

Chillán, veintiséis de agosto de dos mil veinte.

Visto:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de los motivos 12, 13, 14 y 15, que se eliminan.

Y teniendo en su lugar, y además, presente:

1°.- Que la Ley 19.039 sobre privilegios industriales autoriza en su artículo 106 al titular de un derecho de propiedad industrial para ejercer acciones civiles tendientes a la cesación de los actos que violen el derecho protegido. Y adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción, sin perjuicio de la indemnización correspondiente.

2°.- Que la parte demandante solicita en definitiva, se condene a los demandados a la cesación de los actos que violen el derecho protegido y a la adopción de medidas necesarias para evitar que prosigan esta infracción, y la indemnización correspondiente por el uso la marca.

3°.- Que el uso de marcas comerciales se encuentra regulado por la Ley N° 19.039, de 25 de enero de 1991, que establece normas sobre Privilegios Industriales y Protección de Derechos de Propiedad industrial, que se encuentra en actual vigencia. De conformidad con el artículo 19, de la citada ley, "Bajo la denominación marca comercial se comprende todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios, y establecimientos industriales o comerciales". En el inciso 2° esta misma disposición agrega que "Podrán inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar, debiendo necesariamente la frase de propaganda contener la marca registrada que será objeto de la publicidad".

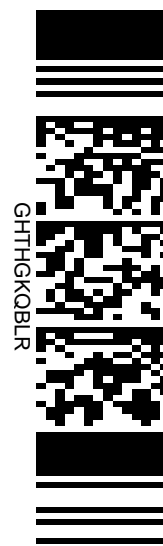
Que las funciones de la marca son predominantemente de carácter económico y entre ellas se puede mencionar, en primer término la función distintiva, que como lo indica su nombre, consiste en distinguir unos productos, servicios, establecimientos o frases de propaganda respecto de otros idénticos o similares que se pueden encontrar en el mercado.



En segundo lugar, la marca tiene una función económica atributiva de calidad de los productos que se distinguen con ella. Tiene asimismo una función condensadora o catalizadora del prestigio o goodwill empresarial de la persona que la utiliza para identificar sus productos, servicios o establecimientos y, por último, la marca desempeña una función publicitaria, respecto de los productos, servicios o establecimientos que con ella se distinguen.

Desde el punto de vista empresarial la marca constituye una especie de patrimonio estratégico muy importante llegando a convertirse en un valor agregado con el que cuenta la empresa. Por tal razón en las economías libres o de mercado, ellas son reconocidas y protegidas legalmente como uno de sus elementos esenciales y, asimismo, como una forma de brindar resguardo adecuado a los consumidores. Las marcas crean un incentivo para mantener la buena reputación al ofrecer los productos o servicios, de manera que los productos de mala calidad desaparecen del mercado conjuntamente con la marca que los distingue.

4°.- Que en términos jurídicos, la marca comercial es un bien de propiedad industrial, de naturaleza incorporeal mueble, que confiere un derecho exclusivo para usarla en el tráfico mercantil. Desde la perspectiva del derecho, la marca comercial cumple una función de protección, tanto respecto del empresario titular de la misma y de su empresa, como de los consumidores y usuarios. En efecto, la marca permite al empresario impedir que otros la utilicen sin su autorización, para identificar productos, servicios o establecimientos. A los consumidores y usuarios, la marca les brinda protección para elegir correctamente los bienes, servicios o establecimientos, sin ser llevados a error o confusión acerca de la procedencia de tales productos, servicios o establecimientos. La marca crea una relación de confianza con el consumidor respecto de los productos, servicios o empresas que con ella identifican. Desde el punto de vista jurídico, la marca una vez registrada confiere a su titular un derecho exclusivo, relativo a un sector económico determinado, para usarla dentro del mercado respecto de los productos, servicios o establecimientos de que se trata y para impedir que un tercero la use sin su autorización.

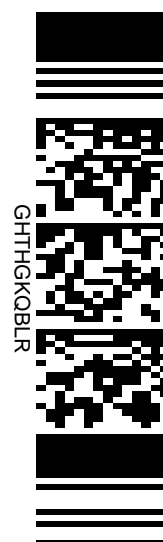


5°.- Que de la prueba rendida consistente principalmente en acta notarial de 23 de octubre de 2019, y las fotografías acompañadas a esta, así como el oficio de la Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la región de Ñuble, al dar cuenta que registra como representante legal de los terminales de buses denominados La Palmera a doña María Cecilia Ortega Vásquez, permiten tener por establecido que la parte demandada ha violado el derecho del titular de la marca, realizando actos de publicidad tanto en una radio local, como a través de letreros publicitarios tanto en los terminales de buses ubicados en la ciudad de Chillán como en la ciudad de San Carlos, lo cual atenta contra el derecho invocado por el recurrente, razón por la cual, la demanda debe necesariamente ser acogida.

6°.- Que habiéndose acogido la demanda, es necesario pronunciarse respecto de la petición indemnizatoria, y que la actora sustenta en el artículo 108 letra b) de la ley 19.039. Tal norma dispone que “la indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas: b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción...”.

Al respecto la parte demandada no ha rendido probanza alguna que de cuenta de las utilidades que la parte demandada haya obtenido por el uso indebido de la marca de propiedad del actor, razón por la cual, la pretensión resarcitoria debe necesariamente ser desestimada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 186 y 227 del Código de Procedimiento Civil y Ley 19.039, **se revoca**, la sentencia apelada de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve y se declara que **se hace lugar**, sin costas a la demanda, solo en cuanto se dispone que el demandado debe cesar todo acto que implique violación a las marcas comerciales de propiedad del actor, eliminando de sus terminales de buses, buses, boletos y cualquier otro objeto o publicidad por cualquier medio de la expresión Terminal de Buses La Palmera o Buses La Palmera, o cualquier otra expresión que se asemeje o induzca a error o confusión, respecto al uso de la marca. Rechazándose la demanda en cuanto a la petición de indemnización de perjuicios.



Devuélvase.-

Redacción del Fiscal Judicial don Solón Viguera Seguel.

ROL 110-2020 Civil.



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por Ministro Presidente Guillermo Alamiro Arcos S., Ministro Dario Fernando Silva G. y Fiscal Judicial Solon Rodrigo Vigueras S. Chillan, veintiséis de agosto de dos mil veinte.

En Chillan, a veintiséis de agosto de dos mil veinte, 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 05 de abril de 2020, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>