

Santiago, veintidós de octubre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

En estos autos rol N° 13.075-18, se ha tramitado una demanda de nulidad de registro de marca, procedimiento regido por la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, en el que la demandante Comercial Importadora S.A. de C.V., recurre de casación en el fondo contra la resolución del Tribunal de Propiedad Industrial de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, escrita a fojas 202, que revocando el dictamen del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de dieciocho de julio de dos mil diecisiete, que rola a fojas 104, rechazó la demanda, manteniendo la vigencia del registro N° 1.179.346 para la marca mixta "*Mi Copiloto*", clase 4, cuyo titular es la Empresa Nacional de Energía Enx S.A., quien tiene la calidad de demandada en estos autos.

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación con fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, según da cuenta el decreto de fojas 232.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente denuncia como conculcado el artículo 16 de la Ley N° 19.039, en cuanto se han vulnerado las leyes reguladoras de la prueba, en un primer orden de consideraciones, desde que la sentencia impugnada infringió las reglas de la sana crítica al restarle valor probatorio a los documentos aportado por su parte, toda vez que se trataría de simples fotocopias.

Sobre el particular argumenta que dichos instrumentos no fueron objetados por la contraria y que, por lo demás, dan cuenta de registros que se encuentran disponibles online para la consulta de las partes.

Expone, además, que el fallo impugnado no dio razones que justifiquen sostener que la prueba rendida no permitiría acreditar la fama o notoriedad de la marca, desatendiendo aspectos lógicos que claramente evidencian que la misma es famosa en el extranjero. En efecto –arguye el recurrente–, se encuentra acreditado en autos, que en la red social Twitter la empresa demandante contaba con más de 24.700 seguidores y que, de las impresiones obtenidas del sitio de internet Google, aparece que la búsqueda de las expresiones "*ACEITE TU COPILOTO, SU COPILOTO y MI COPILOTO*" arroja muchos resultados con exclusiva referencia a la marca de su mandante, sin que aparezca referido el registro de la demandada.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso y se anule la sentencia impugnada, dictándose la correspondiente sentencia de reemplazo, que haga lugar en todas sus partes a la demanda de nulidad de la marca en cuestión.

SEGUNDO: Que para una acertada decisión del presente recurso, es necesario tener en consideración que los errores denunciados descansan en la errada apreciación que de la prueba rendida en autos habrían efectuado los sentenciadores de la instancia, vulnerando con ello –en parecer de la sociedad recurrente– el método de valoración probatoria de la sana crítica

TERCERO: Que con el objeto de contextualizar las alegaciones de la impugnante, es necesario tener en cuenta que, en la especie, Empresa Nacional de Energía Enx S.A. es titular del registro N° 1.179.346 para la marca mixta "*Mi Copiloto*", clase 4, el que le fue otorgado con fecha 14 de septiembre de 2015.

En estos autos, Comercial Importadora S.A. demandó la nulidad del citado registro, argumentando ser el titular de las marcas consistentes en los signos "*TU COPILOTO, SU COPILOTO y MI COPILOTO*" (sic), desde al menos el año 1997, argumentando, además, que tales signos se encuentran registrados tanto en México, como en la Comunidad Europea, para las clases 04 y otras, y que éstos gozan de fama y notoriedad a nivel mundial, por lo que la actitud de la sociedad demandada, al escoger una expresión con dichos términos deja de manifiesto que pretende aprovecharse del prestigio y posicionamiento que se ha ganado lícitamente por la demandante en el mercado.



Al contestar, la parte demandada solicitó el rechazo del libelo, toda vez que el signo impugnado corresponde a un conjunto mixto y, por lo mismo, el demandado no detenta un derecho exclusivo y excluyente sobre los términos MI y COPILOTO de forma individual. Asimismo –expuso en su escrito-, tampoco se pretende monopolizar algún elemento gráfico del diseño impugnado de manera individual.

La sentencia de primer grado, acogió la demanda, teniendo presente para ello que, por una parte, se ha registrado una marca similar a la del demandante -en términos gráficos y fonéticos- y que, por otro lado, el registro cuya nulidad se pretende, se vincula con una cobertura directamente relacionada a la marca del actor, cobertura por la que, además, ésta es famosay notoria.

Apelado dicho fallo sólo por la parte demandada, el Tribunal de Propiedad Industrial lo revocó, por cuanto estimó, en primer término, que el demandante no demostró su fama y notoriedad en el país de origen o en otros, en la citada clase 4, no bastando para ello las “*simples fotocopias*” aportadas a los autos y, porque, en segundo lugar, la protección otorgada por el Convenio de París, no implica “*desconocer los derechos previos de titulares nacionales sobre una marca nacional, en otras palabras, no crea una “súper marca” capaz de imponerse a cualquier signo distintivo nacional que pueda exhibir derechos preferentes*” (considerando tercero del fallo en revisión).

CUARTO: Que, en lo que dice relación con el único capítulo del recurso en estudio, relativo a la supuesta infracción de las reglas de la lógica y de las máximas de la experiencia en que se habría incurrido en el fallo impugnado al momento de apreciar la prueba, tanto de la lectura del arbitrio, como de las alegaciones vertidas en estrados por el abogado recurrente, se desprende que la impugnante, en rigor, lo que hace es criticar la apreciación de las probanzas realizada por los jueces de la instancia, cuestionando el mérito de algunas de ellas y la preferencia que se otorgó a algunas en desmedro de otras.

Sin embargo, la revisión del fallo permite advertir que las probanzas ofrecidas fueron valoradas por los juzgadores en la forma y dentro de los límites señalados en el artículo 16 de la Ley N° 19.039. Al efecto, lo razonado por los jueces para desestimar la prueba rendida por la solicitante no se traduce, por sí solo, en una contravención a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, en los términos que alude dicha norma.

Refrendando lo anteriormente razonado, es necesario argumentar que de la simple lectura del fallo se advierte que los sentenciadores arribaron a la resolución de acoger las demandas de oposición sobre la base del análisis de los parámetros particulares que el derecho marcario impone analizar, particularmente en lo tocante a la distintividad, fama y notoriedad de la marca que se pretendía registrar, respecto de los cuales el recurso sólo plantea una discrepancia de apreciación para provocar una nueva revisión de los hechos, sustentándose por ende el reparo en la valoración que los jueces de la instancia realizaron de la prueba rendida, cuestión que no ha sido impugnada adecuadamente en el caso en estudio.

Por lo tanto, no queda sino concluir que en el caso en análisis, el ejercicio realizado por los sentenciadores del grado no merece, por este tribunal, reparo susceptible de dar lugar a la invalidación del fallo, razón por la que resulta prístino concluir que no se configura en la especie la causal de nulidad incoada.

Finalmente, y si los basamentos antes explicitados no fueren suficientes para el rechazo del recurso en análisis, es necesario precisar que la recurrente no señaló cuales de las reglas de la lógica y máximas de la experiencia entendía como vulneradas y mucho menos desarrolló la forma en que tales infracciones se habrían producido.

QUINTO: Que, así entonces, la conclusión de los jueces del fondo es correcta desde la perspectiva del derecho marcario, pues emana del análisis de los ámbitos que son propios de esta cuestión, de manera que no existen los errores de derecho pretendidos por la recurrente en lo decidido, por lo que el recurso será desestimado.

SEXTO: Que no obstante lo antes razonado y decidido, es necesario precisar que esta



Corte no comparte el argumento dado por los juzgadores del grado –*en el motivo primero del fallo impugnado*- en orden a que la prueba documental rendida por el demandante carece de valor probatorio “*por si yante si*” (sic), por la sola circunstancia de tratarse simples fotocopias “*moldeables, cortables, coloreables y en general modificables según la personal percepción de quién los aporta*” (sic), toda vez que tales instrumentos si constituyen medios de prueba idóneos para producir fe sobre un hecho determinado – *inclusive consta de autos que éstos no fueron objetados por la contraparte*-, en la medida que cumplan con las exigencias establecidas para ello por el legislador.

Distinto y acertado resulta entonces sostener, que las citadas fotocopias no resultan suficientes, por si solas, para tener por acreditada la “*fama y notoriedad*” de los signos de que es titular la empresa demandante, en cuanto no tienen el mérito para ello, máxime si los documentos en cuestión dicen relación con un signo que es diferente al que se encuentra registrado por Empresa Nacional de Energía Enx S.A. -que rola a fojas 1-, según dan cuenta las impresiones acompañadas de fojas 10 a 12.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, **SE RECHAZA** el recurso de casación en el fondo deducido por la demandante Comercial Importadora S.A. de C.V., en lo principal de fojas 212, en contra la sentencia de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, que rola a fojas 202, dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial.

Regístrese y devuélvase, con su agregado. Redacción a cargo del Ministro señor Künsemüller. **Nº 13.075-2018**

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Jorge Dahm O., Arturo Prado P., y los Abogados Integrantes Sres. Jorge Lagos G., y Ricardo Abuauad D. No firman los Abogados Integrantes Sres. Lagos y Abuauad, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ambos ausentes.

CARLOS GUILLERMO JORGE
KUNSEMULLER LOEBENFELDER
MINISTRO
Fecha: 22/10/2019 12:41:36

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN
MINISTRO
Fecha: 22/10/2019 12:41:36

ARTURO JOSE PRADO PUGA
MINISTRO
Fecha: 22/10/2019 08:31:04



NXRXMYWXL

En Santiago, a veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa. En aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta corresponde al horario establecido para Chile Continental.

