

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 4º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-4396-2021
CARATULADO : ZAMORA / PEDIDOSYA S.A.

Santiago, siete de febrero de dos mil veintitrés

VISTO:

A folio 1 y rectificación a folio 7 comparece el abogado Alexander Mühlenbrock Reyes, en representación de **Braulio Francisco Zamora Rodríguez**, profesor de educación física, ambos domiciliados en calle Isidora Goyenechea N° 3000, piso 23, comuna de Las Condes, quien viene en deducir en juicio sumario, demanda civil de indemnización de perjuicios por infracción a la Ley 19.039 y Ley 19.996 sobre Propiedad Industrial, en contra de **Pedidos Ya SpA**, representada legalmente por Marcelo Ignacio Guerrero Gaete, desconoce profesión u oficio, ambos con domicilio en Apoquindo N° 3000, piso 7, comuna de Las Condes.

Señala que su mandante es un empresario y comunicador chileno, que desde el año 2009 se ha dedicado al trabajo dentro del mundo de los deportes extremos, focalizando su trabajo en tres líneas principales: (i) la industria del turismo extremo, organizando eventos, expediciones y todo tipo de actividades comerciales relativas al mundo del turismo aventura; (ii) gestión y marketing deportivo a través de la marca *Riders Chile*, de la cual es titular, prestando asesorías diferentes marcas y empresas tanto chilenas como extranjeras, siempre ligadas al mundo de los deportes extremos; y (iii) difusión y publicidad de los deportes extremos a través de la marca *Riders Chile*, que detenta una consolidada presencia en diferentes plataformas electrónicas como su página web <https://riderschile.cl> y en redes sociales como *Instagram* <https://www.instagram.com/riderschileoficial> y *Facebook* https://www.facebook.com/RidersChileOficial/?ref=page_internal, teniendo un



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YBKEXDVKZQQ

gran número de seguidores en dichos medios, lo que evidencia el posicionamiento que posee dentro de los medios digitales.

Relata que la actividad de su representado no se limita a la difusión en redes sociales y página web, sino que también se ha extendido a la producción, transmisión de eventos y contenido de manera online; y como una manera de proteger su trayectoria e imagen, decidió a mediados del año 2020, registrar su marca comercial, ya que comenzaba ser conocida a nivel nacional.

Expone que en el último tiempo se notó una baja importante en la cantidad de clientes, lo cual asocia a la igualdad de nombres entre la marca del actor y la empleada por la sociedad demandada, lo que ha implicado un desvío en el flujo de la clientela, visitas y posicionamiento en la red de aquel.

Sostiene que la demandada, quien utiliza el nombre comercial de *Riders*, publicitándolo en diversas plataformas de internet como *Facebook*, *Linkedin* y en su página web <https://www.riders.repartosya.cl/>, se dedica, como es de público conocimiento, al servicio de reparto a domicilio de diversos tipos de comidas, siendo en el mercado local una de las empresas más grandes del sector, teniendo una presencia y alcance en todo tipo de medios de comunicación y publicitarios, provocando una afectación a los derechos de su mandante.

Afirma que en cumplimiento de toda la normativa legal vigente y particularmente en la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, solicitó con fecha 4 de junio de 2020 al Instituto de Propiedad Industrial (INAPI), que le otorgara la concesión del registro de marca, para identificar servicios de las siguientes clases del Clasificador Internacional de Niza, bajo el N° de registro 1184357, a saber:

“1. Clase 35. N° de registro 1197620: “...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, world wide web y otras redes de bases de datos; servicios de venta y compra al público de todo tipo de productos por medios de una comunicación oral y/o visual por medios de terminales de computación, fax y otros medios análogos y digitales;



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YBKEXDVKZQQ

servicios de pedido por correo que comprende toda clase de productos, servicios de fidelización consistente en obtención de descuentos en beneficio de los usuarios, en la compra de bienes y servicios a comerciantes. Servicios de venta por catálogos de todo tipo de productos. Servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de productos.

2. Clase 38. “Servicios de agencia de noticias para transmisión electrónica, transmisión de artículos de noticias a agencias de noticias, transmisión de noticias a través de las redes sociales, foros en línea para transmitir mensajes entre usuarios de ordenador, provisión de foros en línea, transmisión y distribución de datos o imágenes audiovisuales vía una red informática mundial o la internet, facilitación de líneas de charla utilizando internet, intercambio electrónico de datos, facilitación de acceso a sitios electrónicos, radiocomunicación, salas virtuales de charla establecidas vía mensajes de texto.”.

Indica que siguiendo las etapas que supone el procedimiento de otorgamiento de concesión marcaría, el signo solicitado fue publicado en el Diario Oficial con fecha 10 de julio de 2020, transcurriendo el plazo legal de treinta días hábiles que prescribe la ley, sin que se dedujeran demandas de oposición en su contra; y que evacuado el término antes dicho, el director de INAPI aceptó a registro la marca comercial y concedió la misma por resolución de fecha 12 de enero de 2021, al señor Braulio Francisco Zamora Rodríguez, figurando el registro bajo el N° 1337308.

Sostiene que Pedidos Ya SpA, sin ningún tipo de autorización por parte de su mandante, hace uso de marcas de iguales características –*Riders*- para distinguir sus servicios, que resultan ser iguales a los protegidos por la marca de su mandante, como se desprende de los anexos.

Arguye que la demandada no posee facultades expresas por parte de su mandate para hacer uso de la marca comercial *Riders*, a través de la cual explota sus servicios, de conformidad a lo establecido en el artículo 28, letras A) y B), de la Ley de Propiedad Industrial.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YBKEXDVKZQQ

Refiere que, con el fin de evitar llegar hasta esta instancia, su mandante envió una comunicación a la demandada por medio de correo electrónico, informándoles que la marca *Riders Chile* se encontraba otorgada en concesión por diez años a su sociedad de comercio, otorgándoles un plazo prudente de cinco días para que dejara de hacer uso de dicha denominación para promocionar sus servicios, sin que ello haya ocurrido.

Previas citas legales, termina solicitando tener por interpuesta demanda de civil de indemnización de perjuicios por infracción a la Ley 19.039 y Ley 19.996 sobre Propiedad Industrial, en contra de la demandada ya individualizada, con el fin de que se declare:

1. Que Pedidos Ya SpA ha lesionado los derechos de propiedad industrial e intelectual de los cuales es titular Braulio Francisco Zamora Rodríguez.

2. Que se ordene a Pedidos Ya SpA el cese inmediato de todos aquellos actos que importen una infracción a los derechos de propiedad industrial e intelectual de los cuales es titular Braulio Francisco Zamora Rodríguez.

3. Que se ordene la publicación de la sentencia condenatoria o, en subsidio, un extracto de ella que el tribunal estime pertinente, a costa del demandado, de acuerdo a la letra d) del artículo 106 de la Ley 19.039, mediante anuncio en un diario de circulación nacional, a elección del demandante.

4. Que se condene a la demandada al pago de una multa de 1.000 Unidades Tributarias Mensuales, prevista en el artículo 28 letra e) de Ley 19.039, o la suma que el tribunal estime pertinente.

5. Que se condene a la demandada al pago de \$50.000.000 a título de indemnización de daños y perjuicios o la suma que el tribunal estime pertinente.

6. Que se condene a la demandada al pago de las costas.

A folio 15 consta la notificación de la demanda y su proveído, de acuerdo al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

A folio 28 se celebró el comparendo de estilo, con la asistencia de los apoderados de ambas partes. La demandada contestó mediante escrito ingresado



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YBKEXDVKZQQ

al sistema computacional a folio 25, solicitando el rechazo de la acción, con costas. Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produjo.

En su contestación, la parte demandada, Delivery Hero e-commerce SpA., Rut N° 76.211.425-9, argumenta que no es la titular del dominio <https://www.riders.repartosya.cl>, y que sí lo es la empresa Rut N° 59.178.460-9, debiendo el libelo por esa sola circunstancia ser rechazada.

Plantea que para el improbable caso en que el tribunal estimara que su representada sí es la titular del dominio del <https://www.riders.repartosya.cl>, en la especie no existe infracción de su parte, ni de la sociedad “Pedidos Ya S.A.” a la Ley 19.039 y Ley 19.996 sobre Propiedad Industrial, respecto de la marca registrada por Braulio Zamora Rodríguez, toda vez que la actora es dueña de la marca registrada *Riders Chile*, en la clase 35, que corresponde a servicios de exportación, importación y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 1 a la 17, 19 a la 23, 26, 27, 29 a la 34; con especial excepción de los productos establecidos en las clases 18, 24, 25 y 28; organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios que no tengan relación con los productos establecidos en las clases 18, 24, 25 y 28; administración de negocios que no tengan relación con los productos establecidos en las clases 18, 24, 25 y 28; servicios de marketing que no tengan relación con los productos establecidos en las clases 18, 24, 25 y 28; y en la clase 38, que corresponde a servicios de agencia de noticias para transmisión electrónica, transmisión de artículos de noticias a agencias de noticias, transmisión de noticias a través de las redes sociales, foros en línea para transmitir mensajes entre usuarios de ordenador, provisión de foros en línea, transmisión y distribución de datos o imágenes audiovisuales vía una red informática mundial o la internet, facilitación de líneas de charla utilizando internet, intercambio electrónico de datos, facilitación de acceso a sitios electrónicos, radiocomunicación, salas virtuales de charla establecidas vía mensajes de texto.

Asevera que Delivery Hero E-commerce Chile SpA no ha actuado maliciosamente, toda vez que la actividad principal de sus negocios es el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YBKEXDVKZQQ

“ecommerce” o comercio *on line*, específicamente el reparto de comidas y otros productos a domicilio, actividad comercial completamente distinta al giro de la demandante, como bien señala ésta, por lo que no sería responsable en modo alguno, según los términos del artículo 28 de la Ley 19.039.

Postula que mal podría su representada querer aprovecharse de los negocios de la actora, de sus clientes o si quiera de su fama, ya que como bien lo ha señalado ésta, la fama y notoriedad de la demandada es pública y notaria, dedicada a un rubro totalmente distintos por lo que pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

Advierte también que la demandada no usa la palabra *Riders* ni para los mismos productos ni tampoco a los relacionados que aparecen registrados por el actor, por lo que no existe infracción y mucho menos un acto malicioso. Precisa que el *delivery* va en la clase 39.

Refiere que no incluye en la palabra *Riders* ninguna referencia a que es marca registrada y eso se demuestra de las mismas impresiones que incluyó el demandante.

Expone que la página a la que hace alusión el demandante y en la que se cometería la infracción <https://www.riders.repartosya.cl>, es una página para que la persona que quiera trabajar como repartidor en bicicleta se inscriba y siga el proceso de postulación, y que además explica cómo trabajar con la aplicación.

Hace presente también que existen numerosas diferencias entre la marca del demandante y la que supuestamente utiliza la demandada, que hacen imposible que ésta última incurra en la supuesta infracción que se le imputa, entre ellas, diferencias gráficas y fonéticas importantes, que hacen que su coexistencia en el mercado sea pacífica y no induzca error en los consumidores, pues son capaces de diferenciarse fácilmente y no genera ningún grado de confusión. Agrega que cualquier uso de la palabra *Riders* está acompañada de la imagen y etiqueta característica de Pedidos Ya.

Plantea que ambos signos difieren radicalmente de sus elementos figurativos dado el origen mixto de las marcas en aparente conflicto, lo que conlleva que, a



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YBKEXDVKZQQ

partir de la primera impresión, los consumidores logren percatarse de las diferencias estéticas de ambos, y sumado a los otros elementos que otorgan la distintividad, hacen imposible que los consumidores incurran en algún tipo de confusión y error respecto del origen empresarial de los productos.

Explica que la circunstancia de que estas marcas compartan un segmento desmembrado respecto del conjunto no puede constituir motivo suficiente para aseverar que exista riesgo de confusión en el mercado, ya que, de sostenerse lo contrario, se fragmentaría cada conjunto considerando sus elementos de manera individual, quebrantándose así el principio de apreciación global de las marcas, ya que la protección de la marca recae por sobre todos los elementos que integran el signo como conjunto, y no sobre cada elemento aisladamente considerado como lo ha hecho el actor poniendo énfasis única y exclusivamente en el elemento coincidente y no a aquellos discordantes y que hacen la gran diferencia entre ambas. Añade que su postura ha sido la adoptada por el Instituto de Propiedad Industrial, el Tribunal de Propiedad Industrial y la Corte Suprema. Invoca además en este sentido el artículo 19 bis D de la Ley de Propiedad Industrial, según el cual es posible que signos, aunque compartan una palabra, puedan convivir.

Afirma que el aspecto de la cobertura es donde más se diferencian las marcas de las partes, ya que el ámbito de protección del registro del demandante en su mayoría no guarda una relación directa y estrecha, al recaer sobre las clases 35 y 38, mientras que la demandada recae sobre la clase 39.

Asevera que no existe una relación de competitividad o complementariedad entre las marcas de las partes, ya que corresponden a servicios cuya naturaleza hace imposible que puedan sustituirse entre sí, y no se adquieren por los mismos canales de comercialización, por lo que ambos signos pueden perfectamente coexistir en el mercado sin generar situaciones de riesgo o confusión para los consumidores.

Postula que el derecho a impedir que terceros utilicen la marca en el comercio está subordinado al principio de especialidad, según el cual dicho



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YBKEXDVKZQQ

derecho sólo puede hacerse valer en lo que respecta a los productos y servicios para los que la marca haya sido protegida, por lo que, en principio, es posible que terceros utilicen una marca similar e incluso idéntica para productos o servicios que no se parezcan a aquellos a los que se aplique la marca, a condición de que no exista riesgo de confusión, asociación o pérdida de reputación.

Propone que siempre se debe acudir a la descripción de los productos o servicios para determinar la existencia de coberturas semejantes o relacionadas, por cuanto la relación de cobertura es una excepción a la regla de la especialidad marcaria, ya que a través de ella es posible vincular productos o servicios que en un principio no se encontraban directamente relacionados, los cuales pueden pertenecer o no a la misma clase.

A folio 29 se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos.

A folio 53 se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que Braulio Francisco Zamora Rodríguez ha reprochado el uso de su marca comercial por parte de Pedidos Ya SpA, deduce en contra de esta demanda de civil de indemnización de perjuicios por infracción a la Ley 19.039 y Ley 19.996 sobre Propiedad Industrial, a objeto de que se le condene al pago de diversas sumas de dinero que indica, por las razones detalladas en lo expositivo.

SEGUNDO: Que la demandada instó por el rechazo del libelo incoado en su contra, alegando que no concurren en la especie los supuestos legales alegados por el actor.

TERCERO: Que, a fin de acreditar sus asertos, la parte demandante acompañó en forma legal y sin objeción de contrario, los siguientes documentos:

1.- Registro de marcas comerciales, Solicitud: 1358397, Registro: 1337308, de fecha 28 de enero de 2021, por un plazo de 10 años, hasta el 27 de enero de 2031, con protección al conjunto, Productos/servicios, clase 35, 38,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YBKEXDVKZQQ

emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial por la concesión de la marca del actor, Riders Chile.

2.- Imágenes de la marca *Riders Chile*.

3.- Impresiones de pantalla de la marca cuyo uso atribuye a la demandada, autorizadas ante Notario.

CUARTO: Que, por su parte, la demandada acompañó, legalmente y sin objeción de contrario, la siguiente prueba documental:

1.- Copia con firma electrónica avanzada del Acta Notarial en la que se indica que según el registro de NIC Chile, el dominio de la página web <https://www.riders.repartosya.cl>; y sus subdominios pertenece a la sociedad Pedidos Ya S.A.

2.- Copia de la consulta situación tributaria de terceros, obtenida de la página web del Servicio de Impuestos Internos, en donde consta: *Nombre o Razón Social: Delivery Hero E-Commerce Chile SpA; Rut Contribuyente: 76.211.425-9.*

3.- Copia de la consulta situación tributaria de terceros, obtenida de la página web del Servicio de Impuestos Internos, en la que consta que Pedidos Ya S.A tiene el Rut: 59.178.460-9.

4.- Copia del poder otorgado por la sociedad Pedidos Ya S.A. a Álvaro Fernández Rojas, para representarla ante el INAPI.

5.- Consulta al sitio web NIC Chile sobre el dominio repartosya.cl.

6.- Copia de escritura pública de fecha 26 de marzo de 2021, suscrita en la Notaría de Iván Torrealba Acevedo, en la que consta la personería de Javier Aránguiz Giglio y Lucas Campaña Guzmán, para representar a Delivery Hero E-Commerce Chile SpA, y la modificación -en el punto siete “Acuerdos”- de la razón social de la sociedad PedidosYa Chile SpA a Delivery Hero E-Commerce Chile SpA.

7.- Acta notariada protocolizada con fecha 27 de agosto de 2021, con diferentes impresiones de la página web <https://www.riders.cl>, en la que se indican los servicios que comercializa o promociona.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YBKEXDVKZQQ

QUINTO: Que, para un adecuado desarrollo y análisis de la acción deducida en autos, resulta indispensable establecer el marco jurídico que regula el conflicto sometido a resolución por parte de este tribunal.

SEXTO: Que el artículo 19 de la Constitución Política de la República dispone en su numeral 25 que ésta protege:

“La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.

Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.”.

Luego, el Decreto con Fuerza de Ley N° 3 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial establece en su artículo 2 que:

“Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero deberán, para los efectos de esta ley, designar un apoderado o representante en Chile. Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en esta ley”.

Asimismo, el artículo 19 prescribe que:

“Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo capaz de distinguir en el mercado productos o servicios. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YBKEXDVKZQQ

tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, olores o formas tridimensionales, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto o servicio para el cual se vayan a utilizar. La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.”

Además, el artículo 19 bis C dispone que:

“Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados”.

Por su parte, el artículo 19 bis D previene que:

“La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos o servicios comprendidos en el registro. Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión. Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe confusión.”.

SÉPTIMO: Que en el caso de marras corresponde dilucidar si es efectiva la lesión de derechos de propiedad industrial y, por tanto, procedente la indemnización de perjuicios de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 19.039, cual reza que:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YBKEXDVKZQQ

“El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente: a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido, b) La indemnización de los daños y perjuicios. c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción, d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida ser aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.”.

OCTAVO: Que el certificado de registro de marcas comerciales emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, solicitud: 1358397, de fecha 28 de enero de 2021, permite tener por acreditado que el actor Braulio Francisco Zamora Rodríguez registra a su favor, bajo el N° 1337308, por el plazo legal de diez años, es decir, hasta el 27 de enero de 2031, la propiedad industrial y uso exclusivo de la marca denominada: “*Riders Chile*”; cuya descripción es de fondo negro con las palabras *Riders Chile* de colores azul, rojo amarillo, naranja, verde y blanco; la cual distingue a productos y servicios de las clases 35 y 38.

La primera clase aludida comprende los servicios de exportación, importación y venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 01 a la 17, 19 a la 23, 26, 27, 29 a la 34; con especial excepción de los productos establecidos en las clases 18, 24, 25 y 28; la organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios que no tengan relación con los productos establecidos en las clases 18, 24, 25 y 28; la administración de negocios que no tengan relación con los productos establecidos en las clases 18, 24, 25 y 28; los servicios de Marketing que no tengan relación con los productos establecidos en las clases 18, 24, 25 y 28.

Mientras que la segunda clase abarca los servicios de agencia de noticias para transmisión electrónica, transmisión de artículos de noticias a agencias de noticias, transmisión de noticias a través de las redes sociales, foros en línea para transmitir mensajes entre usuarios de ordenador, provisión de foros en línea, transmisión y distribución de datos o imágenes audiovisuales vía una red informática mundial o la internet, facilitación de líneas de charla utilizando



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YBKEXDVKZQQ

internet, intercambio electrónico de datos, facilitación de acceso a sitios electrónicos, radiocomunicación, salas virtuales de charla establecidas vía mensajes de texto.

NOVENO: Que, de otro lado, los documentos reseñados en el considerando cuarto, apreciados según las reglas de la sana crítica, según prevé el artículo 111 de la Ley 19.039, se puede establecer que la razón social de Pedidos Ya Chile SpA fue modificada a Delivery Hero E-Commerce Chile SpA, Rut 76.211.425-9; que Pedidos Ya S.A. tiene el Rut: 59.178.460-9; y que el dominio de la página web <https://www.riders.repartosya.cl>, con sus subdominios pertenece a Pedidos Ya S.A. y no a Pedidos Ya SpA.

Conforme a lo anterior, la demandada en autos -Pedidos Ya SpA- no es la titular de una de las plataformas de internet a través de las cuales se atribuye por el actor el uso indebido de la marca de la cual es titular.

DÉCIMO: Que, además, es preciso consignar que el derecho del titular de la marca se caracteriza por su capacidad para impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales “*marcas idénticas*” o “*similares*” para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión. Así, del contraste de los logos que las mismas partes aportan al proceso, aunado al hecho que las páginas web de donde se obtienen son del todo diversas de la marca cuestionada, se aprecia que no existe similitud alguna, motivo por el cual el registro del demandante no se ve amenazado de forma alguna y su protección permanece incólume.

A mayor abundamiento, la clase de productos y servicios concedidos por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial para la marca “*Riders Chile*” corresponde a los números 35 y 38, según se ha referido en el motivo octavo, mientras que aquella que emplea la demandada bajo la denominación “*Riders by Pedidos Ya*” se enmarca dentro de la clase 39, que comprende actividades y servicios completamente diferentes (distribución y reparto de paquetes,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YBKEXDVKZQQ

distribución de mensajes, reparto de correo, empaquetado de productos, acondicionamiento de productos, transporte, información sobre transporte, servicios logísticos de transporte, servicios de mensajería, reparto de mercancías, distribución de productos, reparto de mercancías encargadas por correspondencia o en línea) a los proveídos por el actor.

UNDÉCIMO: Que la principal función de la marca es distinguir productos, servicios, establecimientos comerciales e industriales, como asimismo, revelar la procedencia empresarial de un producto, servicio o establecimiento, indicar la calidad de un producto o servicio (o establecimiento comercial o industrial), que conlleva la expectativa razonable de que el producto será reiteradamente comprado porque cuenta con la preferencia del consumidor, y cumple también una función publicitaria o de comunicación.

No obstante, en la especie, la marca de la cual es titular el actor se asocia a un logo que en nada se parece al que emplea la demandada, evidenciándose, además, según se explicó anteriormente, que las marcas que ambos detentan tampoco son iguales.

DUODÉCIMO: Que, por último, cabe recalcar que el demandante no rindió prueba alguna que fuera idónea para acreditar las utilidades que habría dejado de percibir por el obrar que reprocha a la demandada, o bien las utilidades que esta última habría obtenido por el mismo actuar, de modo tal que no resulta procedente conceder la indemnización que consagra la letra b) del artículo 106 de la Ley 19.039.

POR ESTAS CONSIDERACIONES y visto además lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; 1437 y 1698 del Código Civil; más demás preceptos normativos aplicables; **SE RESUELVE:**

I.- Que se rechaza en todas sus partes la demanda civil de indemnización de perjuicios por infracción a la Ley 19.039 y Ley 19.996 sobre



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YBKEXDVKZQQ

Propiedad Industrial, incoada por Braulio Francisco Zamora Rodríguez en contra de Pedidos Ya SpA.

II.- Que se condena en costas a la parte demandante.

REGÍSTRESE Y NOTIFIQUESE

**DICTADA POR GUSTAVO CERÓN SEGUEL, JUEZ
SUBROGANTE**

En **Santiago**, a **siete de febrero de dos mil veintitrés**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YBKEXDVKZQQ