

Santiago, once de agosto del año dos mil veintidós

#### **VISTOS:**

Se reproduce la sentencia en alzada de veinte de mayo del año dos mil veintidós, eliminándose íntegramente sus considerandos terceros a quince.

#### **Y se tiene en su lugar y además presente:**

**PRIMERO.** Que, el solicitante en estos autos ha argumentado actuar en ejercicio del derecho establecido en el artículo 20 letra h) de la ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, que le otorga un derecho preferente para solicitar el registro que actualmente intenta.

**SEGUNDO.** Que, para resolver el asunto sub-lite, tal como lo ha hecho este Tribunal en sentencias previas como la recaída en la causa Rol TDPI N° 514-2022, es necesario ahondar en la dimensión propietaria del derecho marcario en particular y del derecho de la propiedad industrial en general.

**TERCERO.** Que, este Tribunal ha expresado antes y mantiene en esta oportunidad la necesidad de detenerse en el artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República, particularmente su decantamiento en el artículo 584 del Código Civil y en nuestra disciplina, en la Ley N° 19.039, especialmente en el artículo 2° y esencialmente en el inciso segundo del mismo, que dejan en claro la dimensión propietaria del derecho de propiedad industrial, de manera que, si bien es efectivo que frente al abandono de una marca, ésta pasa al dominio público, por ello no se diluye ni extingue el derecho de propiedad que a ella es esencial, al que se llega al igual que la propiedad civil pura, tal como anticipó el profesor Alessandri en su tratado sobre Derecho Civil, a través de la prescripción, ya sea, por posesión propia o por agregación de la misma en los antecesores del dominio. Articulada así la propiedad, la posesión de un tercero y la reivindicación del verdadero creador es consistente con la acción de nulidad, tal cual lo regulan los artículos 18 bis G) y siguientes y 26 y siguientes de la ley del ramo, conformando un medio ambiente científico debidamente articulado para resolver la relación entre creación pura de una marca, adopción de un signo como marca comercial y prueba de la creación intelectual.

**CUARTO.** Que, así las cosas, enaltece la conformación propietaria de la propiedad industrial advertir su origen en la propiedad intelectual pura, tal como renace en el período post Revolución Francesa y cuya expresión más ilustre está en el discurso de Chapelier que dio origen a la ley Le Chapelier, que llamó la atención sobre el hecho que la más pura y noble de las propiedades es precisamente la propiedad intelectual.

Pues bien, desde esa época, está resuelta por la ciencia jurídica contemporánea la coexistencia entre la propiedad intelectual e industrial, por lo que es posible afirmar que la marca INMOBILIARIA TERRAMATER tuvo un creador intelectual a quien corresponde ab initio la propiedad, desde luego, la demostración y atribución exacta de la existencia del chispazo creativo que da origen a la obra, es un desafío hasta hoy inalcanzable; sin embargo y particularmente en el caso de marcas comerciales si es posible demostrar quién es el primer usuario o adoptante, respecto de quién cabe presumir la creación intelectual y por tanto la atribución propietaria.

**QUINTO.** Que, relacionado con lo que se viene exponiendo corresponde recordar que en el texto original de la Ley N° 19.039, era muy claro que las letras f), g) y h) del artículo 20, aplicaban, como causal de irregistrabilidad, cuando no había registro, cuando existía registro en el extranjero en la misma clase y cuando había registro nacional en la misma clase, respectivamente. A través de la reforma del año 2005, se buscó incorporar en la ley el principio de especialidad de las marcas ausente normativamente hasta ese momento y de ahí, que se adicionó a la letra f), el párrafo que hace alusión a la misma clase o relacionadas y lo propio se hizo con la letra h), asunto que automáticamente excluía la fama y notoriedad como antecedente capaz de superar el principio de especialidad de las marcas, lo que obligó a proponer el inciso final a la letra g).

En ese estado de la discusión, durante la tramitación de la ley, se levantó un problema que había sido hasta esa fecha de ordinaria ocurrencia y que consistía en que durante la tramitación de un juicio de nulidad, el litigante que resultaba vencido, solía haber pedido durante el juicio una nueva solicitud para la misma marca, de manera que, como el vencedor para ejecutar el fallo debía presentar una nueva solicitud, la que obviamente tenía un número y con ello una prioridad posterior a aquella solicitada durante el juicio por

su contraria, se producía allí un nuevo círculo, porque esta solicitud espuria era usada para oponerse a la solicitud actual por medio de la cual se pretendía ejecutar el fallo.

A fin de solucionar este problema, se creó en el caso de la letra g), la alternativa para que el litigante vencedor tuviese el plazo de 90 días para solicitar la marca sobre la que había obtenido resultado favorable en el juicio; en consecuencia, lo propio debía hacerse con las letras f) y h), lo que podría haberse logrado copiando lo dicho para la letra g) en las letras f) y h), o uniendo las dos letras y estableciendo el mecanismo y plazo de 90 días en un único lugar. Optando por esta segunda solución, el legislador incorporó el inciso segundo a la letra h), con sus dos párrafos, concentrando así, en la misma letra, aquello originalmente tratado en las letras f) y h) (según lo expuesto) y entregando en ambos casos, el mismo derecho a solicitar el registro dentro del mismo plazo de 90 días.

**SEXTO.** Que, en definitiva, la norma del inciso segundo de la letra h) del artículo 20 de la ley N° 19.039, no es una disposición enteramente autónoma, sino que es tributaria del inciso primero de la misma letra y a la vez de la letra f) del mismo artículo, por lo que, sus consecuencias deben medirse considerando el conjunto del medio ambiente creado por el legislador y buscando hacer carne el artículo 22 del Código Civil.

**SÉPTIMO.** Que, bajo la perspectiva que se viene abordando el asunto queda claro, que las disposiciones de las letras g) y h) del artículo 20 de la ley del ramo, vienen a resolver el problema de la atribución propietaria ante el impedimento de poder definir quién es el verdadero creador, quien tuvo el ingenio creativo, quien fue tocado con la iluminación nueva propia de la propiedad intelectual e incluso en que momento comienza a perfilarse la adopción de un signo conocido como marca comercial, que si bien, se produce materialmente en algún momento en el plano comercial, desde el punto de vista creativo se produce mucho antes, cuando se abraza la idea de usar una expresión existente para asociarla a un determinado fin promocional propio de las marca comerciales, así pues, el ejemplo más célebre en la actualidad está dado por la marca “Apple” (manzana), expresión conocida desde el génesis de la humanidad, que en un momento una persona decidió adoptarla para publicitar computadores y posteriormente, se diseñó, perfiló y llevó al mercado con el objetivo promocional buscado.

**OCTAVO.** Que, así las cosas, el legislador desde el año 2005, solucionó estos conflictos bizantinos entre titulares, usuarios o adoptantes de marcas iguales, entregando al litigante vencedor, después de resuelto el juicio de nulidad y dentro de un plazo, un derecho de prioridad para solicitar el registro de la marca en conflicto; sin embargo, de no hacerlo, la prioridad (como toda prioridad) se extingue y pasa al litigante vencido, que no es otro, que quien ha reclamado frente a la autoridad la titularidad del signo y desde el fallo está en “segundo lugar” para acceder al registro pedido. En efecto, si bien, no existe un “segundo lugar” como tal, es posible entenderlo así, desde el momento en que, debe considerarse que en propiedad industrial siempre hay un interés público comprometido de manera que, en el mercado, puede hacer, como de hecho sucede, muchos otros actores mercantiles interesados en adoptar como marca comercial el mismo signo distintivo y estar todos ellos a la espera de su paso al dominio público.

**NOVENO.** Que, tal como consta en la base de datos del INAPI, en estos autos se ha establecido que entre las partes existió un conflicto previo por la misma marca INMOBILIARIA TERRAMATER, solicitud N° 1.332.495, en el que actuó como solicitante INMOBILIARIA TERRAMATER SpA y como oponente argumentando creación TERRAMATER SA, es decir las mismas partes de estos autos, litigio que fue resuelto en favor de la última por sentencia de 09 de junio de 2020, con lo cual, este oponente ganancioso contaba con el plazo establecido en el artículo 20 letra h) de la Ley del ramo, para presentar su solicitud lapso de 90 días, lapso que vencía el 19 de octubre del 2020.

**DÉCIMO.** Que, vencido el plazo anterior, comienzan a correr nuevos 90 días, ahora en favor del litigante vencido, lapso que vencía el 25 de febrero del año 2021, de manera que, habiendo sido la solicitud de autos presentada el día 10 de febrero del año 2021, por INMOBILIARIA TERRAMATER SpA, lo hizo en ejercicio de la prioridad concedida por el artículo citado, resultando esa solución legal la que debe primar para la resolver el caso de marras, sin que sea procedente repetir en estos autos las alegaciones y probanzas que se dieron en litigio previo y que dio origen al derecho de prioridad que por la vía de presentación de la solicitud de autos se ejerció.

Junto a lo anterior, no se ha presentado, ni discutido argumento alguno por el cuál la sociedad vencedora en el litigio previo no haya ejercido el derecho de prioridad del que gozaba, cuyo no ejercicio tiene aparejado el traspaso de la prioridad al litigante vencido, asunto regulado claramente en la normativa que hemos venido señalado y que las partes no pueden ignorar.

**UNDÉCIMO.** Que, en consecuencia, las alegaciones del oponente sobre el uso previo se dieron en instancia procesal previa válidamente incoada, resultando que por las particularidades del sistema de propiedad industrial no cabe alegar la existencia de cosa juzgada, particularmente en la hipótesis de autos, que tiene consecuencias normadas expresamente, estableciendo un derecho de prioridad, primero en favor del litigante ganancioso (en estos autos oponente) y luego en beneficio del litigante vencido (en estos autos solicitante), que en el caso sub lite, corresponde a la solicitante que actúa en ejercicio de un derecho expreso concedido por el artículo 20, letra h) de la Ley del ramo y por lo mismo, goza, actualmente de mejor derecho para ostentar el registro marcario del signo solicitado, debiendo registrarse a su nombre la marca pedida.

**DUODÉCIMO.** Que, el oponente ha enarbolado como fundamento de su pretensión, además de la creación sustentada en las normas antes citadas, la posibilidad de confusión, error o engaño por parte del público medio consumidor, apoyándose en el artículo 20 letra f) de la ley del ramo, puesto que, a su juicio, el público medio usuario será inducido en confusión, al permitir el registro de la marca por quién no es su titular y usuario, puesto que él estima que el creador es Inmobiliaria Terramater SA; sin embargo, estas alegaciones no pueden ser acogidas, puesto que en el mercado tendrá derecho a existir sólo uno de los dos actores mercantiles que argumentan en estos autos ser usuarios de la marca, quien será Inmobiliaria Terramater SpA, puesto que Inmobiliaria Terramater SA., como consecuencia de su inacción ha abandonado el signo, asumiendo su dominio Inmobiliaria Terramater SpA, de manera que, la pretendida coexistencia mercantil, no es posible.

**DECIMOTERCERO.** Que finalmente, se entiende que el oponente está también argumentando una potencial antinomia entre las letras f) por una parte y las letras h) y g) por la otra, todas del artículo 20 la ley del ramo, puesto que la primera entregaría el derecho al verdadero creador y las segundas prescindirían de este antecedente para atribuir el registro, no obstante, eso no es efectivo, puesto que las letras h) y g) citadas, únicamente permiten el registro al tercero, frente al abandono expreso del litigante vencedor, tal como se ha expuesto latamente.

**DECIMOCUARTO.** Que, por todo lo expuesto, cabe estimar atendibles los fundamentos del recurso de apelación interpuesto con fecha siete de junio del año dos mil veintidós.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo previsto en los artículos 16, 17 bis B), 19 y 20 letras f), g) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia apelada notificada con fecha veinte de mayo del año dos mil veintidós, declarándose en su lugar que se desestima la oposición presentada en autos y se otorga al solicitante de autos el registro pedido, como conjunto, sin protección a sus elementos compositivos aisladamente considerados.

Acordada con la prevención del Ministro Sr. Andrés Álvarez Piñones, quien concurre a revocar el fallo de primera instancia, sólo en virtud de los fundamentos establecidos desde el considerando noveno al decimocuarto del presente fallo.

Déjese constancia que procede la devolución al apelante de la suma consignada para la interposición del recurso.

Anótese la sentencia y devuélvanse los autos.

Rol TDPI N° 000834-2022

Pronunciada por los Ministros Sr. Juan Cristóbal Guzmán Lagos, Sr. Marco Arellano Quiroz y Andrés Álvarez Piñones.