

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 22º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-10680-2020
CARATULADO : DIDIER/HIELO FIESTA S.A.

Santiago, dos de Agosto de dos mil veintidós

VISTO:

A folio 1, rectificada a folio 6 y 11, comparece **MARCOS FELIPE ANTONIO DIDIER GALLO**, empresario, domiciliado en calle Volcán Tupungato N° 832, comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, quien viene en interponer demanda de cesación de uso indebido de marca comercial e indemnización de perjuicios, en procedimiento sumario, en contra de la empresa **HIELO FIESTA S.A.**, sociedad del giro venta al por mayor no especializada y de actividad comercial amplia, entre otros, representada legalmente por don Eduardo Saleh, ignora segundo apellido, domiciliados ambos en calle Zañartu 2080, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Funda su demanda, en que en el año 1993 constituyó una empresa denominada Comercializadora, Distribuidora y Productora De Alimentos Quick Meals S.P.A., R.U.T. N° 78.384.570- 9, de giro elaboración de productos de panadería, entre otros; empresa a través de la cual fabrica, distribuye y comercializa los productos fabricados; y desde el año 2010, bajo la marca registrada “**Felipe Didier**” marca de la que señala ser titular como persona natural.

Al respecto, explica que durante el año 2010 obtuvo para todos los productos de la clase 29 y 30 del Clasificador de Niza, empleado por INAPI, el registro de la marca “Felipe Didier”, conforme a registros N° 580904 y N° 580905, hoy caducados, pero vigente la protección por nuevos registros N° 936152 para los productos de la clase 29 y 30. Añade que en registro N° 930709 tiene la marca registrada “Felipe Didier” para servicios de restaurante en la clase N° 43.

Señala que, en este contexto, se ha dedicado a posicionar durante estos años la marca “Felipe Didier”, como productos *gourmet*, de alta calidad, y comercializados inicialmente en locales del sector oriente de la



Foja: 1

capital, y luego extendiéndose al resto de la Región Metropolitana y regiones del país, contando actualmente con 18 locales, 16 de estos en la Región Metropolitana, y 2 distribuidos en Viña del Mar y Concepción. Asimismo, señala comercializar dichos productos a través de grandes tiendas de supermercados, y de aplicaciones tales como Cornershop y otras similares, luego de acuerdos comerciales con estas.

Con todo, explica que la demandada, sin contar con autorización para esto, ha procedido a publicitar en Google anuncios con la marca “*Felipe Didier*”, pese a no vender ningún producto de la marca. Así, sostiene que esto constituye un hecho que induce a error o engaño en los consumidores, y que además importa el uso idéntico de la marca registrada de su titularidad.

Aún más, aduce que a objeto de evitar la vía judicial, durante el mes de junio de 2020 remitió carta certificada a la demandada, informando del registro marcario y solicitando el cese de la conducta, cuestión que a la fecha de la demanda no habría realizado. Por lo anterior, explica que la demandada se verá impedida de invocar el desconocimiento de los derechos reseñados.

En definitiva, explica que el dueño de una marca registrada podrá permitir que un tercero ajeno a él utilice su marca mediante una autorización previa o consintiendo en su uso previo pago o concesión de una licencia de uso, y que a falta de estas autorizaciones, podrá ejercer las acciones de cese e indemnización de perjuicios que autoriza la Ley.

En cuanto a los **perjuicios**, sostiene que el actuar de la demandada vulneró las normas protectoras del derecho marcario, y el derecho de uso exclusivo y excluyente que detenta. En este sentido, explica que el daño sufrido consiste en: 1) No percibir pago que en derecho le correspondía por concepto de licencia de uso de marca “*Felipe Didier*” por parte de la demandada; 2) No percibir las utilidades que sí percibe el demandado por la utilización de la marca comercial de marras, durante la fecha de la primera concesión de la marca registrada a la fecha; 3) Dejar de percibir las utilidades que obtendría el titular de no mediar la infracción por parte de la demandada, durante la fecha de la primera concesión de la marca



Foja: 1

registrada a la fecha; y, 4) Los perjuicios derivados del desprestigio de la marca “Felipe Didier” entre los consumidores atendido que los productos comercializados por el demandado, sí bien son análogos a los vendidos por la marca “Felipe Didier”, tales como empanadas, y otras masas, no tiene las mismas características y calidad de aquellos comercializados bajo la marca “Felipe Didier”.

Respecto a los perjuicios, la actora, en el primer otrosí de su presentación, solicita la reserva de la determinación del monto de la indemnización de perjuicios para la etapa de ejecución de la sentencia, conforme lo preceptuado por el artículo 173, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil.

En razón de lo anterior, y previas citas legales, viene en solicitar que, en definitiva:

1.- Se declare que Hielo Fiesta S.A. es responsable del uso indebido de la denominación y/o marca “Felipe Didier”.

2.- Se ordene a Hielo Fiesta S.A. el cese del uso indebido de la denominación “Felipe Didier”, marca registrada de propiedad del actor, ordenando el cese de su uso en todas sus formas y por cualquier medio.

3.- Se declare la obligación de Hielo Fiesta S.A. de indemnizar los perjuicios ocasionados al actor.

4.- Que se ordene, a costa de la demandada, la publicación de la sentencia en un medio de circulación nacional y/o regional; y,

5.- Que se condene en costas a la demandada.

A folio 22, consta notificación subsidiaria de la demandada, conforme lo preceptuado por el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

A folio 33, se celebra audiencia de **contestación y conciliación**, con la comparecencia de los apoderados de ambas partes.

En la oportunidad, la demandada **contesta la demanda** intentada en su contra, mediante minuta escrita rolante a folio 31, solicitando el completo rechazo de la acción.

En primer lugar, niega y controvierte todos los hechos invocados por la actora en su libelo, en particular las partidas de daño pretendidas,



Foja: 1

haciendo presente que recae sobre la demandante acreditar las circunstancias señaladas. En segundo lugar, opone como excepción perentoria la ineptitud del libelo, la cual estaría determinado por el inserto de una captura de pantalla (búsqueda en Google) en el cuerpo del escrito, captura en la que no constaría la fecha en que se habría realizado. Así, indica que en el libelo únicamente existe una alusión a una fecha, esto es junio de 2020, relativa al supuesto envío de una carta a su representada. Añade que el uso de la expresión “hasta hoy” utilizada por el actor es insuficiente para solventar este escollo invocado. Junto a lo anterior, invoca que esto deviene en la afectación de su garantía constitucional al debido proceso.

En tercer lugar, sostiene que de buscarse en Google el término “Felipe Didier” no es posible apreciar que exista una remisión o alusión directa o indirecta a dicha marca por parte de ningún sitio web relacionado con su representada. Por lo anterior, indica que no podría aseverar que su representada utilice la marca para promover sus propios productos. Lo anterior, implicaría que no existe la violación al derecho intelectual invocado por la actora.

En cuarto lugar, invoca la improcedencia de la pretensión indemnizatoria, por cuanto el artículo 108 de la Ley N° 19.039 obligaría al actor a realizar una elección referida a cuál de las partidas de daño será objeto de la acción judicial, cuestión que no habría efectuado en el libelo pretensor, lo cual es improcedente, por cuanto en esta etapa procesal se debe discutir a lo menos la existencia de la obligación de indemnizar, quedando únicamente su especie y monto para la discusión posterior.

En quinto lugar, invoca la falta de legitimación activa parcial del demandante y la improcedencia de la acción respecto de la causa contenida en el artículo 108 letra a) de la Ley N°19.039. Así, indica que la actora ha afirmado que el giro comercial al que se dedica, relacionado con la producción y comercialización de alimentos, lo hace por intermedio de una persona jurídica, llamada Comercializadora, Distribuidora Y Productora De Alimentos Quick Meals SPA. Sin embargo, indica que la titularidad de la



Foja: 1

marca “Felipe Didier”, se encuentra registrada a nombre de él como persona natural. Así, concluye que ello trae aparejada una conclusión muy sencilla, la cual es que el actor no podría demandar la partida de daño contenida en el artículo 108, letra a) de la Ley N° 19.039, esto es “Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción”.

Acto seguido, se llama a las partes a **conciliación**, la cual no se produce. **A folio 34**, se recibe la causa a prueba, y se suspende el término probatorio de conformidad con lo preceptuado por el artículo 6 de la Ley N°21.226.

A folio 50, se **reactiva el término probatorio**, con fecha 06 de enero de 2022.

A folio 86, se **cita a las partes a oír sentencia**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, **MARCOS FELIPE ANTONIO DIDIER GALLO** demanda de cesación de uso indebido de marca comercial e indemnización de perjuicios, en procedimiento sumario, en contra de **HIELO FIESTA S.A.**, conforme fuere señalado precedentemente.

SEGUNDO: Que, la demandada contestó la demanda intentada en su contra, solicitando su rechazo, con costas, negando todos los hechos fundantes conforme lo expuesto precedentemente.

TERCERO: Que, en la oportunidad legal, la demandante acompañó los siguientes antecedentes de prueba:

a) **Instrumental**

A folio 1:

1.- Certificado de Registro de Marcas Comerciales, Registro N° 930709, emitido por INAPI, en el cual consta que la marca “Felipe Didier” fue concedida a don Marcos Antonio Felipe Antonio Didier Gallo (sic), bajo la clase 43, por el plazo legal de 10 años hasta el día 08 de septiembre de 2021.

2.- Certificado de Registro de Marcas Comerciales, Registro N° 936152, emitido por INAPI, en el cual consta que la marca “Felipe Didier”



Foja: 1

fue concedida a don Marcos Felipe Antonio Didier Gallo, bajo las clases 29 y 30, por el plazo legal de 10 años, hasta el día 25 de octubre de 2021.

A folio 51:

3.- Captura de pantalla del sitio web de “Hielo Fiesta”, sección “inicio”, sin fecha de captura, no consta dominio exacto.

4.- Captura de pantalla del sitio web de “Hielo Fiesta”, sección “empresa”, sin fecha de captura, no consta dominio exacto.

5.- Captura de pantalla del sitio web de “Hielo Fiesta”, sección “tienda online”, sin fecha de captura, no consta dominio exacto.

A folio 65:

6.- Certificación ante Notario Público Felix Jara de fecha 8 de Marzo de 2022, de correo electrónico enviado por Mónica Aburto a Jerardo Lebuy, de fecha 26 de mayo de 2020, asunto “Consulta uso de marca sin autorización”, en cuyo texto se pide ayuda para saber que hacer ante el hecho que al escribir Felipe Didier en Google, aparece la página www.hielofiesta.com y dice Felipe Didier- Conoce nuestros productos, y explica en el mismo mail que, “nosotros no le vendemos a ellos y las empanadas que venden son nuestras”. Se lee impreso en el mismo instrumento certificado, impresión de pantalla de la página web del buscador www.google.com. En esta se lee Felipe Didier, además de Anuncio www.pedidosya.cl Felipe Didier Compra sin moverte de tu casa. Se contiene más abajo y por separado como segunda búsqueda otro “Anuncio” figurando como anunciante www.hielofiesta.com/ (2)2364 9444, “*Felipe didier – Conoce Nuestros Productos. Entra acá, conoce nuestra gran gama de productos congelados y haz tu pedido ahora. Compra online cualquiera de nuestros productos congelados. Te los despachamos en 24 horas. Comida Congelada. Delivery en 24 horas. Líderes en Hielo. Región Metropolitana. Dulces. Empanadas. Hielo.*”

7.- Carta remitida por Marcos Felipe Antonio Didier Gallo a Hielo Fiesta S.A., con fecha 11 de junio de 2020, con una guía de admisión de envíos postales de Correos de Chile.

CUARTO: Que, por su parte, la demandada rindió la siguiente prueba: a) **Confesional**



Foja: 1

A folio 84:

1.- Absolución de posiciones de la demandante don Marco Felipe Antonio Didier Gallo, al tenor del pliego de posiciones rolante en el mismo folio 84.

QUINTO: Que, de la prueba producida en autos, valorada en la manera que se expresará a continuación, se tendrán por establecidas las siguientes circunstancias fácticas:

Que, de los Certificados de Registros de Marcas Comerciales signados bajo los numerales 1 y 2 del motivo tercero, valorados conforme lo dispuesto por los artículos 342 N°6 del Código de Procedimiento Civil y 1700 del Código Civil, se tendrá por establecido que don Marcos Felipe Antonio Didier Gallo tuvo inscrito a su nombre la marca “Felipe Didier” bajo la clase 43, por el plazo legal de 10 años hasta el día 08 de septiembre de 2021, conforme el Registro N° 930709; y bajo las clases 29 y 30, por el plazo legal de 10 años, hasta el día 25 de octubre de 2021, conforme el Registro N° 936152, ambos llevados por INAPI.

SEXTO: Que, de conformidad con lo discutido, lo medular de la litis radica en dilucidar si en los hechos se ha verificado un uso indebido de la marca Felipe Didier, en los términos invocados, y si es que estos han ocasionado a la actora los perjuicios cuya indemnización persigue en autos.

Con todo, y de manera previa al análisis de estas aristas, será necesario atender a algunas de las excepciones opuestas por la demandada, conforme lo que se expondrá a continuación.

SÉPTIMO: Que, tal como se ha reseñado, la demandada ha opuesto la excepción perentoria la ineptitud del libelo, fundada en el inserto de una captura de pantalla, relativa a una búsqueda en Google, en el cuerpo del escrito, captura en la que no constaría la fecha en que ésta habría sido realizada. A su vez, la excepción opuesta también ha sido fundada en que en dicho libelo únicamente existiría una alusión a una fecha, esto es junio de 2020, relativa al supuesto envío de una carta a su representada, lo cual impediría a la demandada aprehender cuál sería el período durante el cual habría hecho uso indebido de la marca sub lite, añadiendo que el uso de la



Foja: 1

expresión “hasta hoy”, utilizada por el actor, sería insuficiente para solventar es escollo invocado, todo lo cual devendría en la afectación de su garantía constitucional al debido proceso.

Que, se entiende que la ineptitud del libelo es procedente cuando la demanda contiene deficiencias tales que la hagan ininteligible o que la hagan vaga o ambigua, o cuando dichas deficiencias determinen la falta de algunas de las menciones del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, huelga señalar que dichos requisitos han sido establecidos por el legislador con el objeto de tener certeza de quien demanda, contra quien se dirige la pretensión, que es lo que se pide, y en virtud de que motivo o causa se reclama, para que, al trabarse la *litis*, la parte demandada conozca perfectamente las cuestiones planteadas, toda vez, que si el libelo es inepto, se encontraría en una situación de desequilibrio al no poder conocer el verdadero alcance de ella, impidiéndole efectuar una buena defensa. Esta excepción era denominada por el Derecho Romano como “excepción *obsuri libelli*” lo que refleja el fundamento de dicha institución.

Que reiteradamente la jurisprudencia de nuestros tribunales ha sostenido que la referida excepción procede cuando se funda en hechos graves o importantes, pero no lo es cuando los hechos alegados son irrelevantes o de escasa significación. En otras palabras, cuando se está frente a una demanda poco clara, vaga, confusa, cuestión que en la especie no se verifica.

Así, del examen del libelo pretensor, es posible concluir que el inserto de una captura de pantalla en el cuerpo del escrito no determina su ineptitud, aun cuando dicha captura no hubiere estado fechada, toda vez que dicho antecedente dice relación con un asunto probatorio de fondo, y no con la oscuridad del planteamiento de las pretensiones básicas que han sido planteadas y discutidas en estos autos. A su vez, el período de tiempo invocado por la actora en su demanda y respecto del cual viene en invocar un uso indebido de la marca por parte de la demandada, parece suficientemente deslindado y determinado, motivo por el cual no se aprecia el vicio representado mediante la excepción opuesta.

Finalmente, es menester hacer presente que no es posible apreciar el



Foja: 1

vicio consecucional reseñado por la demandada, este es el de la afectación de su derecho a defensa y garantía al debido proceso, toda vez que del examen de autos es posible apreciar que la demandada ha tenido la oportunidad de comparecer de manera oportuna en autos, contestando la demanda intentada en su contra, oponiendo excepciones e incluso produciendo prueba, todo lo cual habría sido imposible si en los hechos su garantía al debido proceso se hubiere visto conculcada.

En vistas de lo anterior, es que la excepción de ineptitud del libelo habrá de ser desestimada.

OCTAVO: Que, por su parte, la demandada también ha opuesto la excepción de falta de legitimación activa parcial del demandante. Funda la excepción opuesta, en que la actora ha afirmado que el giro comercial al que se dedica, relacionado con la producción y comercialización de alimentos, lo explota por intermedio de una persona jurídica, llamada Comercializadora, Distribuidora Y Productora De Alimentos Quick Meals SPA. Sin embargo, indica que la titularidad de la marca “Felipe Didier”, se encuentra registrada a nombre de él como persona natural. Así, concluye que ello trae aparejado que el actor no podría demandar la partida de daño contenida en el artículo 108, letra a) de la Ley N° 19.039, esto es “Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción”.

Que, no obstante lo sostenido por la demandada, lo cierto es que la actora ha logrado acreditar el haber estado inscrita a su nombre la referida marca, bajo las clases 43, 29 y 30, hasta el año 2021. Así las cosas, teniendo a la vista dicha circunstancia asentada en autos y teniendo en consideración que ha sido la poseedora de los derechos inscritos de la marca quien ha invocado el uso indebido y la consecucional indemnización de perjuicios, es que no queda sino concluir que, en los hechos, la demandante sí tiene la legitimación activa para perseguir el cese del uso indebido y la indemnización de perjuicios solicitada, aun cuando la explotación de la marca inscrita la realizare a través de terceros, toda vez que lo réditos que pudieren seguirse de su uso y explotación le pertenecen, a título personal.

En razón de lo anterior, es que esta excepción también habrá de ser



Foja: 1
desestimada.

NOVENO: Que, atendido el objeto medular de la *litis*, y de conformidad con las normas generales en materia probatoria, correspondía a la actora acreditar ser la titular de la marca “Felipe Didier” durante el período invocado, así como también le correspondía acreditar el uso indebido de aquella marca por parte de la demandada. Con todo, si bien la actora ha logrado acreditar el haber estado inscrita a su nombre la referida marca, bajo las clases 43, 29 y 30, hasta el año 2021, lo cierto es que no ha logrado probar que la demandada hubiere hecho un uso indebido de aquella.

En este sentido, es importante tener en consideración que la demandante estampó en su libelo una captura de pantalla que atribuye a una búsqueda en el sitio Google, la cual daría cuenta del uso indebido de la marca por parte de la demandada. Sin embargo aquel antecedente carece de valor probatorio relevante, en cuanto no está fechado ni consta su autenticidad. En una dirección similar, la actora acompañó aquella copia de correo electrónico signada bajo el numeral 6) del motivo tercero, asunto “Consulta uso de marca sin autorización”, el cual también contiene una captura de pantalla que reviste el mismo defecto, en cuanto no está fechada ni consta su autenticidad, lo que en caso alguno permite concluir la época o épocas en que la demandada habría hecho uso indebido de la marca Felipe Didier.

Adicionalmente, la demandante acompañó a folio 51 tres capturas de pantalla del sitio web de “Hielo Fiesta”, sección “inicio”, sin fecha de captura, y si constar dominio exacto; sin embargo en ninguna de ellas se advierte o se visualiza en parte alguna las palabras Felipe Didier.

Finalmente, deberá tenerse en consideración que las respuestas que la actora ha dado ante la absolució de posiciones solicitada por la demandada, y conforme a las cuales habría existido un uso indebido de su marca, en su perjuicio, constituye un medio probatorio insuficiente para tener acreditado aquel uso, toda vez que, en la especie, el único antecedente que daría cuenta de aquel sería la propia confesión de la pretendiente.

DÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, la actora tampoco ha



Foja: 1

acreditado la manera en que el supuesto uso indebido de la marca, en los términos invocados, le habría perjudicado; así como tampoco ha acreditado el modo en que dicho uso indebido habría beneficiado a la demandada, lo cual se erige como un elemento esencial para la determinación, aun a grandes rasgos, de la existencia de perjuicios, así como para el cese de conductas perniciosas.

UNDÉCIMO: Que, finalmente, deberá tenerse en consideración que de conformidad con el artículo 108 de la Ley N° 19.039, “*La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas: a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción; b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.*”

Al efecto la actora invocó expresamente las reglas reseñadas por la norma, en su conjunto, sin dar cumplimiento a lo preceptuado por dicha norma, en cuanto ordena optar únicamente por una de ellas. Así, teniendo en consideración la ausencia en dicha elección, así como el hecho de haber desechado la posibilidad de perseguir la indemnización invocada bajo las reglas generales, es que no queda sino concluir que la litigación sobre los perjuicios, en la manera en que ha sido promovida por la demandante, es inepta.

DUODÉCIMO: Que, en razón de lo expuesto y razonado en considerandos precedentes, es que deberá rechazarse la demanda de autos, en todas sus partes.

DÉCIMO TERCERO: Que, la restante prueba no se valora ni se pondera por no hacer variar en nada lo que se viene decidiendo en estos autos.



C-10680-2020

Foja: 1

DÉCIMO CUARTO: Que, en cuanto a las costas, cada parte soportará las propias, en razón de haber tenido la actora motivos plausibles para litigar.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto lo dispuesto en los artículos 1437, 1445, 1545, 1698 y siguientes del Código Civil, artículos 254, 318, 342, 346, 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Que, **SE RECHAZA** la demanda de folio 1 del expediente electrónico, en todas sus partes.

II.- Que, asimismo **SE RECHAZAN** las excepciones de ineptitud del libelo y de falta de legitimación activa parcial opuestas por la demandada.

III.- Que, cada parte soportará sus costas.

Regístrese y notifíquese.

C-10680-2020

Dictada por doña **MARÍA CECILIA MORALES LACOSTE**, Jueza Suplente.

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



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

A contar del 03 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>