedad Industrial – INAPI, Chile.

13.- Copia de impresión de sitio de Internet www.diarioeldia.cl, con artículo de prensa titulado “Sunset: El ritual que se toma el verano en la costa serenense”, de fecha 9 de enero de 2017. Consultado el sitio web el 26 de julio de 2019.

14.- Copia de impresión de sitio de Internet www.latercera.com, con artículo de prensa titulado “La movida Sunset en Valparaíso”, de fecha 26 de diciembre de 2015. Consultado el sitio web el 26 de julio de 2019.

Testimonial.

Iván Andrés Soto Pimentel, sostiene que ellos hacen la campaña Sunset, solo la realización, ya que ellos –no dice quiénes- no la inventaron, aclarando que hace años que la utilizan en distintas campañas y suponen que respecto al permiso habrá una autorización, la marca no la inventaron ellos y la palabra Sunset la utilizan en distintas campañas, lo que le consta en su calidad de dueño de la empresa que realiza las campañas. Afirma que la palabra Sunset es genérica y la ocupan en distintas campañas, a todos los clientes que piden actividades al atardecer se les da la denominación de “Sunset”, y es como utilizar la expresión “happy hours”. Destaca en este sentido que hace unos 10 años atrás hacían para la marca de tabaco Kent los “Sunset”, actividad que se realizaba en la playa. Además, que ha visto varios eventos con la denominación en la playa en verano. Summer Sunset es una expresión que se usa mucho en marcas de alcohol, entre otras. Refiere que hacen varias actividades, musicales, de emprendimientos, tarotistas, decoraciones aéreas y más que signos, que están enfocadas en la diversión de las personas que pasan por ahí, son campañas que se hacen todo el año, hay otras campañas como el día del papá, Navidad, etc. Indica que desde el punto de vista que la palabra Sunset es una palabra genérica o popular, la usa mucha gente para muchos fines, y eso puede provocar confusión, y que hay tipografía, que cada cual hace, con logotipo e hisotipos, y que ahí está la creatividad del publicista, lo que le consta por ser el testigo publicista y estar en ese mercado.

María José Olivares Montes relata que ha hecho uso de Sunset Mirador para una campaña específica de verano, relacionado con la puesta de sol y para una acción concreta. Añade que también ha hecho uso de Summer Sunset, que es una activación que se realiza en el verano en el Mall Alto Las Condes, para



«RIT»

Foja: 1

activar ese espacio de entretención, así como otras empresas que no son Cencosud también usan la expresión Sunset o concepto Sunset, para otras acciones o fines, sin contar con autorización de nadie, ya que es una expresión genérica, lo que le consta por trabajar en una productora y haber realizado directamente esas campañas. Asevera que la expresión sunset es una genérica de atardecer, eso significa, y que no genera confusión con las acciones que se están realizando, ya que es propio de cada cual, siendo un concepto abierto que se puede usar por cualquier persona, y es eso lo que a su juicio no provocaría confusión, lo que le consta porque hay varias marcas distintas que lo usan, como Corona y en la playa en verano.

SEPTIMO: Que, así las cosas, corresponde valorar las probanzas rendidas por las partes, comenzando por los instrumentos. En este sentido, no se registran impugnaciones fundadas en causal legal y 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 considerarán los instrumentos señalados, según su naturaleza, salvo los privados emitidos por terceros y que no fueron ratificados en juicio, como las declaraciones privadas de Jorge Abdul Mesih Castillo, Juan Carlos Fuentealba Padilla, Michel Ukrow e Ignacio Costabal Tapia, acompañadas por la parte demandante, cuyas firmas aparecen autorizadas por un notario público, por la similitud evidente de su contenido, que da cuenta de un patrón, pero especialmente porque estas personas no comparecieron al Tribunal, impidiendo su contra-examen, lo cual no se aviene con las garantías del debido proceso legal. En efecto, tratándose en esencia de testimonios rendidos fuera de la sede del Tribunal, obtenidos por la parte interesada en presentarlos, dan cuenta de un medio probatorio no confiable, que por lo mismo no será considerado.

Dicho lo anterior y entrando ahora en el análisis de las declaraciones de testigos, cabe destacar que las versiones de Guillermo Alejandro Tolosa Sabioncello, Pedro Juan Espinosa Mardones, Rodrigo Andrés Hirmas Callejas, Juan Pablo Sanguinetti Mahns y Juan Carlos Fuentealba Padilla, presentadas por la parte demandante, en general, no impresionaron como completamente creíbles.

Ello porque Tolosa Sabioncello dice ser socio de Club EVE, de lo cual se desprende que estos hechos no pueden serle indiferentes, puesto que en la demanda se indica que “Sunset” se ha convertido en el nuevo punto de encuentro en torno a la tradicional barra – bar y restaurant de “Discoteque Eve”, de propiedad de Comercial Raidas S.A. Es decir, el declarante no es una persona



«RIT»

Foja: 1

ajena al conflicto. Además, alude a antecedentes inexactos en sufragio de la postura que plantea, como la suerte que habría corrido la marca de cerveza “Corona” por el uso de las expresiones: “Corona Sunset”, en circunstancias que la Justicia no le dio la razón a la actora en el procedimiento que inició en contra de esa empresa, todo lo cual es indicativo de falta de imparcialidad.

Espinosa Mardones, por su lado, afirma haberse enterado por comentarios de amigos del entorno de la familia Muzard, principalmente del padre, es decir, no identifica con claridad y precisión la fuente de sus conocimientos.

Hirmas Callejas dice conocer los hechos por ser cliente de Club Eve. Sin embargo, realiza afirmaciones que no se condicen con esa explicación, desde que requieren un conocimiento evidentemente superior al que pueda tener el cliente de un local. Así, por ejemplo, señala que la demandada no tiene permiso para utilizar la marca Sunset. Pues bien, no se entiende cómo pudo enterarse de ello.

Sanguinetti Mahns, quien declara ser gerente comercial del grupo MAT, a cargo de restaurantes Bar Alonso y Tanacas, y gerente general de una cerveza que se llama Nómade, indica que el demandante ha sufrido daños, por las actividades organizadas por la demandada, que habrían afectado el flujo de Club Eve, de lo cual tomó conocimiento por haber llamado personalmente a Andrés Muzard. Precisa luego que el flujo de gente en el Club bajó en un 35%, pero que no tiene conocimiento de los números comerciales de Raidas. Como puede advertirse, el testigo incurre en aseveraciones de relevancia, incluso con detalle, pero sin fundar sus dichos. En efecto, cabe preguntarse cómo sabe que los clientes de Club Eve disminuyeron en un 35%, máxime cuando después reconoce ignorar las cifras de la actora. Se ignora, entonces, si lo que dice es una estimación o no, introduciendo confusión en su relato.

Fuentealba Padilla, por último, testigo de oídas de Andrés Muzard, no hace un gran aporte al esclarecimiento de los hechos.

En síntesis, las declaraciones presentadas por la parte demandante son coincidentes en señalar que la demandada realizaba actividades en el lugar conocido como “Mirador del Alto”, utilizando la palabra “Sunset”. Sin embargo, no precisaron que las expresiones realmente usadas fueron los conjuntos “Sunset Mirador” o “Summer Sunset Mirador”, conforme se desprende inequívocamente de la documental rendida, que incluye imágenes. Lo anterior no es baladí, desde que hace la diferencia en el uso de la palabra.



«RIT»

Foja: 1

Además, conforme se apuntó en cada caso, los deponentes en ciertos casos fueron poco claros respecto de la fuente de sus conocimientos, mientras que en otros no se entiende cómo pudieron enterarse de lo que dicen, en razón del origen de sus noticias, todo lo cual da a entender que no se trata de testigos imparciales, como se dijo directamente respecto del primero, generando desconfianza en el Tribunal, sobretodo en sus apreciaciones y opiniones.

Por último, las declaraciones de Iván Andrés Soto Pimentel y María José Olivares Montes, presentadas por la demandada, que proceden de personas que han intervenido en las campañas de esa misma parte, más que aportar hechos concretos consignan su opinión o forma de ver el uso de la palabra Sunset, que tildan como genérica en relación a actividades de entretención al atardecer. En consecuencia, independiente de si el Tribunal concordará o no con dicha apreciación, el valor probatorio de los testimonios es bastante escaso, toda vez que la ponderación de los hechos y de sus circunstancias corresponde al órgano jurisdiccional.

OCTAVO: Que con la prueba rendida, después de valorada, conforme a las reglas de la sana crítica, se tienen por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que el Instituto Nacional de Propiedad industrial concedió a Comercial Raidas S.A, por el plazo de 10 años, la propiedad y uso exclusivo de la marca SUNSET, respecto de servicios de las clases 35, 38, 41 y 43.

2.- Que el Instituto Nacional de Propiedad industrial rechazó la solicitud de registro efectuada por Comercial Raidas S.A, respecto de la propiedad y uso exclusivo de la marca Sunset, en relación a la siguiente cobertura: discoteca, cabaret, boite, reserva de localidades para espectáculos; servicios de conjuntos de bailes; servicios de organización de eventos musicales y de entretención para adultos. Organización de exposiciones, ferias, charlas, seminarios, congresos y cursos con fines de entretención, de la clase 41.

En consecuencia, respecto de los servicios de la clase 41, se concedió una cobertura parcial, solo para: organización de exposiciones, ferias, charlas, seminarios, congresos y cursos con fines educacionales, culturales, deportivos.

3.- Que en el contexto de diversas actividades del giro de Mirador del Alto, perteneciente a la demandada, ubicado en el centro comercial Alto las Condes, se han utilizado con fines publicitarios los conjuntos marcarios “Sunset Mirador” y “Summer Sunset Mirador”.



«RIT»

Foja: 1

4.- Que con fecha 11 de febrero de 2016, 17 de febrero de 2017 y 28 de enero de 2019, Comercial Raidas S.A, por medio de cartas certificadas, comunicó al referido centro comercial que existiría un uso indebido de la marca Sunset, que afirma ser de su propiedad, solicitándole abstenerse de tal utilización.

5.- Que Andrés Muzard Miquel, en representación de la demandante, dedujo una demanda de cesación de uso indebido de marca comercial e indemnización de perjuicios, por actos que violan el derecho de propiedad industrial, en contra de Cervecería Chile S.A, Rol C-2.222-2016, conocida por el 20° Juzgado Civil de Santiago, cuya sentencia definitiva se pronunció con fecha 11 de agosto de 2017, rechazando la acción.

NOVENO: Que el artículo 19 de la Ley N° 19.039 establece que marca comercial corresponde a todo signo que sea capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. A su vez, su artículo 19 bis D señala que la marca otorga a su titular el derecho exclusivo y excluyente para 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 lo que el titular podrá impedir que cualquier tercero la utilice, a condición que el uso hecho por este tercero pueda inducir a error o confusión, esto es, cuando se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos.

DECIMO: Que la demandante sostiene que la actividad de la demandada importaría una infracción a la Ley de Propiedad Industrial, más concretamente a su artículo 19, en el sentido de estar utilizando lo que entiende como “su marca comercial”, sin su autorización y sin que le haya pagado importe alguno por su empleo, lo que además induciría a error o confusión entre el servicio ofrecido por Comercial Raidas (amparado por la marca comercial Sunset) y el de Cencosud (con los conjuntos marcarios Sunset Mirador y Summer Sunset Mirador).

UNDECIMO: Que conforme a la prueba rendida, puede dejarse asentado que la palabra “SUNSET” -traducida al castellano- significa puesta de sol o atardecer, lo que permite entender, desde ya, que alude a un hecho amplio y genérico, relacionado con el fenómeno de la naturaleza antes descrito, cuando disminuye la luz del sol.

Consta, asimismo, que la palabra en cuestión ha sido registrada por diversas entidades, asociada a servicios específicos. Ello es consistente con el hecho de describir un momento del día, que no por casualidad ha sido



«RIT»

Foja: 1

representado por multitud de artistas, puesto que podría decirse se trata de la puerta de la noche, vocablo que puede ser asociado con sentimientos tanto de tristeza como de alegría, según su uso.

Cómo olvidar a Machado, cuando aludiendo a una tarde de verano, dice: “Caminé hacia el crepúsculo glorioso, congoja del estío, evocadora del infinito ritmo misterioso de olvidada locura triunfadora”.

En la especie, sin embargo, el empleo del término aparece relacionado con algo muy distinto: una primicia de diversión.

Así pues, será posible combinar la palabra “SUNSET” –cuyo uso es extendido- con otra u otras que en su conjunto representen actividades diferentes, que se realizan generalmente cuando cae el sol.

DUODECIMO: Que, por tanto, no es objeto de reproche que la demandada -dueña del centro comercial- aplique su marca (debidamente registrada ante la autoridad competente con los N°s 902111, 901155 y 902390) en la promoción de eventos que se desarrollan cuando empieza a oscurecer, usualmente en verano. En tal sentido, la adición de la palabra “sunset”, que no se usa como una marca particular en sí misma, sino como parte de 2 conjuntos marcarios bien específicos, solo viene a precisar el contexto temporal en que tales actividades se materializarán.

Además, debe considerarse que se trata de acciones no desempeñadas en forma directa por el centro comercial, sino que por terceros, con los que mantiene una ligazón contractual, con lo que no puede haber una colisión en el empleo de las marcas, como se pretende en el libelo de la actora.

A mayor abundamiento, es útil recordar que la palabra “sunset”, en tanto componente de un conjunto o complejo, normalmente cumpliendo la función de cualidad o adjetivo, ha sido objeto de concesión de marca a diversas personas, naturales y jurídicas, para servicios también disímiles, todo lo cual deja en evidencia que el uso del término, cuando va acompañado de otro u otros y en que el objetivo de su inclusión sea designar el ocaso del día durante el estío, en una perspectiva festiva, ha sido tolerado por la autoridad, reiteradamente.

Así, el uso de un término general al interior de un conjunto particular, debe ser apreciado en esa dimensión, vale decir, en todo su alcance.



«RIT»

Foja: 1

De todo lo expresado se sigue que la marca en análisis "Sunset" puede ser calificada de *débil* en cuanto a su capacidad distintiva, porque incorpora un elemento genérico. Entonces, el ámbito de lo que puede prohibir el titular es menor o más restringido que, si en cambio, el signo distintivo fuera más específico o incluso único, caso en el cual las posibilidades de infracción son mucho mayores, porque siendo la marca más fuerte el derecho a excluir se acrecienta.

Por todo lo cual, se rechazará la demanda, máxime cuando tampoco se acreditaron los perjuicios alegados.

DECIMO TERCERO: Que la prueba no considerada especialmente en nada altera la decisión que se hará, debiendo estarse las partes a las razones por las que se desestimaré la pretensión.

DECIMO CUARTO: Que no se condenará en costas a la parte demandante vencida, por estimarse que litigó con motivo plausible.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1437, 1698, 1699, 1700, 1702, 1706 y 2314 y siguientes del Código Civil; 19 y siguientes y 106 a 111 del texto refundido de la Ley N° 19.039; y, 144, 170, 384 y 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I. Que se rechazan las tachas.

II. Que se rechaza la demanda.

III. Que no se condena en costas.

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Rol C-7549-2019

DECTADA POR DON MATIAS FRANULIC GOMEZ, JUEZ TITULAR DEL VIGESIMO NOVENO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.

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

