

Rol : C-533-2019.-  
Demandante : Transportes, Comercial e Inversiones La Palmera Limitada.  
Demandado : Escoas SpA  
Materia : Indemnización Ley de Propiedad Intelectual (I19)  
Fecha de Inicio : 5 de julio de 2019.-

---

San Carlos, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve.

**VISTO:**

Con fecha 5 de julio de 2019, comparece don Raúl Antonio Gaete Lara y don Juan Enrique Caro Quezada, ambos transportistas, domiciliados para estos efectos en calle Matta 1433, San Carlos, en representación de la empresa **“TRANSPORTES, COMERCIAL E INVERSIONES LA PALMERA LIMITADA”**, quienes interponen demanda en juicio sumario de protección de propiedad industrial en contra de la **EMPRESA ESCOAS SPA**, con domicilio en calle Vicuña Mackenna N° 30 de la comuna de San Carlos, representada legalmente por doña Cecilia Ortega, desconoce profesión u oficio, del mismo domicilio; y previas citas legales solicita en definitiva se condene a la demandada a: 1) Cesar en todos los actos que implique violación del derecho a sus marcas comerciales, eliminando de sus terminales de buses, buses, boletos y cualquier otro objeto o publicidad por cualquier medio, la expresión “Terminal de Buses La Palmera” o “Buses La Palmera”, o cualquier otra expresión que se asemeje o induzca a error o confusión; 2) Que debe indemnizar los perjuicios conforme lo establecido en el artículo 108 letra b) de la Ley 19.039; 3) Que la parte demandada deberá pagar las costas procesales y personales de la causa.

Fundan su demanda señalando que son representantes legales de la Empresa Transportes, Comercial e Inversiones La Palmera Limitada, la que desarrolla la actividad de transporte público y remunerado de pasajeros, en recorrido San Carlos – Chillán. Indican que tanto el terminal de buses en la comuna de San Carlos y Chillán, así como el recorrido, se encuentran debidamente autorizados por el Ministerio de Transportes. No obstante, la demandada ejerce actividad de transporte público de pasajeros con el mismo recorrido San Carlos –Chillán y otros más, desde terminales de buses ubicados en las comunas de San Carlos y Chillán, los que son denominados “Terminal de Buses La Palmera” o “Buses La Palmera”; y los diferentes buses que desde allí operan llevan pintado en su carrocería la frase “Buses La Palmera” o “La Palmera” y dicha expresión figura además al interior de los buses y en los boletos que entregan a los usuarios.

Señalan que la demandante tiene registrado a su nombre las marcas “Buses La Palmera” y “Terminal de Buses La Palmera”, mediante los registros



N° 1197780 y 1197781, respectivamente; marcas que se encuentran vigentes por un plazo de 10 años, hasta el 1 de marzo de 2026. Conforme lo dispuesto en la Ley 19.039, el registro de las marcas los ampara en uso exclusivo y les permite accionar a objeto de que poner término al uso abusivo e ilegítimo que hace la demandada de sus marcas, siendo el artículo 106 y siguientes de dicha norma el que establece los derechos que les asiste a objeto de poner término a esta situación.

Con fecha 19 de julio de 2019, la parte demandante rectifica la demanda en cuanto la vigencia de las marcas comerciales cuya protección demanda es hasta el año 2026 y no 2016. Además complementa la demanda en cuanto a que el domicilio de la representante legal de la demandada es, además del señalado, calle Maipú 780 de la comuna de San Carlos.

Con fecha 26 de julio de 2019, consta la notificación personal de la demanda, rectificación y proveídos a la parte demandada.

Con fecha 1 de agosto de 2019, se lleva a efecto el comparendo de estilo con la asistencia personal del representante de la demandante, su abogado y el abogado de la parte demandada. La actora ratifica la demanda en todas sus partes y pide se de lugar a ella en la forma solicitada, con costas. La demandada, a lo principal de su presentación opone excepción de falta de legitimación pasiva, y al primer otrosí contesta la demanda mediante minuta escrita, solicitando su rechazo, con costas.

Funda su contestación indicando que doña María Cecilia Ortega Vásquez –representante de la demandada – es viuda de don Eduardo Sepúlveda Acuña, quien fue el fundador del terminal de buses denominado “La Palmera” hace más de veinte años. Luego de su muerte, la señora Vásquez junto a los demás legitimarios lo adquirieron por sucesión por causa de muerte, y posteriormente mediante compra adquirió las cuotas de los demás herederos junto a su hija Angélica Sepúlveda Ortega, con quien formó la empresa Escoas SpA. Indica que los terminales se emplazan en calle Vicuña Mackenna N° 30 de esta comuna y en calle Francisco Ramírez esquina Hernando de Magallanes de la comuna de Chillán. Expresa que don Eduardo Sepúlveda Acuña poseía buses que efectuaban el recorrido San Carlos – Chillán, y a la vez arrendaba los andenes de sus terminales a distintas personas, entre las cuales y en su gran mayoría se encuentran quienes hoy son los socios de la empresa demandante; quienes en sus propios buses y boletos mantenían la frase “Buses La Palmera” o “Terminal La Palmera”, algunos desde el tiempo en que se fundaron los terminales. Sin embargo, desde que el señor Sepúlveda Acuña sufre un accidente cerebro vascular, doña Cecilia Ortega en calidad de curadora de su



cónyuge se hizo cargo de los terminales, padeciendo cotidianos agravios, insultos y humillaciones de diversa índole por gran parte de los dueños y choferes de los buses; razón por la que decidió desahuciar los contratos arriendo de algunos de los arrendatarios, partiendo en el año 2015 por don Sergio Rojas Soto (quien hoy es uno de los representantes de la empresa demandante), en el año 2017 le siguieron don Raúl Gaete Lara, don José Fuentes Olate, don Víctor Valdebenito Valenzuela, todas causas de este Tribunal. Indica además, que del extracto de constitución de la sociedad demandante se desprende que ésta se constituyó con fecha 21 de junio de 2017, con posterioridad a la constitución de la demandada, quien lo hizo desde el 20 de mayo de 2017.

En conclusión, indica que así fue como la sociedad demandante encabezada por los arrendatarios desahuciados del terminal de buses denominado La Palmera, procedieron a formar un nuevo terminal de buses, lo cual es ilícito e inscribieron dicho nombre como marca. No obstante, los terminales de la demandada gozan del reconocimiento público arraigado en la consciencia del público de denominarse “La Palmera”, a raíz de la cantidad de años que llevan sirviendo a los transportistas, tanto es así que el Ministerio de Transportes mediante Resolución Exenta 65 publicada el 15 de mayo de 2015, que fija los trazados a los servicios de locomoción colectiva rural e interurbana al interior de la zona urbana de Chillán, en su acápite III indica al Terminal de Minibuses La Palmera de calle Francisco Ramírez esquina Hernando de Magallanes, lo que prueba que desde hace 14 años estos terminales son conocidos con el nombre “La Palmera” incluso para el propio Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Indica que la problemática actual consiste en la agresiva competencia de los transportistas, lo que se manifiesta en riñas, partes policiales y agresiones, motivos por los cuales la demandante pretende se retire de los buses la frase “Buses La Palmera” o “Terminal La Palmera” con el único objeto de que los pasajeros identifiquen solo sus buses como los que hacen el recorrido, siendo perjudicados los usuarios del transporte público, especialmente la tercera edad o usuarios de la salud pública, ya que su recorrido los deja en las puertas del Hospital de Chillán, y por ello son ampliamente preferidos. En este sentido, sostiene que la presente demanda busca únicamente combatir la competencia existente entre los transportistas, en la que ninguna participación tiene la demandada. Por lo demás, la actora reclama perjuicios, no obstante el artículo 109 de la Ley 19.039 exime de responsabilidad del pago por daños y perjuicios a quienes hubieran comercializado productos que infrinjan un derecho de



propiedad industrial, con desconocimiento de aquel derecho, lo que puede aplicarse al caso de marras pues la demandada tiene motivos de sobra por los cuales utilizar y haber utilizado la denominación “Terminal La Palmera”, de ello dan cuenta los mismos contratos de arriendo de andenes que tanto su fundador como la señora Ortega suscribió con los representantes y socios de la empresa demandante.

Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce.

Con fecha 13 de agosto de 2019, se deja la resolución de la excepción interpuesta para definitiva, y se retienen los autos para recibir la causa a prueba.

Con fecha 19 de agosto de 2019, se recibe la causa a prueba, fijándose los hechos substanciales, pertinentes y controvertidos; los que fueron modificados con fecha 15 de octubre de 2019.

Con fecha 8 de octubre de 2019, consta la notificación de la resolución que recibe la causa a prueba a las partes litigantes.

Con fecha 20 de noviembre de 2019, se cita a las partes a oír sentencia.

Con fecha 22 de noviembre de 2019, se decreta medida para mejor resolver, a folio 44 y folio 46, obra respuesta negativa de Servicio de Impuestos internos y respecto de la Inspección ocular y exhibición de documentos se tuvo por no decretada con fecha 17 de diciembre de dos mil diecinueve, volviendo los autos para dictar sentencia.

#### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, en estos autos comparece don Raúl Antonio Gaete Lara y don Juan Enrique Caro Quezada, en representación de la empresa “**TRANSPORTES, COMERCIAL E INVERSIONES LA PALMERA LIMITADA**”, quienes interponen demanda en juicio sumario de protección de propiedad industrial en contra de la **EMPRESA ESCOAS SPA**, representada legalmente por doña Cecilia Ortega, todos previamente individualizados, y en definitiva se condene a la demandada a: 1) Cesar en todos los actos que implique violación del derecho a sus marcas comerciales, eliminando de sus terminales de buses, buses, boletos y cualquier otro objeto o publicidad por cualquier medio, la expresión Terminal de Buses La Palmera o Buses La Palmera, o cualquier otra expresión que se asemeje o induzca a error o confusión; 2) Que debe indemnizar los perjuicios conforme lo establecido en el artículo 108 letra b) de la Ley 19.039; 3) Que la parte demandada deberá pagar las costas procesales y personales de la causa; ello conforme las argumentaciones de hecho y derecho relacionadas en lo expositivo y que por razones de economía procesal se tienen por reproducidas.



**SEGUNDO:** Que, la parte demandada en lo principal de su escrito presentado en audiencia de estilo de fecha 1 de agosto de 2019, interpone excepción de falta de legitimación pasiva, pues del tenor de la demanda se desprende que la demandante mantiene un conflicto con quienes desarrollan la actividad de transporte público de pasajeros, quienes de hecho efectúan el recorrido y cobran una tarifa de transporte; sin embargo ninguna de esas actividades son ejercidas por la demandada, quien conforme el estatuto vigente se dedica a arrendar andenes, estacionamientos, locales comerciales y servicio de encomiendas. Sin perjuicio que Escoas SpA sea la dueña de los predios donde se emplazan los terminales, dicha empresa no ejerce ni explota el rubro de transporte público de pasajeros, no es propietaria de ningún bus, micro-bus ni cualquier otro vehículo que realice transporte público de pasajeros, por ende, no cobra ninguna tarifa de transporte ni emite boletos de transporte; sino simplemente arrienda andenes a distintos empresarios los que explotan distintos recorridos. En definitiva entabla la excepción de falta de legitimación pasiva, solicitando se acoja con expresa condena en costas; debiendo dirigirse la demanda en contra de quienes efectivamente explotan el rubro de transporte público de pasajeros, los dueños de cada micro-bus que tenga la consigna “Buses La Palmera” o “Terminal La Palmera” o quienes entreguen boletos de transporte con esta misma frase.

Y en el primer otrosí de su presentación contestó la demanda solicitando su rechazo, con expresa condena en costas, según los antecedentes fácticos y de derecho consignados en lo expositivo y que se tienen por reproducidos.

**TERCERO:** Que, la demandante evacúa el traslado conferido solicitando el rechazo de la excepción deducida, con costas. Indica que se desprende de la propia contestación que la demandada efectivamente administra dos terminales de buses que llevan por nombre “Terminal de Buses La Palmera”; además la Resolución Exenta 65 de fecha 12 de mayo de 2005 acompañada por la contraria, expresa que la autorización de funcionamiento del Terminal de Buses que administra la demandada en la ciudad de Chillán lleva por nombre “Terminal de Minibuses La Palmera”. De este modo, la empresa demandada es sin lugar a dudas la administradora de dos terminales de buses (en San Carlos y Chillán) de cuyos andenes salen diariamente múltiples servicios de buses que llevan pintado el nombre “La Palmera”, terminales en los que se ha instalado letreros que señalan “Terminal de Buses La Palmera”; lo anterior es un hecho público y notorio; no pudiendo la demandada limitar su responsabilidad a ser meramente arrendadora de andenes, pues es administradora de dichos terminales y por ello



tiene el uso del nombre del terminal y es responsable –legal y reglamentariamente- de los buses que allí inician y terminan sus servicios.

**CUARTO:** Que, habiéndose dejado la resolución de la excepción para definitiva, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes:

1.- Efectividad de tener el actor derechos de propiedad industrial inscritos a su nombre.

2.- Efectividad de haber el demandado lesionado esos derechos.

3.- Efectividad de haberse ocasionado perjuicios como consecuencia de lo anterior. Avaluación y monto a los que ascienden.

4.- En la afirmativa anterior, efectividad de ser la demandada responsable del pago de los daños y perjuicios.

5.- Efectividad de ser la demandada legitimada pasiva en esta acción.

**QUINTO:** Que, con la finalidad de acreditar sus asertos, la actora acompañó los siguientes medios de prueba:

I.- Instrumental, no objetada consistente en: a) Copia de Certificado de Registro N° 1197780, a nombre de Sociedad de Transportes, Comercial e Inversiones La Palmera Limitada, con firma electrónica avanzada del Director Nacional Subrogante y la Conservadora de Marcas Comerciales del Instituto Nacional de Propiedad Industrial; b) Copia de Certificado de Registro N° 1197781, a nombre de Sociedad de Transportes, Comercial e Inversiones La Palmera Limitada, con firma electrónica avanzada del Director Nacional Subrogante y la Conservadora de Marcas Comerciales del Instituto Nacional de Propiedad Industrial; c) Copia autorizada de inscripción de extracto de Sociedad de Transportes, Comercial e Inversiones La Palmera Limitada a fojas 42 N° 38 del Registro de Comercio del año 2017, del Conservador de Bienes Raíces de San Carlos, con certificado de vigencia de fecha 13 de junio de 2019; d) Acta de gestión notarial de fecha 23 de octubre de 2019, suscrita por don José Joaquín Tejos Henríquez, Notario Público de la Segunda Notaría de Chillán, que incluye dos fotografías; e) Contrato de arriendo de uso de andén N° 048, suscrito con fecha 1 de octubre de 2019, entre Sociedad de Transportes, Comercial e Inversiones La Palmera Limitada y don Josué Erasmo Ananías Contreras Ortega, autorizado por don Jack Behar Saravia, Notario Público Titular de la Primera Notaría de San Carlos; f) Contrato de arriendo de uso de andén N° 046, suscrito con fecha 23 de septiembre de 2019, entre Sociedad de Transportes, Comercial e Inversiones La Palmera Limitada y don Jorge Enrique Lagos Díaz, autorizado por don Jack Behar Saravia, Notario Público Titular de la Primera



Notaría de San Carlos; g) Copia de pase adulto mayor, a nombre de Gastón del C. Vera Godoy, vigencia diciembre de 2019.

II.- Testimonial, con fecha 23 de octubre de 2019 comparecen a prestar declaración en calidad de testigos doña Mónica Evelyn Gómez Riquelme, don Juan Guillermo Méndez Navarro y don Raúl Alberto Valenzuela Hernández, quienes previamente juramentados, sin tachas e interrogados al tenor de los puntos de prueba, expusieron:

La primera: Al segundo punto de prueba, expone que pertenece al sector rural de la Unión Ninquihue y diariamente toma locomoción colectiva a San Carlos para llegar a su trabajo, toma “La Palmera” porque la deja afuera del establecimiento donde trabaja; en una ocasión tomó “La Palmera” porque en las redes sociales se avisó que el terminal se iba a Los Lagos de Chile, pagó su pasaje y llegó a Vicuña Mackenna, en circunstancias que iba para la Escuela 3, debiendo tomar un colectivo para llegar a la hora a su trabajo. Cuando toma “La Palmera” en la carretera sólo se fija que diga dicho nombre y se da por enterada que son de los Lagos de Chile. Repreguntada indica, que estos incidentes ocurrieron hace dos meses y medio; que los buses que la dejaron en un terminal de calle Vicuña Mackenna de esta ciudad tenían el nombre “La Palmera”. Le consta que los buses que llegan al terminal de calle Vicuña Mackenna de San Carlos siguen hasta la fecha utilizando el nombre “La Palmera” porque al llegar a calle O'Higgins salen del terminal dichos buses; la única diferencia para distinguir entre los buses “La Palmera” que salen y llegan al terminal Lagos de Chile y los que salen y llegan al Terminal de calle Vicuña Mackenna es que algunos dicen “Lagos de Chile”, pero no sabe si todos lo dicen. Contrainterrogada declara que hace cuatro meses se enteró por redes sociales que el terminal se cambiaba de domicilio, antes de esta información el terminal conocido con el nombre “La Palmera” funcionaba en calle Vicuña Mackenna; sabe que hace 15 años aproximadamente funciona en esta comuna el terminal de calle Vicuña Mackenna conocido con el nombre “La Palmera”; no ha visto en el terminal de calle Vicuña Mackenna algún afiche donde se denomina a este terminal con el nombre “La Palmera”, recuerda que dicha leyenda que estaba en la muralla se borró y no sabe si está el letrero.

El segundo: Al segundo punto de prueba, es efectivo, viaja habitualmente a Chillán en buses que dicen “La Palmera”, supo que esta empresa no es la misma que hace 15 años; la diferencia es que hay buses que llevan una marca Lagos de Chile y salen de ultra-estación, y otros salen de Vicuña Mackenna N° 30, este es el origen de la empresa pero se trata de dos empresas diferentes con un mismo eslogan y nombre. Repreguntado expone que hace 15 años



conoció “La Palmera” ubicada en calle Vicuña Mackenna N° 30, y la segunda que sale desde Lagos de Chile hace dos años más o menos.

El tercero: Al segundo punto de prueba, declara que los buses de los Lagos de Chile tienen el logo y son los dueños del nombre. Repreguntado indica sabe que existen dos empresas que se llaman “La Palmera” porque ambas tienen el nombre y se ha percatado cuando viaja a Chillán; unos dicen Lagos de Chile y otros sólo “La Palmera” de calle Vicuña Mackenna; sabe que el terminal de buses “La Palmera” de calle Vicuña Mackenna existe desde hace 18 años aproximadamente, lo sabe porque vive a dos cuadras del lugar; y los buses “La Palmera” que salen del terminal Lagos de Chile salen hace un par de meses. Contrainterrogado indica que el terminal de Vicuña Mackenna se conocía durante los 18 años de su existencia con el nombre “La Palmera”.

III.- Oficios, se ha acompañado a autos los siguientes oficios: **a)** Con fecha 7 de noviembre de 2019 consta respuesta a oficio dirigido a Radio Onda de San Carlos, en virtud del cual don Fermín Rojas Garcés, representante legal de Comunicaciones Fermín Rojas Garcés E.I.R.L, informa que dicha radio ha realizado publicidad para la empresa ESCOAS SPA para Terminal de Buses La Palmera, servicios que se iniciaron con fecha 14 de junio de 2019 y se han mantenido hasta la fecha. Los pagos de publicidad los efectúan en la caja del terminal y fueron contratados por doña María Cecilia Ortega Vásquez; adjuntando facturas por servicios de publicidad desde el 14 de junio a 13 de octubre de 2019; **b)** Con fecha 15 de noviembre de 2019, consta respuesta a oficio dirigido a Secretaría Regional Ministerial de Transportes, en virtud del cual doña Bárbara Kopplin Lanata, Secretaria Regional Ministerial de Transportes Región de Ñuble informa que según sus registros la representante legal de ambos terminales de buses (ubicado en calle Vicuña Mackenna N° 030 de la comuna de San Carlos y calle Francisco Ramírez con Avenida Coihueco de Chillán) denominados “La Palmera” es doña María Cecilia Ortega Vásquez; **c)** OFICIO SII SAN CARLOS, sin información positiva.

**SEXTO:** Que, por su parte, la demandada allegó al proceso los siguientes medios de prueba:

I.- Instrumental, no objetada consistente en: a) Certificado de Vigencia de la empresa Escoas SpA, emitido con fecha 31 de julio de 2019, con firma electrónica avanzada del Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; b) Certificado de Estatuto Actualizado, respecto la empresa Escoas SpA, emitido con fecha 31 de julio de 2019, con firma electrónica avanzada del Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; c) Resolución 65 Exenta, de 12 de mayo de





2005, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes, Secretaría Regional Ministerial VIII Región del Biobío, que fija trazados a los servicios de locomoción colectiva rural e interurbana al interior de la zona urbana de la comuna de Chillán; d) Contrato de arriendo de andén suscrito entre doña María Cecilia Ortega Vásquez y don José Julián Fuentes Olate, con fecha 30 de junio de 2015, autorizado por doña Cristina Llancán Llancán, oficial primero, suplente del Titular don Jack Behar Saravia, Notario Público de la Primera Notaría de San Carlos; e) Contrato de arriendo de andén suscrito con fecha 3 de marzo de 2014, entre doña María Cecilia Ortega Vásquez y don Juan Enrique Caro Quezada, autorizado ante don Jack Behar Saravia, Notario Público Titular de la Primera Notaría de San Carlos; f) Contrato de arrendamiento uso de losa terminal de buses, celebrado con fecha 15 de enero de 2018, entre doña María Cecilia Ortega Vásquez y don Juan Enrique Caro Quezada, autorizado por don Jack Behar Saravia, Notario Público Titular de la Primera Notaría de San Carlos; g) Contrato de arriendo de andén, suscrito con fecha 16 de mayo de 2014 entre doña María Cecilia Ortega Vásquez y don Raúl Antonio Gaete Lara, autorizado por don Jack Behar Saravia, Notario Público Titular de la Primera Notaría de San Carlos; h) Copia de inventario simple de bienes de don Eduardo Antonio Sepúlveda Acuña, protocolizado al final del Registro de Instrumentos Públicos bajo el N° 6 con fecha 24 de enero de 2017, repertorio N° 156, de la Primera Notaría de San Carlos; i) Sentencia de fecha 10 de febrero de 2017, pronunciada en causa Rol V-202-2016, caratulada "Sepúlveda Acuña, Eduardo Antonio", sobre posesión efectiva, del Juzgado de Letras de San Carlos; j) Certificado de Estatuto Actualizado, respecto la empresa Escoas SpA, emitido con fecha 24 de octubre de 2019, con firma electrónica avanzada del Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; k) Copia de sentencia pronunciada con fecha 20 de enero de 2011, en causa Rol N° 2.177-09 de la Excelentísima Corte Suprema.

II.- Testimonial, con fecha 24 de octubre de 2019 comparecen a prestar declaración en calidad de testigos don Hugo Hernán Agurto Godoy, doña Cecilia de Jesús Ortiz Urra, don Daniel Humberto Palacios Labrín y don Fernando David Ortega Martínez, quienes previamente juramentados, sin tachas e interrogados al tenor de los puntos de prueba, expusieron:

El primero: Al segundo punto de prueba, señala no considera que lo ha lesionado, vive a una cuadra y media del terminal, viaja permanentemente a Chillán y no tiene problemas en tomar una u otra micro de cualquiera de los dos terminales de las líneas; y cuando viaja de regreso a San Carlos prefiere tomar la línea Lagos de Chile porque lo dejan frente a su casa. Desde el año 2005



tomaba unos buses chicos que se llamaban “La Palmera”, no recuerda la existencia de letreros. Contrainterrogado expone que no sabe si alguna de las dos empresas tiene registrado el nombre “La Palmera”, no entiende de esas disputas comerciales; que al tomar un bis de regreso de Chillán a San Carlos no se ha confundido de empresa porque los buses dicen “Lagos de Chile” y los otros dicen sólo “La Palmera”. Al tercer punto de prueba, indica que no, la línea Lagos de Chile tiene más máquinas y no cree que tenga perjuicios, su recorrido es más extenso. Contrainterrogado indica que no ha sabido de gente que se confundiera al querer tomar un bus de Lagos de Chile o de la Palmera de Vicuña Mackenna, sino que los primeros días los choferes de ambas líneas decían hasta qué terminal llegaban; esta advertencia de los choferes fue inicialmente, hoy la gente no se confunde; los buses que salen de ambos terminales unos dicen “La Palmera Lagos de Chile” y los otros sólo dicen “La Palmera”, pero no ha visto que en el Terminal diga “La Palmera”, años atrás lo decía.

El segundo: Al segundo punto de prueba, no porque cree que el perjudicado ha sido el Terminal de Vicuña Mackenna que desde siempre ha estado ahí, porque los de Lagos de Chile se fueron y dejaron menos buses; el terminal de Vicuña Mackenna usa el nombre “La Palmera” desde hace 30 años, desde que se hizo el terminal allí. Contrainterrogado expone que no sabe si alguna de las dos empresas tiene el nombre “La Palmera” legalmente registrado.

El tercero: Al segundo punto de prueba, no, porque el terminal La Palmera está ubicado en calle Vicuña Mackenna por más de 30 años; la gente está acostumbrada a tomar los buses, los del terminal La Palmera de ultra estación dicen “La Palmera Lagos de Chile” y los de Vicuña Mackenna sólo dicen “La Palmera”. Contrainterrogado declara no saber si alguna de las dos empresas tiene registrado el nombre “Buses La Palmera”. Al tercer punto de prueba, señala no, el perjuicio fue al terminal de Vicuña Mackenna porque muchos se fueron a los buses de Lagos de Chile, los empresarios y dueños de las micros; no ha visto que el Terminal de Vicuña Mackenna tenga expuesto el nombre “La Palmera”.

El cuarto: Al segundo punto de prueba, cree que no, porque el mejor beneficio es el nuevo terminal en que los buses llevan un letrero que dice “La Palmera Lagos de Chile”; sabe qué hace unos 25 a 30 años el terminal de Vicuña Mackenna se conoce con el nombre “La Palmera”; no ha visto que en este terminal tengan un logo que diga “La Palmera”. Contrainterrogado declara que los buses que salen de ambos terminales usan el nombre “La Palmera” en sus carrocerías, la diferencia es que los de ultra estación dicen “La Palmera Lagos de Chile” y los de Vicuña Mackenna dicen “La Palmera”, pero la dueña de



este terminal no tiene relación con la propiedad de los buses; estima que no hay confusión de los usuarios de ambas empresas porque los buses del otro terminal dicen “Lagos de Chile” y los usuarios hacen uso de acuerdo a su destino; no sabe si alguna de las dos empresas tiene legalmente registrado el nombre de “Buses La Palmera”. Al tercer punto de prueba, cree que no ha sido afectado, porque el terminal de Vicuña Mackenna ha disminuido en razón de que varios se han ido al de Lagos de Chile, por lo que la Palmera de Vicuña Mackenna tiene menos buses y se ha beneficiado más los de Lagos de Chile; el hecho que los buses mantengan las mismas leyendas “La Palmera” no perjudica al terminal Lagos de Chile, porque éstos aumentan, hay más buses por lo que aumenta la captación de los usuarios. Contrainterrogado declara que los pasajeros que se transportan en los buses La Palmera del terminal de Vicuña Mackenna no le causan perjuicio a la nueva empresa porque el letrero indica “La Palmera Lagos de Chile” y estos buses nacen de este terminal.

**En cuanto la excepción de falta de legitimación pasiva**

**SÉPTIMO:** Que, la legitimación procesal, es un presupuesto de fondo y de eficacia jurídica de la acción, esencial para acceder a la tutela judicial, y se ha entendido como la posición de un sujeto respecto al objeto litigioso, que le permite obtener una providencia eficaz; es la consideración especial que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto litigioso y, en virtual del cual, exige para que la pretensión procesal pueda ser examinada, en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como parte del proceso.

**OCTAVO:** Que, es tarea del juez determinar en la sentencia, si la situación concreta planteada en la demanda, se encuentra o no amparada por una norma legal. De manera que la legitimación no es un requisito para el ejercicio de la acción, sino para su admisión en la sentencia; es decir, la legitimación tanto activa como pasiva, así como los demás requisitos o condiciones de la acción, serán analizados por el sentenciador al tiempo de resolver el fondo de la cuestión discutida. Así, si no resulta debidamente acreditada la legitimación pasiva se rechazará la demanda porque la acción no corresponde ser ejercitada en contra quien se dirige.

**En cuanto al fondo:**

**NOVENO:** Que, el presente juicio versa sobre solicitud del demandante en cuanto titular de marca “BUSES LA PALMERA” y “TERMINAL BUSES LA PALMERA”, relativa al transporte público y remunerado de pasajeros en la vía



pública, a fin de que la parte demandada cese en el uso de dicha marca e indemnice los perjuicios que su utilización causa a la parte demandante.

**DECIMO:** Al efecto la parte demandante acreditó ser titular de la marca BUSES LA PALMERA y TERMINAL DE BUSES LA PALMERA, mediante certificado de registro 1197780, vigente hasta el 01 de marzo del año 2016 y certificado de registro 1176029, vigente hasta el 01 de marzo de 2026, respectivamente, emanados del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

**DECIMO PRIMERO:** El artículo 19 bis letra D de la Ley de Propiedad Industrial 19.039, dispone que la marca debidamente registrada confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente a utilizarla en el tráfico económico y distinguir sus productos en el mercado. La norma en referencia en su inciso segundo, reconoce al titular de la marca registrada, en este caso SOCIEDAD DE TRANSPORTES, COMERCIAL E INVERSIONES LA PALMERA LIMITADA, el derecho de impedir que cualquier tercero utilice, sin su consentimiento la marca para productos, servicios, establecimientos idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el registro, a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión. Agregando que se presume la confusión si el uso se refiere a una marca idéntica para productos idénticos. Obteniéndose de los certificados incorporados que las marcas fueron concedidas para servicios de transporte masivo para el público en general y transportes de pasajeros.

**DECIMO SEGUNDO:** La parte demandada niega explotar el rubro del transporte público de pasajeros, afirma no ser propietaria de micro bus ni cualquier otro vehículo que realizase transporte público de pasajeros, no emite boletos, sólo se dedica a arrendar andenes a distintos empresarios, siendo estos últimos lo que explotan dichos recorridos.

Para acreditar su defensa incorporó certificado de vigencia y los estatutos actualizados, no objetados de ESCOAS SPA, de la cual resulta ser la gerente general doña María Cecilia Ortega Vásquez, cuyo objeto es servicio de terminal de buses, arriendo de andenes, arriendo de locales comerciales, servicio de encomiendas. En el mismo orden de ideas incorporo tres contratos de arriendo de Adén, firmando como representante de legal de terminal buses la palmera. Como también prueba testimonial consistente en el dicho de cuatro testigos quienes se encuentran contestes en manifestar que el terminal La Palmera de propiedad de la demandada a estado hace más de 30 años en el mismo lugar, calle Vicuña Mackenna 30, observan que dicho terminal no tiene expuesto el nombre de la palmera, que hoy salen buses de dos terminales, unos buses usan el nombre de la palmera y otros buses utilizan el nombre de



La Palmera Lagos de Chile y que salen de ultra estación. Concuerdan que no existe perjuicio para los usuarios como tampoco para buses La Palmera Lagos de Chile, ya que estos últimos han aumentado captando mayor público y que ha sido el terminal de Vicuña Mackenna que ha disminuido por dicha razón.

Prueba de la se concluye encontrase correcta la afirmación de la demandada en orden a que no se dedica al transporte de pasajeros, su actividad se acota al arrendamiento de andenes, lugar que históricamente se ha denominado Las Palmeras, que hoy no exhibe el nombre de la palmeras en esta ciudad.

**DECIMO TERCERO:** El acta notarial de 23 de octubre de 2019, que da cuenta de dos fotografías en la ciudad de Chillán, de un letrero instalado al interior y exterior de terminal buses La Palmera, en calle Francisco Ramírez con Avenida Coihueco, sobre Terminal buses La Palmera y cocinería terminal La palmera, oficio de 6 de noviembre de 2019, emanado de representante legal de radio Onda, da cuenta que doña María Cecilia Ortega Vásquez, en representación de empresa ESCOAS SPA, paga publicidad para el terminal de buses La Palmera. Las facturas adjuntas dan cuenta que el giro es idéntico al mencionado en los estatutos de dicha sociedad. El oficio de la Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la región de Ñuble, registra como representante legal de los terminales de buses denominados La Palmera a doña María Cecilia Ortega Vásquez. Los testigos de la parte demandante reconocen que de antigua data existe el terminal La Palmera de calle Vicuña Mackenna, que los buses se diferencian dado que los nuevos cuentan con letrero La palmera Lagos de Chile y una de las testigos declara que en el terminal de Vicuña Mackenna no existe leyenda que así lo mencione.

**DECIMO CUARTO:** Que, de acuerdo los hechos precedentemente determinados, cabe concluir que la única coincidencia entre las partes es la utilización del vocablo “terminal buses la palmera”, signo que respecto de la demandada no ha quedado acreditado se exhiba mediante letreros u otros similares, en el transporte colectivo de personas, más bien impresiona estar en el recuerdo común de la comunidad que por muchos años utilizó los buses que salían del único terminal Las Palmeras que había en San Carlos, hasta la creación del nuevo servicio establecido por la parte demandante. Luego cabe recalcar que uno se refiere a los andenes y el otro a los buses que efectúan el recorrido, sin que se haya demostrado en autos que sea la empresa demandada la propietaria de la locomoción colectiva y que utilice la marca en disputa con el objeto de efectuar transporte remunerado. Hechos que fuerzan concluir no se



trata de una actividad idéntica y que la acción no fue dirigida en contra de legítimo contradictor.

Ahora bien en el entendido de que el terminal es una recinto complementario al transporte de pasajeros, dicha circunstancia no se ha acreditado induzca a error o confusión, dado que los testigos de ambas partes tienen claro se trata de dos terminales diferentes en cuanto su ubicación.

**DECIMO QUINTO:** Daños y perjuicios, en relación a lo dispuesto en los artículo 106 letra b) y artículo 108 letra b) de la Ley 19.039, no habiéndose acreditado lesión atribuible al actuar de la demandada corresponde el rechazo de la reparación solicitada.

**DECIMO SEXTO:** Que, la prueba fue analizada de acuerdo a las reglas de la sana crítica como ordena el artículo 111 de la Ley 19.039.

Respecto de la fotografía de pase adulto mayor no resulta idónea para desvirtuar las conclusiones precedentes.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial 19.039 y artículos 144, 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, SE DECLARA:

I.- Que, se rechaza la demanda interpuesta con fecha 5 de julio de 2019 por don Raúl Antonio Gaete Lara y don Juan Enrique Caro Quezada, en representación de Transportes comercial e inversiones La Palmera Limitada en contra de empresa ESCOAS SPA, representada por doña María Cecilia Ortega Vásquez, todos ya singularizados.

II.- Que, no se condena en costas a la demandante, por estimar ha tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

**ROL C-533-2019.**

Dictada por doña **Claudia Andrea Vergara Pérez**, Juez Titular del Juzgado de Letras de San Carlos.



Se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. San Carlos, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve.

