

Santiago, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

Se confirman las resoluciones de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, de quince de mayo de dos mil diecinueve y de tres de septiembre de dos mil diecinueve, todas dictadas por el Octavo Juzgado Civil de esta ciudad.

VISTOS:

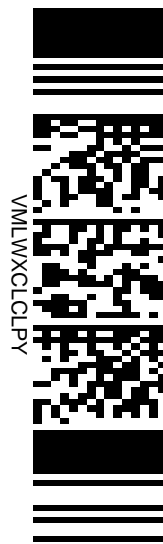
En estos autos rol C-26.359-2017 del Octavo Juzgado Civil de esta ciudad, en que Kyocera Corporation dedujo demanda en contra de Comercializadora y Distribuidora Ascarcón Limitada, por sentencia de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve dictada por la juez titular de dicho tribunal, doña Sylvia Papa Beletti, se acogió la excepción de cosa juzgada opuesta por la parte demandada y, consecuentemente, se rechazó la demanda en todas sus partes. En contra de esta resolución, la parte demandante dedujo los recursos de casación en la forma y apelación.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA.

PRIMERO: Que sostiene la parte demandante que la sentencia definitiva se encuentra viciada por la causal 5ª del artículo 768, con relación al N° 6° del artículo 170, ambas disposiciones del Código de Procedimiento Civil, la que funda en que su parte dedujo dos acciones y que por la primera se alegó que la demandada habría infringido la Ley de Propiedad Industrial y, por la segunda, que la demandada habría desplegado conductas que importarían una competencia desleal, solicitando, en ambos casos, una indemnización de perjuicios.



Pues bien, agrega la parte recurrente, el fallo no se pronunció respecto a las infracciones a la ley 20.169, que regula la competencia desleal, incurriendo de este modo en la causal de casación formal alegada pues la excepción de cosa juzgada, erróneamente acogida en todo caso, sólo podría afectar la primera acción, la relativa a la infracción a la Ley de Propiedad Industrial, mas no a la segunda.

SEGUNDO: Que la causal 5ª del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil refiere que “El recurso de casación en la forma ha de fundarse precisamente en alguna de las causas siguientes: 5ª. En haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170”. Por su parte, el artículo 170 N° 6° del mismo texto expresa que “Las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales, contendrán: 6°. La decisión del asunto controvertido. Esta decisión deberá comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio; pero podrá omitirse la resolución de aquellas que sean incompatibles con las aceptadas”.

TERCERO: Que es efectivo que la parte demandante dedujo dos acciones, una relativa a una pretendida infracción por parte de la demandada respecto de la Ley de Propiedad Industrial; y una segunda, aduciendo que la demandada habría infringido las normas de la ley 20.169 sobre competencia desleal. También es cierto que el tribunal *a quo* acogió la excepción de cosa juzgada que la parte demandada opuso a la primera acción, basada en que existe un sobreseimiento definitivo ejecutoriado dictado en la causa RIT 4565-2017 del Octavo Juzgado de Garantía de esta ciudad, en la que



Kyocera Corporation se querelló en contra de quien representara a Ascarcón Limitada, como autor del delito establecido en la letra a) del artículo 28 de la ley 19.039 sobre propiedad industrial, dando aplicación, el fallo del Octavo Juzgado Civil de esta ciudad —según se lee del considerando décimo de la sentencia impugnada—, a lo que regula el N° 1 del artículo 179 del Código de Procedimiento Civil.

CUARTO: Que para determinar si se pronunció o no el fallo impugnado sobre la segunda acción interpuesta, aquella relativa a la infracción a la ley 20.169, hay que recurrir a lo que se expuso en su motivo decimocuarto, a saber, en cuanto señala “...a mayor abundamiento, cabe señalar que de la prueba rendida por ambas partes...se puede desprender por parte de esta sentenciadora que no existe similitud entre ambos productos, debido a que se acreditó por medio de una comparación que existen diferencias en las cajas de estos, debido a que la caja de tóneres de la marca demandada en ningún lugar exhibe el logotipo de la marca Kyocera, donde, además se visualiza en 4 caras de dicha caja, excepto su base y la parte posterior, la leyenda ‘Tóner for use in Kyocera/Copystar’, además, la marca Kyocera que señala la caja de tóner de Ascarcón no tiene semejanza con la utilizada por Kyocera, existiendo disparidad en los textos de ambos, agregando que al señalar la marca Kyocera y Ecosys, se les adjunta un asterisco el cual, en el reverso de la caja, explica en inglés que el producto no es fabricado, afiliado o patrocinado por Kyocera”. Enseguida, en el considerando siguiente, el decimoquinto, se lee lo que sigue: “Que, además, al hacer un análisis visual de los tóneres no existe semejanza entre ambos, en razón de que el tóner de la marca Kyocera contiene tanto en su parte media



como el lado izquierdo una impresión de la marca, donde respecto de Ascarcón no contiene marca alguna, conteniendo sólo instrucciones de su instalación, sin advertir la marca Kyocera impresa en ellos”.

QUINTO: Que, en consecuencia, en estos dos razonamientos se hace cargo el tribunal de primer grado de la segunda de las acciones deducidas, de manera que si bien en lo dispositivo se contiene una impropiedad en su decisión signada como “II”, al consignar que el rechazo de la demanda es consecuencia del acogimiento de la cosa juzgada opuesta por la demandada en relación con la primera acción entablada, es lo cierto que, de acuerdo a lo expresado en los mencionados considerandos decimocuarto y decimoquinto, el rechazo de la demanda comprende, también, la segunda de las acciones interpuestas.

EN CUANTO AL RECURSO DE APELACIÓN.

SEXTO: Que esta Corte comparte los argumentos que el tribunal de primera instancia ha entregado en su sentencia.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 186 y 768 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en la forma deducido en contra de la sentencia de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Octavo Juzgado Civil de esta ciudad, la que **se confirma**.

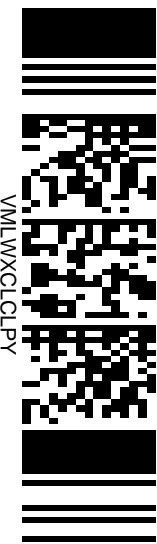
Acordada, en la confirmatoria, con el voto en contra del ministro señor Mera, quien estuvo por revocar el fallo en alzada y acoger la demanda en cuanto se funda en actos cometidos por la demandada que infringen la ley 20.169 y ordenarle la cesación de tal conducta, condenándole al pago a la actora de la suma de \$\$336.636.384 por daño emergente, más reajustes e intereses. Tuvo presente para ello:



I.- Que la cosa juzgada alegada por la parte demandada, por el sobreseimiento definitivo dictado en la causa RIT 4565-2017 del Octavo Juzgado de Garantía de esta ciudad, sólo puede alcanzar la acción de autos en que se persigue la responsabilidad de la demandada por la infracción a la Ley de Propiedad Industrial, mas no a aquella conducta de Ascarcón Limitada que importa una infracción a la ley 20.169 sobre competencia desleal.

II.- Que la demandante ha imputado a la demandada determinadas conductas que importan una “competencia desleal”, específicamente aquella básica establecida en el artículo 3° de la ley 20.169, a saber, “En general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado”; y, específicamente, le atribuye la comisión de la descrita en la letra a) de su artículo 4°: “En particular, y sin que la enumeración sea taxativa, se considerarán actos de competencia desleal los siguientes: a) Toda conducta **que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero**”.

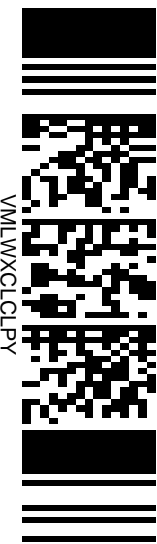
III.- Que la parte demandada comercializa tóneres alternativos o fabricados por terceros distintos de la actora, para impresoras “Kyocera”, lo que en sí mismo no es irregular; pero estas cajas que contienen los tóneres alternativos no tienen una marca propia que las distinga, no se consigna en dichas cajas ninguna marca particular y sólo se lee —como se aprecia de las cajas que han sido acompañadas a los autos y cuyas fotografías se han reproducido en el escrito de apelación— una frase en inglés: “Toner. For use in Kyocera®



Ecosys®”, designando enseguida los modelos de impresora para los cuáles son compatibles, en donde las palabras “Toner”, “Kyocera®” y “Ecosys®” tienen un tamaño mayor y más destacable que aquellas que indican “for use in”.

IV.- Que, como bien señala la actora, no se está cuestionando el hecho que la demandada, Ascarcón Limitada, venda tóneres alternativos para ser usados en las impresoras Kyocera y Ecosys, pues tal actividad es perfectamente lícita, sino que lo haga en cajas que no contienen ninguna marca propia y en que lo más destacable son las marcas “Kyocera” y “Ecosys”, aprovechándose de este modo, en forma indebida, de la reputación ajena induciendo a los consumidores a confundir tales productos con aquellos genuinos hechos por la demandante.

V.- Que parece evidente a quien disiente que la demandada, al comercializar sus productos —tóneres alternativos para impresoras Kyocera y Ecosys— en la forma indicada, esto es, en cajas que no contienen una marca visible y en las que se destacan las marcas “Kyocera” y “Ecosys”, incurre en las conductas descritas en los artículos citados, esto es, el 3° y el de la letra a) del 4°, de la ley 20.169, pues la demandada, actuando de la forma indicado, despliega una determinada conducta que, por medios ilegítimos, desvía clientela de un agente del mercado de impresoras, como es la parte demandante, y lo hace aprovechándose indebidamente de la reputación ajena, de aquella de que gozan las marcas de la demandante, provocando espuriamente una confusión en los consumidores que, al ver las marcas “Kyocera” y “Ecosys” destacadas en las cajas contendedoras de los tóneres, sin ninguna otra marca que



los distinga como alternativos, pueden creer que están adquiriendo las genuinas fabricadas por la sociedad demandante. Así lo sostiene, además, el informe de don Carlos Víctor Miquel Armas, quien depuso el tres de julio de dos mil diecinueve, ratificándolo, informe que fue acompañado en la presentación de la actora de folio 90 de primer grado, mediante escrito de veintiséis de junio de dos mil diecinueve; en el referido informe, el señor Miquel Armas, ingeniero civil y con una vasta experiencia en el ámbito empresarial relativo a impresoras.

VI.- Que, entonces, en concepto del disidente, alcanzando la cosa juzgada opuesta por la demandada sólo a la acción relativa a la Ley de Propiedad Industrial, la prueba acompañada —específicamente las cajas a las que se ha hecho referencia y el informe del señor Miquel Armas, ratificado por este— revelan la infracción a la ley 20.169 en los términos indicados, esto es, la demandada comercializa tóneres alternativos en cajas sin marca y en las que se destacan las marcas “Kyocera” y “Ecosys”, lo que mueve a la confusión referida, por más que entre la palabra “Toner” y las marcas” se intercale, con letras más pequeñas, la frase en inglés “for use in”.

VI.- Que, en cuanto al perjuicio, se ha acompañado a los autos el informe signado con el N° 3 del escrito de folio 90 de primer grado, suscrito por don Carlos Alberto Correa Cruzat, contador auditor, quien lo ratificó como testigo en la audiencia de tres de julio de dos mil diecinueve, y que concluye que la actividad ilícita de la demandada la ha causado a la demandante un perjuicio ascendente a \$336.636.384, por concepto de lo que el informante llamó “nivel de venta bruta” y “nivel de margen comercial”, ítems que constituyen, sin duda, daño emergente. Este documento, ratificado por el que aparece



suscribiéndolo, hace completa prueba, en concepto del que disiente, para demostrar la existencia del referido perjuicio.

Redacción del ministro señor Mera.

Regístrese y devuélvase.

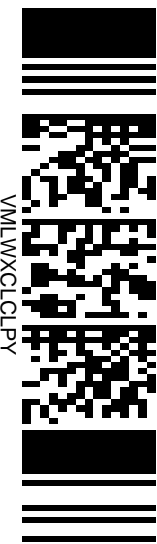
N° 773-2019.

No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma la ministra (S) señora Zúñiga, por haber cesado sus funciones.



Pronunciado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Juan Cristobal Mera M. y Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós.

En Santiago, a veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 11 de Septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.