

Santiago, veinte de enero de dos mil once.

VISTOS:

En este procedimiento especial, regido por la Ley N° 19.039, N° 2.173-09, sobre demanda de nulidad del registro N° 537.085, que corresponde a la renovación del registro N° 343.965, de la marca denominativa MC O'NEILL que distingue productos de la clase 25, la parte demandante O'NEILL INC., cuyos derechos transfirió a SISCO TEXTILES N.V., recurre de casación en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, de veintinueve de enero de dos mil nueve, escrita de fojas 311 a 316, que confirmó la de primer grado, que declaró prescrita la acción deducida y rechazó la demanda de nulidad del registro impugnado.

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación a fojas 373.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente denuncia como conculcados los artículos 6 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, 20 letra g) y 27 de la Ley N° 19.039, y pide que se invalide el fallo recurrido y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, que revoque la de primer grado y en su lugar acoja la demanda de nulidad del registro objetado, ordenando su cancelación, con costas.

SEGUNDO: Que, en cuanto a la infracción al artículo 6 bis del Convenio de Paris, el recurrente señala que la infracción se produce al acoger, los jueces del grado, la excepción de prescripción opuesta por la contraria, ya que la norma invocada dispone en su numeral tercero, que no se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de

uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe, regla que no fue aplicada pese a que se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico y que, además, debe aplicarse preferentemente a cualquier otra ley, anterior o posterior que entre en conflicto con sus disposiciones.

Agrega que constituye un error de derecho sostener que se trataría de un convenio internacional que no sería autoejecutable?, pues el Convenio de Paris, celebrado el 20 de marzo de 1883, fue publicado como Ley de la República el 30 de septiembre de 1991, sin que sea procedente imponer para su aplicación, las condiciones exigidas por el tribunal de propiedad industrial.

Asimismo, señala que se yerra al fundar lo anterior en el hecho de que la norma sólo haría imperativa su aplicación de oficio, si la legislación del país lo permite?, pues se omite mencionar que la misma disposición también permite la aplicación de esta disposición a instancia del interesado, ya que la frase completa señala que: Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro??.

Expresa que dicho Convenio tuvo, además, un efecto modificador y derogador de las normas internas anteriores que versaban sobre los mismos asuntos del tratado, generando la inaplicabilidad del D.L. 958, de conformidad con los artículos 32 N° 17 y 50 N° 1 de la Constitución Política de la República, sin que este sea un asunto de jerarquía de normas, sino uno relativo a la aplicación preferente de los tratados en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención de Viena, por cuanto, de otro modo, la aplicación preferente del derecho interno contrario al derecho internacional incorporado, importaría una violación de las normas internacionales.

Añade que también se comete error de derecho al restringir la aplicación del artículo 6 bis, por cuanto se sostiene, para negar su aplicación, que no se probó que el demandado haya actuado de mala fe al registrar las marcas, sin embargo, se olvida que dicha norma también resulta aplicable a quien utiliza de mala fe una marca famosa

y notoria.

Sostiene el recurrente que, de igual modo, se restringe el concepto de mala fe, por cuanto se determina que la coincidencia gráfica no es suficiente para desvirtuar la presunción de buena fe, exigiendo que el imitador tenga relaciones comerciales previas o intercambio epistolar con el cre

ador de la marca, lo que constituye un absurdo. En todo caso, la coincidencia gráfica y de coberturas demuestran sin lugar a dudas la mala fe del demandado, a lo que debe agregarse que los consumidores claramente han sido inducidos a error o engaño, por cuanto han creído que los productos Oneill que adquieren en Chile corresponde a la marca extranjera famosa y notoria de propiedad del demandante, ignorando que, en realidad, son confeccionados en Chile por el demandado.

Indica que, al contrario, el criterio de decisión que debió aplicarse era el contenido en las Recomendaciones Conjuntas y que fue utilizado en la causa de JOHN GALLIANO, relativo a que no puede obviarse el hecho de que la marca fuera notoriamente conocida; al que debe agregarse el del fallo ZYPFER URTYP, en el que se expresa que dado que el signo no es de ordinaria ocurrencia, no puede sostenerse que su registro se haya realizado por mera casualidad, menos aún en los casos en que existe coincidencia del logo contenido en la etiqueta.

De este modo, los parámetros correctos son la imposibilidad de la mera coincidencia, el conocimiento real o posible de la marca notoria y el efecto de error o engaño en los consumidores provocado por el uso de las marcas impugnadas, en las que además se agrega la incorporación del logo de propiedad del demandante, consistente en una ola en dos colores contrastantes, utilización que resulta descarada y demuestra la mala fe, más aún si año a año el demandado ha ido copiando los diversos logos del actor, como los manuscritos y los expresados para distinguir ropa femenina.

Expresa el recurrente que la imitación y usurpación de la marca resulta evidente, entre otros aspectos, por el hecho de que el demandado ofrece publicidad para su ropa en un sitio web, señalando

expresamente que corresponde a una marca de renombre mundial, lo que reitera al señalar que su página web es , en circunstancias que ello no es efectivo, de modo tal que no sólo se apropia de las marcas sino del nombre de la empresa ONEILL, usurpando claramente la reputación y el prestigio ajenos.

Afirma que la subsistencia de los registros impugnados, importa también una infracción al artículo 3° de la Ley 19.496, que dispone que los consumidores deben ser verazmente informados de la procedencia y cualidades esenciales de los bienes y servicios.

Finalmente, en cuanto a este primer acápite del recurso, se sostiene que, de acuerdo a las actuales normas que regulan el comercio internacional, no es posible aceptar que comerciantes nacionales copien marcas extranjeras y usufructúen con la fama ajena, pues esto afecta la imagen del país, lo que incluso ha motivado que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América haya incluido a Chile en la lista negra de los países que no respetan los derechos de propiedad intelectual.

TERCERO: Que, por su parte, la infracción de los artículos 20 letra g) y 27 de la Ley N° 19.039, se produce, según el demandante, en razón de que el referido artículo 27 dispone que la acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe y, de haberse aplicado, habría hecho precedente acoger la demanda de nulidad, por cuanto, a su vez, el privilegio comercial impugnado infringe la letra g) del artículo 20, que prohíbe el registro de las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público.

Precisa que la causal invocada resultaba aplicable, por cuanto se configuran sus tres requisitos: identidad o similitud gráfica o fonética de la marca impugnada con la extranjera, que la marca extranjera se encuentre registrada en el país de origen o en otros diversos y que la marca extranjera sea famosa y notoria.

CUARTO: Que, en cuanto a la infracción de ley denunciada, cabe

señalar, en primer término, que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, cuyo artículo 6 bis se reclama infringido por el recurrente, comenzó a regir en nuestro país conjuntamente con la Ley N° 19.039, a partir de su publicación en el Diario Oficial el día 30 de septiembre de 1991, de modo tal que para determinar si en el presente caso se produjo una errónea aplicación del mismo, ha de resolverse en forma previa si el registro impugnado debe regirse o no por dicha normativa.

Al efecto, conviene consignar, tal como se estableció por los jueces del fondo, que el registro objetado constituye una renovación del otorgado con fecha 24 de junio de 1989, por lo que -en principio- han de estudiarse las normas de la ley vigente a esa fecha, correspondiente al D.L. N° 958, cuyo artículo 31 inciso 4°, disponía que: "En ningún caso se podrá solicitar la nulidad del registro de una marca después de haber transcurrido un plazo de dos años desde la fecha de su registro, pero siempre que la marca se haya estado usando en el país".

De este modo, sólo es posible descartar la aplicación de la regla de imprescriptibilidad contenida en el Convenio de París en la medida que, previo a su vigencia, hubiese operado la prescripción de la acción de nulidad en base a la aplicación del referido artículo 31 del D.L. N° 958, norma que, como se dijo exigía cumplir dos requisitos: a) el transcurso del plazo de dos años desde la fecha de otorgamiento del registro y b) que la marca se haya estado usando en el país.

QUINTO: Que, no cabe duda que en el presente caso se cumple el primer requisito, pues previo al 30 de septiembre de 1991, fecha de entrada en vigencia del Convenio de París, ya había transcurrido el plazo de dos años a que alude la norma en comento, pues el registro objetado se otorgó el 24 de junio de 1989.

En cuanto al segundo requisito, referido al uso de la marca en el país, cabe recordar que la jurisprudencia reiterada en esta materia exige, además, la existencia de buena fe por parte del usuario de la marca. Así, se sostuvo por el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, entre otros, en la sentencia recaída en el juicio de nulidad de la marca CK

CALVIN KLEIN, caso en que la parte demandada, al igual que en el presente, opuso la excepción de prescripción contenida en el referido artículo 31 del D.L. N° 958, fallo que es citado por Carmen Iglesias Muñoz, en su obra "Estudio Jurisprudencial de Marcas y Patentes", Editorial Lexis Nexis, Primera Edición, año 2003, páginas 380 a 397. En igual sentido se cita el caso de la marca BELFE, en la que se resolvió que: "La prescripción establecida en el artículo 31 del D.L. N° 958, tiene un carácter sui generis, ya que reviste características propias tanto de la prescripción extintiva como de la adquisitiva. En efecto, no basta con el mero transcurso del tiempo, como ocurre con la prescripción extintiva, sino que además se requiere el uso, que cabe estimar equivalente a la posesión que se exige en el caso de la prescripción adquisitiva. Respecto a este tipo de prescripción (adquisitiva), es menester que se trate de una posesión pacífica, de modo que no opera la prescripción si la posesión ha sido ilícita o ilegítima. Siguiendo el mismo orden de ideas, es dable sostener que el uso exigido por el artículo 31, en su condición de requisito o elemento equivalente de la posesión, debe ser un uso lícito, legítimo, circunstancia que no se cumple cuando la marca usada es notoriamente de propiedad de otro titular, que la ha creado y afamado mediante su actividad mercantil, publicidad, inversión de recursos y otros medios" (ob. cit., pág. 401).

Ahora bien, la utilización de buena fe supone la legítima creencia de haber obrado conforme a derecho y la razonable ignorancia de que no se daña el derecho de terceros, calificativos que, inequívocamente, no pueden darse por concurrentes en el caso de marcas a partir de los hechos establecidos en la causa, pues resultó comprobado y no discutido por las partes, la existencia de una semejanza gráfica y fonética entre las marcas en conflicto, el que el demandante es el creador de la marca O'NEILL y que la registrada y usada por el demandado distingue los mismos productos que los que ampara el signo creado por el actor, circunstancias que alejan por completo la posibilidad de la mera coincidencia en el registro y uso de la marca cuya nulidad se pretende y que, al contrario, imponen como conclusión irrefutable la

ausencia de la buena fe, requerida para que el uso de la marca inscrita a favor del demandado, por el lapso señalado, genere la prescripción de la acción de nulidad.

SEXTO: Que, conforme lo antes razonado, es válido sostener que a la entrada en vigor del Convenio de Paris no estaba prescrita la acción para reclamar la nulidad de la marca impugnada, por no haberse cumplido a esa fecha los requisitos exigidos al efecto en el artículo 31 del D.L. N° 958. En consecuencia, dado que no había comenzado la prescripción, el presente caso ha de regirse por las disposiciones del referido Convenio, cuyo artículo 6 bis establece una regla de imprescriptibilidad para la acción de nulidad de una marca comercial, afirmación que resulta acorde con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de la Leyes, en cuanto esta norma señala que: "Lo que una ley posterior declara absolutamente imprescriptible no podrá ganarse por tiempo bajo el imperio de ella, aunque el prescribiente hubiese principiado a poseerla conforme a una ley anterior que autorizaba la prescripción".

SÉPTIMO: Que, en virtud de lo expuesto, cabe concluir que los jueces de alzada yerran al sostener que no es posible alegar en autos la imprescriptibilidad de la acción de nulidad, en razón de que ésta sólo se habría introducido en la legislación nacional con la modificación del artículo 27 de la Ley 19.039, efectuada por la Ley N° 19.996 publicada en el Diario Oficial el 11 de marzo de 2005, por cuanto -como se dijo precedentemente-, la regla que prohíbe declarar prescrita la acción de nulidad de una marca imitativa de otra famosa y notoria, comenzó a regir en nuestro país el 30 de septiembre de 1991 a través de la publicación del Convenio de Paris como Ley de la República en el Diario Oficial de esa fecha, siendo ésta la época que debe considerarse para analizar el cumplimiento de los requisitos de la prescripción que establecía el antiguo artículo 31 del Decreto Ley N° 958.

OCTAVO: Que, sólo resta determinar si en la especie resultan satisfechas las exigencias que el artículo 6 bis del Convenio de Paris requiere para la procedencia de la imprescriptibilidad, siendo útil citar

al efecto lo dispuesto en la norma en comento, que dispone: ? 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe?.

Del texto transcrito surge que el convenio de París exige la concurrencia de dos requisitos copulativos para que no opere la prescripción de la acción de nulidad, esto es, a) que se trate de una marca que tenga el carácter de famosa y notoria; y b) que el registro impugnado haya sido registrado o utilizado de mala fe. De este modo, la doctrina antes citada, sostiene que en dicha norma se castiga al que ha registrado o utilizado de mala fe una marca notoriamente conocida, es decir, al usurpador de un privilegio industrial, disponiendo que la acción de nulidad no prescribe, ello por cuanto tal situación importa una conducta reñida con la ética mercantil que no merece amparo del derecho marcario.

NOVENO: Que, en cuanto a la aplicación de la imprescriptibilidad, cabe recordar que el fallo impugnado, amén de sostener erradamente que dicha regla sólo comenzó a regir en nuestro país con la publicación de la Ley N° 19.996, rechazó su procedencia por estimar que no se encuentra establecida la mala fe del adquirente, sin embargo, resulta palmario que esta última afirmación también resulta



errada y contraria a derecho, pues como bien se dijo en el motivo quinto de este fallo, resultó comprobado y no discutido por las partes, la existencia de una coincidencia gráfica y fonética entre las marcas en conflicto, el que el demandante es el creador de la marca en disputa y que la registrada y usada por el demandado distingue los mismos productos que los que ampara el signo creado por el actor, circunstancias que, sin duda, alejan por completo la posibilidad de la mera coincidencia en el registro y uso de la marca cuya nulidad se pretende y que, al contrario, permiten colegir la mala fe del demandado.

Por lo demás, estos son los criterios que la propia autoridad marcaria ha considerado al efecto, siendo clarificador recordar lo resuelto en el juicio de nulidad de la marca ?JOHN GALLIANO?, fallo N° 104.795, ocasión en que se sostuvo que la creación de la marca por el demandante y la notoriedad alcanzada por la misma, tornan ostensible que el registro cuestionado fu e obtenido a sabiendas de que se trataba de una marca ajena, mediante una conducta reñida con la ética mercantil. En igual sentido, en el juicio de nulidad de la marca ?ZIPFER URTYP?, fallo N° 103.419, se concluyó que la mala fe del demandado debe tenerse por establecida, ya que además de tratarse de una marca extranjera creada y registrada con 17 años de anticipación al registro chileno, debe tomarse en cuenta que el nombre de la marca en sí no es de ordinaria ocurrencia, puesto que es imposible que el demandado, por mera casualidad, registró la denominación bastante extraña en nuestro idioma, Zipfer Urtyp, precisamente para distinguir el mismo tipo de productos que ampara la marca extranjera y a la que se le ha dado fama y notoriedad.

En igual sentido, se resolvió en el Caso DOCKERSSUN, Solicitud N° 523.501, clase 9 para distinguir armazones de lentes, lentes ópticos y lentes en general, al sostenerse que ??es posible concluir que la adquisición del registro cuya nulidad se impugna ha sido efectuada de mala fe, atendido a que la marca DOCKERSUN se ha basado de manera evidente en un signo hecho famoso y notorio por una persona distinto del demandado, circunstancia que permite presumir el ánimo e

interés de este último de aprovecharse de la fama y reconocimiento internacional de la marca DOCKERS??.

DECIMO: Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, resulta indudable que los jueces del fondo, se pronunciaron con infracción de ley que influyó en lo dispositivo del fallo, pues al acoger la excepción de prescripción opuesta por el demandado, no dieron aplicación a la regla de imprescriptibilidad que contempla el numeral tercero del artículo 6 bis del Convenio de Paris, no obstante que se configuran suficientemente sus presupuestos, razones que justifican acoger el presente medio de impugnación, siendo innecesario pronunciarse sobre las demás alegaciones del recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 bis de la Ley 19.039, 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fojas 319, contra la sentencia de segunda instancia de veintinueve de enero de dos mil nueve, escrita de fojas 311 a 361, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista.

Regístrese.

Redactó el Abogado Integrante señor Mauriz.

Rol N° 2.173 - 09

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Adalis Oyarzún M., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C., Guillermo Silva G. y el abogado integrante Sr. Benito Mauriz A.

Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a veinte de enero de dos mil once, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.