

«RIT»

Foja: 1

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 4º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-3101-2021
CARATULADO : TOTALPACK LIMITADA/PANTHER MANAGEMENT SPA
(ZEROQ)

Santiago, cinco de Octubre de dos mil veintitrés

VISTO.

A folio 1 comparece Miguel Budnik Israel, ingeniero civil industrial, en representación de COMERCIAL TOTALPACK LIMITADA, ambos domiciliados en San Ignacio de Loyola N° 1538, comuna de Santiago, e interpone demanda en juicio sumario de infracción a la Ley de Competencia Desleal N° 20.169, en contra de PANTHER MANAGEMENT SPA, sociedad del giro de su denominación, representada legalmente por Ernesto Erdmann Carmine, ingeniero civil industrial, ambos con domicilio en Alcántara N° 154, oficina 113, comuna de Las Condes, a objeto que se declare:

1. Que la demandada debe cesar la utilización de cualquier anuncio comercial o enlace que refiera directa o indirectamente a Comercial TotalPack Ltda.
2. Que se prohíbe a la demandada la utilización de cualquier anuncio comercial o enlace que refiera directa o indirectamente a Comercial TotalPack Ltda.
3. Que la demandada ha incurrido en actos de competencia desleal al incluir dentro de sus anuncios comerciales y enlaces web referencias directas e indirectas a Comercial TotalPack Ltda.
4. Que se ordena la publicación de la sentencia condenatoria a costa de Panther Management SpA.

Manifiesta que Comercial TotalPack Limitada (TotalPack) es una empresa con una trayectoria de más de 32 años en el mercado dedicada a desarrollar e implementar productos de ingeniería destinados a proveer soluciones tecnológicas de última generación.

Refiere que uno de los principales focos de desarrollo ha sido la optimización de la gestión de filas de clientes, a través de su digitalización, servicio requerido tanto por pequeñas y grandes empresas de Chile y del extranjero. Así, mediante el aporte de máquinas inteligentes de autoservicio -o tótem- y un software especialmente desarrollado para ello, se logra optimizar el tiempo de los usuarios de clínicas, restaurantes, farmacias, bancos, notarías, cajas de pago, servicios públicos, y un sinnúmero de actividades. Agrega que de entre los medios disponibles para contactar a la empresa, dada la facilidad y



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

accesibilidad de información que ofrece, su página web es el más común.

Asegura que el incuestionable éxito que ha tenido TotalPack dentro del mercado de las filas electrónicas se encuentra reflejado en su íntima relación con el Estado a través de la prestación de sus servicios a diversas instituciones públicas.

Indica que la propiedad industrial de su representada se encuentra protegida bajo las normas de la Ley N° 19.039, encontrándose actualmente vigente en el Registro de Marcas del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Detalla las marcas registradas de las cuáles es titular.

Expone que, por su parte, Panther Management SpA (Panther) es una empresa creada en 2013 cuyo propósito fue entregar un mayor orden a los pedidos de restaurantes y lugares de venta de comida del país. A pesar del esfuerzo, tuvo grandes problemas debido a la dificultad de implementación de sus servicios. Luego de unos años, ingresa al mercado de la optimización electrónica de las filas con la solución informática llamada ZeroQ que, con 5 años en el mercado, busca mejorar la calidad de atención de diferentes establecimientos públicos y privados mediante la modernizando de los sistemas de fila, por ejemplo, entregando información que ayuda al cliente a conocer el estado de su espera.

Hace presente que, a diferencia de Comercial TotalPack, los clientes de la demandada se encuentran distribuidos principalmente en el sector privado.

Expuesto lo anterior, sostiene que la conducta que denuncia como competencia desleal consiste en la manipulación que hace la demandada sobre el motor de búsqueda virtual de la compañía Google Inc., a través del empleo no autorizado de la marca TotalPack en una plataforma de anuncios cuya principal característica es ser la más grande e importante del mundo.

Señala que el principal producto de Google, denominado Google Ads, es un servicio que permite a las empresas aumentar la exposición de sus productos o servicios en los resultados que arroja el buscador de Google, al vincular ciertas palabras o conceptos clave a su anuncio, de modo que al buscar aquellas, el aviso -también denominados Ad-será expuesto en primer, segundo o tercer lugar, dependiendo del plan contratado. Lógicamente, a mayor precio, más prioridad tendrá el anuncio contratado, pudiendo ser expuesto inclusive en sitios web fuera del buscador de Google.

Expresa que, en este contexto, desde hace aproximadamente 2 años, cada vez que los usuarios de internet -en cualquier parte del país- buscaron en Google la palabra TotalPack, hasta la madrugada del día 17 de marzo de 2021, se encontró en primer lugar el anuncio del servicio ofrecido por Panther -ZeroQ- por sobre los resultados realmente vinculados con su representada, tal como muestran las imágenes que inserta.



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

Explica que, visto en detalle, el Ad dirige al dominio web “comercial.zeroq.cl” con el mensaje “Total pack - Transforma las filas - ZeroQ.cl” seguido de “Cotiza herramientas en Zeroq” y “Descubre ZeroQ”. Todas estas menciones refieren a ofertas de servicios de la demandada, no obstante, han sido incluidas en un anuncio que incorpora la marca comercial -debidamente registrada y ejercida por su representada- TotalPack. Precisa que esto sólo es posible si Panther decidió usar “TotalPack” dentro de las palabras clave que describen sus servicios.

Manifiesta que la situación anterior se torna especialmente turbia cuando se considera que en mayo de 2017 doña Xania Pantoja, cofundadora de ZeroQ y su actual gerente comercial, con ocasión de su memoria para optar al título de ingeniera civil industrial en la Universidad Técnica Federico Santa María, realizó un profundo examen a este mercado y en particular a Comercial TotalPack, empresa respecto de la cual hizo -entre otras- las siguientes menciones:

“TotalPack con más de 20 años de presencia nacional cuenta con el 50 % del mercado y un posicionamiento firme de marca. Electrónica Cordillera por su parte abarca 20 % del mercado, ofreciendo soluciones similares a las ofrecidas por TotalPack [...] Sin embargo, la entrada de ZeroQ supone una ruptura en ese equilibrio, lo que conlleva a una rivalidad que es de esperarse. Las empresas deberán adaptarse rápido, mejorar sus tecnologías, precios y calidad ofrecida”. “Los grandes participantes del mercado, específicamente TotalPack, son empresas comprometidas con el servicio y que llevan años gozando de ser líderes, por lo que puede moverse como gatillante para una intensa competencia y una gran barrera a la entrada para nuevos competidores. Con ZeroQ se aplica el desarrollo rápido de manera de ofrecer servicios considerablemente mejores a los ofrecidos en la actualidad por TotalPack. Existe además una atmosfera propicia para iniciar guerra de precios, dado que los precios ofrecidos por ZeroQ son indudablemente mejores a los ofrecidos por cualquiera de la competencia”.

Sostiene que, de este modo, resulta claro que la implementación hecha por Panther de su servicio ZeroQ se hizo con total y acabado conocimiento de la existencia de Comercial TotalPack y su reputación dentro del mercado, reconociéndolos incluso como una barrera de entrada contra la que cualquier nuevo competidor debería enfrentarse. No obstante, el hecho de que el primer registro del anuncio aquí mencionado tenga lugar en 2017 denota un ánimo de competir de mala fe y a través de medios ilegítimos, toda vez que esta primera manipulación del ya referido motor de búsqueda sólo se detuvo cuando se recurrió a la dirección jurídica de Google, quienes procedieron a dar de baja el anuncio no autorizado respecto a la marca de Comercial Totalpack. Junto con ello, con fecha 20 de junio de 2017 se envió a los representantes de Panther Management una carta solicitando el cese del uso de la marca registrada, la que por supuesto constituye una advertencia no considerada.

Señala que, por otro lado, y pese a que a contar del día 17 de marzo de 2021 la visibilidad



«RIT»

Foja: 1

del anuncio se tornó intermitente, el enlace del anuncio pagado por Panther -que acertadamente decidió almacenar-, contiene el término “totalpack” dentro de su dirección, a saber: https://comercial.zeroq.cl/?utm_source=google-search&utm_medium=cpc&utm_campaign=9933502301&utm_term=%2Btotalpack&utm_content=brandhome&gclid=Cj0KCQjwrsGCBhD1ARIsALILBYo-DjgEJBRbKlcsLGgT24VKXQQfj2tiY4wPZ2izt-zDWyRRys_RsXUaAIXvEALw_wcB.

Sostiene que la situación es tal que al presionar este enlace irremediablemente dirige al usuario al dominio web “comercial.zeroq.cl”.

Expone que el éxito que ha tenido Comercial TotalPack dentro del mercado de las filas electrónicas, tanto en el ámbito privado como público -principalmente a través de instituciones estatales-, derivó en que progresivamente sus clientes mostraron una tendencia a referirse al producto ofrecido por esta empresa -el tótem- y su servicio -software de gestión de filas electrónicas- con un único concepto. Parte de este fenómeno -usualmente conocido como “vulgarización de la marca”- se vio potenciado sin que la empresa lo pretendiera por las expresas referencias a “TotalPack” que es posible visualizar en los tótems de atención al público. Factor favorecido por la extensión del servicio a lo largo de todo el país.

Así, entre los clientes de Comercial TotalPack y sus respectivos usuarios progresivamente se comenzó a denominar indistintamente a la empresa, al tótem y al software ofrecido bajo un único concepto: TotalPack.

En cuanto al derecho, señala que la Ley N° 20.169, que regula la competencia desleal define esta actividad, en términos generales, como “toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado”.

Luego, mediante su artículo cuarto, define nueve situaciones -no taxativas- constitutivas de competencia desleal, de entre las cuales los literales a) y b) resultan atingentes, a saber:

“Artículo 4°.- En particular, y sin que la enumeración sea taxativa, se considerarán actos de competencia desleal los siguientes: a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero. b) El uso de signos o la difusión de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia, componentes, características, precio, modo de producción, marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad y, en general, sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos, propios o ajenos”.

Asevera que, conforme al literal a), cuando Panther escoge a Comercial TotalPack como



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

objetivo de sus maniobras fraudulentas no lo hace de manera azarosa, pues está en total y absoluto conocimiento de su posición como un proveedor prestigioso y reconocido dentro del rubro, dado el profuso examen hecho por su actual gerente comercial. El demandado pudo haber escogido a cualquier otro participante de este mercado, no obstante, ha escogido a aquel que -en sus propias palabras- “cuenta con el 50% del mercado y un posicionamiento firme de marca”. Su motivación entonces puede ser enmarcado dentro de una única palabra: reputación.

De este modo, cuando la demandada utiliza anuncios como los ya presentados, lo hace con el deliberado objetivo de aprovechar la reputación de su representada a su favor, confundiendo el servicio ofrecido por ella, con aquel que ofrece Comercial TotalPack, logrando con esto captar ilegítimamente a los potenciales clientes que expresamente buscaron en Google a su representada. Resulta evidente que lo primero que llama la atención en el anuncio acompañado, y la primera información que se le anuncia al consumidor, por su tamaño y su color, es la frase: “Total pack - Transforma las filas”. Así, los potenciales clientes ingresarían al anuncio sin advertir que su oferente es, en realidad, Panther, prestando a confusión al posible cliente y diluyendo la distintividad del producto de su parte en relación con el resto de los oferentes.

Afirma que, por otro lado, respecto al literal b) del artículo citado, y aun en los casos en que el potencial cliente logre identificar acertadamente los reparos que recaen sobre este anuncio, la demandada difunde de manera intencional una aseveración incorrecta y falsa, esto es, que tienen relación con la expresión “totalpack”, induciéndolo a error respecto a la proveniencia y marca del servicio. Agrega que respecto a este literal b) la Corte Suprema ha dicho lo siguiente. “Duodécimo: Que la norma del artículo 4 letra b) de la Ley N° 20.169 tiene como objetivo el resguardo del consumidor, para que al momento de tomar una decisión no lo haga en forma equivocada por una información falsa o tendenciosa, considerando las supuestas ventajas proporcionadas por el producto o servicio” (Rol 8120-2010).

Expresa que, en consecuencia, conforme a la interpretación de nuestro máximo tribunal de justicia, con esta norma el legislador buscó proteger al consumidor de aquellos oferentes que a través de aseveraciones falsas o tendenciosas lo llevaran a contratar sus productos o servicios con base en características de las que en realidad carecen. En este sentido, pese a ofrecerlo, la demandada carece de bienes propios, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos que puedan ser ligados a un uso legítimo de la expresión “TotalPack”.

Finalmente, transcribe el artículo 10 de la misma ley, que establece el deber del tribunal con competencia en lo civil que constató la existencia de uno o más actos de competencia desleal, en orden a derivar los antecedentes del juicio al Fiscal Nacional Económico, quien estará facultado -a su vez- para requerir del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia la aplicación de una multa de hasta UTM 1.000 a beneficio fiscal.



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

Por otra parte, invoca la Ley 19.039, que en su artículo 19 define marca comercial y en su artículo 19 bis D otorga a su titular un derecho absoluto sobre su marca, indicando que encontrándose actualmente inscrita la marca comercial "TotalPack" a nombre de su representada, posee el derecho exclusivo y excluyente para utilizarla dentro del tráfico económico, lo que incluye la contratación de anuncios publicitarios. En efecto, este signo es una marca comercial registrada por su representada en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Plantea que, en este sentido, el uso malicioso que la demandada hizo de la marca registrada de su representada, constituido por los anuncios falsos y tendenciosos publicados a través de la plataforma Google Ads, y con el objeto de obtener beneficios económicos a costa de su reputación, es sancionado por el artículo 28 de la Ley N°19.039 con una multa a beneficio fiscal de hasta UTM 1.000 y, al mismo tiempo, debe ser entendido a la luz de la enumeración no taxativa que realiza el artículo 4° en relación a la definición del artículo 3° de la Ley N°20.169. Esto es, "toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado".

Así, la inclusión de las voces buena fe y buenas costumbres dan al concepto de competencia desleal una formula flexible que debe ser calificada por la judicatura conforme al estándar jurídico que establece la conducta leal, adecuada y correcta que debió haber sido desplegada, resultando claro -en cualquier caso- que a lo menos refiere a todos aquellos medios reñidos con el ordenamiento jurídico.

Expresa que, finalmente, el acto de competencia desleal debe perseguir el desvío de clientela, lo que ya fue latamente referido respecto a la conocida reputación que precede a su representada y que fue objeto de extenso estudio por parte de la actual gerente comercial de la demandada.

Concluye que, entonces, los actos de competencia desleal desplegados por Panther Management resultan igualmente sancionables fuera de los literales a) y b) antes reproducidos, toda vez que se adecuan a la definición otorgada por el artículo 3° de la Ley 20.169 y que el carácter del artículo 4° siguiente es meramente enunciativo, lo que permite que existan otros actos de competencia desleal no contemplados expresamente por el legislador, pero igualmente repudiados por el ordenamiento jurídico.

Respecto a la titularidad de la acción cita el artículo 6° de la Ley N° 20.169, señalando que su representada se ha visto personalmente perjudicada por los actos de competencia desleal que ha desplegado la demandada, siendo entonces titular de las acciones contenidas en los literales a), b), c) y d) del artículo 5° de la misma Ley.

En lo referido a la prescripción indica que el artículo 7° de la Ley N° 20.169 distingue dos plazos de prescripción según el tipo de acción que se busca impetrar, estableciendo para las acciones de cesación, declaración y remoción, contenidas -respectivamente- en los



«RIT»

Foja: 1

literales a), b) y c) del artículo 5° de esta norma, el plazo de un año contado desde finalizado el acto de competencia desleal o desde que el actor tomó conocimiento de su existencia -lo que suceda después-.

Así, conforme el mérito de los antecedentes ofrecidos, queda claro que al 23 de marzo de 2021 Panther Management ha mantenido el acto de competencia desleal -pese a que su aparición desde el día 17 de marzo del mismo año- se ha hecho intermitente-, en consecuencia, el plazo señalado en el artículo 7° debe computarse desde un momento no anterior a dicha fecha, lo que deriva en que el plazo para interponer las acciones contenidas en los literales a), b) y c) del artículo 5° no se encuentre a la fecha prescrito.

Por último, hace presente que el link reproducido en lo principal de su demanda continúa vigente, de modo que la web de comercial.zeroq.cl contiene hoy una expresa -aunque sutil- mención a la marca de su representada.

A folio 18 tiene lugar el comparendo de estilo, con la asistencia de los apoderados de ambas partes.

La parte demandante ratifica la demanda de folio 1.

La demandada contestó la demanda mediante escrito que se encuentra agregado a folio 15.

Manifiesta que ZeroQ nunca ha solicitado utilizar la marca TotalPack en sus anuncios para comercializar sus servicios, por lo que controvierte expresamente todos los hechos señalados por la demandante, salvo los que expresamente afirme en esta presentación.

Refiere que ZeroQ nace a finales del año 2014 y se define como una plataforma proveedora de sistemas de atención de público, análisis avanzado y predictivo de datos. Dentro de los sistemas de atención de público, uno de los servicios que ZeroQ presta consiste en el ordenamiento de filas. Agrega que ZeroQ es el primer sistema en lanzar al mercado estos productos en Chile, puesto que fue el primero a nivel nacional en permitir a sus usuarios obtener un ticket virtual antes de llegar al lugar, evitando perder tiempo en esperas, llegando justo para ser atendidos.

Indica que con la experiencia, ZeroQ ha reducido de forma efectiva hasta en un 50% los tiempos de espera presenciales en días de alta utilización, lo que permite a la empresa dar mejor uso de su personal, tiempo, recursos y espacio; además de potenciar la marca del proveedor, evitando la congestión y las visitas innecesarias a las sucursales.

Señala que, por su parte, TotalPack es una empresa fundada en 1989 y que se dedica a desarrollar e implementar productos de ingeniería con la perspectiva de proveer soluciones tecnológicas de última generación. Según anuncian en su página web tienen un amplio catálogo en el que ofrecen distintos productos útiles para necesidades de empresas y establecimientos. Así, en el catálogo figuran lectores de huella, máquinas de



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

contar dinero (billetes y monedas), relojes biométricos, lectores de código de barra e impresoras, entre otros.

Así, dentro de todos estos productos aparece también el servicio de “atención de fila”, en el que TotalPack ofrece “una amplia gama de equipos para atención de público y administración de turnos, además de importantes productos como separadores de filas, pantallas de turno, dispensadores de números e intercomunicadores”.

Sostiene que, de este modo, la solución de filas es uno de los distintos servicios y productos ofrecidos por TotalPack, y la demandante funda (o fundaba) su solución en el hardware, esto hasta que apareció ZeroQ con una solución innovadora que apuntaba a disminuir los tiempos de espera mediante tickets virtuales, idea que fue rápidamente replicada por TotalPack.

En relación con las supuestas conductas constitutivas de competencia desleal imputadas por la contraria expresa que todas las infracciones denunciadas se verificarían, a juicio de la actora, en razón de que la palabra “TotalPack” aparecería en un anuncio de ZeroQ en Google Ads cuando se busca la palabra TotalPack. Es decir, los hechos de la demanda se fundan en el anuncio de ZeroQ que arrojaba la búsqueda en Google de la palabra TotalPack. Si bien la contraria indica que los hechos se habrían iniciado desde hace aproximadamente 2 años, lo cierto es que alude a un resultado de búsqueda del 17 de marzo de 2021.

Al respecto, niega todos los hechos alegados por la contraria, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, será carga de la demandante acreditar la efectividad de sus afirmaciones y la interpretación que de ellas hace.

Expuesto lo anterior, manifiesta que, desde julio de 2020, la agencia publicitaria Rebel Rebel SpA (Rebel Rebel), expertos en marketing digital, son los encargados de la estrategia publicitaria de ZeroQ en Google Ads. Indica que ZeroQ encargó a Rebel Rebel una campaña publicitaria a través de Google Ads, el servicio de Google que facilita y promueve que los anuncios de las distintas empresas que lo contratan aparezcan cuando alguien busque lo que esa empresa ofrece.

Así, en Google Ads los anunciantes -ZeroQ, por ejemplo- compran palabras clave o keywords que permiten que la publicidad del anunciante aparezca como resultado si un usuario incluye alguna de esas palabras en su búsqueda u otras palabras relacionadas. De este modo, los anunciantes en Google Ads incluyen palabras que sirven para describir el mercado en el que se desenvuelven, el servicio o producto que ofrecen o las características principales que quieran destacar en la campaña, para que sus anuncios aparezcan cuando los usuarios busquen esas palabras.

Explica que, naturalmente, el hecho de incluir una keyword es solamente uno de los factores que Google Ads tiene en consideración para arrojar el resultado de su búsqueda.



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

Cuando un usuario busca una palabra, ésta puede estar entre las keywords de varios anunciantes. Entonces el algoritmo de Google establece los resultados de la búsqueda de acuerdo a varios factores (más de 200), como la relevancia de la palabra clave con la búsqueda (quality score), la nota de calidad de la página (determinado a su vez por varios factores, como la velocidad de carga o si el usuario encontró lo que buscaba, por dar unos ejemplos) o la cantidad de visitas recibidas por la página.

Asevera que ZeroQ encargó a Rebel Rebel una campaña publicitaria en Google Ads, es decir, un servicio pagado por Rebel Rebel a Google en el que se debían utilizar ciertas palabras clave o keywords para posicionar el sitio web de ZeroQ y su servicio. Sin embargo, ZeroQ no tiene relación alguna con Google, no contrata los servicios y no alimenta el servidor, sino que quien contrata con Google es Rebel Rebel, que maneja desde su cuenta toda la información relativa a la campaña de sus clientes, entre ellos ZeroQ. Por lo tanto, ZeroQ jamás encargó ni solicitó a Rebel Rebel colocar anuncios con la marca TotalPack, cuestión que sería la principal imputación que se encuentra en la demanda.

Señala que a la fecha de su presentación, la campaña publicitaria llevada a cabo por Rebel Rebel sigue vigente. Es decir, ZeroQ, mantiene una campaña en Google Ads para posicionar sus servicios.

Refiere que, previo al año 2021, Rebel Rebel siempre encargó a Google Ads la utilización de anuncios estáticos para promocionar los servicios de ZeroQ. Es decir, el anuncio que aparece en el buscador de Google es siempre el mismo y no tiene ninguna referencia en su título a TotalPack.

Relata que recién el 7 de enero de 2021, la agencia Rebel Rebel -encargada de alimentar a Google con las palabras clave y definir la estrategia de la campaña- incluyó la función de título dinámico, lo que fue dado de baja el 15 de marzo de 2021, porque ese día se percataron de que existían resultados indeseados en el motor de búsqueda; no obstante, unos días antes, específicamente el 12 de marzo de 2021, don Ernesto Erdmann, gerente general de ZeroQ, notó que el título de los anuncios arrojaba resultados indeseados, como incluir en ocasiones la palabra TotalPack en el título, por lo que dio la instrucción interna en la compañía de contactar a Rebel Rebel para rectificar la campaña.

Indica que Rebel Rebel investigó las causas y reportó a ZeroQ que ello se debía al propio algoritmo utilizado por Google para su sistema de búsqueda mediante anuncios dinámicos, y que en ningún caso había dado la instrucción de publicar un anuncio con ese título. Mas, igualmente dio de baja la función de título dinámico el día 15 de marzo de 2021.

De este modo, en relación a lo reclamado en la demanda, reitera que ZeroQ jamás solicitó a Rebel Rebel ni menos a Google -con quienes no tiene relación- la inclusión de la palabra TotalPack en los anuncios de ZeroQ en Google Ads; es más, la única vez que se



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

tuvo conocimiento de un resultado indeseado (y es posible que ello solamente haya ocurrido en esa ocasión), ZeroQ instruyó inmediatamente a Rebel Rebel la rectificación y, en caso de ser necesario, la baja del servicio.

Afirma que no habiendo solicitado la inclusión de la palabra TotalPack en sus anuncios, desconoce si efectivamente el título señalado en la demanda se repitió o no durante la vigencia de la campaña con anuncio dinámico. Pero, en cualquier caso, la modalidad de anuncio dinámico se dio de baja el día 15 de marzo de 2021, y a partir de esa fecha se volvió a la modalidad de anuncio estático.

En cuanto a la duración del anuncio que TotalPack dice haber visto en marzo de 2021, refiere que la demandante afirma que habría empezado aproximadamente dos años atrás, esto es, en marzo de 2019. Sin embargo, no explica por qué si supuestamente esto ocurría hace más de dos años, no formuló reclamo alguno antes de interponer la presente demanda. Agrega que la respuesta es simple: no es efectivo que el anuncio señalado en la demanda haya aparecido desde hace al menos dos años atrás, pues antes del año 2021 Rebel Rebel siempre funcionó con títulos estáticos en Google Ads, es decir, no se cambian las palabras del título del anuncio por las palabras que el algoritmo de Google escoge en base a los términos de búsqueda de cada usuario. Y previo a la contratación de Rebel Rebel en julio de 2020, ZeroQ contrataba directamente los servicios de Google Ads, también con títulos estáticos, no siendo efectivo que se haya utilizado la palabra "TotalPack" en los títulos de los anuncios en esa época.

Sostiene que, sin perjuicio de lo anterior, suponiendo únicamente para este análisis que los hechos fueran efectivos, la propia demandante señala que la conducta habría cesado en el año 2017, por lo que según lo dispuesto por el artículo 7 de la ley de competencia desleal la acción se encuentra irremediamente prescrita.

En razón de lo anterior, opone la excepción de prescripción de las siguientes acciones deducidas por TotalPack: (i) acción de cesación del acto o de prohibición del mismo si aún no se ha puesto en práctica; (ii) acción declarativa de acto de competencia desleal, si la perturbación creada por el mismo subsiste; y, (iii) acción de remoción de los efectos producidos por el acto, mediante la publicación de la sentencia condenatoria o de una rectificación a costa del autor del ilícito u otro medio idóneo.

Señala que dichas acciones están listadas en los literales a), b) y c) del artículo 5 de la Ley N° 20.169. El literal d) del mismo artículo, consagra la posibilidad de ejercer, conjuntamente, la acción de indemnización de perjuicios por la responsabilidad extracontractual que le cabría al hechor que incurrió en una conducta de competencia desleal.

Transcribe el artículo 7 de la misma ley, indicando que este consagra un plazo de prescripción de un año, para las acciones previstas en las letras a), b) y c), que se cuenta desde la fecha en que finaliza la ejecución del acto de competencia desleal, o desde que



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

fue conocido, si ello ocurrió después, por lo que opone la excepción de prescripción respecto de todos los hechos ocurridos con más de un año de anterioridad al día 28 de abril de 2021, fecha en que la demanda fue notificada o, para el evento que se estime pertinente, al 30 de marzo de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 21.226. En el evento que TotalPack pretenda asilarse en que tomó conocimiento de los hechos con posterioridad y que no ha transcurrido un año entre la fecha en que ello ocurrió y que la litis quedó trabada, será carga de la contraria demostrarlo.

Además, alega la inexistencia de infracción a la Ley 20.169 sobre competencia desleal, fundada en los siguientes motivos:

1. Inexistencia de una infracción a la cláusula general del artículo 3 de la ley 20.169.

Manifiesta que según la actora la aparición de la palabra “TotalPack” en los anuncios dinámicos de ZeroQ en Google Ads, infringiría lo previsto en el artículo 19 bis D de la ley de Propiedad Industrial que establece los derechos del titular de la marca, cuestión que importaría una conducta contraria a la buena fe y sancionada por el artículo 3 de la ley 20.169, del que se desprende que, para poder ser calificado como competencia desleal, debemos estar frente a un acto (i) contrario a la buena fe o las buenas costumbres (el estándar que la ley establece), (ii) que persiga desviar clientela de un competidor (iii) mediante medios ilícitos.

Sostiene que, en este orden de ideas, la cláusula general de la Ley 20.169 y los ilícitos de competencia desleal en general sancionan actos que se alejan de la competencia fiera pero justa, bien jurídico tutelado y promovido en sede de libre competencia, y caen en actos ilícitos, alejándose de las reglas del buen competidor.

Plantea que esta dicotomía entre los bienes jurídicos protegidos (la libre competencia, que debe ser abierta y agresiva para generar mayores y mejores bienes y servicios; y la competencia desleal, que fija límites a los actos que los competidores ejecutan en el mercado), ha llevado a nuestra doctrina a recomendar que las conductas desleales de los competidores se interpreten de modo restrictivo con el fin de otorgar seguridad jurídica a los agentes del mercado y también para evitar el riesgo de que se estimen como actos de competencia desleal conductas que son propias de la competencia, aunque impliquen el desplazamiento de un competidor del mercado. Al efecto expone doctrina del profesor Barros.

Expresa que, por las razones expuestas, nuestra jurisprudencia en general se ha inclinado por exigir la concurrencia del elemento del dolo civil en la conducta del infractor demandado, cuestión que debe ser acreditada por el demandante de acuerdo a las reglas generales. No obstante, en los últimos años han aparecido voces en la doctrina -y también algunos fallos- que afirman que tanto el dolo como la culpa permiten configurar el ilícito de competencia desleal, por lo que no sería procedente exigir al demandante acreditar la concurrencia del dolo.



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

Sin embargo, para lo que interesa a este caso, lo cierto es que todos están de acuerdo en que para que exista una infracción a la regla de conducta contenida en el artículo 3 de la Ley 20.169 es necesario que el competidor haya actuado con dolo o, a lo menos, que haya sido negligente de manera que infrinja la diligencia ordinaria.

Afirma que ese es justamente el elemento que no concurre en la especie: ZeroQ no ha sido negligente. Al contrario, es un competidor diligente que para desarrollar su publicidad en línea en Google Ads contrató a un tercero (la agencia Rebel Rebel) experto en marketing digital, y le encargó posicionar su sitio web en la plataforma de Google. Todas las acciones relativas a la publicidad de ZeroQ a partir de julio de 2020 son ejecutadas por Rebel Rebel. En este contexto, ZeroQ actuó como una persona prudente, encomendando la actividad a un tercero experto.

Asegura que tan diligente es ZeroQ que apenas tomó conocimiento de resultados no deseados en el motor de búsqueda, ordenó la suspensión de la función, ya que de acuerdo a lo reportado por Rebel Rebel los resultados se debieron al comportamiento del algoritmo de Google, pues la agencia tampoco incorporó ni quiso incorporar la palabra TotalPack en los anuncios dinámicos.

En consecuencia, mal se podría estar en presencia de medios ilegítimos o de un acto de competencia desleal, cuando el sujeto -ZeroQ, en este caso- ha actuado con la diligencia debida, asesorándose con un tercero experto en la materia.

2. Inexistencia de una infracción a lo dispuesto en el artículo 4 letra a) de la ley 20.169: no ha existido un acto de confusión.

Manifiesta que al igual que lo señalado respecto a la supuesta infracción al artículo 3 de la ley de competencia desleal, para que esta conducta se verifique requiere de dolo, o al menos culpa de su parte, lo que en la especie no ha ocurrido, según lo señalado precedentemente en esta presentación y a lo cual se remite.

Sin perjuicio de lo anterior, y en el caso que la contraria logre acreditar la existencia de los hechos denunciados, para que el tribunal pueda analizar si realmente existieron actos que pudieran confundir a los usuarios del buscador de Google, indica que se debe considerar al usuario promedio.

Así, al respecto, difícilmente puede existir para un usuario promedio -cada vez más habituado al uso de búsquedas en Google- una confusión y aprovechamiento de reputación ajena, toda vez que aquellos conocen cómo navegar por internet y pueden reconocer con facilidad un enlace patrocinado de uno orgánico. Por lo demás, basta abrir cualquier enlace de su parte para darse cuenta de que el nombre y logo de ZeroQ, y su lema Skip the Line, se encuentran de manera muy llamativa en su página web, sumado a los colores de su marca, haciendo que no sea confundible con los servicios de TotalPack.



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

Finalmente, indica que para que la conducta sea sancionada como competencia desleal es necesario que a través de ella se intente acrecentar las ventas en perjuicio de la actora. Pues bien, en la especie esa nunca ha sido la intención y, de hecho, ello no ocurrió. Al efecto, cita jurisprudencia de la Corte Suprema en causa Rol 15897-2015.

En consecuencia, por todos los motivos antes expuestos, la conducta denunciada no se verifica.

3. Inexistencia de una infracción a lo dispuesto en el artículo 4 letra b) de la ley 20.169: no ha existido un acto de engaño.

Expresa que tal como fuera señalado respecto de la supuesta infracción al artículo 3 de la ley de competencia desleal, para que esta conducta sea reprochable requiere de dolo o, al menos, culpa de su parte, lo que en la especie no ha ocurrido, según lo expuesto precedentemente a lo cual se remite.

Agrega que, además, en este caso, los hechos denunciados no dicen relación con uso de signos, difusión de hechos o aseveraciones, sino que consisten en la supuesta utilización de la palabra TotalPack en el título de un anuncio de ZeroQ en la plataforma Google Ads. En el mismo sentido, no existe ninguna inducción a un error o engaño, desde que claramente el servicio ofrecido por ZeroQ se refiere a sus servicios.

Dicho de otra forma: si un consumidor pincha el enlace de ZeroQ, sabrá con claridad que se encuentra en el sitio web de su parte, que en nada se parece al de TotalPack. Hace presente que los procesos de contratación de los servicios de ZeroQ requieren de muchas conversaciones, reuniones y, en varios casos, visitas a las sucursales de los potenciales clientes para, finalmente, poder firmar un contrato. Por ende, si llegase a contratar, mal podría haber sido engañado, pues ningún signo o aseveración falsa medió en el proceso de contratación.

Finalmente, y al igual que respecto a la letra a) del artículo 4 de la ley de competencia desleal, para que la conducta sea sancionada como competencia desleal es necesario que el demandado haya acrecentado sus ventas en perjuicio de la actora. Pues bien, y como se acreditará, en la especie esa nunca ha sido la intención y, de hecho, no ha ocurrido.

4. Aclaración respecto del link o enlace citado en la parte final de la demanda de TotalPack.

Expone que en su demanda TotalPack señala que “afortunadamente” almacenó un link del sitio de ZeroQ que contendría una referencia a TotalPack. Ese link seguiría vigente y, solapadamente según TotalPack, incluiría en la dirección URL la palabra “totalpack”, cuestión que -no sabe cómo- podría significar un acto de competencia desleal.

Al respecto, hace presente que dicho link es una dirección URL imperceptible para el



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

usuario común, ya que corresponde a un código UTM. Estos códigos son pequeños textos que se añaden al final de una URL de una página web. Gracias a ello, cuando se analice el tráfico de una web se podrá identificar su procedencia fácilmente, ya que son creados específicamente para poder hacer seguimiento con Google Analytics, que es una herramienta de medición para el tráfico de los sitios web.

Explica que esto permite identificar el origen de las visitas a un sitio web. Por lo que, si alguien previamente estaba buscando la palabra “Turnomáticos” y posteriormente ingresa a ZeroQ, entonces el marcador tendrá una referencia a “Turnomáticos” para que estadísticamente se pueda medir que la persona previamente había realizado esas acciones de búsqueda. Inserta un ejemplo al efecto.

Concluye que, entonces, la inclusión de la palabra “totalpack” u otra en la parte final del enlace URL nada tiene que ver con el uso de la palabra en los anuncios de ZeroQ; se trata de una función de medición de tráfico de Google Analytics que entrega información que permite tomar decisiones estratégicas a los titulares de los sitios web.

Finalmente, sin perjuicio de todo lo señalado, sostiene que resulta manifiesto la absoluta inexistencia de perjuicios, toda vez que éstos solo podrían haberse verificado por las eventuales desviaciones de clientela ocasionadas por las supuestas actuaciones desleales denunciadas.

Sin embargo, durante el periodo en que se mantuvo la campaña publicitaria de ZeroQ mediante anuncios dinámicos, que consiste en el único periodo donde hubiese sido posible que se publicara un anuncio de su parte con la palabra “TotalPack” en su título, esto es, desde el 7 de enero al 15 de marzo de 2021, no ingresaron nuevos clientes a ZeroQ provenientes de la campaña publicitaria en Google Ads.

En consecuencia, los hechos denunciados, en caso ser efectivos, no tuvieron efecto alguno ni provocaron perjuicios a la demandante.

En la misma audiencia, llamadas las partes a conciliación ésta no se produjo.

A folio 27 se ordenó la acumulación a los presentes autos de la causa Rol 3098-2021 del 23° Juzgado Civil de Santiago, cuyo expediente rola a folio 23.

En dicha causa comparece Comercial TotalPack Limitada deduciendo demanda, en juicio sumario, por infracción a lo dispuesto en el título II del Decreto con Fuerza de Ley N° 3 de 2006 del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en contra de Panhther Management SpA., a objeto que se declare:

1. Que la demandada ha hecho uso malicioso de la marca inscrita TotalPack, conforme lo establecido en el literal a) del artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial.



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

2. Que la demandada debe cesar la utilización de cualquier anuncio comercial o enlace que refiera directa o indirectamente a Comercial TotalPack Limitada.

3. Que se prohíbe a la demandada utilización de cualquier anuncio comercial o enlace que refiera directa o indirectamente a Comercial TotalPack Limitada.

4. Que se ordena la publicación de la sentencia condenatoria a costa Panther Management SpA.

5. Que se condena a la demandada a pagar una multa a beneficio fiscal de UTM 1.000 o la cantidad que se determine, conforme al mérito del procedimiento.

6. Que la demandada debe pagar las costas del juicio.

En relación con los antecedentes de hecho, manifiesta que la conducta que denuncia como lesiva a la Propiedad Industrial de su representada consiste en la manipulación que hace la demandada sobre el motor de búsqueda virtual de la compañía Google Inc., a través del empleo no autorizado de la marca TotalPack, en una plataforma de anuncios cuya principal característica es ser la más grande del importante del mundo.

Sobre el particular, realiza una exposición cuyo tenor literal es idéntico al contenido en la causa tramitada ante este tribunal, por lo que deberá remitirse a éste.

En cuanto al derecho, sostiene que la propiedad sobre el registro de marcas otorga a su titular el derecho exclusivo y excluyente para hacer uso, goce y disposición de la marca. Indica que la configuración del concepto de marca comercial está contenida en el artículo 19 de la Ley de Propiedad Industrial y, por su parte, el artículo 19 bis D, determina la esfera de ejercicio y protección que involucra este derecho, los que transcribe.

Refiere que el artículo 28 de la misma ley establece una serie de conductas constitutivas de infracción a la ley, adecuándose al caso de marras la establecida en el literal a):

“Artículo 28.- Serán condenados a pagar multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales: a) Los que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E”.

Plantea que, en consecuencia, encontrándose actualmente inscrita la marca comercial “TotalPack” a nombre de su representada, posee el derecho exclusivo y excluyente para utilizarla dentro del tráfico económico, lo que incluye la contratación de anuncios publicitarios. En efecto, este signo es una marca comercial registrada por su representada en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Por lo tanto, el uso malicioso que la demandada hizo de la marca registrada de su



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

representada, constituido por los anuncios falsos y tendenciosos publicados a través de la plataforma Google Ads, y con el objeto de obtener beneficios económicos a costa de su reputación, es expresamente vedado y sancionado.

Así, cuando la demandada utiliza anuncios como los ya presentados, lo hace con el deliberado objetivo de aprovechar la reputación de su representada a su favor, confundiendo el servicio ofrecido por ella, con aquel que ofrece Comercial TotalPack, logrando con esto captar ilegítimamente a los potenciales clientes que expresamente buscaron en Google a su representada.

Asevera que, entonces, resulta evidente que lo primero que llama la atención en el anuncio acompañado, y la primera información que se le anuncia al consumidor, por su tamaño y su color, es la frase: "TotalPack - Transforma las filas". Así, los potenciales clientes ingresarían al anuncio sin advertir que su oferta es, en realidad, Panther, prestando maliciosamente a confusión del posible cliente y diluyendo la distintividad del producto de su representada en relación con el resto de los oferentes.

Por su parte, la demandada contestó la demandada, solicitando el rechazo de la misma, reiterando los fundamentos de hecho expuestos el escrito de contestación presentado en la causa tramitada ante este tribunal.

En cuanto al derecho, manifiesta que TotalPack acusa a ZeroQ de haber manipulado el motor de búsqueda virtual de la compañía Google Inc., pues desde hace aproximadamente 2 años, cada vez que los usuarios de internet buscaron en Google la palabra "TotalPack" el resultado hasta la madrugada del día 17 de marzo de 2021 conducía al enlace de su parte.

Por este hecho TotalPack reclama que ZeroQ habría incurrido en conductas constitutivas de infracción al Decreto con Fuerza de Ley N° 3 de 2006 del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial.

Precisa que, específicamente, la contraria reclama que ZeroQ habría infringido lo previsto en el artículo 28 letra a) de la ley de Propiedad Industrial, pues habría ejecutado una conducta maliciosa configurada por anuncios falsos y tendenciosos publicados a través de la plataforma Google Ads, y con el objeto de obtener beneficios económicos a costa de su reputación. De acuerdo a TotalPack, su parte querría confundir el servicio ofrecido por ella, con aquel que ofrece TotalPack, pues los potenciales clientes ingresarían al anuncio sin advertir que su oferta es, en realidad, Panther, prestando maliciosamente a confusión del posible cliente y diluyendo la distintividad del producto de TotalPack.

De este modo, la infracción denunciada por TotalPack se verificaría, a juicio de la actora, en razón de que la palabra "Total Pack" aparecería en un anuncio de ZeroQ en Google Ads cuando se busca la palabra TotalPack.



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

En virtud de lo anterior, opone las siguientes defensas y excepciones:

1. Incompetencia general del tribunal para conocer los presentes autos.

Señala que la presente demanda exclusivamente reclama una supuesta infracción al artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial. Es decir, la única infracción denunciada se trataría respecto a una conducta a la que la ley se refiere a propósito de la posibilidad de imponer una multa.

Sin embargo, según el artículo 106 de la Ley de Propiedad Intelectual, previamente citado e invocado por la demandante en su acción, no le entrega competencia al juez civil para conocer respecto a la imposición de multas, por lo que habiendo la contraria invocado únicamente una supuesta infracción en la demanda relativa al artículo 28 de la ley de Propiedad Industrial, que precisamente se refiere a la posibilidad de imponer multas, el tribunal no es competente para conocer de los presentes autos.

2. En subsidio, incompetencia del tribunal para imponer multas.

Señala que para el hipotético caso que se estime que el tribunal tiene competencia general para conocer de la acción interpuesta, opone la excepción de incompetencia respecto a la acción específica que solicita condenar a su parte a una multa a beneficio fiscal, señalada en el 5º del petitorio de la demanda.

Indica que el artículo 106 de la Ley de Propiedad Industrial no le entrega competencia al tribunal civil para imponer ni conocer sobre eventuales multas, por lo que es incompetente para pronunciarse al respecto.

En el mismo sentido, el artículo 107 de la misma ley señala que las acciones del 106 se tramitarán bajo las normas de juicio sumario, que corresponde al procedimiento seguido en estos autos. Pues bien, al no estar contenido el conocimiento de este tribunal para la aplicación de multas en el artículo 106, tampoco sería procedente el procedimiento sumario para la misma materia, dejando en evidencia que este tribunal no tiene competencia para conocer dicha acción en estos autos de juicio sumario.

3. Improcedencia de la presente acción por haberse ejercido por la contraria una acción distinta por los mismos hechos.

Expresa que, a juicio de la actora, los mismos hechos originarían infracciones a la ley de competencia desleal y a la ley de propiedad industrial, lo que configuraría un concurso propio de acciones, caracterizado porque una misma pretensión se puede sostener en dos normas diferentes. Sin embargo, esta concurrencia alternativa de normas da lugar a un derecho de opción del actor, en cuyo caso, ejerciendo una acción por una de las normativas aplicables se encuentra impedido de iniciar una nueva demanda en razón de la otra norma.



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

Al respecto, cita jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciada en causa Rol 3671-2009 en que se establece que no se permite el uso acumulativo de las acciones de competencia desleal y de propiedad industrial originada por los mismos hechos.

En consecuencia, habiendo la contraria ejercido su opción de demandar por los mismos hechos de la presente demanda bajo la normativa de la ley de competencia desleal -demanda que se notificó primero y, por lo tanto, se trabó la litis previo a este juicio- la presente acción es improcedente.

4. Litispendencia.

En subsidio, opone excepción de litispendencia, toda vez que entre la acción interpuesta en estos autos y aquella sobre competencia desleal conocida por el 4° Juzgado Civil de Santiago, existe identidad o, al menos, conexidad suficiente que justifica que se acoja la presente excepción.

Precisa que ambos juicios son entre las mismas partes y, si bien podría pensarse que tienen causas de pedir y objetos pedidos distintos, lo cierto es que corresponden a la misma cuestión debatida: los anuncios de Google Ads en los que ZeroQ habría utilizado como palabra clave la marca TotalPack.

Dicho de otra manera, si en un proceso se declara que ZeroQ no ejecutó la conducta imputada o que dicha conducta no produjo los efectos denunciados, sería absurdo - e injusto- que otro tribunal pudiere alcanzar una conclusión en contrario y sancionar a su parte.

Lo anterior, debido a que, en definitiva, la sentencia que se dicte en un proceso producirá efecto de cosa juzgada en el otro, aun cuando se trate de causas de pedir distintas y objetos pedidos diferentes, pues en ese caso se trataría de una proyección del efecto reflejo de la cosa juzgada.

5. Inexistencia de la infracción denunciada.

Reitera los puntos contenidos en la demanda de competencia desleal relativos a la campaña publicitaria encargada por ZeroQ a la agencia publicitaria Rebel Rebel.

Por otro lado, alega la inexistencia de una infracción a la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, fundada en los siguientes motivos:

1. Inexistencia de una infracción al artículo 28 letra a) de la Ley 19.039.

Rechaza que pudiere existir una infracción a la norma contenida en el artículo 28 letra a) de la ley de Propiedad Industrial, pues al incorporar la voz maliciosamente en el artículo, la regla exige de manera explícita la concurrencia del dolo.



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

Señala que si bien la regla alude al dolo penal -cuestión que justifica la excepción de incompetencia deducida en lo principal-, para el improbable evento que se considere que efectivamente tiene competencia para conocer y juzgar la acción de TotalPack, entonces será la contraria quien deberá acreditar que ZeroQ actuó con dolo, pues como es sabido, éste no se presume, sino en los casos especialmente previstos por la ley.

Agrega que, aún más, incluso si la contraria llegase a reclamar que ZeroQ actuó con culpa grave, también deberá acreditar dicho grado de negligencia, pues aquella tampoco se presume cuando opera la asimilación entre el dolo y la culpa grave.

En este sentido, refuta que concurra este elemento en la especie, ya que ZeroQ no ha sido negligente y menos pudo actuar con dolo. Al contrario, es un competidor diligente, que para desarrollar su publicidad en línea en Google Ads contrató a un tercero (la agencia Rebel Rebel) experto en marketing digital, y le encargó posicionar su sitio web en la plataforma de Google. Todas las acciones relativas a la publicidad de ZeroQ a partir de julio de 2020 son ejecutadas por Rebel Rebel. En este contexto, ZeroQ actuó como una persona prudente, encomendando la actividad a un tercero experto.

2. Inexistencia de una infracción a los derechos marcarios previstos en el artículo 19 bis D de la ley 19.039.

Expresa que si bien esto no es parte de la causa de pedir de la demanda, para el evento que se considere que del relato del libelo se desprende que también se reclama una infracción a los derechos de exclusividad y exclusión previstos en el artículo 19 bis D de la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, rechazamos la existencia de la infracción, por los motivos que pasamos a exponer.

Refiere que a principios de este año Rebel Rebel inició una campaña publicitaria para ZeroQ a través de Google Ads o anuncios en Google. La publicidad en Google se estructura sobre la base de palabras claves o keywords que son incorporadas por los anunciantes para que el algoritmo de Google los considere, junto con otros factores, para arrojar su página web como resultado en las búsquedas de los usuarios.

Indica que la posibilidad de incluir marcas de competidores como palabras claves o keywords para las búsquedas de Google Ads es un tema que dio lugar a un interesante debate. No obstante, hace ya algunos años la doctrina y jurisprudencia comparada están contestes en que el uso de la marca de competidores como palabras clave o keywords en los motores de búsqueda de Google, Yahoo y otros como Youtube, es lícito y no infringe los derechos del titular de la marca.

Sostiene que, en efecto, este razonamiento es totalmente aplicable al derecho nacional, conociendo casos de uso de marcas por competidores como keywords en Google Ads, se ha fallado que: (i) La exclusividad del titular de la marca no es absoluto; (ii) El titular de la marca no puede oponerse al uso de un signo idéntico a la marca, si dicho uso no puede



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

menoscabar ninguna de las funciones de ésta; (iii) La función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia; y, (iv) Se compite lealmente cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca.

Asevera que el elemento principal a considerar es que bajo el estándar de un internauta o usuario normalmente informado y razonablemente atento, no se afecten las funciones propias de la marca, ya sea su función de origen -que permita advertir a los consumidores la identidad del origen del producto designado con la marca- u otras.

En el caso de Chile, el artículo 19 bis D de la ley 19.039 de manera explícita pone como requisito para el ejercicio de los derechos del titular de la marca, que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

Agrega que, en el mismo sentido, nuestra jurisprudencia reconoce la función de distintividad de la marca y advierte que a la hora de aceptar un registro o determinar la procedencia del ejercicio de derechos de exclusividad del titular, se debe atender al riesgo de confusión, esto es, la posibilidad de que los consumidores puedan confiar en la procedencia del producto. Así se ha fallado por la Corte Suprema en causa Rol 3366-2019.

Aclarado lo anterior, asegura que el anuncio que denuncia TotalPack en su demanda no tuvo la aptitud -además de la intención de ZeroQ- para provocar la confusión de terceros que hayan creído contratar o adquirir un servicio o producto de TotalPack.

Sin perjuicio de lo anterior, expresa que si un consumidor pincha el enlace de ZeroQ, sabrá con claridad que se encuentra en el sitio web de su parte, que en nada se parece al de TotalPack.

3. Aclaración respecto del link o enlace citado en la parte final de la demanda de TotalPack.

Manifiesta que en su demanda Total Pack señala que “acertadamente” almacenó un link del sitio de ZeroQ que contendría una referencia a TotalPack. Ese enlace incluiría en la dirección URL la palabra “TotalPack”, cuestión que, entendemos que insinúa TotalPack, podría significar una infracción a sus derechos como titular de la marca.

Al respecto, hace presente dicho link es una dirección URL imperceptible para el usuario común, ya que corresponde a un código UTM. Estos códigos son pequeños textos que se añaden al final de una URL de una página web. Gracias a ello, cuando se analice el



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

tráfico de una web se podrá identificar su procedencia fácilmente, ya que son creados específicamente para poder hacer seguimiento con Google Analytics, que es una herramienta de medición para el tráfico de los sitios web.

En consecuencia, la inclusión de la palabra “TotalPack” u otra en la parte final del enlace URL nada tiene que ver con el uso de la palabra en los anuncios de ZeroQ; se trata de una función de medición de tráfico de Google Analytics que entrega información que permite tomar decisiones estratégicas a los titulares de los sitios web.

Finalmente, alega la inexistencia de perjuicios y efectos, señalando que si bien TotalPack optó por no interponer la acción indemnizatoria en estos autos -cuestión suficiente para desestimar la reserva del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, que se refiere al derecho a discutir la naturaleza y monto de los perjuicios y no el ejercicio de la acción propiamente tal-, se siente obligados a hacer una referencia a los perjuicios que anuncia en el tercer otrosí de su escrito ascendente a \$2.400.000.000, según TotalPack, toda vez que éstos solo podrían haberse verificado por las eventuales desviaciones de clientela ocasionadas por las supuestas actuaciones desleales denunciadas.

Al respecto, precisa durante el periodo en que se mantuvo la campaña publicitaria de ZeroQ mediante anuncios dinámicos, que consiste en el único periodo donde hubiese sido posible que se publicara un anuncio de su parte con la palabra “TotalPack” en su título, esto es, desde el 7 de enero al 15 de marzo de 2021, no ingresaron nuevos clientes a ZeroQ provenientes de la campaña publicitaria en Google Ads.

En consecuencia, los hechos denunciados no tuvieron efecto alguno ni provocaron perjuicios a la demandante.

A folio 33, modificada vía reposición a folio 41, se recibió la causa a prueba fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales deberá recaer.

A folio 113 se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I. EN CUANTO A LAS TACHAS DEDUCIDAS POR LA DEMANDANTE:

PRIMERO: Que, la demandante deduce objeción a los testigos de la demandada Benjamín Ignacio Belmar González y Patricia Andreina Rincón Méndez por las causales establecidas en los numerales 5 y 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, fundada, respecto del primero, en que el testigo ha declarado ser representante legal y trabajar en la sociedad Rebel Rebel que presta servicios bajo la existencia de un contrato a la demandada desde el año 2020 y, tratándose de la segunda, en que la deponente ha declarado encontrarse en la actualidad trabajando bajo modalidad de contrato de trabajo indefinido para la sociedad demandada.



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

SEGUNDO: Que, evacuando el traslado conferido, la demandada solicita el rechazo de las tachas opuestas. En el caso de Belmar González, atendido que no ha manifestado ser trabajador ni dependiente de la parte que lo presenta, sino que declaró trabajar en una empresa distinta de las partes del proceso y tampoco ha manifestado tener un interés pecuniario directo ni indirecto en relación al resultado de este juicio.

Tratándose de la Rincón Méndez, por cuanto si bien trabaja para la parte que la presenta, esta causal de inhabilidad ha caído en obsolescencia por el desarrollo que ha tenido nuestro sistema jurídico en materia laboral, toda vez que en los últimos años se han desarrollado diversos mecanismos administrativos y judiciales que protegen al trabajador y garantizan que este pueda prestar declaración en juicio a favor o en contra de su empleador, de acuerdo a la realidad de los hechos, sin temor a represalias, y además, porque la deponente no ha manifestado tener un interés pecuniario o patrimonial vinculado al resultado del juicio.

TERCERO: Que, el testigo Benjamín Belmar indicó que trabaja y es el representante legal de la sociedad Rebel Rebel; que presta servicios digitales a ZeroQ desde mayo de 2020 hasta la fecha en virtud de un contrato de prestación de servicios entre de Rebel Rebel SpA y ZeroQ; y, que no presta servicios como persona natural a ZeroQ ni a Panther Management SpA.

Por su parte, la deponente Patricia Rincón expresó que trabaja en Panther Management SpA con contrato de trabajo indefinido; y, que le pidió que viniera a declarar en la presente audiencia doña Xania Pantoja, quien es su jefe directo y la gerente comercial y cofundadora de Panther.

CUARTO: Que, respecto del testigo Benjamín Belmar, cabe señalar, en lo referido a la causal del numeral 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, que la inhabilidad invocada se produce si el vínculo del testigo con la parte a quien presta servicios y lo presenta en juicio, lo coloca en una situación de ánimo de subordinación o sometimiento de verdadera dependencia. Además, la relación de dependencia debe estar referida a la prestación de servicios habituales y remunerados a la época en que presta su declaración.

En este sentido, de las respuestas a las preguntas realizadas para configurar la tacha opuesta, es posible colegir que en la especie no concurre la dependencia y subordinación que exige la norma, por cuanto es la empresa Rebel Rebel la que presta servicios a la demandada, y no Belmar González, ya que este no interviene en dicha prestación como persona natural, sino que como trabajador de la sociedad referida, por lo que en base a tales consideraciones se procederá a rechazar la inhabilidad opuesta, tal como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

QUINTO: Que, tratándose de la causal del N° 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, se debe tener presente que la demandante ha omitido explicitar cuál



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

sería dicho interés, y cómo pudiera estar relacionado al resultado del juicio. Además, de las respuestas a las preguntas de tachas, se desprende que no es efectivo que el deponente pueda tener algún interés directo o indirecto en el resultado de este juicio, esto es, un beneficio económico, pecuniario o material, por lo que no puede atribuírsele una supuesta imparcialidad por dicha razón, motivo por el cual necesario será, en definitiva, rechazar la tacha así deducida, según se señalará, en definitiva.

SEXTO: Que, en cuanto a la deponente Patricia Rincón, es necesario precisar que el N° 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil establece que son inhábiles “Los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio”.

En este orden de ideas, de los propios dichos de la testigo consta que presta servicios remunerados para la demandada, bajo subordinación y dependencia de ésta, por tanto, es trabajadora dependiente de la parte que la presenta, configurándose la inhabilidad deducida por la demandante, por lo que resulta necesario, en definitiva, acoger la tacha interpuesta, tal como se señalará en lo resolutivo de la presente sentencia.

SÉPTIMO: Que, en lo referido a la inhabilidad contemplada en el artículo 358 N° 6 del Código de Procedimiento Civil, cabe señalar que de la declaración de la deponente no se aprecia el interés que pueda tener en el resultado del pleito, interés que, cabe precisar, es de índole pecuniario, pues no existe indicio alguno que permita ubicarla en una posición económicamente dependiente de las consecuencias del juicio, razón por la cual se procederá a rechazar la mencionada tacha.

II. EN CUANTO A LAS TACHAS DEDUCIDAS POR LA DEMANDADA:

OCTAVO: Que, la demandada dedujo objeción al testigo de la demandada Marco Hazan Yelovitz, por la causal del artículo 358 número 7 del Código de Procedimiento Civil, fundada en que el testigo ha declarado tener una relación de amistad con el dueño y representante de la empresa demandante desde hace más de 20 años, compartiendo en un entorno social y grupos de amigos, revelándose el grado de intimidad por el hecho de que el testigo no solo mantiene una relación personal con el señor Budnik, sino que también lo tiene con su familia, del mismo modo que el señor Budnik conoce a la familia del deponente.

NOVENO: Que, evacuando el traslado conferido, la demandante solicita el rechazo de la tacha opuesta, atendido que el señor Budnik no es parte en el presente juicio, sino solo el medio a través del cual su parte manifiesta su voluntad.

DÉCIMO: Que, el testigo señaló que el señor Budnik es propietario de la empresa TotalPack y lo conoce hace más de 20 años por relaciones de amistad, ya que ambos pertenecen a la comunidad judía, teniendo amigos en común.; que ha prestado algún servicio a la empresa TotalPack relacionado con su área de logística, pero hace varios años que no presta servicios; y, que conoce a la familia de Budnik y él conoce la suya.



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

UNDÉCIMO: Que, es menester precisar que la causal del N° 7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, dice relación con que los testigos tengan íntima amistad o enemistad respecto de la persona contra quien declaren. Sin embargo, esta circunstancia no puede configurarse en el caso de autos, dada la naturaleza jurídica de la demandante, siendo la enemistad un sentimiento que solo puede presentarse entre personas naturales, razón por la cual se procederá a rechazar esta inhabilidad en lo resolutivo de esta sentencia.

III. EN CUANTO AL FONDO:

DUODÉCIMO: Que, Comercial Totalpack Limitada interpuso en contra de Panther Management SpA demanda de infracción a la Ley de Competencia Desleal N° 20.169 y demanda de infracción a la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, por los fundamentos de hecho y de derecho señalados en lo expositivo.

DÉCIMO TERCERO: Que, la demandada solicitó el rechazo de ambas acciones, en virtud de las defensas y excepciones indicadas en la parte expositiva de la presente sentencia.

DÉCIMO CUARTO: Que, como fundamentos de su pretensión, la demandante acompañó los siguientes documentos:

A folio 1

1) Set de Registro de Marcas Comerciales emitidos por Inapi a nombre de TotalPack, a saber:

- i) Registro N° 1304506, Clase 35, año 2019.
- ii) Registro N° 1304505, Clase 14, año 2019.
- iii) Registro N° 1304504, Clase 9, año 2019.
- iv) Registro N° 1263116, Clase 45, año 2017.
- v) Registro N° 1263115, Clase 42, año 2017.
- vi) Registro N° 1263114, Clase 38, año 2017.
- vii) Registro N° 1258168, Clase 35, año 2017.
- viii) Registro N° 1091487, Clase 37, año 2013.
- ix) Registro N° 1008441, Clase 39, año 2013.
- x) Registro N° 834926, Clase 35, año 2018.
- xi) Registro N° 857743, Clase 9, año 2009.



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

2) Informe Anual 2018-2019 de la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía.

3) Memoria Anual 2010 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

4) Carta de fecha 20 de junio de 2017, enviada por TotalPack para Panther Management SpA, solicitando que ZeroQ deje y desista de usar la marca TotalPack para ofrecer sus productos y servicios a través de cualquier medio.

5) Set de 4 imágenes de un tótem de TotalPack.

6) Acta de certificación notarial, emitida por el Notario Suplente don Javier Hormazábal Collao, con fecha 23 de marzo de 2021, indicando que en dicha fecha procedió a abrir desde la plataforma de internet en el buscador Google la palabra "TotalPack" abriéndose una página de resultado con la imagen que adjunta.

A folio 45

7) Set de actas de certificaciones efectuadas por el Notario Público don Hugo Cataldo Muñoz, en la que indica que desde el día 22 de junio de 2021 hasta el día 9 de agosto de 2021 realizó la actividad de búsqueda en la página www.google.cl, ingresando la palabra "TotalPack" arrojando como resultado las 37 imágenes de captura de pantalla que adjunta.

8) Memoria para optar al título de ingeniera civil industrial de doña Xania Tamara Pantoja Prada titulada "Plan de Negocios de Nuevo Concepto de Gestión y Eliminación de Filas Físicas bajo el nombre de ZEROQ", de mayo de 2017.

A folio 46

9) Correo de fecha 7 de abril de 2017 enviado por Carolina Browning, de TotalPack, para Cristian Letelier, de Enexum, cuyo asunto es "ZeroQ usando nuestro nombre de marca para anuncio", indicando que necesitan pedirle a Google que prohíba que la competencia use su marca para hacer anuncios.

10) Correo de fecha 13 de abril de 2017 enviado por Carolina Bowning para Enexum, señalando que el anuncio sigue en Google, por lo que necesitan una solución definitiva.

11) Correo de fecha 13 de abril de 2017, enviado por Fabian Moris, de Enexum, para Carolina Browning, cuyo asunto es "Re: Google anuncios Totalpack", informando que se realizó el proceso de registro de la marca y autorización única a Enexum para evitar que otros anunciantes usen la marca "TotalPack" en sus anuncios y los autoriza solo a ellos como Enexum a utilizarla.

11) Correo de fecha 24 de mayo de 2017 enviado por Cristian Letelier de Enexum para María José Letelier de Enexum, cuyo asunto es "TotalPack/0Q", solicitando acelerar este tema relativo al uso indebido de la marca de TotalPack en anuncios de otra empresa, ya



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

que lleva casi dos meses sin respuesta por parte de google trademark

12) Correo de fecha 28 de abril de 2017 enviado por equipo de asistencia de Google, para Alexander, de Enexum, informando que su reclamación sobre el uso de TotalPack está pendiente de revisión. Agrega que se enviará un correo electrónico de confirmación cuando finalice la investigación.

13) Set de correos electrónicos de fechas 25 y 26 de mayo de 2017, entre diversos trabajadores de Enexum relativos a denuncia realizada a Google Trademark por el anunciante usando la marca de TotalPack.

14) Correo de fecha 26 de mayo de 2017 enviado por Cristian Letelier, de Enexum, para Jacobo Ergas, de TotalPack, adjuntando la gestión realizada según los procedimientos de Google para el reclamo del mal uso de una marca interpuesto el 18 de abril de 2017.

15) Set de correos enviados entre el 28 de abril de 2017 y el 29 de mayo de 2017, entre trabajadores de Enexum, relativos al ingreso de la denuncia al sistema de Google, la tramitación del mismo, y la decisión de Google comunicando el término de la investigación, la que concluye en la eliminación de los avisos en todos los países en que TotalPack es marca registrada.

A folio 49

16) Guía completa para aprender a usar Google Ads a favor de tu negocio 2021, emitida por Hotmart.

17) Publicación titulada “Google en Chile: La problemática de Google Adwords analizada a la luz de la Ley de Competencia Desleal”, cuyo autor es el abogado Felipe Hermosilla Torres.

DÉCIMO QUINTO: Que, por su parte, la demandada acompañó los siguientes instrumentos:

A folio 15

1) Documento titulado “Conclusiones”, de fecha 29 de abril de 201, que contiene declaración de la Agencia Rebel Rebel SpA sobre los anuncios en Google de la empresa Panther Management SpA.

A folio 52

2) Carta referida en el numeral 4) del motivo precedente.

3) Carta fecha 27 de junio de 2017 enviada por representantes de Panther Management SpA para representantes de TotalPack señalando que Panther SpA no ha utilizado jamás la marca “TotalPack” para comercializar nada.



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

4) Contrato de prestación de servicios de marketing digital suscrito con fecha 1 de junio de 2022 entre Rebel Rebel SpA y Panther Management SpA.

5) Documento titulado “Declaración de los eventos ocurridos en relación con la campaña de Adwords dinámicos”, efectuada por Rebel Rebel.

6) Pantallazo desde el usuario de Google de Zeroq, administrada por Rebel Rebel, que da cuenta de creación de la campaña dinámica con fecha 7 de enero de 2021.

7) Pantallazo desde el usuario de Google de Zeroq, administrada por Rebel Rebel, que da cuenta que se da de baja la campaña dinámica y se cambia por campaña estática con fecha 15 de marzo de 2021.

8) Acta notarial de fecha 17 de marzo de 2022 suscrita por el Notario Público don Luis Ignacio Manquehual Mery, que indica que ingresó a la página de Google donde se procedió a buscar las palabras Confort, VTR y Entel, arrojando los resultados que adjunta.

9) Actas notariales de fecha 22 de abril de 2022 suscritas por el Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola, que indica que accedió al sitio web <http://totalpack.cl>, hizo click en “Catálogo” y al sitio web <http://zeroq.cl> e hizo click en “Hazte cliente” y luego en “Soluciones, obteniendo los resultados que adjunta

10) Certificado de fecha 14 de diciembre de 2017 suscrito por Isidora Undurraga, directora ejecutiva de Fundación ForolInnovación que da cuenta que la empresa Panther Managemet fue ganador de la categoría Avonni en Servicios.

11) Correo electrónico de fecha 26 de octubre de 2021 enviado por Nora Llancán del Banco Security a Ernesto Erdmann de ZeroQ, informando que hicieron un piloto con TotalPack y con ZeroQ, decidiendo contratar los servicios de este último porque sus servicios y precios se ajustan mejor a sus necesidades.

12) Certificado de Registro N° 1237134 de la marca 0Q a nombre de Panther Management SpA, Clase 42, año 2016.

13) Certificado de Registro N° 1237134 de la marca ZeroQ a nombre de Panther Management SpA, Clase 42, año 2017.

14) Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Gran Sala, de 23 de marzo de 2010, C-236/2008.

15) Sentencia del Tribunal Supremo de España, Sala Primera, de lo Civil, sentencia 94/2017 de 15 Feb de 2017, Rec. 1475/2014.

16) Sentencia del Tribunal Supremo de España, Sala Primera, de lo Civil, sentencia 105/2016 de 26 Feb de 2016, Rec. 264/2014.



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

17) Artículo titulado “El tratamiento jurídico de las Keywords Advertising en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea” cuya autora es Mónica Lastiri Santiago.

18) Artículo titulado “La responsabilidad de los proveedores de servicios de la sociedad de la información” cuyo autor es Manuel Lobato.

19) Artículo titulado “Publicidad en buscadores mediante marcas notorias como palabras clave” cuyo autor es Javier Núñez Seoane.

DÉCIMO SEXTO: Que, a folio 67, se lleva a efecto la audiencia de exhibición de documentos solicitada por la demandada, con la comparecencia de los apoderados de ambas partes.

La parte solicitada exhibe los documentos acompañados a folio 66 que corresponden a los referidos en los numerales 4), 7) y 9) a 15) del motivo décimo cuarto y acta de certificación notarial practicada por don Javier Hormazábal Collao, notario suplente de don Ricardo Reveco Hormazábal el 4 de junio de 2021.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, a folio 69 se lleva a efecto la audiencia de exhibición de documentos solicitada por la demandante, con la comparecencia de los apoderados de ambas partes.

La parte solicitada hace presente que no tiene contratos con Google que exhibir, ya que la publicidad digital está encomendada un tercero (la sociedad Rebel Rebel), cuyo contrato acompañó al proceso.

DÉCIMO OCTAVO: Que, a folio 75, la demandada rinde prueba confesional, citando a absolver posiciones a don Miguel Budnik Israel, representante de Comercial TotalPack Limitada, quien expone: que la empresa TotalPack provee soluciones tecnológicas de acuerdo a las necesidades de cada cliente hace más de 30 años; que TotalPack ofrece el servicio de atención de fila, en cuyo catálogo de productos se puede encontrar separadores de fija con anclaje para muro, separador de fila con cinta, letreros porta leyenda, rollos de papel con turno numérico y dispensadores de números, entre otros; que TotalPack ofrece la línea de servicios para comercio y oficinas, en cuyo catálogo de productos se puede encontrar lector de huellas, trituradoras de papel, calculadoras, detectores de billetes falsos, selladoras de bolsas y apoya pies para ejecutivos y cajeros, entre otros; que TotalPack ofrece la línea de servicios puntos de ventas (POS), en cuyo catálogo de productos se puede encontrar lectores de códigos de barra, gavetas para dinero, impresoras y pantallas, entre otros; que TotalPack ofrece la línea de servicios manejo de dinero, en cuyo catálogo de productos se puede encontrar contadores y clasificadores de billetes y monedas; que TotalPack ofrece productos para la salud y desinfección de las personas y lugares de trabajo; que TotalPack, además, ofrece productos tales como etiquetas, cintas para impresora y cintas para reloj de asistencia,



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

entre otros; que TotalPack ofrece soluciones adaptadas a las necesidades de sus clientes para los puntos de venta del comercio; que TotalPack ofrece soluciones adaptadas a las necesidades de sus clientes para el control de asistencia y accesos; que TotalPack ofrece soluciones adaptadas a las necesidades de sus clientes como sistemas de autoservicio en el comercio; que TotalPack ofrece soluciones adaptadas a las necesidades de sus clientes como casilleros inteligentes para trabajadores y para el comercio; que TotalPack no se dedica exclusivamente a desarrollar soluciones para la atención de público; que el foco de la compañía es atender a sus clientes en el proceso de atención al público, eventualmente los mismos clientes pueden tener requerimientos anexos que la compañía pretende satisfacer integralmente, pero el foco de la compañía son los procesos de atención al público; que ZeroQ es un proveedor más en el mercado de proveedores de atención al público, por lo tanto, es una competencia; que desde su aparición ZeroQ ha aumentado su participación en el mercado de atención de público y gestión de filas; y, que el objetivo de los juicios civiles iniciados por TotalPack no es disciplinar a nadie, sino que dejar constancia y solicitar sanciones en el marco de la ley a conductas de uso indebido de su marca comercial y su prestigio mediante competencia desleal.

DÉCIMO NOVENO: Que, a folio 93, se agregó a los autos informe pericial titulado “Peritaje Análisis Informático”, elaborado por Alejandra Bustos Rivero, ingeniero informático, cuyo objeto es realizar análisis respecto cómo se configura y programa la utilidad Adwords, en los distintos motores de búsqueda, con énfasis en el motor de búsqueda de Google Inc. Sistema.

VIGÉSIMO: Que, a folio 104, se lleva a efecto la audiencia de exhibición de documentos por la demandante, con la comparecencia del apoderado de la parte demandante y solicitante y en rebeldía del tercero exhibiente Google Inc.

Atendida la rebeldía del exhibiente, no se lleva a efecto la diligencia de exhibición documental decretada.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, a folio 105, la demandada rindió prueba testimonial, aportando las declaraciones de los siguientes testigos:

- Benjamín Ignacio Belmar González

Al punto 1 declara que no es efectivo que la demandada ha manipulado el motor de búsqueda de Google Inc. a través del empleo no autorizado de la marca TotalPack.

Precisa que para poder patrocinar sus anuncios, llámese publicidad digital, Google les exige tener títulos, palabras claves, los que pueden variar de forma dinámica según las herramientas que les presta la plataforma de Google. En este caso, para poder sacar el mayor provecho a la plataforma de Google para posicionar en los motores de búsqueda, deciden utilizar anuncios y palabras dinámicas, pero nunca pensaron que automáticamente Google reemplazaría una palabra clave dinámica que se denominaba



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

TotalPack. Apenas supo de este problema, le dio aviso inmediato a Xania para detener este anuncio y que de esta forma no se mostrara el anuncio con la palabra de la competencia. De este modo, se quitó este anuncio y decidieron trabajar con títulos estáticos para que no se prestara para malos entendidos. Agrega que generalmente se mete al buscador de Google de vez en cuando para poder revisar que sus clientes estén apareciendo en la red de búsqueda y en base de un monitor.

Explicando qué es una palabra dinámica, indica que para que los anuncios puedan exhibirse deben ir de la mano con palabras claves. En este caso, uno de los anuncios de manera automática -no manual- exhibió una palabra clave por parte de los algoritmos de Google, entonces, ante cualquier búsqueda relacionada a esa palabra, Google de forma automática exhibe la palabra que más se asemeje a la búsqueda de un usuario.

Expresa que desde enero de 2021 decidieron ampliar los formatos de anuncios que venían trabajando y añadir anuncios dinámicos, ya que antes se trabajaba con anuncios estáticos.

Manifiesta que la diferencia entre uno y otro básicamente es que el anuncio dinámico de forma automática intercala títulos en base a las palabras claves con las que trabajan. Agrega que trabajar con palabras claves de la competencia es una práctica muy común que recomienda Google. Los anuncios estáticos se trabajan en base a títulos estáticos y en este caso Google no cambia de forma automática sus palabras claves dentro de los títulos. Indica que actualmente, después de la alerta, desde marzo de 2021, están trabajando con títulos estáticos.

Asegura que en ningún caso ZeroQ le solicitó utilizar la palabra TotalPack en sus títulos sean dinámicos o estáticos.

Indica que antes de enero de 2021 y después de marzo de 2021 nunca apareció, de acuerdo a sus registros, la palabra TotalPack en los títulos de los anuncios de ZeroQ en Google.

Al exhibírsele los documentos acompañados a folios 52 números 3, 4 y 5, reconoce su firma y autoría.

Aclara que luego del día 17 marzo de 2021, en el motor de búsqueda de Google no aparecieron anuncios de ZeroQ ocupando las palabras y signos de la marca registrada TotalPack, lo que le consta porque se mete frecuentemente a hacer la revisión y se hizo una reunión para que no apareciera más esa palabra y se revisaron todos los anuncios para que funcionaran de manera correcta, no recuerda la fecha exacta, pero sí que el día 12 de marzo de 2021 tomaron iniciativa para bajar el anuncio dinámico.

Refiere que, por iniciativa propia, según las recomendaciones que da Google, provee el contenido, dirección u objetivos a la hora de generar un anuncio publicitario.



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

Al punto 2 sostiene que la demandada ha utilizado la marca registrada TotalPack de forma dinámica, porque Google la utilizó de forma automática, lo que le consta porque lo revisó en el buscador y dio la alerta.

Explica que lo anterior significa que Google, de forma dinámica, en su anuncio pone de forma automática una palabra clave que en este caso fue TotalPack, lo que aconteció entre el 12 y el 14 de marzo de 2021.

Señala que es la sociedad Rebel Rebel quién le provee la información, palabras clave, descripciones y/o páginas web que se ingresan al sistema de creación de anuncios, dinámicos o estáticos, de Google Ads.

Al punto 3 expone que en el caso de marras no hubo competencia desleal, ya que ZeroQ nunca le avisó que quería aparecer con la palabra TotalPack en los títulos del anuncio, sino que eso se efectuó de forma automática por parte de la plataforma de Google Ads., y asume que fue en enero de 2021, cuando implementaron anuncios dinámicos, ya que en la segunda semana de marzo lo vio y decidieron darlos de baja.

- María Magdalena Soledad Cornejo Mujica

Al punto 1 indica que conoce a las empresas TotalPack y ZeroQ por la evaluación que tuvo por la implementación del gestor de filas durante el período de modernización de sucursales de Caja Los Andes. Ahí tenían una relación con TotalPack con módulos de autoatención y llamaron a autoatención con otros proveedores y entre ellos estaba ZeroQ, pero no tiene como comprobar la efectividad o no de que la demandada haya manipulado el motor de búsqueda de Google Inc. a través del empleo no autorizado de la marca TotalPack.

Agrega que a fines del año 2018 y durante el 2019 ambos proveedores instalaron en Caja Los Andes sistemas de pruebas para que pudieran evaluarlos en las mismas condiciones, los mismos requerimientos para ambos proveedores y en la evaluación técnica que tuvo que ver con desarrollo de software en la diferenciación del servicio se eligió a ZeroQ.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, a folio 110, la demandante acompañó las testimoniales que a continuación se reseñan:

- Marco Hazan Yelovitz

Al punto 1 declara que es efectivo que la demandada ha manipulado el motor de búsqueda de Google Inc. a través del empleo no autorizado de la marca TotalPack, puesto que al buscar la palabra TotalPack en el buscador de Google aparecen avisos de la marca ZeroQ y la única forma que esto ocurra en haber utilizado la palabra TotalPack como criterio para que se muestre el resultado en referencia a la página web de ZeroQ.

Al punto 2 señala que habiendo contratado servicios de avisaje en Google la demandada



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

tiene que haber utilizado la marca TotalPack en la configuración de sus avisos para que estos aparezcan frente a la búsqueda de la palabra TotalPack.

Al punto 3 indica que esto se inició el año 2017 y continuó luego el año 2021.

- Cristian Letelier Ferrada

Al punto 1 manifiesta que la demandada ha configurado el motor de búsqueda de Google para hacer uso de la marca TotalPack en sus avisos publicitarios digitales.

Relata que a mediados del año 2017 mientras Enexum prestaba servicios de marketing digital para TotalPack, la empresa contacta a Enexum debido a que avisos publicitarios digitales hacían mal uso de la marca TotalPack.

Precisa que existen dos maneras de configurar la plataforma de Google ADS para que un aviso aparezca en Google bajo una palabra clave específica, se puede configurar que al buscar con la palabra clave TotalPack aparezcan los avisos publicitarios digitales de otro anunciante en este caso ZeroQ, de tal manera que si un usuario de Google busca bajo la palabra TotalPack aparezcan los avisos de otro anunciante en este caso ZeroQ. En este primer caso de configuración de palabra clave TotalPack el motor de búsqueda de Google entrega como resultado los avisos de ZeroQ sin incluir la palabra TotalPack en el texto del aviso. En estos avisos de ZeroQ, en los cuales no aparece la palabra TotalPack, es porque solo se configuró la palabra clave TotalPack para un aviso de características no dinámico. Sin embargo, si aparece la palabra TotalPack en el aviso de ZeroQ es debido a que se configuró la palabra clave en modo dinámico. En la configuración de aviso de modo dinámico la palabra clave TotalPack se configura para que aparezca en el aviso de ZeroQ. En esta segunda opción de modo dinámico el resultado de búsqueda al buscar bajo la palabra TotalPack es un aviso de un tercero en este caso ZeroQ en el cual se introduce dinámicamente la palabra TotalPack.

Relata que aproximadamente a mediados del 2017 comienzan a aparecer avisos digitales de ZeroQ bajo las dos modalidades explicadas anteriormente, es decir, al buscar por la palabra TotalPack, Google entregaba como resultado de búsqueda los dos tipos de avisos uno en el cual no aparecía la palabra TotalPack y otro aviso de tipo dinámico configurado para que apareciera dentro del aviso de ZeroQ la marca TotalPack. Indica que en este caso les tocó como empresa prestadora de servicios de publicidad digital en Google investigarlo y hacerlo ver a la empresa Google. En esa oportunidad entregaron los antecedentes a Google, incluyendo ambos tipos de avisos desplegados bajo la palabra TotalPack. Como resultado de la denuncia a Google, esta empresa procedió a retirar los avisos de tipo dinámico por considerarse una mala práctica y mal uso de una marca registrada. Como empresa Enexum enviaron todos los antecedentes a Google.

Posteriormente en el año 2017, TotalPack vuelve a contactar al equipo de marketing de Enexum debido que la situación del año 2016 se estaba repitiendo, en esa oportunidad



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

volvieron a asesorarlos para que hicieran el denuncia ante Google.

Al punto 2 sostiene que a Enexum le tocó participar en tres oportunidades, el 2016 gestionado ante Google la denuncia de mal uso de la marca TotalPak, el 2017 asesorando a TotalPack debido a repetirse la situación de 2016 y los contactan nuevamente el 2020 para la misma situación.

Al punto 3 expresa que las conductas constitutivas de competencia desleal se produjeron en los años 2016, 2017 y entre los años 2021 y 2022.

Al punto 4 señala que le consta que se realizaron gestiones tendientes al reconocimiento y denuncia de las conductas aludidas el año 2016 ante Google, el año 2017 ante Google y en esta última oportunidad que le han pedido ser testigo.

- Eduardo Zeldis Yurcovich

Al punto 1 declara que es efectivo que en algunas ocasiones al hacer la búsqueda de TotalPack en Google una de las primeras respuestas que entrega el buscador es ZeroQ.

Explica que el buscador Google responde en función de algoritmos que buscan palabras claves para generar las respuestas y solo si la palabra TotalPack está incorporada en el código web de ZeroQ se puede originar esta respuesta, por lo tanto, es evidente que hubo una manipulación maliciosa de Google para que induzca a quienes hacen la búsqueda para entrar a una página diferente a la que se busca. Si se revisara el código de la página ZeroQ se detectaría necesariamente la palabra TotalPack incrustada en el código.

Al punto 2 señala que validó que la marca TotalPack está registrada a lo menos en 10 categorías en INAPI Registro de Marcas, por lo tanto, es una marca registrada y esa palabra o marca fue utilizada por la demandada en la programación de su página web para generar la respuesta deseada en Google. Agrega que la búsqueda de Google tampoco es algo azaroso, sino que está condicionada al pago que efectúan empresas para incrementar la tasa de respuestas, es lo que se conoce como Google ADS, por lo tanto, el incorporar la marca TotalPack es parte de una estrategia de marketing que se sustenta en acciones proactivas y que incluso tienen un costo que se cancela a la empresa Google.

Al punto 3 expone que el año 2016 se desempeñaba como gerente de proyectos y de marketing en la empresa Vigatec, circunstancia en la que le correspondía estudiar el mercado y la competencia en soluciones de filas y autoservicios. En ese año constataron esta situación, la que obviamente les llamó la atención porque era evidente lo que estaba sucediendo en el sentido de manipular la información para obtener esos resultados en Google. Indica que no tiene certeza si esto continuó en forma permanente o no, pero si le consta que el año 2021 era así, al colocar TotalPack en el buscador de Google, la primera respuesta era TotalPack como parte de la página de ZeroQ.



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

Al punto 4 refiere que revisando la propia documentación de la demanda consta que existieron comunicaciones desde la empresa TotalPack hacia la empresa demandada, exigiendo el fin de estas acciones. Transitoriamente hubo una suspensión de esta estrategia de manipulación de Google, pero posteriormente se reactivó, según leyó en la demanda.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, habiéndose acumulado dos acciones declarativas de infracciones a dos leyes cuyos objetos de protección difieren sustancialmente, para un mejor análisis de las mismas serán analizadas de forma separada.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, en cuanto a acción por infracción a la Ley de Competencia Desleal N° 20.169, el actor sostiene que la demandada ha incurrido en las acciones constitutivas de competencia desleal contempladas en los literales a) y b) del artículo 4 de la referida ley, solicitando al tribunal: a) declarar que la demandada debe cesar la utilización de cualquier anuncio comercial o enlace que refiera directa o indirectamente a Comercial TotalPack Ltda.; b) prohibir a la demandada la utilización de cualquier anuncio comercial o enlace que refiera directa o indirectamente a Comercial TotalPack Ltda.; c) declarar que la demandada ha incurrido en actos de competencia desleal al incluir dentro de sus anuncios comerciales y enlaces web referencias directas e indirectas a Comercial TotalPack Ltda.; y, d) ordenar la publicación de la sentencia condenatoria a costa de la demandada.

VIGÉSIMO QUINTO: Que, la Ley N° 20.169 dispone en su artículo 1° que “Esta ley tiene por objeto proteger a competidores, consumidores en general, a cualquier persona afectada en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal”.

Seguidamente, el artículo 3 señala que “En general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado”.

A su turno, el artículo 4 contempla una enumeración no taxativa de actos que se consideran competencia desleal, estableciendo como tales, entre otras: “a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero; b) El uso de signos o la difusión de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia, componentes, características, precio, modo de producción, marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad y, en general, sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos, propios o ajenos”.

Por su parte, el artículo 6 inciso 1° del mismo texto legal señala que “Cualquiera que resulte directa y personalmente amenazado o perjudicado en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal podrá ejercer las acciones señaladas en las letras a) a d) del artículo anterior”.



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

VIGÉSIMO SEXTO: Que, al respecto, la Corte Suprema ha sostenido en causa Rol 6264-2013 “Que la hipótesis general de competencia desleal se consagra en el artículo 3, en circunstancias que el artículo 4 solo ejemplifica casos concretos de competencia desleal. Por lo tanto, cualquier conducta que cumpla con los requisitos establecidos en el mencionado artículo 3 es susceptible de ser calificada como competencia desleal, aun cuando no se encuentre ejemplificada en el artículo 4 del cuerpo normativo citado.

Por su parte, la Corte de Apelaciones de Santiago ha señalado en causas Rol 41026-2016 y 15987-2015 “Que de la normativa transcrita (artículo 3) se desprenden los presupuestos que deben concurrir para la configuración de un acto de competencia desleal, regulado por la ley en estudio, a saber: i) que una conducta sea contraria a la buena fe o, alternativamente, a las buenas costumbres y ii) que tal conducta, a través de medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado. Por su parte, según lo ha explicado la Excm. Corte Suprema en diversos pronunciamientos, para configurar las conductas tipificadas en el artículo 4 de la citada ley, basta acreditar los supuestos que en cada literal se especifican, ya que se entiende que son expresión de la conducta genérica descrita en la cláusula general del artículo 3°. En otras palabras, la norma establece una presunción en el sentido que las conductas que describe en el artículo 4°, son contrarias a la buena fe o a las buenas costumbres y persiguen desviar clientela de un agente del mercado, de manera que su comprobación es suficiente para entender que se está ante un acto de competencia desleal”.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en este orden de ideas, la actora sostiene que la conducta que denuncia como competencia desleal consiste en la manipulación que hace la demandada sobre el motor de búsqueda virtual de la compañía Google Inc., al emplear como palabra clave su marca TotalPack, con el objeto que al ingresar dicha palabra en el buscador Google Ads se despliegue primeramente el servicio ofrecido por Panther Management denominado ZeroQ por sobre los resultados realmente vinculados con su parte, de modo tal que hasta la madrugada del 17 de marzo de 2021 el Ads dirigía al dominio web “comercial.zeroq.cl” con el mensaje “Total pack - Transforma las filas - ZeroQ.cl”, haciendo menciones a ofertas de servicios de la demandada, pero incluyendo en el anuncio sin su autorización su marca comercial debidamente registrada.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, al efecto, con el mérito de los documentos referidos en el numeral 1) del motivo décimo cuarto se tiene por acreditado que el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual concedió a la demandante la propiedad y uso exclusivo de la marca TotalPack para distintas clases de productos y servicios.

Que en virtud de los correos electrónicos relacionados en los numerales 9) a 12) consta que, con fecha 7 de abril de 2017, al ingresar al buscador de Google la frase “Facebook totalpack” en los resultados aparece en primer lugar el anuncio “www.zeroq.cl”, con el siguiente título “Totalpak? Prueba Zero Q - La nueva manera de hacer fila - zeroq.cl”.



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

Asimismo, de conformidad con los documentos reseñados en el motivo décimo cuarto números 6) y 7) es posible establecer que habiéndose ingresado con fecha 23 de marzo de 2021 en el buscador de Google la palabra “TotalPack”, figura en el segundo lugar de los resultados el anuncio “comercial.zeroq.cl” cuyo título indica “ Total pack - Transforma las filas - ZeroQ.cl”; y, que entre los días los días 22 de junio y 9 de agosto de 2021 ingresando la palabra “TotalPack” en la página de búsqueda de Google, en diversos horarios, en los resultados figura en primer lugar la página web de ZeroQ, con diversos títulos, sin que ninguno de ellos contenga la palabra TotalPack.

VIGÉSIMO NOVENO: Que, entonces, primeramente, se debe dilucidar si efectivamente Panther Management al promocionar los servicios de ZeroQ, a través del buscador web de Google Ads, utilizó la marca comercial registrada a nombre de la demandante.

Sobre le particular, la demandada, manifiesta que encargó a la agencia Rebel Rebel una campaña publicitaria en Google Ads, es decir, un servicio pagado por Rebel Rebel a Google en el que se debían utilizar ciertas palabras clave o keywords para posicionar el sitio web de ZeroQ y su servicio. Sin embargo, jamás encargó ni solicitó colocar anuncios con la marca TotalPack y si bien el 7 de enero de 2021, la agencia contratada incluyó la función de título dinámico que implicó que el título de los anuncios arrojara resultados indeseados, como incluir en ocasiones la palabra TotalPack, al investigar las causas se reportó que ello se debía al propio algoritmo utilizado por Google para su sistema de búsqueda mediante anuncios dinámicos, por lo que percatándose de esta situación el día 12 de marzo de 2021, ordenó dar de baja dicha función el día 15 del mismo mes y año, volviendo a la función de anuncios estáticos, donde no se cambian las palabras del título del anuncio por las palabras que el algoritmo de Google escoge en base a los términos de búsqueda de cada usuario.

Sin perjuicio de lo anterior, atendido que la propia demandada señala que la conducta habría cesado en el año 2017, opone la excepción de prescripción, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 20.169.

TRIGÉSIMO: Que, habiendo sido reconocido por la demandada que la palabra TotalPack en ocasiones apareció en el título de sus anuncios, pero justificando que ello se debió al propio algoritmo utilizado por Google, cabe dilucidar la efectividad de dicha circunstancia o si por el contrario, la utilización de la marca de la actora, obedeció a una acción imputable a la demandada que pueda ser considerada como competencia desleal.

No obstante, atendida las defensas de la demandada, previamente corresponde emitir pronunciamiento sobre la excepción de prescripción.

Al efecto, el artículo 7 de la Ley 20.169 dispone, en su primera parte, que “Las acciones de competencia desleal previstas en las letras a) a c) del artículo 5º prescriben en el plazo de un año contado desde la fecha en que finaliza la realización del acto de competencia desleal, o desde que fue conocido, si ello ocurrió con posterioridad”.



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

Sin embargo, si bien la demandada en su libelo relata que el primer registro de su marca en un anuncio publicitario de ZeroQ tuvo lugar en el año 2017, de la lectura del escrito de demanda resulta evidente que su acción se basa en hechos ocurridos hasta el día 17 de marzo de 2021, por lo que habiendo sido notificada la demandada el día 28 de abril de 2021 -según consta a folio 6- no ha transcurrido el plazo de prescripción alegado, motivo por el cual deberá procederse al rechazo de la excepción en comento.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, resuelto lo anterior, y atendido el reconocimiento de los hechos efectuado por Panther Management, en cuanto a que, efectivamente, “debido al propio algoritmo utilizado por Google para su sistema de búsqueda mediante anuncios dinámicos” el título arrojó resultados indeseados, incluyendo en ocasiones la palabra TotalPack, corresponde a dicha parte acreditar que el uso de la marca de la demandada en el título de su anuncio no le resulta imputable, sino que se debe a una configuración automática del buscador Google Ads.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en este punto es necesario hacer presente que Google Ads, conocido anteriormente como Google AdWords, es una plataforma web o sistema que permite la realización de campañas publicitarias que se traducen en avisos publicados en la página de búsqueda de Google, lo que funciona, al crear una cuenta, mediante palabras o frases, que un buscador potencial escribe en la plataforma encontrando el producto deseado, accediendo a varios referentes que se encuentran en las palabras buscadas.

TRIGÉSIMO TERCERO: Que, señalado lo precedente, cabe indicar que con el objeto de eximirse de responsabilidad por el uso de la marca de la actora en sus anuncios, la demandada acompañó prueba documental, confesional y testimonial, relacionada en los motivos décimo quinto, décimo octavo y vigésimo segundo, respectivamente.

Sin embargo, del análisis de la misma, se colige que ella resulta insuficiente para acreditar sus dichos, por cuanto si bien el documento referido en el numeral 4) del apartado décimo quinto, demuestra que la demandada encomendó servicios de marketing digital consistente en campaña de publicidad digital a la sociedad Rebel Rebel SpA ninguna referencia se hace en el mismo al servicio de ZeroQ y en cualquier caso el hecho que Panther Management no participe directamente en la creación de su publicidad de modo alguno puede implicar que quede liberado de responsabilidad en relación con el contenido de la misma, desde que es su deber fiscalizar y asegurarse que la publicidad empleada en la difusión de su marca se ajuste al ordenamiento jurídico correspondiente.

Tratándose de los documentos reseñados en los numerales 1) y 5) del considerando décimo, consistentes en declaraciones efectuadas por el representante de la agencia Rebel Rebel en las que se indica que nunca buscaron que apareciera la marca TotalPack en los anuncios de Google Adwords, sino que su aparición en los anuncios junto a la marca ZeroQ cuando un usuario buscaba la palabra “Totalpack” se debió a un algoritmo



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

automático de Google, cabe señalar que si bien estos instrumentos fueron reconocidos por su autor, compareciendo como testigo al juicio, sus declaraciones no revisten caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar el convencimiento del tribunal, ya que si bien el testigo Belmar González, representante legal de Rebel Rebel SpA, declara que ZeroQ nunca le solicitó que apareciera la palabra TotalPack en los títulos del anuncio, sino que eso se efectuó de forma automática por parte de la plataforma de Google Ads al utilizar anuncios y palabras dinámicas, no da mayor razón de sus dichos, ya que se limita a hacer afirmaciones sin explicar ni demostrar desde un punto de vista técnico, cómo se produce el reemplazo automático que Google haría de las palabras claves al ser utilizadas de manera dinámica.

Por lo demás, este testigo sostiene que en este caso, uno de los anuncios de manera automática -no manual- exhibió una palabra clave por parte de los algoritmos de Google y explica que el anuncio dinámico de forma automática intercala títulos en base a las palabras claves con las que trabajan, agregando que trabajar con palabras claves de la competencia es una práctica muy común que recomienda Google, lo que implicaría un reconocimiento de que la palabra “Totalpack” fue utilizada como palabra clave en su campaña de publicidad en Google Ads.

Finalmente, es menester hacer presente que la testimonial de doña María Magdalena Cornejo Mujica y la absolución de posiciones de Miguel Budnik Israel, en calidad de representante de Comercial TotalPack Limitada, nada aportan en relación con la defensa en análisis.

TRIGÉSIMO CUARTO: Que, en virtud de lo expuesto, es posible concluir que la demandada no ha logrado acreditar que el uso de la marca TotalPack en el título de sus anuncios haya sido efectuado de manera automática por los algoritmos de la plataforma Google Ads.

Por el contrario, en virtud de la prueba pericial rendida por la demandante, relacionada en el considerando vigésimo primero, que realiza un análisis respecto cómo se configura y programa la utilidad Adwords, con énfasis en el motor de búsqueda de Google Inc. Sistema, se tiene por acreditado que Google AdWords no muestra por sí solo o como parte del funcionamiento del algoritmo de búsqueda la frase “Total Pack – Transforma las filas – ZeroQ.cl”, sino que más bien dicha palabra forma parte de los títulos 1 y 2 que se ingresaron a la hora de crear el anuncio.

Así, explica que las partes más importantes de los anuncios de Google AdWords en la red de búsqueda son: i) la URL final que el enlace que define la URL a la que se llevará a los visitantes cuando hagan clic en el anuncio; ii) el Título 1 que es la línea de texto que aparece en azul con letra más grande que el resto y que contiene el enlace a la URL final; iii) el Título 2 que se muestra a la derecha del título 1 también en letra grande azul y forma parte del enlace que los llevará a la URL de destino; iv) la Descripción que es la parte de



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

texto en color gris y de un tamaño inferior en donde se puede incluir hasta 80 caracteres complementando la información de los títulos 1 y 2; y, v) La Ruta que es la URL de color verde que aparece entre los títulos y la descripción. Tiene 2 campos y permite hasta 15 caracteres en cada uno.

En este contexto, detalla que al crear el anuncio impugnado en la especie se incluyó la siguiente información: URL final: comercial.zeroq.cl; Título 1: Total Pack; Título 2: Transforma las filas ZeroQ.cl; Descripción: Sabemos que los tiempos de espera ya no son un problema. Cotiza herramientas en Zeroq. Optimiza el tiempo de tu empresa y entrega eficiencia a tus clientes. Cotiza aquí eficiencia y calidad. Lideres en el mercado. Obtén gran servicio. Atención primer nivel. Descubre ZeroQ - Contáctanos - Convenio marco.

A igual conclusión es posible arribar en virtud del documento referido en el numeral 16) del motivo décimo cuarto, consistente en guía para aprender a usar Google Ads, ya que de lo explicado en el punto 4 “Crea anuncios dentro del grupo Ads” se desprende que el usuario que crea el anuncio es quien debe introducir la URL del sitio web que quieres divulgar; llenar los títulos del anuncio con una descripción atractiva para su público; y, escribir una pequeña descripción que aparecerá debajo de la línea roja (que lleva a la URL).

Por lo demás, en este mismo sentido se pronuncia la publicación del abogado Felipe Hermosilla Torres, reseñada en el apartado décimo cuarto número 17), quien, en las páginas 101 y 102, contenidas en el acápite “Motores de búsqueda”, expone que “Al describir con mayor detalle la lista de resultados de búsqueda de Google encontramos que cada uno de los resultados que aparece en el buscador contiene un encabezado, un fragmento y la URL. El encabezado es el título de la página web, que no es elegido por Google, sino por el dueño del sitio web. El fragmento es una breve descripción del sitio que también es elegido por el creador, y finalmente la URL o dirección corresponde al dominio que se utiliza para enlazar el contenido alojado en un servidor a un nombre o término específico”.

TRIGÉSIMO QUINTO: Que, en consecuencia, en razón de lo expuesto en el considerando precedente, es posible colegir que la utilización de la marca TotalPack en el anuncio de la demandada, no fue consecuencia de una configuración automática por parte de la plataforma de búsqueda de Google, sino que hubo un acto voluntario de inclusión de la expresión “Totalpack” no solo como palabra clave, sino que también como parte de los títulos del anuncio publicado.

Por consiguiente, corresponde determinar ahora la procedencia de las causales legales invocadas por la actora, es decir, se debe analizar si la conducta desplegada por la demandada dice relación con la ejecución de actos de confusión y engaño contemplados los literales a) y b) del artículo 4 de la Ley N° 20.169, respectivamente.

TRIGÉSIMO SEXTO: Que, en cuanto al reproche contenido en el artículo 4 letra a) de la



«RIT»

Foja: 1

Ley 20.169, la actora sostiene que cuando la demandada escoge a su parte como objetivo de sus maniobras fraudulentas lo hace con el deliberado objetivo de aprovechar su reputación a su favor, confundiendo el servicio suministrado por ella con aquel que ofrece su parte, logrando con esto captar ilegítimamente a los potenciales clientes que expresamente buscaron en Google la marca TotalPack.

Tratándose de la conducta contenida en el literal b) del artículo citado, la demandante asevera que la demandada difunde de manera intencional una aseveración incorrecta y falsa, esto es, que tiene relación con la expresión “Totalpack”, induciendo a error respecto a la proveniencia y marca del servicio ofrecido.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, al respecto, cabe señalar que atendido todo lo que se ha venido señalando en esta sentencia, y particularmente a lo establecido en los considerandos trigésimo cuarto y trigésimo quinto, se estima que el uso de la palabra “Totalpack” en el título del anuncio de la demandada constituye una conducta que aprovecha indebidamente la reputación de la sociedad demandante y que presumiblemente puede causar el desvío de potenciales clientes de la actora hacia la sociedad demandada, puesto que participan en un mismo mercado y, por lo tanto, son competidoras entre sí, por lo que la utilización de una marca ofreciendo productos de otra evidentemente produce una confusión en los consumidores, de manera tal que no es fácil para ellos distinguir entre los servicios del propietario de la marca utilizada y aquellos provenientes de su competidor.

Asimismo, se considera que la conducta en que incurrió la demandada también constituye un acto de engaño, ya que al usar el nombre de una marca que provee un servicio similar al que se está publicitando se falsea la realidad con el objeto de incitar al cliente a adquirir un determinado servicio, induciendo a error al cliente sobre la procedencia del mismo.

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que, en este orden de ideas, cobra relevancia la publicación referida en el numeral 17) del motivo décimo cuarto, la que sostiene que el uso de marcas ajenas como palabras clave es el tipo de conducta desleal que pretende evitar la Ley 20.169, porque más allá de las formas, el fondo de la conducta implica aprovecharse del trabajo ajeno, en menoscabo del tercero y sin que exista un vínculo comercial que lo justifique, agregando que la utilización de estas marcas como palabra clave en el contexto señalado implica un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

Por otra parte, sostiene que, además, existirá confusión en el caso de utilizar el signo como palabra clave y simultáneamente como encabezado o título del anuncio. Dicha situación favorece la confusión, por cuanto al utilizar la marca visualmente, el usuario realmente cree que ingresa al sitio web del respectivo titular, cuando en realidad dicha situación no es efectiva. Por otro lado, redirigir a un usuario al sitio web propio por medio de un signo distintivo o marca ajena, perteneciente a un competidor, implica necesariamente que se está utilizando la reputación de un tercero como lo exige nuestra



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

Ley de Competencia Desleal.

En este sentido concluye que cualquier anuncio publicitario que use una marca o signo distintivo ajeno como palabra clave para desplegarse, y simultáneamente utilice el término respectivo como parte del contenido del anuncio, tendrá el mérito suficiente para confundir al usuario. Es innegable que la utilización visible de la marca hará creer a la mayoría de los consumidores que es el titular legítimo quien dispone de ella en internet, aunque dicha usanza no haya sido efectuada por el propietario respectivo.

TRIGÉSIMO NOVENO: Que, en virtud de lo razonado y relacionado, es posible concluir que el uso de la marca de propiedad de la actora por parte de la empresa demandada constituye una hipótesis de competencia desleal que encuadra no solo en la causal genérica del artículo 3 de la Ley 20.169, sino que configura también las conductas contempladas en los literales a) y b) del artículo 4 de la referida ley.

Em consecuencia, verificándose en autos los supuestos legales constitutivos de competencia desleal, se procederá acoger la demanda declarativa de infracción a Ley 20.169 en los términos que se indicarán, en definitiva.

CUADRAGÉSIMO: Que, en cuanto a acción por infracción a la Ley de Propiedad Industrial N° 20.169, la actora sostiene que la demandada ha incurrido en conductas lesivas a la propiedad industrial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 bis D y 28 letra a) de la referida ley, solicitando al tribunal: a) declarar que la demandada ha hecho uso malicioso de la marca inscrita TotalPack, conforme lo establecido en el literal a) del artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial; b) declarar que la demandada debe cesar la utilización de cualquier anuncio comercial o enlace que refiera directa o indirectamente a Comercial TotalPack Limitada; c) prohibir a la demandada utilización de cualquier anuncio comercial o enlace que refiera directa o indirectamente a Comercial TotalPack Limitada; d) ordenar la publicación de la sentencia condenatoria a costa Panther Management SpA; y, e) condenar a la demandada a pagar una multa a beneficio fiscal de UTM 1.000 o la cantidad que se determine, conforme al mérito del procedimiento.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que, la Ley N° 19.039 dispone en su artículo 19 inciso primero que “Bajo la denominación de 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”.

A su turno el artículo 19 bis D señala que “La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

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”.

Por su parte, el artículo 28 letra a) establece que “Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales: a) Los que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E”.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que, en este orden de ideas, la actora sostiene que la conducta que denuncia como lesiva a la propiedad industrial de su representada consiste en la manipulación que hace la demandada sobre el motor de búsqueda virtual de la compañía Google Inc., a través del empleo no autorizado de la marca TotalPack, en los mismos términos utilizados a propósito de la acción de competencia desleal, los que se tienen por íntegramente reproducidos.

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que, defendiéndose la demandada opone las siguientes excepciones: a) Incompetencia general del tribunal para conocer los presentes autos; b) En subsidio, incompetencia del tribunal para imponer multas; c) Improcedencia de la presente acción por haberse ejercido por la contraria una acción distinta por los mismos hechos; d) Litispendencia; e) Inexistencia de la infracción denunciada.

CUADRAGÉSIMO CUARTO: Que, en cuanto a la incompetencia general, la demandada señala que la única infracción alegada por la actora sería al artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial, sin embargo, el artículo 106 de la referida ley no le entrega competencia al juez civil para conocer respecto a la imposición de multas.

Al respecto, cabe señalar que el artículo 106 citado dispone que “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; y, 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”.

Es decir, efectivamente dentro del párrafo de las acciones civiles y específicamente dentro del artículo 106 no se contempla la acción para solicitar la imposición de la multa determinada en el artículo 28 de la misma ley, sin embargo, del examen del libelo es



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

posible observar que la demandada no basa únicamente la infracción de la contraria en el artículo 28 referido, sino que también invoca como fundamento de su acción el artículo 19 bis D de la ley, ejerciendo, también, las acciones establecidas en los liberales a), c) y d) del artículo 106 citado.

En razón de lo anterior, deberá rechazarse la excepción de incompetencia general y acoger la excepción subsidiaria de incompetencia de este tribunal para imponer multas.

CUADRAGÉSIMO QUINTO: Que, respecto de la improcedencia de la acción por infracción a la propiedad industrial por haberse ejercido por la contraria una acción de competencia desleal por los mismos hechos, fundada en que en la especie se configura un concurso propio de acciones que da lugar a un derecho de opción al actor, por cuanto al ejercer una acción por una de las normativas aplicables se encuentra impedido de iniciar una nueva demanda en razón de otra norma, es necesario tener presente el artículo 2 de la Ley 20.160 que regula la competencia desleal en cuanto dispone que “Una conducta podrá ser calificada como un acto de competencia desleal conforme a las disposiciones de esta ley aunque resulten procedentes respecto de esa misma conducta, y ante los tribunales competentes, una o más de las siguientes acciones: c) Las reguladas en la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual, o en la ley N° 19.039, sobre propiedad industrial”.

De la disposición transcrita se desprende inequívocamente que unos mismos hechos pueden dar lugar a una acción de competencia desleal y a una acción de propiedad industrial, sin que exista incompatibilidad entre las mismas, por lo que el ejercicio de ambas no resulta improcedente, motivo suficiente para proceder al rechazo de la excepción en análisis.

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Que, en lo referido a la acción de litispendencia basta para proceder a su rechazo, el hecho que se hayan acumulado ante este tribunal las acciones de competencia desleal y de propiedad intelectual deducidas por Comercial TotalPak Limitada en contra de Panther Management SpA.

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, tratándose de la última excepción opuesta, la demandada alega la inexistencia de infracciones a los artículos 28 letra a) y 19 bis D de la Ley 19.039.

Al respecto, es necesario tener que en consideración que habiéndose establecido la incompetencia de este tribunal para resolver sobre la aplicación de la multa contemplada en el artículo 28 letra a) referido y resultando acreditada, a propósito de la acción de competencia desleal, la efectividad de la conducta imputada por Comercial TotalPak Limitada a Panther Management SpA, relativa al uso no autorizado de la marca de propiedad de la demandante por parte de la demandada, corresponde dilucidar si esta conducta constituye una infracción a lo dispuesto por el artículo 19 bis D de la ley de propiedad industrial.



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Que, de la lectura del artículo 19 bis D de la Ley 19.039, se desprende que si bien confiere un derecho exclusivo y excluyente para el titular marcario, pudiendo este impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento utilice su marca utilice en el curso de operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos que se ha concedido el registro, para configurar la lesión del derecho de propiedad se requiere que el uso de éstas por el tercero pueda inducir a error o confusión en los consumidores.

En este contexto, se estima que el uso de la palabra TotalPack por la demanda en su campaña publicitaria constituye una transgresión a las normas de propiedad industrial, por cuanto la marca comercial de propiedad de la actora aparece directamente en el título del anuncio de la marca de la demandada, lo que ciertamente produce confusión en los consumidores, tal como se explicó en los considerandos trigésimo séptimo y trigésimo octavo precedentes.

Así también se ha reconocido en la publicación reseñada en el considerando décimo cuarto número 17) al sostener que la utilización de marcas comerciales como palabra clave, en conjunto con la utilización de dichos términos como parte del encabezado, configuran un acto de competencia desleal y simultáneamente constituye un uso de aquellos que el titular de una marca puede prohibir.

CUADRAGÉSIMO NOVENO: Que, en consecuencia, habiéndose accedido respecto de la infracción anterior a idénticas pretensiones que las solicitadas para esta de infracción a la propiedad industrial, se acogerá igualmente esta demanda, en los términos indicados en definitiva.

QUINCUAGÉSIMO: Que la restante prueba rendida y no pormenorizada en los considerandos que anteceden, en nada altera lo que se ha venido razonando.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1698, 1700, 1702, 1712 y 1713 del Código Civil; 144, 160, 170, 346, 384, 398 y 426 del Código de Procedimiento Civil; Ley N° 20.169; y, Ley N° 19.039; SE DECLARA:

I. EN CUANTO A LAS TACHAS DEDUCIDAS POR LA DEMANDANTE:

1) Que, se rechaza la tacha opuesta por la demandante al testigo de la demandada Benjamín Ignacio Belmar González.

2) Que, se acoge la tacha opuesta por la demandante a la testigo de la demandada Patricia Andreina Rincón Méndez.

II. EN CUANTO A LAS TACHAS DEDUCIDAS POR LA DEMANDADA:



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

1) Que, se rechaza la tacha opuesta por la demanda al testigo de la demandante Marco Hazan Yelovitz.

III. EN CUANTO AL FONDO:

1.- En cuanto a la acción por infracción a la Ley De Competencia Desleal N° 20.169:

i.- Que se rechaza la excepción de prescripción opuesta por la demandada.

ii.- Que se acoge la demanda en cuanto se declara:

a) Que la demandada Panther Management SpA, ha incurrido en actos de competencia desleal al incluir dentro de sus anuncios comerciales y enlaces web referencias directas e indirectas a Comercial TotalPack Ltda.

b) Que la demandada Panther Management SpA, debe cesar la utilización de cualquier anuncio comercial o enlace que refiera directa o indirectamente a Comercial TotalPack Ltda.

c) Que se prohíbe a la demandada la utilización de cualquier anuncio comercial o enlace que refiera directa o indirectamente a Comercial TotalPack Ltda.

d) Que la demandada deberá publicar a su costa, copia íntegra de la presente sentencia en el diario El Mercurio de esta ciudad.

2.- En cuanto a la acción por infracción a la Ley De Propiedad Industrial N° 19.039:

i.- Que, se rechaza la excepción de incompetencia general del tribunal.

ii.- Que se acoge la excepción de incompetencia del tribunal para imponer las multas contempladas en el artículo 28 letra a).

iii.- Que se rechaza la excepción de improcedencia de la presente acción por haberse ejercido por la contraria una acción distinta por los mismos hechos.

iv.- Que se rechaza la excepción de listis pendencia.

v.- Que se acoge la demanda en cuanto se declara:

a) Que la demandada Panther Management SpA, debe cesar la utilización de cualquier anuncio comercial o enlace que refiera directa o indirectamente a Comercial TotalPack Limitada.

b) Que se prohíbe a la demandada Panther Management SpA, utilización de cualquier anuncio comercial o enlace que refiera directa o indirectamente a Comercial TotalPack Limitada.

c) Que la demandada Panther Management SpA deberá publicar a su costa, copia íntegra



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

Código: WXXLXXZRHQJ

«RIT»

Foja: 1

de la presenta sentencia en el diario El Mercurio de esta ciudad.

3) Que se condena en costas a la demandada.

PRONUNCIADA POR DON LUIS EDUARDO QUEZADA FONSECA. JUEZ TITULAR

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



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

Código: WXXLXXZRHQJ