


Santiago, ^{doce} de marzo de dos mil veinte.


VISTOS: Se reproduce la sentencia de primera instancia notificada con fecha 11 de octubre de 2018, escrito de fojas 344 a 353 de autos, eliminándose íntegramente el motivo décimo,

Y, se tiene en su lugar presente:

Que, con fecha 26 de octubre de 2015, CORDEIRO Y COMPAÑÍA S.R.L., representado por su abogado patrocinante, don ENRIQUE DELLAFIORI MORALES, demandó la nulidad del registro N° 1.182.230, correspondiente a

la marca mixta , que distingue: Yerba mate, clase 30, cuyo titular es D Y B CHILE LIMITADA.

Que, el actor funda su demanda en los artículos 19, 20 letras f), h) inciso 2° y k), 26 y 27 de la Ley N° 19.039, señala que CORDEIRO Y CIA. S.R.L. es una empresa argentina que lleva más de 30 años en el mercado dedicada al a molienda y elaboración de yerba mate, siendo la creadora de la famosa y renombrada marca de yerba mate "VERDEFLORES". Argumenta ser el titular de registros de la marca VERDEFLORES en la clase 5 en Argentina desde el año 1986. Hace presente que comercializa su producto "VERDEFLORES" en Chile desde el año 2012. Añade que el demandado, de mala fe, solicitó el registro de la marca cuya nulidad se demanda en estos autos, solo unos días después de

que la solicitud N°1.019.962 de la marca mixta , propiedad del demandante, fuera declarada abandonada. Destaca que los signos serían cuasi idénticos, afirmando que la demandada habría copiado la etiqueta. En cuanto a

los fundamentos de derecho la demandante argumenta que el registro individualizado infringe la disposición contenida en la letra f) de lo prescrito en el artículo 20 de la ley 19.039 al ser las clases y coberturas idénticas o directamente relacionadas, y por tratarse de productos a los que se aplicarán los mismos canales de distribución, y se comercializan en los mismos establecimientos al público consumidor, se puede presumir que de mantenerse el registro a un competidor directo en el mercado, causará un grave perjuicio económico al actor, y también que los consumidores estimarán de forma natural que los productos en el comercio son los del demandante, ya que el titular del registro sólo se ha limitado a copiar la marca del actor. Complementa lo anterior, señalando que a todo lo anteriormente expuesto, se suma al evidente riesgo que significaría la coexistencia de estas dos marcas en el mercado para los consumidores, cuya coexistencia jamás podrá ser pacífica. Agrega que es evidente que los consumidores incurrirán en toda clase de errores y confusiones, al estimar que se trata de la marca del actor. Plantea el actor que su producto "VERDEFLOR" ha sido real y efectivamente usada esta marca con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional desde el año 2012 y como se apreciaría del examen comparativo entre los signos en contienda, existiría una cuasi-identidad la marca registrada por el demandado con los registros del demandante en Argentina y la solicitud previa de este en Chile, por lo que le sería aplicable la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 20 letra h) de la ley N° 19.039. Finalmente argumenta que infringe también el registro individualizado, la disposición contenida en la letra k) de lo prescrito en el artículo 20 de la ley 19.039, al haber sido obtenido de mala fe, tras ser declarada abandonada la solicitud de una marca cuasi idéntica por el actor.

Que a fojas 279 y siguientes, por resolución de fecha 16 de Noviembre de 2017, se tuvo por evacuada la contestación de la demanda en rebeldía, recibiendo la causa a prueba, fijándose en definitiva como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1.- Efectividad que la vigencia del registro impugnado se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos que distingue este mismo; 2.- Uso real y efectivo en el territorio nacional, por el demandante de la expresión VERDEFLOR, en relación a los productos de la clase 30 que ampara el registro cuya nulidad se demanda, u otros relacionados; y 3.- Efectividad de que la marca impugnada ha sido registrada en contravención a los principios de competencia leal y ética mercantil. Resolución que fue apelada por el demandado a fojas 285, y fue confirmada por el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial con fecha, 6 de julio de 2018, el cúmplase consta a fojas 323.

Que, a fojas 344 y siguientes, con fecha once de octubre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en autos la cual acogió la demanda de nulidad, basada en las causales de irregistrabilidad contenidas en la letra k), del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por cuanto el actor pudo acreditar que es el creador del signo VERDEFLOR para yerba mate y que lo comercializa y exporta desde Argentina a Chile a lo menos desde el año 2011, además, se dio por establecido que las marcas en pugna coinciden íntegramente en la expresión VERDEFLOR y en un diseño consistente en la reivindicación dicha expresión, cuya letra O es reemplazada por la figura de una flor con un círculo en su parte central e igual número de pétalos, resultando evidente para el sentenciador de primer grado que no se estaría frente a una simple coincidencia de la marca, sino derechamente frente al intento de registro por parte del demandado de una marca ajena, considerando en especial que con anterioridad a la solicitud del

registro que en este acto se impugna el demandante había solicitado a registro una marca que incluía un elemento figurativo extremadamente similar lo que a juicio del sentenciador de primera instancia la solicitud de autos vulneraría los principios que informan la competencia leal y ética mercantil. Por otra parte, la sentencia de la cual se apela acoge la demanda de nulidad, fundada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, ya que por una parte se ha registrado una marca similar a la marca del demandante en términos gráficos y fonéticos y, por otro lado, se ha registrado dicha marca con una cobertura directamente relacionada a la marca del demandante, lo que entregaría motivos suficientes para concluir que el mantener la vigencia de la marca registrada a nombre del demandado, podría dar motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la verdadera procedencia empresarial de los productos que distingue el registro impugnado. Finalmente la sentencia de grado desestima la demanda de nulidad, fundada en la infracción de la letra h) inciso 2° del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

Que, a fojas 388 y siguientes, el demandado interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva ya singularizada, solicitando se revoque íntegramente la resolución recurrida, argumentado que la sentencia de la cual recurre no se pronunciaría sobre todos los incidentes planteados en la instancia, que por otra parte los documentos presentados por la actora dicen relación solamente con privilegios obtenidos a partir del año 2016, como así lo consideraría el sentenciador de grado al no dar por acreditado el uso real y efectivo de la marca con anterioridad a la solicitud del registro impugnado y, en consecuencia la sentencia contendría decisiones contradictorias, infringiría las disposiciones establecidas en los numerales 3 y 6 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, como también infringiría lo dispuesto en los artículos 767 y 768 del mismo cuerpo legal.

Que, a fojas 376 el demandante se adhiere a la apelación, solicitando que se acoja, además, la causal establecida en la letra h) inciso segundo del artículo 20 de la Ley N° 19.039, argumentando que el sentenciador de grado al no haber ponderado correctamente los antecedentes aportados por la actora, por cuanto si se habrían acompañado documentos que demostrarían un uso real, efectivo, relevante y anterior a la fecha del registro impugnado en el rubro de la comercialización de yerba mate y productos similares, dentro de Chile. Finalmente hace presente que en solicitudes similares presentadas por el demandado respecto a la marca VERDEFLOR, este Honorable Tribunal habría dado por acreditado que la marca del actor tendría un uso real, efectivo, relevante y anterior a la fecha del registro impugnado.

Que, a fojas 384 se decretan autos en relación

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, en relación a lo planteado por la demandada de nulidad en su escrito de apelación de fojas 358 y siguientes, cabe señalar que el incidente de nulidad procesal de fojas 151 de fecha 18 de junio de 2016, fue resuelto por INAPI como consta a fojas 171 en resolución de fecha 13 de julio de 2016, resolución que fue apelada por el incidentista y fallada por el Tribunal de Propiedad Industrial a fojas 206 con fecha 12 de abril de 2017, que confirma la resolución de INAPI de fecha 13 de julio de 2016. Cabe señalar además que don Mauricio Duque González en representación de D y B CHILE S.A., dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la resolución del Tribunal de propiedad Industrial, la que fue declarada inadmisibile por la Excma. Corte Suprema,

SEGUNDO: Que, en relación al incidente de nulidad de todo lo obrado solicitado por la demandada a fojas 247 de fecha 07 de agosto de 2017, éste fue

resuelto por INAPI a fojas 279 de autos con fecha 16 de noviembre de 2017 y en cuanto a la contestación de la demanda en subsidio se resolvió “no ha lugar, por extemporáneo”. Cabe señalar que la demandada interpuso recurso de apelación respecto del incidente de nulidad de todo lo obrado y respecto de la declaración de extemporaneidad de la contestación de la demanda de autos, recurso que fue rechazado por el Tribunal de Propiedad Industrial como da cuenta resolución de fojas 319 de fecha 06 de julio de 2018.

TERCERO: Que en relación a la objeción documental de fecha 25 de agosto de 2018, ésta fue resuelta por INAPI con fecha 10 de septiembre de 2018, como consta en resolución de fojas 342 y en la que se resuelve: “Téngase por objetados los documentos sin perjuicio de la valoración que de ellos haga este Instituto en definitiva”.

CUARTO: Que, atendido todo lo expuesto, y de acuerdo a los antecedentes que constan en autos, no existen excepciones o incidentes que se encuentren pendientes y que no hayan sido fallados, tanto por INAPI como por el Tribunal de Propiedad Industrial y por la Excma. Corte Suprema.

QUINTO: Que, en relación a los certificados de registro de la marca **VERDEFLOR** a nombre del demandante de nulidad y que fueron acompañados en autos, si bien algunos de ellos datan del año 2016, no es menos cierto que existen otros documentos, a saber Certificado N° 00230602 emanado del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI – del Perú que da cuenta del registro de la marca a nombre de CORDEIRO Y CIA S.R.L. con fecha 27 de octubre de 2015, para distinguir yerba mate de la clase 30; formulario de solicitud de registro de marca VERDEFLOR en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia con fecha 7 de julio de 2015; set de facturas en original


emitidas en Argentina por CORDEIRO Y CIA S.R.L. que da cuenta de la venta de yerba marca VERDEFLORES, N° 0001-00015328 de fecha 27 de febrero de 2009, N° 0001-00007754 de fecha 27 de febrero de 2009, N° 0001-00007753 de fecha 27 de febrero de 2009, N° 0001-00015310 de fecha 26 de febrero de 2009, N° 0001-00007741 de fecha 26 de febrero de 2009, N° 0001-00015327 de fecha 27 de febrero de 2009, N° 0001-00007752 de fecha 27 de febrero de 2009, N° 0001-00007751 de fecha 27 de febrero de 2009; Copia de Certificado de Inscripción de Producto Alimenticio: Yerba Mate con Palo compuesta con Hierbas Serranas – R.N.P.A. N° 04017994 en la Secretaría de Alimentos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de Argentina de fecha 01 de marzo de 2011, así como la propia solicitud de la marca VERDEFLORES YERBA MATE COMPUESTA en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile de fecha 06 de agosto de 2008, y copia de la Resolución Exenta N° 05013175/3825 de fecha 30 de diciembre de 2013, Resolución Exenta N° 14050103313/2622 de fecha 03 de marzo de 2014, Resolución Exenta N° 1405023184/1176 de fecha 31 de marzo de 2014 y Resolución Exenta N° 1405092566/5587 de fecha 12 de junio de 2014, todas emitidas por la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso de Chile, las cuales autorizan la internación al país, de yerba mate marca VERDEFLORES cuyo país de origen es Argentina, todos los cuales representan documentos que logran formar convicción en este sentenciador que la marca VERDEFLORES ha sido utilizada y creada por la empresa CORDEIRO Y CIA S.R.L. en una fecha muy anterior a la solicitud de la marca VERDEFLORES a nombre de D y B cuya nulidad se solicita, por lo que estos sentenciadores están contestes, en esta parte, con los fundamentos del fallo de primera instancia emitido por el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial y que acogió la demanda de nulidad interpuesta.

SEXTO: Que, respecto de la adhesión a la apelación presentada por el demandante a fojas 376 y siguientes y en la cual solicita que también se acoja la casual de irregistrabilidad contenida en el artículo 20 letra h) inciso 2° de la Ley N° 19.039, estos sentenciadores considerando los documentos citados en el considerando anterior, que dan cuenta del ingreso a Chile de productos consistentes en yerba mate de la marca VERDEFLOR, provenientes de ARGENTINA, a lo menos desde el año 2013 sumado a las copias de facturas emitidas por CORDEIRO Y CIA S.R.L al importador en Chile don Jorge Bravo Homar correspondientes a los años 2011 y 2012 sumado a la factura de exportación de fojas 392 de fecha 07 de octubre de 2013 y de fojas 400 de fecha 28 de mayo de 2014, son prueba suficiente para acreditar que la marca VERDEFLOR para distinguir yerba mate ha sido comercializada en Chile en fecha anterior al registro cuya nulidad se demanda, correspondiendo a productos elaborados y comercializados por la demandante de nulidad de autos.

SE RESUELVE:

Que por las consideraciones y argumentaciones mencionadas, conducen a este Tribunal a rechazar la apelación deducida a fojas 358 y siguientes, por el demandado de nulidad del registro, la empresa D y B Chile Limitada y acoger la apelación de deducida a fojas 376 y siguientes por el demandante de nulidad Cordeiro y Cia. S.R.L.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 17 y siguientes, 19, 20 letras f), h) inciso segundo y k) de la Ley N° 19.039 y sus modificaciones, se revoca parcialmente la sentencia de primera instancia de fojas 344 a 353 notificada con fecha 11 de octubre de 2018 , sólo en la parte que se acoge también la

causal de nulidad impetrada por la demandante de nulidad CORDEIRO Y CIA S.R.L. contenida en la letra h) inciso segundo del artículo 20 de la ley N° 19.039. En lo demás se confirma el fallo apelado y en definitiva se anula el registro N° 1182230 correspondiente a la marca mixta , que distingue: Yerba mate, clase 30, cuyo titular es D Y B CHILE LIMITADA.

Anótese la sentencia y devuélvanse los autos

Redacción del Ministro Sr. Andrés Álvarez Piñones.

Rol TPI N° 2157-2018



Pronunciada por los Ministros Sr. Marco Arellano Quiroz, Sr. Andrés Álvarez Piñones y Sra. Pamela Fitch Rossel.