

Santiago, ~~veintinueve~~ de febrero del año dos mil veinte.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia de primera instancia notificada con fecha veintisiete de junio del año dos mil diecinueve, eliminándose íntegramente los motivos de la parte considerativa, que se revisa enalzada,

Y, se tiene en su lugar presente,

PRIMERO: Que, la historia de la marca "SKODA" y sus vehículos es una cuestión de conocimiento público y notorio, de hecho los automóviles Skoda se han importado a Chile en distintas épocas, instalándose sin solución de continuidad en los últimos años, todo lo cual es coincidente con las alegaciones de ambas partes efectuadas a lo largo de la presente litis y en estrados durante la vista de la causa.

SEGUNDO: Que, que las partes convienen y no contradicen el hecho de poseer ambas, derechos sobre la misma marca "Skoda", de manera que, lo que discuten es el origen y extensión de estos derechos en cuanto les daría o no una preferencia por sobre la pretensión del otro. En ese contexto, no cabe a estos sentenciadores, ni tiene lugar en esta Litis, evaluar la validez de acuerdos sobre la extensión de la cobertura marcaria de cada cual, antecedentes que si bien deben tomarse en cuenta en atención a lo dispuesto por el artículo 20 letra h) de la ley del ramo, es al final del día, el interés público comprometido el que debe tomar como referente el Tribunal para resolver sobre la eventual coexistencia de los signos.

TERCERO: Que, en este contexto, desde el punto de vista registral, es indiscutido que ambos litigantes poseen registros previos para la marca "Skoda", por parte de Skoda Investment AS, Registros N° 902.723, 1.059.545 y 882.811, para distinguir productos de las clases 6,7,8,9,11,12 y Skoda Auto AS, Registros N° 1.119.664 y 1.187.072, para distinguir productos de la clase 12 y 36.

CUARTO: Que, conforme manda el principio de especialidad de las marcas, un mismo signo puede ser de titularidad simultáneamente de tantas personas distintas como rubros diferentes existan en el mercado, lo que se traduce en clases del Clasificador Internacional. Bajo esta premisa, se producen dos consecuencias, por una parte, no extraña la coexistencia de la marca "Skoda" a nombre de dos empresas diversas en distintas clases, como sucede en el caso de autos y por otra parte, obliga a revisar por qué están coexistiendo en una misma clase como es el caso de la clase 12.

QUINTO: Que, revisada la cobertura de los registros respectivos, comparativamente se aprecia que Skoda Auto AS, se ha centrado en automóviles y además, ha extendido su cobertura al ámbito financiero, lo que se revela exactamente de la cobertura específica de los registros que posee, para: "Automóviles de pasajeros y modificaciones derivadas de los mismos, sus partes, componentes, piezas de repuesto y motores de combustión para los mencionados vehículos" y "Servicios financieros y de seguros, alquiler y arrendamiento con opción de compra (leasing), todo relacionado con los automóviles". En cambio, el giro registral de Skoda Investment AS, ha guiado su destino hacia maquinarias y herramientas, maquinarias industriales, turbinas y aparatos, medios de transporte de toda clase, por tierra, agua o aire, y sus partes y accesorios, motores para vehículos terrestres, locomotoras de todo especie, carros de ferrocarriles (vagones), material rodante para ferrocarriles, tractores y remolques, además de vehículos en general sus partes y accesorios, de manera que, se observa claramente un giro hacia el ámbito industrial y herramientas y si bien, las coberturas se traslapan a propósito de "vehículos en general", el contexto de los registros de Skoda Investment AS sigue siendo el ámbito industrial y de Skoda Auto AS, los vehículos no industriales, como automóviles y otros.

SEXTO: Que, considerando todo lo expuesto, la justa aplicación del principio de especialidad de las marcas, manda respetar la realidad registral que es coincidente con la prueba aportada por las partes en litigio, quienes no desconocen la coexistencia de la titularidad y la convivencia en la producción de artículos relacionados; de manera que se otorgará el registro pedido a Skoda Auto AS, para todo lo que diga relación con los ámbitos en que posee registros previos y aquellos en que no exista amparo anterior de parte de Skoda Investment, precaviendo de esa manera la coexistencia de ambas empresas en la titularidad de las marcas en sus respectivos rubros, definiendo las coberturas en la parte decisoria de esta sentencia.

SÉPTIMO: Que, considerando lo anterior, se hará aplicación del principio de especialidad de las marcas que se yergue como la herramienta para mantener el uso del rótulo por cada actor mercantil dentro de los ámbitos específicos de sus respectivos rubros.

OCTAVO: Que, conforme a lo anterior, se acogen parcialmente los argumentos de la apelación de fojas 212 y de la adhesión a la apelación de fojas 233.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo previsto en los artículos 16, 17 bis B), 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial y 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se revoca parcialmente la sentencia notificada con fecha veintisiete de junio del año dos mil diecinueve, escrita de fojas 57 a 71 y se desestima el rechazo de oficio. En definitiva, se otorga la marca pedida para distinguir en cuanto acogió parcialmente la oposición, declarándose en su lugar que se otorga el registro solicitado, para distinguir: "Triángulos de señalización de avería de automóviles; Lámparas de aviso de averías para automóviles; Baterías eléctricas para automóviles; Acumuladores eléctricos para automóviles; Mecanismos de control electrónico y unidades de suministro de poder y voltaje para faros de automóviles y sus piezas; Simuladores de conducción y control de automóviles; Reguladores de voltaje para automóviles; Aparatos de navegación para automóviles; Software para su uso en la conducción autónoma de automóviles; Software para su uso en la navegación autónoma de automóviles; Software para su uso en el control autónomo de automóviles", clase 09; "Automóviles; Automóviles sin conductor [vehículos autónomos]; Motores para automóviles terrestres; Mecanismos de propulsión para automóviles terrestres; Chasis de automóviles; Carrocerías de automóviles; Acoplamientos para automóviles terrestres; Amortiguadores de suspensión para automóviles; Muelles amortiguadores para automóviles; neumáticos para automóviles; Cubiertas de neumáticos para automóviles; Llantas para ruedas de automóviles; Bandajes macizos para ruedas de automóviles; Ruedas de automóviles; Cubos para ruedas de automóviles; Cámaras de aire para neumáticos de automóviles; Equipos para reparar cámaras de aire de automóviles; Parches adhesivos de caucho para reparar cámaras de aire de automóviles; Clavos para neumáticos de automóviles; Cadenas antiderrapantes para automóviles; Dispositivos antiderrapantes para cubiertas de neumáticos de automóviles; Asientos de automóviles; Retrovisores de automóviles; Reposacabezas para asientos de automóviles; Alarmas contra el robo de automóviles; Dispositivos antirrobo para automóviles; Encendedores de cigarrillos para automóviles; Coches; Automóviles; Remolques y semi-remolques para automóviles; Enganches de remolque para automóviles; Motocicletas; Ciclomotores; Bicicletas; Carretas; Carritos; Bicicletas, patinetas; Sillas de rueda; Partes y piezas para todos los bienes mencionados", clase 12; "Servicios de suscripción de seguros; Casas prendarias; Emisión de tarjetas de prepago y vales prepago; Servicios de depósito en cajas de seguridad; Servicios financieros, monetarios y bancarios; Recaudación de fondos y patrocinio financiero; Servicios

de valoración de propiedad intelectual, bienes raíces y lana; Corretaje de seguros; Servicios financieros; servicios de operaciones monetarias; Emisión de tarjetas de crédito; Préstamos (financiación); Préstamos a plazo; Servicios de agencias de crédito; Consultoría financiera; Servicios bancarios; Servicios de financiación; arrendamiento con opción de compra [leasing]; Financiación de arrendamiento; financiación de arrendamiento de automóviles; Patrocinio financiero; Estimación financiera de costos de reparación; Préstamos a plazo para automóviles terrestres; Servicios de caja de ahorros; Tasación de bienes inmuebles; Alquiler de departamentos; Servicios de agencias inmobiliarias; Alquiler de bienes inmuebles; Servicios de agencias de seguros; Servicios de corretaje financiero; Servicios de corretaje de propiedades; Servicios de agencias inmobiliarias; Corretaje de acciones y obligaciones [servicios de garantías financieras]; Corretaje de créditos de carbono; Consultoría sobre seguros; Suscripción de seguros médicos; Suscripción de seguros contra accidentes; Tasación de antigüedades; Corretaje de bienes inmuebles; Administración de bienes inmuebles; Administración de edificios de viviendas; Alquiler de oficinas [bienes inmuebles]; Corretaje; Servicios de caución; Recaudación de fondos de beneficencia; Descuento de facturas (Factoraje); Préstamos con garantía; Asesoría, consultoría e información para todos los mencionados anteriormente", clase 36; Servicios de edificación, construcción y demolición; Arriendo de herramientas, maquinaria y equipamientos para las construcción y la demolición; Extracción de petróleo y gas; Servicio de exterminación y control de plagas (salvo para fines agrícolas, hortícolas y forestales) así también como desinfección; mantención y reparación de automóviles; Reparación de automóviles dentro del contexto de servicios de avería de automóviles; Reparación y modificaciones consistente en la realización de alteración en la carrocería, chasis y motor de automóviles motorizados (afinación o tuning); Barnizado de automóviles; Pulido de automóviles; Tratamientos antioxidantes para automóviles; Mantenimiento de automóviles; Limpieza de automóviles; Recauchutado de neumáticos de automóviles; provisión de Información sobre reparaciones de automóviles; Información sobre construcción; Instalación de puertas y ventanas; Explotación de canteras; Instalación y mantenimiento de muebles; mantenimiento, limpieza y reparación de cuero; Desinfección; Instalación y reparación de alarmas antirrobo para vehículos; Asesoría, consultoría e información para todos los anteriores", clase 37; "Servicios de telecomunicaciones; telecomunicación; Recolección y suministro de noticias [agencia de noticias]; Servicios de agencia de noticias; Servicios de

telecomunicación mediante plataformas, portales y la Internet; Facilitación de acceso a Internet; Intercambio de noticias vía foros de discusión, salas de chat y servicios de tableros de anuncios electrónicos; servicios de correo electrónico; Alquiler de aparatos de telecomunicación; Radiodifusión y teledifusión; Mensajería electrónica; Información sobre telecomunicaciones; Servicio de acceso a redes mundiales de informática; Servicio de conexión telemática para una red informática mundial; Facilitación de acceso a programas informáticos en redes de datos; Facilitación de salas de chat en Internet; Servicios de videoconferencia; Servicio de telefonía móvil inalámbrica; Transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador; Transmisión por satélite; Servicio telefónicos; Servicios de centrales telefónicas; Servicio de transmisión de mensajes; Alquiler de tiempo de acceso a redes informáticas mundiales; Suministro de acceso a bases de datos; Servicios de comunicaciones telemáticas y transferencia de archivos; Asesoría, consultoría e información para todos los anteriores", clase 38; y, "Clase 39:(X) Servicios de Transporte, Envasado y almacenamiento de mercancías; Organización de Viajes; Servicios de Remolque; Transporte en taxi; Transporte en automóvil; Servicios logísticos de transporte; Alquiler de automóviles; Transporte de pasajeros, particularmente mediante autobuses; servicios de flete y carga; Reparto de paquetes y encomiendas; información sobre tráfico; seguimiento de automóviles por ordenador o GPS [Información sobre transporte], clase 39.

Déjese constancia que procede la devolución al apelante y adherente a la apelación de las sumas consignadas para la interposición de los recursos.

Anótese la sentencia y devuélvanse los autos.

Rol TDPI N° 1761-2019.

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is larger and more complex, while the second is smaller and simpler.

Pronunciada por los Ministros Sr. Marco Arellano Quiroz, Sra. Pamela Fitch Rossel y Sr. Jorge Rojas Neira.