

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 6º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-13809-2022
CARATULADO : ALIMENTOS SAN MARTIN SPA/AREAS S.A.
CHILE LTDA.

Santiago, veintitrés de Abril de dos mil veinticuatro

V I S T O S

Que, con fecha 25 de noviembre de 2022, comparecen Andrés Astudillo Sotelo y Juan Pablo de la Jara Andrews, abogados, domiciliados en Alonso de Córdova N°5.900, oficina N°302, comuna de Las Condes, mandatarios judiciales de la sociedad Alimentos San Martín SpA, del giro gastronómico, representada legalmente por Rafael Salgado Salgado, ingeniero comercial, y Guillermo Mackenna Rueda, abogado, todos domiciliados para estos efectos en Avenida El Bosque Norte N°177, oficina N°602, comuna de Las Condes, e interponen demanda de cese de actividad ilícita; condenatoria y de indemnización de perjuicios por lesión a los Derechos de Propiedad Intelectual y Competencia Desleal en contra de la sociedad Áreas S.A. Chile Limitada, del giro gastronómico, representada legalmente de forma separada e indistinta por Sergio Orrego Flory y Oscar Cocera Cruz, ignoran profesión u oficio, todos domiciliados en Aeropuerto Arturo Merino Benítez s/n, Rotonda Oriente. Segundo nivel, oficina B203-236, comuna de Pudahuel, y en Av. Andrés Bello N°2711, piso 16, comuna de Las Condes.

Fundan su demanda en que Alimentos San Martín SpA, es una empresa que agrupa y administra una cadena de 15 restaurantes que posee el holding AB Group, dentro de los cuales se encuentra el restaurante de comida peruana La Nacional, teniendo el derecho exclusivo para otorgar franquicias comerciales para su operación como local de venta al público bajo la marca, nombre comercial, frases publicitarias, diseños, emblemas, isotipos, logotipos y otros signos que identifican y son parte de “La Nacional”, bajo un Sistema de Franquicia y Método Operativo que ha desarrollado para estos efectos y, por su parte, la demandada Áreas S.A. Chile Limitada es una sociedad dedicada a operar restaurantes en aeropuertos de México y Santiago de Chile, a través de marcas propias y de terceros en calidad de franquiciado.

Agregan que en virtud de las relaciones comerciales entre las partes del presente juicio que se remontan al año 2017 y tras dos años de negociaciones, durante las que se entregaron a la demandada una serie de antecedentes e información respecto a la operación del restaurante La Nacional, marketing, gestión y diseño de su marca, mediante comunicaciones electrónicas de fechas 8 y 12 de octubre de 2021, acordaron un contrato de franquicia, estableciendo como objeto el “abrir y operar” un restaurante, bajo la marca “La Nacional”, para la venta de los productos que el Franquiciante autorizara, en una relación “no societaria”.

Añaden, que en dicho acuerdo se autorizó a la contraria para utilizar el decorado contenido en el Manual de Operaciones (cláusula Sección III, C y G), los insumos establecidos por el Franquiciante, el diseño y equipamiento (cláusula Sección V, B); se estableció la obligación de proporcionar programas de entrenamiento y procedimientos de operación (cláusula Sección V, D y E), junto con asesoría en comercialización (cláusula Sección VI, A); se obligó el Franquiciado, junto a sus accionistas y socios, a no operar otro restaurante con “un concepto que sea igual o sustancialmente similar al negocio llevado a cabo en este contrato” (cláusula Sección XI, A. 2); se acordó, como causal de término, el que el Franquiciado no consiguiera el local dentro de los 30 días siguientes a su celebración, o no lograra poner en marcha el local de franquicia dentro de los 3 meses (cláusula Sección XII, B. 2 y 3), dejándose constancia de que ello daría derecho a la Franquiciante a obtener el reembolso de los “daños, costos y gastos en que incurrió” (cláusula Sección XII, C. 1), debiendo, de inmediato, de dejar de utilizar los métodos asociados al nombre La Nacional, así como



Foja: 1

los secretos comerciales, manuales de operación, símbolos o sistemas que formen parte del “Sistema La Nacional” o que sean usados en la operación de la Franquicia (cláusula Sección XII, C. 2).

Refieren que, habiendo avanzado aproximadamente en un 90% de la ejecución de las obras, con fecha 16 de diciembre de 2021, Oscar Cocera informó por correo electrónico a Rafael Salgado, que el Aeropuerto habría adoptado nuevos lineamientos respecto al tipo de comida que debía ofrecer el restaurante licitado, ya que buscaban una carta centrada en comida chilena y no peruana, señalando expresamente que “es preferible no continuar con el proyecto porque la oferta que quiere el aeropuerto no se ajusta a su marca (de La Nacional). Consecuentemente, sacaremos toda señalética relacionada con la marca de La Nacional en las próximas semanas para su tranquilidad”.

Aseveran que, sin perjuicio del incumplimiento al contrato de franquicia celebrado entre las partes, conflicto que está siendo conocido en sede arbitral, es del caso que la demandada continuó con la ejecución de las obras en el Aeropuerto, utilizando sin autorización la imagen, paleta de colores, tipo de mobiliario, emplazamiento del mobiliario y cocina, carta y planimetría de propiedad de La Nacional, modificando únicamente el nombre del restaurant a ANKA, situación que se mantiene hasta el día de hoy, y ha implicado la operación y funcionamiento del establecimiento comercial “ANKA”, utilizando la propiedad y creaciones intelectuales creadas por su representada y proporcionadas transitoriamente para el solo objeto de ejecutar el contrato de franquicia que, finalmente, la misma demandada terminó intempestiva e injustificadamente.

Alegan que Áreas S.A. Chile Limitada ha utilizado el esfuerzo creativo y comercial de su representada, en provecho propio e ilegítimo, sin contar con ninguna autorización para ello, ofreciendo acreditar que ANKA es un restaurante de comida peruana, al igual que La Nacional, lo que demostraría que la “excusa” dada por la demandada para poner término al contrato de franquicia carece de veracidad y que, el verdadero objetivo de ésta tras la celebración de dicho contrato fue la de apropiarse y aprovecharse indebidamente del know how o activo intangible de propiedad de la demandante, referente tanto a la parte estratégica como a la parte operativa y técnica de la organización, y que, en definitiva agrupa los conocimientos que han llevado al éxito de la explotación de La Nacional como restaurante, haciendo uso del mismo sin la autorización correspondiente y de forma perjudicial para su representada, prestándose para que el público consumidor se vea inducido a error o engaño respecto a la procedencia empresarial de los productos y servicios ofrecidos por ANKA.

En cuanto al derecho, luego de invocar e interpretar los artículos 1º, 18 y 19 de la Ley N° 17.366, y discurrir sobre la copia, imitación o uso no autorizado de derechos de propiedad intelectual, aseveran que la demandada ha incurrido en diversos actos que vulneran la propiedad intelectual de su representada, ya que sus conductas implican una sumatoria de comportamientos de imitación de creaciones intelectuales ajenas, lo que determina un aprovechamiento ilícito de todo el trabajo creativo de Alimentos San Martín SpA., actos consistentes en ocupar la misma arquitectura y paleta de colores, porque los restaurantes La Nacional y Anka, ofrecen comida peruana, tienen la misma imagen, tipo de mobiliario, emplazamiento del mobiliario y cocina y planimetría, lo que ofrecen acreditar.

En seguida, insisten en que la demandada ha incurrido en conductas contrarias a la legislación de propiedad intelectual regulada por la Ley N°17.336, específicamente en la contemplada en su artículo N° 79 letra a), y precisan, además, que las actividades infractoras en que ha incurrido la demandada contemplada en el son susceptibles de la acción civil artículo 85 B de ese cuerpo legal.

A continuación, invocan el Convenio de París sobre Protección a la Propiedad Industrial, la Ley N° 20.169, específicamente sus artículos 2º, 3º y 4º, doctrina y jurisprudencia al respecto, razonan en relación a la competencia desleal, concepto, conductas constitutivas y consecuencias de ella, alegan que las situaciones materia de este libelo deben ser combatidas por ambas acciones, ya que se refieren, en parte, a infracción a los Derechos de Autor de su representada, y por otra, a conductas contrarias a la buena fe o a la ética mercantil tendientes a desviar clientela desde un agente hacia otro; sostienen que es posible considerar el enriquecimiento injusto como fuente de la obligación de restituir los beneficios obtenidos como consecuencia de la



Foja: 1

conducta desleal, recordando que la acción deducida pretende la declaración de responsabilidad infraccional, por haber incurrido la demandada en un ilícito, transgrediendo una norma prohibitiva que protege y garantiza la exclusividad de un bien, la propiedad intelectual y, finalizan refiriendo que el artículo 85 E de la Ley N°17.336, establece una regla especial, distinto a la regla de la responsabilidad contractual o extracontractual, y en concordancia de los criterios doctrinales del reembolso de la ganancia injusta, pues luego de establecer, en el inciso 1º, que el titular tiene derecho a exigir como pago el valor legítimo de venta al detalle de los bienes sobre los que recae la infracción, en su inciso 2º dispone que: “El tribunal podrá, además, condenar al infractor a pagar las ganancias que haya obtenido, que sean atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas al calcular los perjuicios”.

Concluyen, en virtud de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 3, 18, 79, y 85 B de la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual; artículos 1, 2, 3, y siguientes de la ley 20.169 que regula la Competencia Desleal, artículos 2.314; 2.315; 2.316; 2.317 y 2.333 del Código Civil y lo prescrito en los artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, artículo 10 bis N°2 del Convenio de París, y demás normas legales y reglamentarias pertinentes, solicitando tener por interpuesta demanda por actos de Competencia Desleal y por lesión a la Propiedad Intelectual de su representada en contra de la demandada y que en definitiva se declare:

1. Que se acoge la demanda en todas sus partes;
2. Que la demandada ha lesionado los derechos de Propiedad Intelectual de su representada y ha cometido actos de Competencia Desleal que buscan desviar clientela de ella;
3. Condenándose a la demandada a:
 - 3.1. Cesar en los hechos específicos señalados en la demanda y calificados de infracción a la propiedad intelectual y competencia desleal;
 - 3.2. A no usar en el futuro, apariencias distintivas idénticas y/o similares a la que utiliza La Nacional o que contenga sus elementos principales;
 - 3.3. Al pago de los posibles daños y perjuicios causados a su representada cuya naturaleza y monto deberán determinarse en juicio diverso, conforme a la reserva de derechos que se realiza en el primer otrosí del folio esta presentación;
 - 3.4. A publicar la sentencia condenatoria en el diario “El Mercurio” de Santiago;
 - 3.5. Al pago de costas de esta causa;
4. O bien, a lo que el Tribunal considere corresponda en derecho, conforme al mérito del proceso.

Que, con fecha 17 de enero de 2023, se realizó la audiencia de contestación y conciliación, oportunidad en que la parte demandada contestó mediante minuta escrita, cuyos términos se refieren a continuación. Además, se llamó a las partes a conciliación, sin resultados.

En su contestación del folio 12, la parte demandada, solicita el rechazo de la demanda, aseverando que carece de asidero jurídico y económico, negando, además, haber desplegado conducta alguna constitutiva del tipo general de competencia desleal dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Competencia Desleal, pues ha actuado siempre de acuerdo a la buena fe y ética mercantil, ni de alguno los tipos específicos contemplados en el artículo 4 de la referida Ley, toda vez que no se ha aprovechado de la reputación ajena, ni menos ha utilizado elemento alguno tendiente a inducir a error a los consumidores.

Asimismo, niega haber incurrido en infracción a norma de propiedad intelectual alguna.

En relación a los hechos, sostiene que el contrato de franquicia invocado por la parte demandante no existe, pues nunca llegaron a concretarse las condiciones conversadas preliminarmente al efecto; que aquella nunca le envió el Manual de Operaciones que guiaría el diseño y estructura del restaurante; que ante la casi nula colaboración y negligencia de la demandante durante la negociación, y ante la inminente apertura del aeropuerto, decidió avanzar con la creación de su propio restaurante bajo concepto original y propio.

A continuación, alega, en primer lugar, en carácter de excepción perentoria, que no existe claridad respecto de la acción judicial que se está ejerciendo en estos autos ¿competencia desleal o infracción a la propiedad intelectual? Ello porque ambas



Foja: 1

pretensiones se deducen de forma paralela, acumulativa e indistinta sin precisar la concurrencia de sus requisitos, ni mucho menos señalar las normas y el tipo normativo específico que le imputa; en segundo lugar, en carácter de excepción perentoria, la falta de uno o más requisitos para que la acción por competencia desleal pueda prosperar, toda vez que la demandante y Áreas Chile no compiten en un mismo mercado ni en términos de clientela o consumidores, y mucho menos participan geográficamente del mismo mercado pues las partes de autos no son competidores; en tercer lugar, en carácter de excepción perentoria, la falta de uno o más requisitos para que la acción por competencia desleal pueda prosperar, pues no existe conducta contraria a la buena fe o a las costumbres comerciales que por medios ilegítimos persiga desviar clientela de Alimentos San Martín SpA; y en cuarto lugar, en carácter de excepción perentoria, la inexistencia de infracción a la ley de propiedad intelectual, pues no hay infracción a los derechos de autor de Alimentos San Martín SpA. y las propuestas de restaurantes son diferenciabiles.

Concluye, insistiendo en que la demanda interpuesta por Alimentos San Martín SPA carece de cualquier tipo de fundamento fáctico, jurídico y económico, razón por la cual la demanda debe ser rechazada en todas sus partes, pues de su simple lectura no es posible determinar cuáles son los hechos específicos en que se funda, las imputaciones o como dichos hechos configurarían una hipótesis de competencia desleal o de vulneración a las normas sobre propiedad intelectual.

Que, con fecha 19 de enero de 2023, se recibió la causa a prueba, por el término legal, rindiéndose la que rola en autos.

Que, con fecha 9 de junio de 2023, se modificaron los puntos 1 y 3 de la interlocutoria de prueba.

Que, con fecha 13 de diciembre de 2023, se citó a las partes a oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O

EN CUANTO A LAS TACHAS

PRIMERO: Que, con fecha 7 de agosto de 2023 (folio 76), la parte demandante tacho a los testigos Aldo Hernán Lillo Valdivia y Waldo Antonio Ramos Fuentes por la causal del N°5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, fundada en que aquellos han señalado ser trabajadores de la parte demandada, quién los presenta en juicio;

SEGUNDO: Que la inhabilidad contemplada en el número 5 del artículo 358 precitado, recae sobre los trabajadores y dependientes de la parte que los presenta para valerse de aquellos en juicio, entendiéndose por el legislador que aquella situación podría minar la debida independencia del testigo. Sin embargo, el derecho laboral contempla una serie de restricciones y sanciones para el caso que se produzca una presión indebida que oriente su declaración en el sentido que interesa a quién lo presenta en juicio, razones que conducirán al rechazo de la tacha interpuesta pues dichos testigos se encuentran en una situación de poder declarar libremente.

EN CUANTO AL FONDO

TERCERO: Que negadas por parte de la demandada la existencia del contrato de franquicia invocado por la parte demandante, así como el hecho de haber desplegado conductas constitutivas del tipo general de competencia desleal dispuesto en el artículo 3 de la Ley 20.169, de alguno de los tipos específicos contemplados en el artículo 4 de la referida Ley, o de infracción de las normas relativas al derecho de propiedad intelectual, correspondió a la parte demandante acreditar dichas circunstancias;

CUARTO: Que con tal fin la demandante acompañó en el segundo otrosí del folio 45, 1) Cadena de correos electrónicos de fechas 14 de diciembre de 2020, 31 de marzo y 26 de julio de 2022, asunto “La Nacional”, entre Marcelo Soto [msotoh@wsya.cl], Macarena Orellana [morellana@grupoarquitectos.com], Oscar Cocera Cruz [oscar.cocera@areas.com]; Rafael Salgado [rsalgado@asmchile.com] y otros, con el adjunto denominado “Presentación La Nacional.pdf”; 2) Cadena de correos electrónicos de fechas 14 y 17 de diciembre de 2020, 20 y 31 de marzo y 26 de julio de 2022, asunto “La Nacional”, entre Marcelo Soto [msotoh@wsya.cl], Macarena Orellana [morellana@grupoarquitectos.com], Oscar Cocera Cruz [oscar.cocera@areas.com]; Rafael Salgado [rsalgado@asmchile.com] y otros, con el adjunto denominado “LA NACIONAL LOS DOMINICOS_PLANTA_08-05- 19.pdf”; 3) Impresión de página web <http://areaschile.cl/anka.html>, realizada con fecha 01 de julio de 2023; 4) Cadena



Foja: 1

de correos electrónicos de fechas 14 de junio de 2021 y 08 de marzo de 2023, asunto “La Nacional Aeropuerto”, entre Marcelo Soto [msotoh@wsya.cl], Macarena Orellana [morellana@grupoarquitectos.com] y otros, con los adjuntos denominados “A00 - VISTAS 3D.pdf; A02-0 – PLANTA DE ARQUITECTURA.pdf; A02-3 - PLANTA DE PAVIMENTOS.pdf; A02-4 - PLANTA CIELO REFLEJADO.pdf; A02-5 - PLANTA REVESTIMIENTOS.pdf; A02-0 - PLANTA DE ARQUITECTURA.dwg”; y 5) Impresión de la página web <https://qrco.de/bblHm0>, realizada con fecha 01 de julio de 2023; en el primer otrosí del folio 62, 6) copia de cadena de correos electrónicos de fechas 08 y 12 de octubre de 2021, asunto “RE:Desarrollo Contrato Franquicia La Nacional para AREAS”, entre Oscar Cocera Cruz [oscar.cocera@areas.com] y Rafael Salgado [rsalgado@asmchile.com], con adjunto; y 7) copia de correo electrónico de fecha 16 de diciembre de 2021, asunto “Areas”, enviado por Oscar Cocera Cruz [oscar.cocera@areas.com] y Rafael Salgado [rsalgado@asmchile.com]; y en el primer otrosí del folio 77, 8) Cadena de correos electrónicos de fecha 01 y 02 de septiembre de 2021, asunto “aeropuerto”, entre Oscar Cocera Cruz [oscar.cocera@areas.com] y Rafael Salgado [rsalgado@asmchile.com], con copia a don Waldo Ramos Fuentes [waldo.ramos@areas.com], doña Paola Veliz [paola.veliz@areas.com], don Daniel Saldaño [daniel.saldano@areas.com] y don Aldo Hernán Lillo Valdivia [aldohernan.lillo@areas.com], entre otros; 9) Cadena de correos de fecha 04, 15, 25 y 26 de octubre de 2021, asunto “LN AEROPUERTO”, entre Oscar Cocera Cruz [oscar.cocera@areas.com], Rafael Salgado [rsalgado@asmchile.com], Paola Veliz [paola.veliz@areas.com], Aldo Hernán Lillo Valdivia [aldohernan.lillo@areas.com] y Fabian Silva Riquelme [fsilva@asmchile.com], con copia a don Waldo Ramos Fuentes [waldo.ramos@areas.com] y don Daniel Saldaño [daniel.saldano@areas.com], entre otros, con adjuntos; 10) Cadena de correos de fecha 04 de octubre de 2021, asunto “coordinación”, entre Aldo Hernán Lillo Valdivia [aldohernan.lillo@areas.com] y Fabian Silva Riquelme [fsilva@asmchile.com], con copia a don Daniel Saldaño [daniel.saldano@areas.com], entre otros; 11) Acta de la declaración otorgada por don Aldo Hernán Lillo Valdivia con fecha 28 de junio de 2023, en el juicio arbitral seguido por las mismas partes ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, rol CAM 5359-2022; y 12) Correo electrónico de fecha 29 de abril de 2019, asunto “Proyecto Nueva Terminal Internacional”, enviado por don Oscar Cocera Cruz [oscar.cocera@areas.com] a don Rafael Salgado [rsalgado@asmchile.com].

QUINTO: Que la prueba instrumental referida en el numeral anterior, salvo los instrumentos de los números 3, 5 y 11, a los que no cabe asignarles valor probatorio en autos por tratarse de impresos que no dan cuenta de persona alguna responsable de su emisión, es insuficiente para el fin anotado en los numerales anteriores, toda vez que no permiten tener por cierta la celebración y estipulaciones del contrato de franquicia invocado en la demanda, cuyo borrador se adjuntó al correo electrónico del viernes, 8 de octubre de 2021, documento número 6 del considerando anterior, ni contienen referencia alguna ni dan cuenta de antecedentes que permitan inferir la existencia de las conductas atribuidas a la parte demandada, en orden a desviar clientela por medio de actos contrarios a la buena fe o a las buenas costumbres, configurativas de alguno de los tipos general o específicos de competencia desleal contemplados en los ya referidos artículos 3 y 4 de la Ley 20.169.

SEXTO: Que dicha instrumental es igualmente insuficiente para tener por acreditada en autos la utilización atribuida a Áreas S.A. Chile Limitada del esfuerzo creativo y comercial de la actora “en provecho propio e ilegítimo, sin contar con ninguna autorización para ello” y que el “verdadero objetivo de ÁREAS S.A. CHILE LIMITADA...fue la de apropiarse y aprovecharse indebidamente del know how o activo intangible de propiedad de la demandante, referente tanto a la parte estratégica como a la parte operativa y técnica de la organización, y que, en definitiva agrupa los conocimientos que han llevado al éxito de la explotación de La Nacional como restaurante”.

SEPTIMO: Que, así las cosas, no habiéndose agregado por la parte demandante antecedentes probatorios idóneos para acreditar la configuración de los hechos ilícitos en que se funda la demanda, a saber, el uso no autorizado de activos Protegidos por Derechos de Autor de la actora, en infracción a lo dispuesto en el artículo 79 letra a) de la Ley N°17.336, y los actos precisos de la demandada que la actora califica de



«RIT»

Foja: 1

competencia desleal y que consisten en su concepto en “un conjunto de acciones que pretenden la desviación de clientela a través actos que imitan no sólo imágenes, expresión de ideas y creaciones...sino que incluso la estructura de sus presentaciones comerciales”, solo cabe rechazar la demanda de lo principal del folio 1, en todas sus partes.

OCTAVO: Que los restantes antecedentes probatorios instrumentales allegados al proceso en los folios 31, 33, 34 y 36, así como la testimonial rendida en el folio 76, no agregan mayores antecedentes que desvirtúen lo razonado y concluido en los considerandos precedentes.

Por estas consideraciones, mérito de autos y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1º, 18, 19, 79, 85 B y 85 E de la Ley N°17.366; 2º, 3º, 4º12º y 21º de la Ley N°20.169; 2.314; 2.315; 2.316; 2.317 y 2.333 del Código Civil; y lo prescrito en los artículos 254, 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se resuelve:

- 1.- Que no ha lugar a las tachas;
 - 2.- Que no ha lugar a la demanda de fecha 25 de noviembre de 2022, en todas sus partes; y,
 - 3.- Que se condena en costas a la parte demandante.
- Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.
Rol N°13809-2022

Dictado por Rommy Müller Ugarte, Juez Titular.
Autoriza María Moya Gúmera, Secretaria Subrogante.

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



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

Código: MHXCXNKHYHD