

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 8º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-26359-2017
CARATULADO : MARINOVIC/cOMERCIALIZADORA Y
dISTRIBUIDORA aSCARCÓN LTDA

Santiago, diecinueve de Agosto de dos mil diecinueve .-

VISTOS:

Al folio 1, comparece don Antonio Marinovic Casanova, abogado, en representación de Kyocera Corporation, persona jurídica dedicada a la fabricación y producción de artículos electrónicos e insumos computacionales, ambos domiciliados en calle San Sebastián N° 2839, oficina 605, comuna de Las Condes, quien interpone demanda civil por infracciones a la ley de propiedad industrial, así como por comisión de actos de competencia desleal, en contra de Comercializadora y Distribuidora Ascarcon Ltda, representada por don Carlos Adolfo Enrique Morales Farmer, ambos domiciliados en Avenida Seminario N° 162, comuna Providencia.

Fundamentando su demanda, señaló que Kyocera Corporation es una de las principales empresas a nivel mundial de fabricación de artículos electrónicos, insumos o suministros para ser utilizados en el área computacional, donde procedió a registrar en Chile una serie de marcas comerciales y etiquetas, con el objeto de proteger sus derechos de propiedad industrial o marcarios, estando entre ellas los registros N° 1.161.906, que acredita la marca comercial Kyocera y el registro N° 1.104.122, que acredita la marca comercial Ecosy; donde en relación a los hechos señalaron que la demandada desde el año 2013 comercializa productos que infringen los derechos de propiedad industrial de la actora, agregando que con fecha 19 de mayo de 2017, por medio de una denuncia interpuesta a la brigada investigadora de delitos de propiedad intelectual de la policía de investigaciones de Chile (BRIDEP), se fiscalizó los domicilios de los demandados, incautando un total de 2701 unidades de tóneres empacados en cajas de cartón similares a las originales y rotuladas con las marcas Kyocera y Ecosy, donde, en virtud de esta comercialización engañosa, un gran número de consumidores los adquirieron bajo la convicción de estar bajo un producto legítimo, sin embargo, la demandada solo comercializa productos imitativos, utilizando marcas comerciales de propiedad de la actora, de los cuales se desconoce su origen sin cumplir con los estándares de calidad utilizados por Kyocera.



Señala que estos productos infringen los derechos de la demandante al utilizar sin su autorización marcas comerciales de su propiedad industrial exclusiva, donde en vez de comercializar lícitamente productos que le permitan obtener un espacio en el mercado, ha optado por beneficiarse de la privilegiada posición de Kyocera, vendiendo tóneres que utilizan ilegítimamente las marcas de propiedad de la actora, lo que constituye un acto de competencia desleal, al vender dichos productos a un valor menor, generando en el comprador la creencia de estar comprando un producto original.

Citando el inciso tercero del N° 25 del artículo 19 de la Constitución política, así como los artículos 1, 2 19, 19 bis, 28 letra a), 107 y 108 de la ley 19.039 sobre Propiedad industrial, artículos 3, 5, 9 de la ley 20.196 sobre competencia desleal, artículo 10 bis del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial y el artículo 2314 del Código Civil, sobre responsabilidad extracontractual, explicó que las infracciones cometidas por la demandada son:

- a) Infracción por parte de Comercializadora y Distribuidora Ascarcon Ltda. a los derechos de propiedad intelectual de Kyocera: donde se cumplen los presupuestos de la letra a) del artículo 28 de la ley de propiedad industrial, ya que la comercialización por parte de la demandada de tóneres que contenían en su envase las marcas registradas ya señaladas, con fines comerciales, era malicioso y recae sobre una marca igual a otra registrada para distinguir servicios iguales o relacionados, donde su finalidad fue la de atraer a la clientela del actor hacia sus productos, mediante la rotulación engañosa de sus envases, induciendo a error a los clientes
- b) Comisión de actos de competencia desleal por parte de comercializadora y distribuidora Ascarcon Ltda.: donde el uso a sabiendas de las marcas Kyocera y Ecosy cumple la hipótesis de competencia desleal, pues constituye una conducta prohibida y penada, es contraria a la buena fe y a las buenas costumbres, constituyendo también un acto de explotación del esfuerzo ajeno, que ha invertido tiempo y dinero en posicionar su nombre y marca comercial.

Respecto a los perjuicios, señaló que la ley contempla para los casos de infracciones a las leyes de propiedad industrial y competencia desleal, la acción de indemnización de perjuicios, donde en relación a la ley 19.039 y 20.169 demandando a Comercializadora y Distribuidora Ascarcon Ltda la suma de \$367.336.000 más reajustes e intereses legales.

Arguyen que al estimar el valor promedio neto de la venta de los productos por parte de la demandada, es de \$17.000 cada uno, y el total incautado



corresponde a las ventas que dicha empresa realiza en un trimestre, tendiendo como base del cálculo que la utilidad de la demandada en cada uno de los productos es el 50% del valor de venta neto, la utilidad trimestral del demandado sería de \$22.958.500, lo que lleva a una utilidad anual de \$91.834.000, donde este monto al multiplicarlo por los años que la empresa ha infringido las normas, los que son 4 años, da un total de \$367.336.000.

Señalan que respecto al perjuicio considerado en la ley de competencia desleal, la indemnización la evaluaron en \$500.000.000, el que emana del menoscabo que sufrió al comercializarse con la apariencia de ser productos fabricados por la actora.

Por tanto, y previas citas legales, solicita tener por interpuesta demanda por infracción de derechos de propiedad industrial y de comisión de actos de competencia desleal en contra de Comercializadora y Distribuidora Ascarcon Ltda. y acogerla, declarando:

- 1.- Que Comercializadora y Distribuidora Ascarcon Ltda., cometió actos de infracción de los derechos de propiedad industrial de su representada en los términos expuestos en el cuerpo del escrito.
- 2.- Que Comercializadora y Distribuidora Ascarcon Ltda., cometió los actos de competencia desleal descritos en los términos expuestos en el cuerpo del escrito.
- 3.- Que, consecuentemente, se ordene la cesación de todos los actos que infringen los derechos de propiedad industrial de su mandante y de los actos de competencia desleal cometidos en su contra si éstos subsistieren, junto con la prohibición de retomarlos en el futuro.
- 4.- Que la infracción a los derechos de propiedad industrial de Kyocera Corporation ha resultado perjudicial para ésta y que, en consecuencia, se condene a Comercializadora y Distribuidora Ascarcon Ltda. a indemnizar todos los perjuicios ocasionados, por la suma de \$367.336.000, más intereses y reajustes.
- 5.- Que la infracción a la ley de competencia desleal ha resultado perjudicial para Kyocera Corporation y que, en consecuencia, se condene a Comercializadora y Distribuidora Ascarcon Ltda., a indemnizar todos los perjuicios ocasionados, por la suma de \$500.000.000, más intereses y reajustes.
- 6.- Que se condene a Comercializadora y Distribuidora Ascarcon Ltda. a la publicación de la sentencia condenatoria a su costa, mediante un anuncio en un diario a elección de la demandante, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 106 letra d) de la ley 19.039.



7.- Que se condene en costas a la demandada.

Al folio 20, se llevó a efecto audiencia de contestación y conciliación con la asistencia del apoderado de la demandante, doña Maria del Pilar Larraín Vives, y por la demandada compareció don Ignacio Vargas Mesa.

La parte demandante rarificó su demanda en todas sus partes, solicitando que sea acogida, a su vez, la parte demandada contestó la demanda por escrito contenida al folio 15, de acuerdo a lo siguiente:

Don Ignacio Vargas Mesa, abogado, domiciliado en Avda. Apoquindo 3669, oficina 1601, comuna Las Condes, en representación de la sociedad Distribuidora y Comercializadora Ascarcon Ltda, sociedad de su giro, domiciliada en Seminario 62, comuna Providencia, primero interpone la excepción dilatoria de falta de capacidad del demandante o de personería o representación legal del que comparece en su nombre.

Basado en que conforme al mandato judicial acompañado por la actora en la presentación de la demanda, otorgado por Kyocera Corporation al Sr. Marinovic para que la represente, contiene una limitación contenida en el inciso 3 del referido poder, donde esta indica que antes de realizar actos en relación a una violación de los derechos de autor o sobre marcas comerciales de la Sociedad, el Dr. Marinovic deberá obtener el consentimiento por escrito de don Calvin R. Rosen o don Nicolas Maimone a fin de proceder con respecto a dicha violación.

Agrega que no hay constancia ni documento suscrito o firmado por alguno de ellos, donde se haya otorgado el consentimiento previo y por escrito al mandatario compareciente a fin de ejercer las acciones judiciales deducidas en estos autos, donde relacionado con el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil, se deberá exhibir el título que acredite la representación, así el Sr. Marinovic carece de personería o representación legal para comparecer.

Por tanto, solicita tener por opuesta la excepción dilatoria prevista en la regla segunda del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la falta de capacidad del demandante o de personería o representación legal del que comparece en su nombre, acogéndola en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Luego procedió a contestar demanda de autos, solicitando sea rechazada con expresa condena en costas, en atención a los siguientes fundamentos de hecho y derecho.

Argumenta que la principal actividad de Ascarcon es la importación y comercialización principalmente de insumos y repuestos alternativos para



máquinas fotocopadoras e impresoras multimarca, estando la empresa certificada la Norma Chilena NCH2909, que es la Norma Chilena de Gestión de Calidad, conocida también como Norma Chilena 2909, además, obtuvo la representación de la marca Duplo en Chile, la cual es una marca japonesa dedicada a equipos duplicadores.

Agrega que sus mayores y más importantes proveedores son Traders International, que fabrica tóneres multimarca o genéricos, es decir para diferentes tipos de impresoras o fotocopadoras, de distintas marcas, y Katun, empresa fabricante de insumos en general, entre los cuales se encuentran tóneres multimarca, con lo que la demandada ha logrado mantener una importante participación en el mercado nacional chileno en el nicho de los insumos y repuestos alternativos, además de tener como un gran aliado a los proveedores nacionales establecidos en el país que comercializan productos de todas las marcas, dando de este modo lugar a la libre elección del cliente al producto que desea consumir, actuando dentro de las normas de un mercado en el que existe la Libre competencia.

Argumenta que todo lo afirmado por la parte demandante no es efectivo, ya que la demandada no fabrica los productos a los que se hace referencia en la demanda, sino que es un mero intermediador de los mismos que los adquiere de sus fabricantes en Estados Unidos de quien los importa directamente, por lo tanto, solo comercializa estos productos genéricos y alternativos fabricados por un proveedor de EEUU para su uso en diversos equipos de impresión, donde en las cajas o envases que contienen los tóneres no se utiliza en ningún caso ni las marcas KYOCERA Y/O ECOSY, ni su etiqueta, sino que en las cajas se establece que el tóner es "for use in" o "para uso en" las impresoras de marca Kyocera Y Copystar, detallándose los modelos de las impresoras en las cuales pueden ser utilizados, estableciéndose al reverso de la caja que la marca Kyocera es de propiedad de Kyocera Corp. y que solo es utilizada para propósitos descriptivos, indicándose a mayor abundamiento que los productos vendidos no son manufacturados por Kyocera.

Agrega que al contrario de lo que indica la demandante, el objeto de su representada ha sido ofrecer un producto genérico alternativo para los consumidores finales, los cuales se encuentran informados y tienen cabal conocimiento de que se trata de un producto alternativo y no del de la marca de la corporación demandante.

Arguye que no existe una infracción a la propiedad industrial de Kyocera ni un acto de competencia desleal por parte de su representada, ya que respecto de lo primero, según lo señalado en la ley sobre propiedad industrial, se señala que el titular de una marca puede impedir la utilización de



su marca por parte de un tercero, solo en el caso en que el uso de la misma por parte de ese tercero induzca a error o confusión con respecto a ella, lo que no se presenta en este caso, ya que en el envase se informa que los tóneres son para uso de las impresoras de marca Kyocera, los que son un producto alternativo y no manufacturado por la referida empresa, donde además es requisito que el uso de la marca haya sido con fines maliciosos, atribuyéndosele por tanto una intencionalidad a dicho uso.

Agrega que este es un caso de uso no marcario y no de un abuso a la propiedad industrial o de un acto de competencia desleal, ya que la demandada indicó la marca de la demandante en las cajas de embalaje sólo, como mera referencia del uso o destino del producto, lo cual es absolutamente necesario para establecer la funcionalidad de los mismos.

Señala que respecto a los actos de competencia desleal que se le imputaron, no se cumplen los requisitos copulativos que exige la ley para que se verifique un acto de esta categoría y por lo tanto es evidente que éste es inexistente al no haber conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres y al no haberse empleado medios ilegítimos que persigan desviar los clientes de Kyocera.

Indica que su representada no tomó ninguna conducta contraria a lo señalado en el artículo 19 N° 21 de nuestra carta fundamental, y por lo tanto, se le debe respetar su derecho a desarrollar una actividad económica que es absolutamente lícita, y la cual tiene por objeto justamente promover la competencia y entregar mayores alternativas a los consumidores, agregando que respecto a la competencia desleal no existe aprovechamiento alguno de la reputación ajena, ya que siempre se ha representado como una empresa que vende productos genéricos alternativos, de ninguna marca en específico e indicando de manera expresa en todas sus cajas de embalaje que los dominios de las marcas comerciales no son de su propiedad.

Advierte que al no incurrir la demandada en las infracciones que se le imputan, ni haber cometido delito o cuasi delito ni penal ni civil alguno, no está obligada a indemnizar perjuicios de ninguna especie, no existiendo además vínculo de causalidad alguno que haga procedente la indemnización de perjuicios y demás peticiones de la demanda; donde para que éstas puedan prosperar se requiere de un hecho ilícito, que en que en caso de Ley de Propiedad Industrial debiera ser la actuación maliciosa y para el caso la Ley de que regula la Competencia Desleal, la imputación debiera ser a lo menos culposa, donde tales hechos no existen y que su representada comercializa lícitamente productos genéricos alternativos, para usos en diversas impresoras o fotocopadoras, entre las que se encuentran algunos modelos de la marca Kyocera como de otras marcas.



Finaliza señalando que niega expresa y formalmente tanto la procedencia como la existencia, especie, naturaleza y cuantía de los supuestos perjuicios reclamados, haciendo presente en todo caso que de existir, estos no tienen vinculación ni relación de causalidad alguna con la actividad comercial lícita de la demandada.

Por tanto, ruega tener por contestada la demanda en los términos señalados, rechazándola en todas sus partes y con expresa condenación en costas.

En esta misma audiencia, la actora procedió a contestar la excepción dilatoria opuesta por la contraria, solicitando su rechazo, basados en los siguientes fundamentos

Indica que con fecha 10 de mayo de 2017, don Calvin R. Rosen, en representación de Kyocera, autorizó expresamente al Sr. Marinovic a ejercer acciones contra la demandada, en virtud del mandato que se acompañó en la presentación de la demanda.

Señala que la restricción del mandato judicial establecía que debía autorizarse por escrito el ejercicio de dichas acciones, por lo tanto, acompañó la autorización escrita enviada por don Calvin R. Rossen en la que consta que el Sr. Marinovic puede ejercer la acción, la que fue interpuesta con fecha 21 de Septiembre de 2017, es decir, de forma posterior a la autorización acompañada.

Por tanto, solicitó el rechazo de la excepción dilatoria opuesta.

Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce.

Al folio 29, y rectificado al folio 89 se recibió la causa a prueba

Al folio 40, la parte demandada, y en escrito aparte, interpuso la excepción de cosa juzgada, basado en que, en relación con el artículo 179 y 180 del Código de procedimiento Civil, si una sentencia criminal ordena el sobreseimiento definitivo de una causa por cuanto los hechos que han sido materia del proceso no acreditaron la existencia del delito o cuasidelito, o no constituyen el delito o cuasidelito que ha sido materia del proceso, dicha sentencia produce cosa juzgada en materia civil.

Agrega que los hechos que se imputaron a la demandada, fueron expuestos previamente en una querrela criminal en contra del representante legal de su representada y demandada en estos autos la sociedad Comercializadora y Distribuidora Ascarcon Ltda., así como en contra de todas aquellas personas que resultaran responsables sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, donde con fecha 19 de diciembre de 2017, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago dictó sentencia, disponiendo sobreseer



definitiva y totalmente la causa, la que fue apelada por parte de Kyocera, auto rol ingreso corte 4746-2017, la cual confirmó la resolución adoptada por el 8° de garantía.

Arguye que tanto el Tribunal de primera instancia, como su superior jerárquico, resolvieron sobreseer definitivamente la causa, por sentencia que se encuentra a la fecha firme y ejecutoriada, la que dispuso que no se cumplieran los supuestos de la conducta señalada en la letra a) del artículo 28 de la ley de propiedad industrial, esto es, que Comercializadora y Distribuidora Ascarcon en la comercialización de los tóneros referidos, haya usado maliciosamente y con fines comerciales las marcas de la actora.

Que la parte demandante al folio 43, evacuó el traslado conferido solicitando su rechazo, con costas, en atención a los siguientes argumentos.

Basando en los artículos 177 del Código de Procedimiento Civil, indicó que los requisitos que dicha norma exige, no se cumplen en este caso, ya que el primero de ellos se exige identidad legal de personas, el que no existe entre el juicio penal, el que fue seguido contra una persona natural, y la presente demanda, la que es ejercida contra la persona jurídica “Comercializadora y Distribuidora Ascarcon Ltda”, por lo tanto no existe cosa juzgada.

Analizando el resto de los numerales de artículo en comento, indicó que respecto del segundo requisito respecto a la identidad en la cosa pedida, tampoco se cumple, por cuanto en la causa penal se solicitó una condena criminal, y en la presente se pidió declarar la existencia de infracciones a las leyes de propiedad industrial y competencia desleal.

Por último, respecto del tercer elemento, esto es identidad de la causa de pedir, tampoco se cumple ya que la querella interpuesta dice relación solo con los delitos penales constitutivos de infracciones que contempla la ley de propiedad industrial, y en esta causa, además de las acciones civiles emanadas de dicha ley, se ejercen también acciones derivada de la ley 20.169 sobre competencia desleal, lo que demuestra que la causa de pedir de ambas acciones son distintas.

Por otra parte, señaló que para determinar si un hecho ilícito constituye delito o cuasidelito civil hay que establecer si éste causo daño a la persona o propiedad de otro, donde la propia ley regula la forma de determinarlo; en cambio, para establecer si ese mismo hecho constituye o no delito o cuasidelito penal, hay que averiguar si está penado por la ley, por lo tanto, un mismo hecho puede calificarse como no constitutivo de delito criminal y sea, constitutivo de uno civil.

Continúa respecto al efecto de las sentencias criminales en materia civil, donde relacionando el artículo 178 y 179 del Código de Procedimiento Civil,



se desprende que las sentencias penales absolutorias no producirán efecto de cosa juzgada en materia civil y solo excepcionalmente tendrán este efecto cuando se esté en presencia de las circunstancias que la norma contempla.

Al folio 127, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I. EN CUANTO A LA EXCEPCION DILATORIA DE FALTA DE CAPACIDAD DEL DEMANDANTE

PRIMERO: Que Don Ignacio Vargas Mesa en representación de la sociedad Distribuidora y Comercializadora Ascarcon Ltda, ha interpuesto la excepción de falta de capacidad del demandante o de personería o representación legal del que comparece en su nombre, basado en que el mandato judicial otorgado al Sr. Marinovic contenía la limitación que antes de realizar actos en relación a una violación de los derechos de autor o sobre marcas comerciales de la Sociedad, este deberá obtener el consentimiento por escrito de don Calvin R. Rosen o don Nicolas Maimone a fin de proceder con respecto a dicha violación, sin existir constancia ni documento suscrito o firmado por alguno de ellos, careciendo, por lo tanto, el Sr. Marinovic de personería o representación legal para comparecer.

SEGUNDO: Que la parte contraria evacuó el traslado, solicitando el rechazo de dicha excepción, en atención a que con fecha 10 de Mayo de 2017, don Calvin R. Rossen, en representación de Kyocera Corporation, autorizó expresamente al Sr. Marinovic a ejercer acciones en contra de la demandada, por lo que en virtud de lo anterior, solicitó el rechazo de la excepción dilatoria opuesta.

TERCERO: Que al respecto y para resolver este punto procede revisar el documento acompañado en la audiencia, consistente en una simple autorización otorgada por Calvin R. Rosen en representación de Kyocera Corporation, autorizando expresamente al abogado SR. Antonio Marinovic para proceder mediante acciones civiles y/o criminales en contra de la empresa Comercializadora y Distribuidora Ascarcón Ltda., siendo fecha el 10 de mayo de 2017..

CUARTO: Que el documento anterior, está estrictamente relacionado con el mandato judicial que también se allegó al Tribunal y que fue protocolizado el 2 de junio de 2017 y en el que consta que antes de realizar los actos por violación de los derechos de autor o sobre marcas comerciales de la sociedad actora, el Sr. Marinovic, debería obtener **el consentimiento por escrito** de Calvin R. Rosen o de don Nicholas Malmone, a fin de proceder.



QUINTO: Que ahora bien, a la luz del documento que pese a haber sido objetado, no lo fue por razones formales, situación que exige nuestra jurisprudencia para considerarlo una real objeción, y cuyo valor probatorio, como ya se dijo se lo asignará esta juez en esta oportunidad, sólo exige que la autorización conste por escrito, requisito que fue cumplido a cabalidad, por lo que los argumentos esgrimidos como fundamento de esta excepción no resultan ser efectivos, lo que es suficiente para su rechazo.

II.- EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA ALEGADA COMO ANÓMALA.

SEXTO: Que cabe hacer presente que en escrito aparte y como ya se señaló latamente en lo expositivo de este fallo, la demandada interpuso la excepción anómala de cosa juzgada, basada en resumen en la hipótesis de que en este caso se haría efectivo, lo dispuesto en el artículo 179 N° 1 del Código de Procedimiento Civil; esto es que la sentencia absolutoria penal ejecutoriada produce cosa juzgada en materia civil.

SÉPTIMO: Que la demandante, en cambio sostiene el rechazo de ella con costas, por cuanto aquí no se da la hipótesis del artículo 177 del mismo cuerpo legal, en cuanto a la triple identidad que exige la ley, por las razones que latamente esgrime en la expositiva.

OCTAVO: Que en la especie y para acreditar esta excepción la parte demandada acompañó prueba documental, al anexo de folio 40 y guardado el último documento bajo custodia 2710/2018, consistente en:

1.- Copia de querella deducida por Kyocera Corporation, en contra de quien ostente la calidad de representante legal de comercializadora y distribuidora Ascarcon Ltda, así como en contra de todas aquellas personas que resulten responsables ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores de los hechos que la motivan, respecto del delito previsto y sancionado en el artículo 28 letra a) de la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, en conjunto con copia de Individualización de Sobreseimiento de fecha 19 de Diciembre de 2017, y su correspondiente transcripción administrativa, la que transcribe resolución recurrida dictada en audiencia Rit 4565-2017 del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, donde se indicó que el peritaje de la policía de investigaciones señaló que existen diferencias entre las cajas de los productos, que también existen diferencias en cuanto a textos de la palabra “Kyocera” y en la forma que está usado en una y otra caja, donde también hay diferencia en los tóner, en los textos, no tiene impresa la marca Kyocera los toners alternativos, incluso se sostiene que en la misma caja existe al lado de la expresión Kyocera, que se ocupa después la expresión “for use in Kyocera”, es decir, “para ser usada en”, la



que finaliza que evidentemente acá no se configura el tipo penal, no hay uso malicioso y no hay dolo.

2.- Copia de resolución dictada por la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, en audiencia con fecha 08 de Enero de 2018, la cual confirmó la decisión adoptada el 19 de diciembre de 2017, dictada por el 8° de Garantía de Santiago, que dispuso sobreseer definitiva y totalmente estos antecedentes de conformidad al artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal.

3.- Copia de resolución de fecha 08 de Enero de 2018, donde el 8° de Garantía de Santiago dictó el cúmplase de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago.

4.- Bajo custodia 2710/2018, CD que contiene registro de audiencia, en la que se decretó el sobreseimiento definitivo, Rit 4565-2017 del 8° Juzgado de Garantía de Santiago,

NOVENO: Que de la prueba rendida ha quedado acreditado en autos civiles que existió un sobreseimiento definitivo en materia penal confirmado por el Tribunal de alzada, en el sentido de que no se configuraba el delito penal o uso malicioso, no existiendo dolo, habiendo solamente una intención imitativa.

DÉCIMO: Que en este sentido guarda especial relevancia lo dispuesto en el artículo 179 N° 1 del Código en comento, que sostiene que el sobreseimiento definitivo produce cosa juzgada en materia civil., cuando se funda en la no existencia del delito que ha sido ,materia del proceso.

DÉCIMO PRIMERO: Que ahora bien, la referida norma consagra una cosa juzgada sui generis que no exige la concurrencia estricta de la triple identidad legal entre personas, cosa pedida y causa de pedir, esto es, que no reconoce límites objetivos ni subjetivos.

Sin perjuicio de ello, entre la absolución o sobreseimiento penal y el proceso civil en que se hará valer esta cosa juzgada, debe existir una coincidencia en los hechos ventilados, de forma tal que no se generen sentencias contradictorias y que la sentencia anterior finalmente termine invalidada por el nuevo fallo; esta coincidencia muchas veces significará una efectiva identidad de partes, y a la luz de la doctrina y jurisprudencia, una identidad en el reproche buscado por la pena y el reproche implícito en la condena pecuniaria civil.

DÉCIMO SEGUNDO: Que precisamente y en relación con lo anterior e independiente de lo que alega la parte demandante en cuanto a la exigencia de la triple identidad, la cual no se exige para esta situación jurídica, los



hechos ventilados en esta sede coinciden con aquellos vistos en sede penal; y una vez corroborado que existe una amplia coincidencia, es necesario ahondar ahora, en la razón material específica de esta cosa juzgada respecto del sobreseído, ya que el derecho fundamental garantizado del imputado del non bis in idem consiste en no ser enjuiciado civilmente una vez que ha sido absuelto en sede penal. Derecho que debe prevalecer frente al interés de la víctima de ver resarcidos los perjuicios ocasionados por el delito o cuasidelito, cuando existen coincidencias relevantes entre el caso penal y civil.

DÉCIMO TERCERO: Que concluyendo y existiendo de los antecedentes de todo lo que se lleva razonado de manera indubitada que opera en estos autos la institución de cosa juzgada, contemplada en el artículo 179 del texto civil, y al no ser menester la exigencia de la triple identidad del artículo 177 de este mismo cuerpo legal, es que se acogerá esta excepción, no siendo por tanto posible que prospere la acción deducida en la demanda.

DÉCIMO CUARTO: Que sólo y a mayor abundamiento, cabe señalar que de la prueba rendida por ambas partes, las cuales en lo principal consisten en 6 cajas de documentos contables como facturas de compras y balances generales que contempla importación, inventario y compras comprendidas entre el 01 de Septiembre de 2013 al 30 de Septiembre de 2017, y la presentación de tóneres para su comparación, los que se encuentran en la custodia de este tribunal N° 5489, 5652 y 6116 del año 2019; se puede desprender por parte de este 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 éstos, 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 Ascarcon, 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.

DÉCIMO QUINTO: Que además al hacer un análisis visual de los toners, 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 Ascarcon, no contiene marca alguna, conteniendo sólo instrucciones de su instalación, sin advertir la marca Kyocera impresa en ellos.

DÉCIMO SEXTO: Que la demás prueba en nada altera lo razonado por lo que se omite pronunciamiento de la misma.



Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 177, 179, 342, 346, y 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículos 1545, 1546 y 1698 del Código Civil; Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial y Ley 20.169 sobre competencia desleal, y demás normas pertinentes SE RESUELVE:

- I. Que se rechaza la excepción de falta de personería del demandante.
- II. Que se acoge la excepción de cosa juzgada alegada por la demandada, y en consecuencia se rechaza en todas sus partes la demanda de infracción a los derechos de propiedad industrial y comisión de actos de competencia desleal incoada en contra de la demandada de autos.
- III. Que no se condena en costas al demandante por aparecer de los antecedentes que ha tenido motivo plausible para litigar .

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

ROL :C-26.359-2017.-

DECTADA POR DOÑA SYLVIA PAPA BELETTI. JUEZ TITULAR.-

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

