NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras de Calama
CAUSA ROL : C-1362-2025
CARATULADO : NÚÑEZ/NÚÑEZ.

Calama, veintiocho de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS.

Al folio 1, compareció doña Patricia Constanza Marambio Gallardo, abogada, domiciliada para en Antonio Bellet 292, oficina 605, Providencia, en representación de **Alberto Mauricio Núñez Soza**, ingeniero comercial, domiciliado en Riquelme N°3827, Calama, quien dedujo demanda en juicio sumario, por cese de uso de marca comercial, en contra de don doña **Vanessa Tamara Núñez Quezada**, chilena, técnico en enfermería, casada, domiciliada Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°679, Calama,

Explicó que la demandada hace uso de una marca idéntica a la de propiedad de su representado —Royal Xpress- Caspana— para servicios similares de venta de sándwiches y restaurantes, lo que motiva su solicitud de cese de aquella actividad ilícita, el pago de una indemnización de perjuicios y la adopción de medidas para evitar que se mantenga la infracción.

Expuso que, para diferenciarse de manera efectiva en el mercado, su cliente ha utilizado todas las herramientas disponibles según la ley, siendo propietario de un registro de marca comercial que ha desarrollado y publicitado a lo largo de los años.

Señaló que, para estos propósitos, cuenta con el Número de Registro: 1468448 ROYALXPRESS, mixta, distintiva de Clase 43:(C) Sandwicherías (restaurantes); cafés-restaurantes.

Afirmó que la marca ROYALXPRESS fue establecida en 2007 por su cliente, quien luego optó por registrar la marca en 2024, consolidando así todos los años de uso en el mercado.

Relató que el propietario inscribió el signo en la clase 43, dado que su actividad principal es la elaboración de productos alimenticios, especialmente sándwiches. Añadió que, desde el principio, la marca fue promocionada de manera activa en Calama, haciéndose conocida por su mandante, y que

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

Código: EUPCCEPHBXL

desde 2015 comenzó a aparecer en redes sociales. Explicó que, al realizar una búsqueda de la marca en línea, pudo observar que hay comentarios sobre el establecimiento desde hace más de 8 años, con un total de 489 reseñas e hizo referencia publicaciones frecuentes en Instagram, siendo la primera de ellas hace una década, en 2015.

Sostuvo que el nombre de una empresa o marca tiene un valor vital porque es el medio por el cual la empresa se reconoce en el mercado. Por ello, existe un deber básico y fundamental de asegurar la propiedad de ese nombre para evitar que otros lo utilicen indebidamente. El resguardo de la propiedad de la marca se realiza mediante el registro de aquella lo que otorga derechos exclusivos a su titular para que solo él pueda usarla. Así, se evita que la marca, que representa y distingue a una empresa o persona, sea asociada erróneamente con otra empresa diferente y no relacionada.

Añadió que, evitar que los consumidores confundan la marca registrada con otra similar que no pertenece al mismo titular es relevante ya que una confusión puede perjudicar al titular original y afectar su reputación o clientela.

Sostuvo que el demandado se vale de la expresión "Royal Xpress- Caspana" para ofrecer y comercializar servicios de venta de alimentos, especialmente sándwiches, en establecimientos de tipo sandwichería, restaurante y cafetería, servicios que corresponden a la misma clase 43 del registro marcario del demandante, usando además un símbolo similar, en forma y color, en lugares dedicados a la venta de alimentos, con la diferencia de la mención "Royal Xpress-Caspana", con plena identidad, fonética y visual.

Añadió que la jurisprudencia administrativa como la judicial han reafirmado que el principio de especialidad no implica una coincidencia perfecta de clases, sino una conexión económica o funcional entre los productos o servicios, siendo suficiente que pertenezcan al mismo sector comercial o sean complementarios, lo que estima concurre en la especie.

Enfatiza la gravedad del hecho, en cuanto el uso de un signo idéntico por parte del demandado, en un entorno comercial que está directamente relacionado con los servicios

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

Código: EUPCCEPHBXL

protegidos, constituye una infracción clara, generando un riesgo real de confusión indebida por parte del consumidor, un acto de mala fe y competencia desleal.

Finalmente, sostuvo que lo solicitado es urgente, puesto que el uso de la marca Royalxpress Caspana por el demandado continúa hasta el presente, con la consecuente afectación de los derechos de Propiedad Industrial que tiene su representado y que se están viendo perjudicados por el uso indebido que la demandada realiza de su marca registrada.

En lo relacionado al derecho, citó lo dispuesto en el artículo 19 bis d) de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, en cuanto regula el uso exclusivo y excluyente de la marca, concluyendo que su representado es el único autorizado para utilizar, disfrutar y disponer de aquella, y tiene la facultad de evitar la coexistencia con cualquier otra marca igual o parecida en los mismos sectores o que sean relacionados.

Indicó que la ley establece una presunción de confusión, que se comprueba cuando se utiliza una marca idéntica para los mismos servicios y/o productos incluidos en el registro, por lo que el error y confusión que pueden sufrir los consumidores son invaluables, ya que la identidad es indiscutible, dado que Royalxpress Caspana, se asocia a la calidad, trayectoria y esfuerzo que su cliente ha realizado para establecerse como tal.

En cuanto a normas supletorias, sostuvo que también se aplican las normas de derecho común establecidas en el Código Civil, y especialmente, el régimen de la responsabilidad extracontractual.

Señaló que concurren los presupuestos de la acción, en tanto los actos de uso realizados por el demandado son de una marca idéntica a la del actor y para los mismos servicios del emblema registrado por su cliente.

En relación con la imputabilidad, señaló que sus acciones fueron cometidas con dolo o, al menos, con negligencia grave, dado que la demandada conoce bien el registro de la marca ROYALXPRESS.

En cuanto al daño causado, explicó que el requisito solo se refiere a la acción mencionada en la letra b) del artículo

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

Código: EUPCCEPHBXL

106 de la Ley de Propiedad Industrial, es decir, la indemnización por daños y perjuicios (no siendo exigible para las demás acciones contempladas en el artículo 106, también ejercidas por las partes).

Respecto a la evaluación del daño, solicitó diferir la decisión sobre la naturaleza y cantidad de los daños para la etapa de cumplimiento de la sentencia que se emita, como se establece en el artículo 173 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil.

En lo que concierne a la relación de causalidad entre la acción y el daño, sostuvo que aquella es evidente, ya que, si no hubiera existido el uso de una marca semejante para los mismos servicios incluidos en el registro mencionado, no se habría afectado el derecho de su cliente.

Por último, afirmó que en relación con las acciones que se plantean, la ley N°19.039 incluye un título especial que protege los derechos de Propiedad Industrial, el Título X, artículos 106 y siguientes.

Finalmente, previas citas legales, solicitó se declare: 1) La existencia de un uso indebido por parte del demandado de la marca Royalxpress Caspana, para sandwicherías (restaurant); cafés-restaurantes; 2) La orden de cesar de inmediato el uso de la expresión Royalxpress caspana para diferenciar servicios de la clase 43, es decir, sandwicherías (restaurant); cafés-restaurantes; 3) Se ordene la existencia y procedencia de indemnización de perjuicios en favor de su representada, resultantes del uso indebido de la marca Royalxpress Caspana por la demandada. En cuanto a determinar la cantidad de los daños, se aplicará el derecho de reserva que otorga el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, debiendo esa evaluación de los daños hacerse en la etapa de cumplimiento de la decisión, o, si es necesario, en otro juicio posterior; 4) La adopción de medidas necesarias para evitar que continúe la infracción; 5) La publicación de la sentencia, a costa del demandado, en un diario de circulación nacional El Mercurio, determinándose la cantidad de publicaciones a realizar; 6) Todo lo anterior, con condena en costas a la demandada.

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

Código: EUPCCEPHBXL

Al folio 20, se lleva a efecto la audiencia de contestación y conciliación.

La parte demandada contesta la demanda a través de minuta escrita que consta a folio 12, solicitando en lo medular, el rechazo de la acción con costas.

Fundó su solicitud, alegando que es una acción temeraria, sin fundamentos sólidos y con evidentes falsedades, y que instrumentaliza el proceso judicial con el propósito exclusivo de perjudicar la franquicia a la que están asociados.

Explicó que, por años, el actor promovió, autorizó y organizó el uso de los nombres "Royal" y "Royal Xpress" en distintas sucursales familiares, afianzando en la comunidad de Calama la imagen de un negocio conjunto. Esta relación no era ilegal, sino un vínculo de franquicia comercial sin costo, que incluye una licencia de uso de la marca de manera implícita y tácita, la cual nunca ha sido formalmente finalizada. Añadió que el demandante, de hecho, se benefició directamente del marketing conjunto que se gestionó, ya que se promovió y coordinó el uso de la denominación en varias sucursales familiares; se llevaron a cabo conversaciones, grupos de WhatsApp y publicidad en redes sociales, donde el actor estaba presente, validando el uso de la marca.

Sostuvo que, lo referido constituye una franquicia comercial sin costo, basada en la historia familiar que resultó en una licencia de uso de marca implícita y tácita, que nunca fue formalmente concluida por el actor, y por lo tanto, la demanda carece de fundamentos fácticos y legales para enderezar la acción.

Indicó que el origen de la marca proviene de otra conocida como "Café Royal", gracias a un comercio tradicional de la ciudad que fue inaugurado por sus padres el 19 de noviembre de 1976, quedando desde entonces vinculado al apellido familiar el término "Royal".

Refirió que, luego, en el 2007, el demandante -hermando del demandado- abrió un local llamado "Royal Xpress", inspirado en esa tradición familiar, con el apoyo financiero de su madre, respaldado por sus hermanos, incluida la demandada, concebido desde el principio como un proyecto

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

Código: EUPCCEPHBXL

familiar con aspiraciones de crecimiento, donde el concepto "Xpress" respondía a las necesidades de sus clientes, enraizado en el prestigio de "Café Royal".

arguyó que, en el 2014, el actor invitó a su hermano Cesar a unirse a este negocio, y en el 2015, con apoyo familiar, se inauguró la sucursal Huaytiquina "Royal Xpress". Después, en 2017, el actor convoca a otro hermano, llamado Roberto, junto a su sobrina, para abrir el local "Royal Xpress Caspana", quedando el actor encargado de la matriz, su hermano César, a cargo de la sucursal de Huaytiquina, y su hermano Roberto junto a su sobrina, a cargo de la sucursal de Caspana.

Explicó que, a partir de lo anterior, existía una norma no escrita que establecía que el actor era quien coordinaba las operaciones de estos locales, manteniendo la marca compartida como símbolo de identidad familiar, y durante dicho periodo hasta la fecha de la contestación al menos, la patente municipal del local se mantuvo a nombre de la madre de ambos, siendo fundamental el apoyo mutuo en el desarrollo de estas nuevas sucursales.

Relató que, el 31 de octubre del 2017, el actor formó un grupo en WhatsApp, denominado "All Royal Xpress", donde agregó a los administradores de cada local, incluido el demandado- su representada- en el que instruía las compras, precios, menús, controlaba la imagen comercial, la coherencia en promociones, colores, menús, y la supervisión operativa, al igual que cualquier franquiciante.

A modo de ejemplo, expresó que, en un mensaje del 31 de enero de 2024, el actor pidió que no olvidaran elaborar menús con nuevos precios, evidenciando su papel activo como supervisor de una franquicia de forma gratuita. Además, el actor, en su rol, gestionaba una página de Facebook de su local "Roya Xpress", donde promocionaba las otras sucursales, compartía ofertas comunes, presentando los locales como parte de una misma cadena, y el único negocio familiar, por lo que la confusión supuesta fue provocada por el propio actor.

Continuó, refiriendo que, tras años de colaboración y conflictos familiares no relacionados con la empresa, en 2025 el demandante registró a su nombre la marca "ROYALXPRESS"

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

Código: EUPCCEPHBXL

ante INAPI, sin que esto pueda desconocer dos décadas de uso conjunto.

Manifestó que, en 2024, el actor, al eliminar miembros del grupo de WhatsApp sin notificar formalmente el fin de la relación ni restringir el uso de la marca, el contrato de franquicia y la licencia implícita nunca fueron anulados, por lo que no se está ante un uso oculto ni no permitido de la marca, sino frente a una relación comercial tácita descrita de dos formas: **1)** Franquicia de forma gratuita, como se ha mencionado anteriormente, añadiendo que la gratuidad es aceptada por la doctrina, dado que se trata de acuerdos familiares o de asociación. **2)** Licencia tácita e implícita de uso de la marca. Al constituir una autorización para terceros, lo que se desprende de acciones claras, como lo establece el artículo 19 bis letra D de la Ley 19.039, lo cual se manifiesta, en este caso, mediante la creación del grupo de coordinación, dando instrucciones, haciendo publicidad, y sin impedir su uso durante casi 20 años, lo que hace que dicha inscripción no sea suficiente para fundamentar una indemnización, y que esto no implica un uso ilegítimo, evidenciándose la existencia de autorización previa, expresa y constante, que excluye el uso no permitido.

Como fundamento de derecho, señaló que no se cumplen las condiciones del artículo 108 de la Ley 19.039, por lo tanto, la indemnización debe ser rechazada. Citó además conceptos del D.L. N°211/1973, y del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, además de referencia a un fallo de la Corte Suprema sin mencionar su Rol.

Solicitó que se aplique la teoría de los actos propios, arguyendo los hechos ya relatados, al actuar con pleno conocimiento y generando expectativas por acciones que indujeron a un tercero, para luego contradecirse en detrimento de aquel tercero y, que el derecho exclusivo del titular, que pretende hacer valer, conforme lo dispone el artículo 19 bis letra D, de la Ley 19.039, cede ante el consentimiento de aquel, citando los artículos 106 y 108 de dicha ley, además del artículo 1546 del Código Civil.

Llamada las partes a conciliación, no se produce.

En el folio 21, se admitió la causa a prueba.

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

Código: EUPCCEPHBXL

En el folio 47, se citó a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el demandante, Alberto Mauricio Núñez Soza, interpuso la acción de cese del uso indebido de su marca comercial e indemnización de perjuicios, en juicio sumario, en contra de doña Vanessa Tamara Núñez Quezada, fundado en que es titular del registro de la marca ROYALXPRESS, registro N°1468448, en la Clase 43 para servicios de sandwicherías (restaurant) y cafés-restaurantes, el que además fue concedido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) el 11 de julio del 2025. Por lo que solicitó que en definitiva se ordene el cese inmediato del uso de la expresión Royal Xpress- Caspana; la procedencia de la indemnización de perjuicios; y las demás medidas procedentes.

SEGUNDO: Que, el demandado, solicitó el rechazo de la acción argumentando -en síntesis- la existencia de una franquicia tácita y gratuita que el propio actor propició, y de la que se benefició, estimando la aplicación de la teoría de los actos propios. Además, argumentó que no se configuran los requisitos del artículo 108 de la ley 19.039, que exige que para la indemnización por infracción de marca se debe probar daño, dolo o culpa, y relación causal entre el acto y el daño.

TERCERO: Que, para sustentar su pretensión, la parte demandante presentó los siguientes documentos:

Documental. (se encuentra en anexos de folios 1 y 31)

a. Certificado de registro 1468448, correspondiente a Alberto Mauricio Núñez Soza, que registra la marca de clase 43 Royalxpress Sandiwichería, emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con una duración de 10 años, hasta el 9 de julio de 2035, con registro vigente, firmado por doña Gabriela Troncoso, directora nacional (s) y doña Lorena Mansiolla Inostroza, Conservadora de marcas comerciales.

b. Boleta de ventas del 2 de septiembre de 2025, emitida por Vanessa Tamara Núñez Quezada, de RoyalXpress Caspana.

c. Consulta tributaria en el Servicio de Impuestos Internos, en relación con Vanessa Tamara Núñez Quezada, del

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

Código: EUPCCEPHBXL

24 de diciembre de 2025, fecha de inicio de actividades: 15-09-2017, con actividades de restaurantes y servicios móviles de comida.

d. Perfil de Instagram con la dirección web www. instagram.com/royalxpress_huaytiquina/ donde aparecen tres publicaciones de artículos de un establecimiento de comida rápida, en documento fechado el 24 de diciembre de 2025.

e. Perfil de Facebook, dirección web /www.facebook.com/p/Royal-xpress-vcaspana-100030329213318/?locale=es_LA, de RoyalXpres Caspana, restaurante de comida rápida, donde se encuentran 11 publicaciones, en documento del 24 de diciembre de 2025.

f. Captura de pantalla desde una aplicación de delivery, en la que aparecen las marcas Royalxpress-Huaytiquina y Royal Xpress Caspana.

e. Captura de pantalla de la búsqueda de dominio en el sitio web Nic Chile del nombre royalxpress.cl, titular: Alberto Mauricio Núñez Soza, fecha de creación: 01-04-2017, 23:08:15, fecha de expiración: 01-04-2032.

g. Consulta tributaria en el Servicio de Impuestos Internos, en relación con Alberto Mauricio Núñez Soza, del 12 de diciembre de 2025, con fecha de inicio de actividades: 27-01-2004, con la actividad de venta de alimentos y restaurantes.

Testimoniales: No presenta.

CUARTO: Que, para sustentar su pretensión, la parte demandada presentó los siguientes documentos:

Documental. (se encuentra en anexos de folios 12 y 36)

a. Impresión de Pantalla Búsqueda “Royal Xpress” en el sitio www.google.cl.

b. Capturas de publicaciones conjuntas del perfil de Facebook del local Royal Xpress.

c. Impresión de Perfil de Facebook; https://www.facebook.com/p/RoyalXpress-100063601118867/.

d. Conversaciones de WhatsApp del grupo “All Royal Xpress”.

e. Archivo.txt con conversaciones de grupo de WhatsApp “All Royal Xpress”

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

Código: EUPCCEPHBXL

f. Impresión de pantalla Fotografía del local Caspana celebrando almuerzo familiar junto al actor.

g. Patente municipal local Matriz ubicado en Riquelme N°3827, Calama, Chile.

h. Certificado página Facebook.

Testimoniales (3testigos, consta a folio 42; 43 y 44)

A folio 42:

Compareció a declarar, previamente juramentada, doña **Roxanna Mery Grajeda Coca**, de nacionalidad boliviana, estado civil soltera, de profesión administrativa de recursos humanos, domiciliada en Aldunate número dos mil doscientos veintiséis, Población Veintitrés de Marzo, ciudad de Calama, quien declaró respecto del punto 2, específicamente en su parte final relativa a si la parte demandada ejercía un uso autorizado previamente de manera gratuita originado en tradiciones familiares.

La testigo señaló, en lo medular, que tenía conocimiento de que don Alberto autorizó el uso de la marca del local de Villa Caspana, indicando que trabajó en dicho local y que, previamente, también trabajó en el local de Avenida Huaytiquina. Agregó que siempre se supo que se trataba de un negocio familiar, razón por la cual don Alberto autorizó el uso de la marca. Asimismo, indicó que don Alberto concurría regularmente al local y que, por ejemplo, si faltaba algún producto, él mismo lo facilitaba.

Consultada acerca de cuántos locales tenía RoyalXpress, la testigo indicó que eran tres: el de Riquelme, que fue el primero; el de Huaytiquina, que fue el segundo en instaurarse; y el de Villa Caspana, que fue el tercero.

Finalmente, señaló que don Alberto supervisaba y daba instrucciones respecto de la marca y sus locales, precisando que ambos locales trabajaban en base a las instrucciones que él impartía o conforme a la carta que él había elaborado. Añadió que incluso la publicidad era dirigida por don Alberto. No hubo más preguntas para la testigo.

Compareció a declarar, previamente juramentada, doña **Magaly Andrea Zárate Marín**, de nacionalidad chilena, estado

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

Código: EUPCCEPHBXL

civil casada, de profesión administrativa de recursos humanos, domiciliada en Aldunate número dos mil doscientos veintiséis, población Veintitrés de Marzo, ciudad de Calama, quien declaró respecto del punto 2, específicamente en su parte final relativa a si la parte demandada ejercía un uso autorizado previamente de manera gratuita originado en tradiciones familiares. La testigo señaló que entendía que sí se estaba haciendo un uso autorizado de la marca RoyalXpress.

Indicó que su relación con la marca era en calidad de clienta. Señaló que llevaba aproximadamente diez años como clienta y que conocía las tres sucursales. Precisó que dichas sucursales correspondían a la ubicada en avenida O'Higgins, la de calle Riquelme y la de avenida Huaytiquina.

Manifestó que percibía que estos locales formaban parte de una misma marca o negocio, señalando que las tres sucursales correspondían al mismo negocio, con los mismos precios e ingredientes. Asimismo, indicó que los productos eran iguales en los distintos locales, manteniéndose las mismas ofertas e ingredientes en las tres sucursales.

En cuanto al modo de realizar pedidos, señaló que generalmente los efectuaba por teléfono o vía WhatsApp. Agregó que los pedidos podían dirigirse a cualquiera de los tres locales, dependiendo del lugar de la ciudad en que se encontrara, aunque habitualmente los realizaba en la sucursal de avenida Huaytiquina, por ser la más cercana a su domicilio.

Finalmente, indicó que, en su calidad de clienta, percibía que se trataba de un negocio familiar, lo que infería debido a que en ocasiones encontraba al dueño de otro local en alguno de los establecimientos, teniendo entendido que eran hermanos. No hubo más preguntas para la testigo.

Compareció a declarar, previamente juramentada, doña **Lina Paola Contreras Ramírez**, de nacionalidad chilena, estado civil casada, de profesión contador auditor, domiciliada en Turi número dos mil ciento dieciséis, Villa Caspana, ciudad de Calama, quien declaró respecto del punto 2,

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

Código: EUPCCEPHBXL

específicamente en su parte final relativa a si la parte demandada ejercía un uso autorizado previamente de manera gratuita originado en tradiciones familiares. La testigo señaló que sí era así, indicando que, en su calidad de clienta, al observar que tenían el mismo logo, lo asociaba a que se trataba de una empresa familiar.

Indicó que conocía la marca RoyalXpress desde hacía más de siete años. Señaló que conocía los locales de la marca, precisando que correspondían al ubicado en Villa Caspana, el de Huaytiquina y el de Riquelme.

Manifestó que los precios y productos eran iguales en todos los locales, indicando que en alguna oportunidad había concurrido a comprar a los tres establecimientos, constatando que eran iguales.

Asimismo, señaló que percibía que se trataba de un mismo negocio, a pesar de existir tres locales, debido a que tenían el mismo logo y nombre. Finalmente, indicó que también percibía que se trataba de un negocio familiar. No hubo más preguntas para la testigo.

QUINTO: Que, conforme lo expuesto precedentemente, el conflicto radica en **la legitimidad del uso** de la marca "ROYAL XPRESS" por parte de la demandada, esto es, si aquella la usa sin autorización del actor, o si, por el contrario, hubo consentimiento expreso en su uso por parte de aquel. En consecuencia y de acuerdo con los escritos principales que conformaron la discusión, son hechos pacíficos los siguientes: que, en julio del 2025, el demandante inscribió a su nombre la marca “ROYALXPRESS” ante INAPI; la demandada usa la marca "Royal Xpress Caspana".

SEXTO: Que, el primero de los hechos a probar se satisface con lo indicado en el considerando precedente, lo que a su turno encuentra apoyo en el documento consistente en certificado de registro 1468448, de la solicitud 1607330, que pertenece a Alberto Mauricio Núñez Soza. En aquel se indica que el signo registrado es ROYALXPRESS, que registra la marca de clase 43 Sandwichera; cafés-restaurantes. Se indica la

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

Código: EUPCCEPHBXL

siguiente descripción "El logo presenta la marca "ROYALXPRESS" en letras mayúsculas, donde "ROYAL" está en blanco con contorno verde y "XPRESS" en amarillo con contorno verde. Debajo, aparece la palabra "Sandwichería" en letras blancas, en una tipografía más pequeña. El fondo es de color verde oscuro". Contiene una nota que indica "Con protección al conjunto y sin protección al término contenido en las etiquetas individualmente considerado de conformidad a lo previsto en el artículo 19 bis c) de la Ley 19.039".

El certificado referido fue emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con una duración de 10 años, hasta el 9 de julio de 2035, con registro vigente, firmado por doña Gabriela Troncoso, directora nacional (s) y doña Lorena Mansiolla Inostroza, Conservadora de marcas comerciales.

SÉPTIMO: Que, en lo relativo a que la demandada ejerce operaciones comerciales con una marca de titularidad del actor, también se ve superado con los hechos pacíficos asentados, por cuanto la demandada no controvierte aquel hecho, esto es, el uso de la marca Royalxpress- Caspana, sino que aquello es un acto autorizado, consentido y propiciado por el actor. Por lo que es este último aspecto sobre el cual debe analizarse la prueba.

OCTAVO: Que, conforme la prueba aportada, es posible establecer que la demandada hizo uso de la marca comercial del demandante de manera legítima, con el consentimiento expreso del actor, y, en consecuencia, no se configura la infracción normativa en que se sustenta la demanda.

NOVENO. Que, la conclusión expuesta en el considerando precedente se apoya en la declaración de las testigos señora Rozanna Grajeda Coca, señora Magaly Zárate Marín, y señora Lina Contreras Ramirez, quienes, al deponer sobre su conocimiento relativo a una autorización gratuita de la marca, fueron contestes en que es de su conocimiento que los 3 locales o sucursales constituyen el mismo negocio, uno de ellos ubicado en calle Riquelme, otro en Huaytiquina y el tercero en villa Caspana.

Así, la testigo Grajeda Coca dio cuenta de haber trabajado en el local comercial ubicado en la villa Caspana,

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

Código: EUPCCEPHBXL

y que antes de aquello también había prestado servicios en el local ubicado en avenida Huytiquina, afirmó que siempre supo que era un negocio familiar y precisó que "don Alberto siempre iba al local por ejemplo si faltaba algún producto él nos lo facilitaba". Agregó que en ambos locales trabajaban en base a lo que don Alberto "daba las instrucciones" (sic) o en base a la carta que él había elaborado, e incluso cuando hacían publicidad lo dirigía don Alberto.

Por su arte la testigo, Magaly Zárate Marín, afirmó ser cliente habitual -desde hace 10 años- de los locales comerciales, por lo que da cuenta que son 3 sucursales, la de calle Riquelme, la de avenida O`Higgins y la de avenida Huaytiquina; que los 3 mantienen los mismos precios e ingredientes. Indicó que percibía que era un negocio familiar porque a veces encontraba al dueño en el otro local y tiene entendido que son hermanos.

Finalmente, la testigo Contreras Ramírez, afirmó ser clienta de los locales hace 7 años, que le consta que usan el mismo logo, y que los 3 locales – de Riquelme, Avenida Huaytiquina y Villa Caspana tienen los mismos productos y precios, que los percibía como un negocio familiar.

Las testigos son calificadas de presenciales, pues una de ellas trabajó en los locales comerciales, y las otras dos afirmaron ser clientas de larga data. Los relatos de las dos primeras testigos -como se señaló- se advierten contestes en los hechos referidos y en sus circunstancias esenciales, esto es, que don Alberto Núñez participaba del negocio en las 3 sucursales referidas, entre la que se encuentra la ubicada en villa Caspana, y que la marca era usada en conjunto por las sucursales indicadas. El relato de la tercera testigo se advierte conteste, y que, si bien no aportó mayores detalles, da cuenta de la existencia de las 3 sucursales que trabajan bajo la misma marca.

DÉCIMO. Que, en cuanto a la prueba documental, la aportada por ambas partes permite arribar a la misma conclusión. En efecto, se contó con la consulta de la situación tributaria de terceros emitida por el SII, respecto de ambas partes, y de aquel documento se advierte que registran similares actividades económicas, todas ellas

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

Código: EUPCCEPHBXL

relacionadas a la venta de alimentos al por menos; actividades de restaurantes y servicio móvil de comidas, el demandante desde el 2010, y la demandada desde el 2017.

Se rindió la certificación notarial del 5 de noviembre del 2025, suscrita por el Notario Público Juan San Martín (45° Notaría de Santiago) en la que se certifica el ingreso a la página web, de la plataforma Facebook, ingresando en el buscador el nombre "RoyalXpress", adjuntando las imágenes que verificó. En aquellas se aprecia un mensaje del 19 de abril de 2020 que indica "RoyalXpress-Riquelme ya está atendiendo hoy domingo desde las 17horas (…) o puede hacer pedidos a través de PedidosYa RoyalXpress-Huaytiquina (…) y RoyalXpress-Caspana".

Luego, un mensaje del 11 de julio del 2019 en que se indican los 3 locales y sus números telefónicos.

El documento antes referido es un instrumento privado, que no emana de la contraria, pues consiste en imágenes obtenidas de una plataforma digital, cuyo dominio no fue acreditado, por lo que solo puede apreciarse como tal, no siendo reconocido en autos por terceros ni por el actor, y, en consecuencia, carece en principio de valor probatorio en tanto prueba documental según el artículo 346 N°1 del Código de Procedimiento Civil.

No obstante, lo anterior, estos documentos dan cuenta de un hecho conocido, esto es, que la demandada hizo uso de la marca comercial registrada a nombre del demandante -RoyalXpress- agregando la ubicación "Caspana", lo que se realizaba de manera conjunta con otras dos sucursales, hecho 8el uso de la marca por la demandada) que además ha sido pacífico.

Por lo anterior estos documentos, junto con los dichos de las testigos ya referidas, sirven de base para arribar a la conclusión de que **la demandada contaba con el consentimiento expreso del actor para el uso de la marca comercial registrada a su nombre, y que ambos explotaban de manera conjunta el negocio con dicha marca, con la sola distinción del lugar en que se ubicaba el local.**

Los antecedentes expuestos precedentemente, reúnen las características de gravedad, precisión y concordancia

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

Código: EUPCCEPHBXL

exigidas en el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1712 del Código Civil. En efecto, los antecedentes son suficientemente graves para justificar la conclusión, pues permiten concluir la existencia del consentimiento expreso del actor para el uso de la marca comercial que registró a su nombre, por la demandada, elemento que excluye la ilegitimidad de la conducta reprochada a la demandada.

DÉCIMO PRIMERO. Que, conforme lo dispuesto en el artículo 19 bis D, de la ley 19.039, "[l]a 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 o servicios 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 o servicios 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 o servicios idénticos, se presumirá que existe confusión."

La norma nates transcrita reconoce el derecho del propietario de la marca a prohibir su uso por terceros, pero su consentimiento, en consecuencia, legitima aquel uso. Cabe señalar que el fin de la norma evitar la confusión entre los productos, ya que aquello genera aprovechamiento de la reputación de la marca. Así, de los antecedentes valorados se advierte que el actor participó y propició aquella confusión, al consentir en el uso de la marca por la demandada, lo que excluye el requisito exigido por la norma para la configuración de la infracción.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en consecuencia, no procede la indemnización requerida por el actor ni las medidas requeridas, por la inexistencia de la infracción.

DÉCIMO TERCERO: Que, respecto a las demás alegaciones, relativas la existencia de una franquicia tácita y gratuita,

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

Código: EUPCCEPHBXL

y la teoría de los actos propios, salvo lo ya indicado, no corresponde emitir pronunciamiento, al haber resuelto en base a los antecedentes aportados en juicio y en lo relativo a la existencia del consentimiento del actor a la luz de lo dispuesto en el artículo 19 bis D de la citada ley.

DÉCIMO CUARTO: Que, conforme lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas al demandante por resultar absolutamente vencido.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 19, 19 Bis D, 106 y siguientes de la ley 19.039, y demás normas citadas, 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, o en su caso a los correos electrónicos que hayan proporcionado las partes para dichos efectos.

C-1362-2025.

Dictada por doña Johana Carola Pizarro Veliz, Juez Interina.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en Calama, veintiocho **de abril de dos mil veintiséis**

Johanna Carola Pizarro Véliz
Juez
PJUD
Veintiocho de abril de dos mil veintiséis
14:17 UTC-4

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

Código: EUPCCEPHBXL