

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 13° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-2370-2022
CARATULADO : MUÑOZ/FIGUEROA

Santiago, seis de Agosto de dos mil veinticuatro

VISTOS:

A **folio 1**, con fecha 28 de marzo de 2022, comparece Alexander Mühlenbrock Reyes, abogado, en representación de **Vilma Alejandra Muñoz Bravo**, domiciliada en Isidora Goyenechea N°3000, piso 23, comuna de Las Condes, quien deduce demanda de cese de la actividad ilícita por infracción a la ley 19.039 y 19.996 sobre propiedad intelectual e industrial y aplicación de multas e indemnizaciones en contra de **Ricardo Figueroa Bravo**, desconoce profesión u oficio, domiciliado en Juan Esteban Montero N°5865, comuna de Las Condes.

Explica que su representada es una empresaria chilena, dedicada a la gestión inmobiliaria, cuyo objetivo principal es brindarle un servicio integral a sus clientes, que le permita tomar la mejor decisión al momento de iniciar un proyecto. Cuenta con un equipo de profesionales con amplio conocimiento en el rubro inmobiliario, lo que le permite ofrecerles a sus clientes una atención y asesoría personalizada como se requiere hoy en día.

Refiere que, con su marca ABC PROPIEDADES Muñoz Bravo & Asociados busca proporcionar a personas naturales y jurídicas un servicio de calidad, con el fin de generar la confianza y que sea asiduos adquirentes (sic) de los servicios de la marca comercial. En ese orden de ideas, siempre ha sido esencial para su representada asegurar un buen funcionamiento y mantener una imagen que entregue confianza y seguridad a sus clientes.

Indica que, con el pasar del tiempo se hizo evidente que esta imagen debe ser mantenida en varios frentes, recomendaciones, el “boca en boca” de los clientes, pero la más importante de todas es la imagen que se proyecta en redes sociales y plataformas electrónicas. De esta forma siempre se afronta a la comunidad, a los clientes y a los prospectos que revisan redes sociales e internet para así, como el paso de tiempo, mejorar y mejorar los productos y servicios entregados.

Así, y en cumplimiento de toda la normativa legal vigente y que se enmarca de manera particular en la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, su representada solicitó con fecha 23 de noviembre de 2017 al Instituto de Propiedad Industrial, le



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

Código: ECYLXPJNXPF

otorgara la concesión del registro de marca ABC PROPIEDADES MUÑOZ BRAVO & ASOCIADOS, para identificar servicios y productos de la clase 36 del Clasificador Internacional de Niza, y en particular, aquellos relativos “...*Corretaje de bienes inmuebles*.” El signo solicitado, fue publicado en el Diario Oficial con fecha 11 de diciembre de 2017, transcurriendo el plazo legal de 30 días hábiles que prescribe la Ley. Así, el director de INAPI aceptó a registro la marca comercial y concedió la misma por resolución de fecha 5 de noviembre de 2018 a Vilma Alejandra Muñoz Bravo, bajo el N° 1284021.

Asegura que el demandado, sin ningún tipo de autorización hace uso de una marca de similares características para distinguir sus servicios: “ABC1 PROPIEDADES”.

Afirma que la similitud fonética es exacta. Asimismo, la demanda ha adquirido un dominio que también expresa similitud fonética con la marca de su representada: <https://www.abc1propiedades.cl/>, en circunstancias que el dominio de su mandante es <https://www.abcpropiedades.cl>

Resalta que la demandada no posee facultades expresas por parte de su mandante para hacer uso de la marca comercial a través de la cual explota sus servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 28, letras A) y B), de la LPI.

Indica que resulta clara la vinculación e identidad que existe entre la marca de su representada y el signo utilizado por el competidor que debe entenderse que son relativos a soluciones inmobiliarias en general, con identidad similar a la usada por su mandante, como se puede observar de las propias páginas web.

Manifiesta que, existiendo una identidad gráfica entre los signos, se cumple cabalmente la presunción de confusión que establece el inciso 3° del Art. 19 bis D, y que habilita a oponerse al uso que el Demandado viene haciendo del signo, sin el consentimiento de su mandante.

Por lo anterior, previas citas legales, solicita tener por interpuesta demanda de infracción de derechos de propiedad industrial, de conformidad a las reglas del juicio sumario, acogerla en todas sus partes, y, en definitiva:

1. Declarar que Ricardo Figueroa Bravo ha lesionado los derechos de propiedad industrial de los cuales es titular Vilma Alejandra Muñoz Bravo al ofrecer productos con una imagen gráficamente igual a la marca de su representada, ya registrada ante el Instituto de la Propiedad Industrial bajo el N°1284021.

2. Ordenar a Ricardo Figueroa Bravo el cese de todos aquellos actos que importen una infracción a los derechos de propiedad industrial de los que es titular



Vilma Alejandra Muñoz Bravo y, en particular, la oferta de productos con una imagen gráficamente similar a la marca de su representada.

3. Ordenar la publicación de la sentencia condenatoria o, en subsidio, un extracto de ella que el Tribunal estime pertinente, a costa de la Demandada, de acuerdo a la letra d) del artículo 106 de la LPI, mediante anuncio en un diario de circulación nacional, a elección del Demandante.

4. A pagar una multa de 25 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales, prevista en el artículo 28 de la Ley N° 19.039, o la que el Tribunal se sirva fijar.

5. Condenar en costas a Ricardo Figueroa Bravo.

6. Condenar por indemnización de daños y perjuicios a Ricardo Figueroa Bravo por el monto de \$50.000.000.- (cincuenta millones) de pesos.

A **folio 42**, con fecha 19 de octubre de 2023, se notificó la demanda a Ricardo Figueroa Bravo.

A **folio 50**, con fecha 26 de octubre de 2023, se lleva a cabo la audiencia de contestación y conciliación y el demandado contesta la demanda.

Expone que se desempeña como corredor de propiedades independiente desde hace más de 10 años. Con la finalidad de promocionar y ofrecer sus servicios, el año 2012 creó la marca extraregstral o de hecho “ABC1 PROPIEDADES”.

Explica que el motivo de la elección “ABC1 PROPIEDADES” tiene que ver con la idea que evoca, ya que la expresión “ABC1” indica un segmento socioeconómico conformado por los estratos alto y medio-alto, en conjunto con la expresión “PROPIEDADES”, que indica y describe directamente el rubro en que opera, esto es, el corretaje de propiedades. De esta manera, la expresión “ABC1 PROPIEDADES” transmitía la idea de que se trata de un servicio de corretaje de propiedades para los estratos altos y medio altos de nuestro país.

Adicionalmente, para publicitar sus servicios, creó el logo y, el 13 de octubre de 2012, registró el nombre de dominio abc1propiedades.cl, en donde alojó su página web, que lucía conforme la foto que incorpora en la página 3 del escrito, el año 2014. También, creó una página de Instagram con el nombre @Inmobiliriaabc1, en donde publicaba rara vez algunas propiedades en arriendo o en venta, siendo su canal de venta principal la página web ya mencionada.

Refiere que ofreció sus servicios con la marca de hecho “ABC1 PROPIEDADES” de forma pacífica desde el año 2012, desconociendo la existencia de la marca “ABC PROPIEDADES Muñoz Bravo & Asociados”, que fue registrada el año 2018 según figura en los registros de INAPI. En otras palabras, las expresiones “ABC1 PROPIEDADES” y “ABC PROPIEDADES Muñoz Bravo & Asociados” coexistieron en el mercado de corretaje de propiedades por al menos 4



años, sin que se haya presentado alguna vez una situación de confusión por los consumidores, algún reclamo de parte de algún cliente, e incluso las partes nunca coincidieron en la venta o arriendo de una propiedad, cuestión usual en el rubro ya que prácticamente no se pacta la exclusividad con las corredoras.

Así, manifiesta que las marcas convivieron pacíficamente por 4 años aproximadamente, hasta que el 28 de febrero del año 2022 recibió un correo electrónico de parte del estudio de abogados “MUK” que representa a la demandante en estos autos, por el cual le informaron la existencia de la marca registrada “ABC PROPIEDADES Muñoz Bravo & Asociados”, mixta, clase 36, Reg. N°1284021, y le solicitaron cesar en el uso de *“cualquier marca comercial que tenga similitud fonética y gráfica con la marca ABC PROPIEDADES”* con la finalidad de evitar la presentación de acciones judiciales.

Afirma que, frente a este correo tan amenazante, sin reconocer ningún tipo de infracción a los derechos marcarios de la demandante, y con la única intención de evitarse un juicio en que no quería estar involucrado, optó por dejar de utilizar la expresión “ABC1 PROPIEDADES” para ofrecer sus servicios. Para lo anterior, solicitó a NIC Chile el 8 de marzo de 2022 la eliminación del nombre de dominio abc1propiedades.cl, que fue definitivamente eliminado el 8 de abril de 2022. También, eliminó la página de Instagram @Inmobiliariaabc1, y dejó de operar definitivamente con la expresión “ABC1 PROPIEDADES”, tanto en el mercado físico como virtual.

Indica que, sin perjuicio de las acciones que tomó para evitar conflictos y sin mediar ninguna comunicación adicional de parte de la demandante, la actora presentó la demanda que originó estos autos a fines de marzo de 2022.

Alega que la demanda carece de fundamento pues la contraparte pretende ignorar que los derechos exclusivos y excluyentes recaen sobre su marca registrada en la forma que se ha conferido; que las expresiones en parangón no son idénticas ni confusamente similares, lo que nos lleva a descartar cualquier riesgo de confusión para los consumidores; y, además, que creó la marca extraregstral “ABC1 PROPIEDADES” el año 2012, es decir 6 años antes del registro de la marca que motiva la presente acción, lo que permite descartar fundadamente cualquier uso malicioso o doloso y, como si lo anterior fuera poco, decidió de dejar de usar su marca para evitar problemas judiciales con la actora.

Precisa que la marca invocada por la demandante de autos es una marca de tipo mixta, es decir, se encuentra indisolublemente ligada a un logotipo. Es más, la marca fue concedida expresamente por INAPI con protección al conjunto y no sobre sus elementos aisladamente considerados. Así, lo que tiene protección marcaria es la expresión completa “ABC PROPIEDADES Muñoz Bravo &



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

Código: ECYLXPJNXPF

Asociados” en conjunto con su respectiva etiqueta, mas no sus elementos aisladamente considerados. Es decir, la actora no tiene derechos marcarios sobre la expresión “ABC”, ni “PROPIEDADES”, ni “MUÑOZ”, o “BRAVO” y “ASOCIADOS”, sino que sobre el conjunto, por expresa indicación de la autoridad marcaria.

Por lo anterior, arguye que la actora no puede pretender extender sus derechos marcarios hasta el punto de atravesar el límite de protección establecido por la propia autoridad marcaria, con el propósito de apropiarse de cada uno de los elementos que componen su marca y sostener que se están infringiendo sus derechos marcarios por la coincidencia en algunos segmentos que fueron declarados expresamente sin protección individualmente considerados.

Añade que las marcas en pugna solo comparten el segmento denominativo “ABC” y “PROPIEDADES”, coincidencias que resultan a todas luces insuficiente para dar por establecida una infracción de marca en los términos del artículo 19 bis D de la Ley de Propiedad Industrial. La comparación entre las marcas en conflicto no puede ni debe basarse únicamente en un par de segmentos, considerando que ello implicaría restar del análisis todos los elementos adicionales que les otorgan una fisonomía e identidad propia, que permite diferenciarlas adecuadamente en el tráfico comercial y, además, significaría obviar la indicación de la autoridad marcaria sobre la forma en que confirió protección a la marca que motiva esta acción.

Manifiesta que, al confrontar las marcas de esta manera, es posible observar claramente sus diferencias:

1) Diferencias en la denominación: la marca extrarregistral que utilizaba corresponde a la denominación “ABC1 PROPIEDADES”, mientras que la denominación de la marca que origina esta acción es “ABC PROPIEDADES MUÑOZ BRAVO & ASOCIADOS”. En este sentido, cabe destacar que solo comparten los segmentos “ABC” y “PROPIEDADES” y, la similitud fundada en esta circunstancia es sumamente débil toda vez que el primer elemento de la expresión que usaba mi mandante no es “ABC” sino que “ABC1”, y en segundo lugar, la expresión “PROPIEDADES” es indicativa y descriptiva del rubro en que operan las partes y, por tanto, es no es susceptible de protección en los términos de la causal de irreregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la Ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial.

2) Diferencias fonéticas: la expresión que usaba se pronuncia como “A-B-C-UNO PRO-PIE-DA-DES”, mientras que la marca de la actora como “A-B-C PRO-PIE-DA-DES MU-ÑOZ BRA-VO Y A-SO-CIA-DOS”, siendo manifiestos sus elementos adicionales, que le dan distinta extensión y sonoridad.



3) Diferencias en la tipografía: la marca que usaba presenta una tipografía recta en letras mayúsculas gruesas, mientras que la marca fundante de esta acción presenta una tipografía cursiva, delgada y que hace un juego entre mayúsculas y minúsculas.

4) Diferencia en la paleta de colores: la expresión que usaba presenta una paleta de colores azul, negro y blanco. Luego, la marca “ABC PROPIEDADES MUÑOZ BRAVO & ASOCIADOS”, en colores rojo oscuro y negro.

5) Diferencias en los elementos figurativos: la marca que usaba se encontraba sobre un dibujo similar al eje de un plano cartesiano, mientras que la marca de la actora no tiene dibujos asociados.

6) Diferencias conceptuales: este punto es sumamente relevante, ya que el hecho de que la expresión “ABC1 PROPIEDADES” contenga el segmento “ABC1”, indica y evoca directamente el grupo socioeconómico al que apuntaba en su proyecto, siendo “ABC1” un concepto público y notoriamente conocido para indicar un estrato socioeconómico alto en nuestro país. Por su parte, la expresión “ABC”, contenida en la marca de la actora, no transmite la misma idea ya que corresponden a las primeras letras del abecedario.

En esta línea, menciona que para realizar el análisis comparativo de los signos no es factible desmembrar la expresión “ABC” y “1” como si fueran palabras aisladas, ya que la percepción del público consumidor se produce sobre el conjunto “ABC1”, que tiene una significación propia y se aleja totalmente de la palabra “ABC”.

Reclama que es implausible que exista riesgo de error o confusión entre los signos en conflicto, primero, porque como fue relatado latamente, las marcas son diferentes; segundo, porque nuestra realidad alberga un sin número de marcas que contienen el segmento “PROPIEDADES” para servicios relacionados y que coexisten pacíficamente y; tercero, porque las expresiones coexistieron por 4 años en el tráfico comercial sin que haya existido alguna situación para el público consumidor.

Concluye que es perfectamente posible la coexistencia de marcas que posean un elemento común descriptivo e indicativo como el segmento “PROPIEDADES” siempre y cuando presenten elementos complementarios disímiles, como se desprende de los ejemplos antes citados y como ocurre en el caso de autos. En la especie, es claro que las expresiones en conflicto presentan complementos disímiles, como el segmento “ABC1” y los segmentos “ABC”, “MUÑOZ” y “BRAVO” de la marca de la demandante, esto sin contar las distintas etiquetas asociadas a cada una.



Plantea que, habida consideración de que no es aplicable la presunción de confundibilidad del inciso 3° del artículo 19 bis D de la Ley N°19.039 y sus modificaciones, será carga de la demandante acreditar cómo se produciría la confusión o cómo los signos inducirían a error o confusión, según los requisitos establecidos en la misma norma recién citada, sobre todo teniendo en consideración que los signos ya coexistieron en el tráfico comercial sin que alguna vez se presentara una situación de este estilo.

Por todo lo expuesto, considerando las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y visuales entre los signos y el uso común de la palabra “PROPIEDADES”, solo queda concluir que el supuesto riesgo de error o confusión que plantea la contraparte es inexistente.

Destaca que creó y comenzó a utilizar la expresión “ABC1 PROPIEDADES” en el comercio el año 2012, mientras que la actora solicitó su marca el año 2017. Es decir, utilizaba la expresión “ABC1 PROPIEDADES” con al menos 5 años de antelación a la demandante.

Resalta que cuando recibió el correo electrónico de los abogados representantes de la actora, en el sentido de que le solicitaban dejar de usar alguna expresión similar a su marca registrada, solo con la finalidad de evitar problemas judiciales decidió dejar de hacerlo y se movilizó en esa dirección, solicitando a NIC Chile la eliminación del nombre de dominio abc1propiedades.cl, que consistía en su principal canal de venta.

Asegura que todo lo anterior demuestra que, el uso que hacía de la expresión “ABC1 PROPIEDADES” estaba revestido de la más absoluta buena fe, ya que a diferencia de los casos en que un competidor desea suplantar la identidad de otro para desviar clientela por medio de la marca, en que se copian logos, el *look & feel* de la página web, entre otros, en la especie, si es que puede afirmarse que hay alguna similitud entre los signos, es pura coincidencia.

En cuanto a los perjuicios cuya reparación se pretende, indica tanto por los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico como las reglas específicas del artículo 108 de la Ley de Propiedad Industrial, la contraparte tiene la carga de fundamentar y probar cómo se habrían producido los daños y cómo los habría avaluado. No obstante, la demandante nada dice sobre cómo se habrían producido los supuestos perjuicios, por el contrario, solo se limita a señalar el monto de \$50.000.000 de manera arbitraria y antojadiza, en una demanda que además carece de fundamento plausible, al ser su principal argumento la identidad de dos expresiones que no son idénticas.

Lo anterior, es contrario al artículo 108 de la Ley 19.039, que establece normas especiales para la valuación del daño, y a las normas generales sobre la



indemnización de perjuicios de la responsabilidad extracontractual, por todo lo cual, estima que dicha petición también deberá ser rechazada.

Pidió el total rechazo de la demanda, con costas.

Contestada la demanda, el Tribunal llamó a las partes a conciliación, la que no se produjo.

A **folio 53**, con fecha 31 de octubre de 2023 se recibió la causa a prueba, resolución que fue notificada a la demandada con fecha 22 de diciembre de 2023 y a la demandante con fecha 25 de enero de 2024.

A **folio 65**, con fecha 20 de marzo de 2024, encontrándose la causa en estado, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Con fecha 28 de marzo de 2022 Vilma Alejandra Muñoz Bravo dedujo demanda de cese de la actividad ilícita por infracción a la ley 19.039 y 19.996 sobre propiedad intelectual e industrial y aplicación de multas e indemnizaciones en contra de Ricardo Figueroa Bravo.

SEGUNDO: Con fecha 26 de octubre de 2023 Ricardo Figueroa Bravo contestó la demanda solicitando su completo rechazo, con costas.

TERCERO: Con fecha 31 de octubre de 2023 se recibió la causa a prueba, fijando los siguientes hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos:

- 1.- Antecedentes de la inscripción marcaria a favor de la actora.
- 2.- Antecedentes del uso de la marca y logo por la demandada, origen de los productos en que la emplea.
- 3.- Existencia, causa, naturaleza, monto y demás antecedentes de los perjuicios cuya indemnización se pretende.

CUARTO: Que, para acreditar sus afirmaciones, la actora acompañó la siguiente documentación:

- 1) A folio 13, Acta Notarial que atribuye al contenido web de la marca de la demandada de fecha 30 de mayo de 2022.

QUINTO: Que, para acreditar sus afirmaciones, la demandada acompañó la siguiente documentación:

- 1) A folio 56, Impresión de pantalla obtenida desde el Web Archive The Wayback Machine, para la consulta del nombre de dominio abc1propiedades.cl.
- 2) A folio 56, Fotografía de tarjeta corporativa asociada a ABC1 Propiedades.
- 3) A folio 56, Impresión del correo electrónico desde la casilla defensas@muk.cl a inmobiliaria@abc1propiedades.cl, de fecha 28 de febrero de 2022.
- 4) A folio 56, Impresión de correo electrónico enviado desde la casilla info@nic.cl a asesorías.financiera@gmail.com con fecha 24 de octubre de 2023.



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

Código: ECYLXPJNXPF

5) A folio 56, Impresión de pantalla de la consulta en WHOIS de NIC Chile para el nombre de dominio abc1propiedades.cl.

6) A folio 56, Impresión de pantalla de la búsqueda en la base de datos de INAPI para marcas concedidas en la clase 36 que contengan la expresión PROPIEDADES.

7) A folio 56, Impresión de pantalla de la búsqueda en la base de datos de INAPI para la marca “ABC PROPIEDADES Muñoz Bravo & Asociados”, Reg. N°1284021.

SEXTO: Que, asimismo, con fecha 29 de enero de 2024, según consta a folio 60, la demandada solicitó oficiar a NIC CHILE, organismo dependiente de la Universidad de Chile, con la finalidad de que informe a este Tribunal: 1) La fecha de registro del nombre de dominio abc1propiedades.cl por parte de don RICARDO FIGUEROA BRAVO; 2) La fecha de eliminación del nombre de dominio ab1propiedades.cl; 3) El estado actual del nombre de dominio ab1propiedades.cl, en el sentido de si se encuentra registrado por un tercero o libre para inscripción.

Dicho oficio fue respondido a folio 62, informándose lo siguiente:

“DOMINIO: ABC1PROPIEDADES.CL

Se hace presente que este dominio actualmente no se encuentra inscrito (está disponible para inscripción). Sin perjuicio de ello, sí figura en el registro una inscripción actualmente no vigente cuyo titular fue la persona individualizada en vuestro oficio, y cuyos datos se informarán a continuación:

Fecha de inscripción: 2012-10-13 19:07:29

Fecha de eliminación: 2022-04-14 06:45:30

Nombre Titular: RICARDO FIGUEROA BRAVO, RUT 7931135-9.”

SÉPTIMO: Que, son hechos de la causa, por así haberse acreditado conforme a la prueba rendida, los siguientes:

1) **Conforme a la Impresión de pantalla de la búsqueda en la base de datos de INAPI para la marca “ABC PROPIEDADES Muñoz Bravo & Asociados”, Reg. N°1284021, acompañada a folio 56:**

Que la marca ABC Propiedades Muñoz Bravo & Asociados se encuentra inscrita en el registro del Instituto de Propiedad Industrial bajo el N° de registro 1284021 a nombre de Vilma Alejandra Muñoz Bravo, habiéndose efectuado la publicación del registro con fecha 11 de diciembre de 2017.

La marca corresponde una de tipo mixto, corresponde a la palabra ABC en color rojo. Debajo, la palabra PROPIEDADES, luego de dos líneas rojas dice en menor tamaño “Muñoz Bravo y Asociados” en color gris. Todo ello sobre fondo blanco.

La marca, además se registró como conjunto, sin protección a sus elementos compositivos aisladamente considerados.



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

Código: ECYLXPJNXPF

2) Conforme a Impresión del correo electrónico desde la casilla defensas@muk.cl a inmobiliaria@abc1propiedades.cl, de fecha 28 de febrero de 2022, acompañada a folio 56:

Que, con fecha 28 de febrero de 2022 Mühlenbrock & Kühner Propiedad Intelectual envió correo electrónico a la demandada, en el cual indicó lo siguiente:

“Estimado(a),

Junto con saludar, le notificamos de forma extrajudicial que deben hacer retiro y dejar de hacer uso y goce a la brevedad de cualquier tipo de marca comercial que tenga similitud fonética y gráfica con marca ABC PROPIEDDES ® número de registro 1284021 de todos los medios, ya sean físicos o electrónicos, ya que la marca es de la propiedad industrial de uno de nuestros clientes debidamente registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Hemos detectado a través de su custodia que hacen uso y goce de la marca en diversos medios, a través de su página web, Facebook, etc especialmente a través de su página web, exactamente en el mismo rubro de actividad económica sin detentar un contrato de licencia de nuestro cliente. Por lo que en primera instancia se lo solicitamos de forma extrajudicial, poseen un plazo de 5 días hábiles.

La marca se encuentra debidamente registrada y en estado de vigencia, por lo que se está infringiendo la ley de Propiedad Industrial y la Ley N°19.996 que otorga el derecho a ejercer acciones civiles al titular de un derecho de propiedad industrial cuando su derecho ha sido lesionado. El artículo 106 dispone lo siguiente: 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 que no prosiga la infracción; d) La publicación de la sentencia a costa del demandado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante.

Por lo que, quedamos a la espera de sus diligencias.

Si tiene alguna consulta no dude en llamar al 2 330 45 440 extensión 1 o a Atención al Cliente (+56) 9 400 31 310,

También puede revisar nuestra página web MÜK o nuestro Facebook.

Saludos cordiales”.

3) Conforme a respuesta de oficio enviado a NIC Chile, de folio 62:

Que el dominio ABC1PROPIEDADES.CL fue inscrito por Ricardo Figueroa Bravo el 13 de octubre de 2012 en NIC Propiedades y posteriormente eliminado, con fecha 14 de abril de 2022.

4) Conforme a Impresión de pantalla obtenida desde el Web Archive The Wayback Machine, para la consulta del nombre de dominio abc1propiedades.cl y a Fotografía de tarjeta corporativa asociada a ABC1 Propiedades, acompañados a folio 56:

Que el demandado de autos, Ricardo Figueroa, operaba su negocio inmobiliario bajo el nombre Abc1 Propiedades. El logo asociado eran las letras Abc1 en color blanco, con fondo azul y debajo la palabra propiedades, en tamaño pequeño y letras azules con fondo blanco.

5) Conforme con Acta Notarial de 30 de mayo de 2022, de folio 13:



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

Código: ECYLXPJNXPF

Que, con fecha 30 de mayo de 2022 existían publicaciones en las páginas web de Planeta Propiedades y Bienes Online, correspondientes a propiedades de ABC1 propiedades.

OCTAVO: Que, los documentos individualizados son instrumentos públicos que, puestos en conocimiento de la contraria no fueron objetados, de manera que conforme al artículo 342 del Código de Procedimiento Civil y al artículo 1700 del Código Civil, hacen plena prueba, o bien, instrumentos privados que puestos en conocimiento de la contraria no fueron objetados o cuyas objeciones fueron desechadas de manera que, conforme al N°3 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 1702 del Código Civil, hacen plena prueba.

NOVENO: Que, conforme al artículo 19 de la ley 19.039, bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, 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, servicio o establecimiento comercial o industrial 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.

De acuerdo al artículo 19 bis D de la norma en comento, 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, servicios, establecimientos comerciales o industriales 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, 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.

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión.



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

Código: ECYLXPJNXPF

Finalmente, de acuerdo al artículo 106 de la ley 19.039, 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 será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

DÉCIMO: Que, conforme a la prueba rendida, ha quedado acreditado que la marca ABC Propiedades Muñoz Bravo & Asociados se encuentra inscrita en el registro del Instituto de Propiedad Industrial bajo el N° de registro 1284021 a nombre de Vilma Alejandra Muñoz Bravo, habiéndose efectuado la publicación del registro con fecha 11 de diciembre de 2017. La marca corresponde una de tipo mixto, corresponde a la palabra ABC en color rojo. Debajo, la palabra PROPIEDADES, luego de dos líneas rojas dice en menor tamaño “Muñoz Bravo y Asociados” en color gris. Todo ello sobre fondo blanco. Además, se registró como conjunto, sin protección a sus elementos compositivos aisladamente considerados.

Asimismo, se acreditó que el demandado de autos, Ricardo Figueroa, operaba su negocio inmobiliario bajo el nombre Abc1 Propiedades. El logo asociado eran las letras Abc1 en color blanco, con fondo azul y debajo la palabra propiedades, en tamaño pequeño y letras azules con fondo blanco. El dominio ABC1PROPIEDADES.CL fue inscrito por el demandado el 13 de octubre de 2012 en NIC Propiedades y posteriormente eliminado, con fecha 14 de abril de 2022. Sin perjuicio de ello, al 30 de mayo de 2022 existían publicaciones en las páginas web de Planeta Propiedades y Bienes Online, correspondientes a propiedades de ABC1 propiedades.

UNDÉCIMO: Que, habiéndose establecido lo anterior, es que a juicio de esta magistratura no concurren en autos los presupuestos para acoger la pretensión deducida por la actora.

En efecto, se desprende de la prueba aportada en estos autos que el único elemento que comparte la marca de la actora con el nombre y logo asociados al negocio explotado por la demandada es que ambos corresponden a negocios inmobiliarios y contemplan en su nombre las letras “ABC”. Sin embargo, tal como ha planteado la demandada, la marca de la actora se registró como conjunto sin protección a sus elementos compositivos aisladamente considerados.



De esta manera, aquello que se encuentra protegido por la marca registrada por la actora es la marca de tipo mixto, constituida por la palabra ABC en color rojo. Debajo, la palabra PROPIEDADES, luego de dos líneas rojas dice en menor tamaño “Muñoz Bravo y Asociados” en color gris. Todo ello sobre fondo blanco. Esa marca no se asemeja en nada a aquella bajo la cual el demandado explotaba su negocio, toda vez que tal como fuera analizado correspondía al nombre Abc1 Propiedades, siendo el logo asociado las letras Abc1 en color blanco, con fondo azul y debajo la palabra propiedades, en tamaño pequeño y letras azules con fondo blanco.

Tampoco existe, a juicio de esta sentenciadora, posibilidad de confusión entre ambas, toda vez que lo único que comparten es la palabra ABC, sin embargo, resulta a todas luces evidente que “ABC1” no se asemeja a “ABC Propiedades Muñoz Bravo & Asociados”.

De esta manera y no habiéndose acreditado por parte de la actora los presupuestos de su pretensión, ésta será rechazada.

DUODÉCIMO: Que, al haber resultado completamente vencida, la actora será condenada en costas.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 19, 106 y siguientes de la ley 19.039, se resuelve que:

- i. **Se rechaza** íntegramente la demanda de folio 1.
- ii. Se condena en costas a la demandante.

Regístrese y archívense en su oportunidad.

Notifíquese personalmente o por cédula.

Rol N° C-2370-2022

Pronunciada por **Alejandra Pino Montero**, Jueza interina del Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago.

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



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

Código: ECYLXPJNXPF