

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 37 .- .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 12º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-3972-2017
CARATULADO : PINO/MADRID

Santiago, veintiséis de Julio de dos mil diecinueve

Vistos:

A folio 1, modificada a folio 13, ambos del cuaderno principal, comparece don **PEDRO ROBINSON PINO ÁVILA**, empleado público e instructor de artes marciales, domiciliado en la calle Mac Iver N° 265, departamento 102, comuna de Santiago, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual por infracción a la Ley N° 19.039, en contra de don **JOSÉ MANUEL MADRID PEÑALOZA**, instructor de artes marciales, domiciliado en la calle Muñoz Gamero N° 239, comuna de Recoleta.

Asevera que es titular de nueve marcas comerciales, cuales son las que siguen:

1. Registro N° 800.224, a partir del 2 de noviembre de 2007, (durante diez años) la marca KYOKUSHIN, para servicios de la clase 38. Incluye programas hablados, radiados y televisados, comunicaciones y telecomunicaciones en general, por cualquier medio, radioemisoras y canal de televisión. Aparece la siguiente representación gráfica:



KYOKUSHIN

2. Registro N° 1167579, a partir del 31 de agosto de 2015 (durante diez años), la marca KYOKUSHIN para servicios de la clase 41, academia de kárate.

3. Registro N° 1180690, a partir del 28 de septiembre de 2015, (durante diez años) la marca KYOKUSHIN para productos de la clase 25, karategis (kimonos), vestuario para la práctica de las artes marciales, ropa y calzado deportivo, vestuario, calzado y sombrería en general.



«RIT»

Foja: 1

4. Registro N° 1180698, a contar del 28 de septiembre de 2015, (durante diez años) KYOKUSHIN para productos de la clase 16, adhesivos para la papelería agendas de bolsillo; álbumes; autoadhesivos; banderas y gallardetes de papel; banderines de papel; calcomanías; calendarios; carteles publicitarios de papel o cartón; catálogos; copias fotográficas; diarios; dibujos; didáctico (material), excepto aparatos; etiquetas adhesivas (no textiles); folletos; fotografías (impresas); grabados; ilustraciones; imprenta (productos de); impreso (material); impresos (formularios); libros; material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); membretes; paneles publicitarios impresos de papel o cartón; papel; pergamino (papel); publicaciones impresas; reproducciones gráficas; retratos; revistas (publicaciones periódicas); sellos; sobres; y papel de carta (artículos de papelería); tarjetas.

5. Registro N° 796.478, a partir del 11 de septiembre de 2007, (durante diez años) la marca KYOKUSHIN KAI KAN, para servicios de la clase 41, incluyendo academia de kárate y artes marciales en general. Gimnasio. Organización de eventos deportivos, culturales y artísticos, Competencias, exhibiciones y presentaciones deportivas, culturales y artísticas, arriendo de equipamiento deportivo, salas y salones deportivos y de juegos.

6. Registro N° 1086966, a partir del 10 de febrero de 2014, (durante diez años) la marca OYAMA, para servicios de la clase 41, enseñanza en academia de kárate. Aparece la siguiente representación gráfica:



7. Registro N° 1107906, a partir del 17 de febrero de 2014, (durante diez años) la marca OYAMA, para servicios de la clase 16, impresos. Aparece la siguiente representación gráfica:



8. Registro N° 800.225, a contar del 2 de noviembre de 2007, (durante diez años) la marca MÁS OYAMA, con protección la conjunto, para servicios de la clase 41, academia de kárate y artes marciales en general. Gimnasio. Organización de eventos deportivos, culturales y artísticos, competencias, exhibiciones y presentaciones deportivas, arriendo de equipamiento deportivo, Salas y salones deportivos y de juegos. Aparece la siguiente representación gráfica:



«RIT»

Foja: 1



9. Registro N° 769.195, a contar del 10 de octubre de 2006, la marca IKO, para servicios de la clase 41, incluyendo escuela y academia de artes marciales, kárate y deportes en general. Gimnasios, sala de espectáculos y deportes.

Seguidamente, aborda lo que estima es el uso indebido de la marca por el demandado y la infracción a ese derecho de propiedad industrial.

Asevera que el demandado figura en las páginas de Internet como instructor de artes marciales, particularmente el estilo de kárate denominado KYOKUSHIN, KYOKUSHIN KAI KAN, O KYOKUSHIN KAI, denominaciones que, afirma, se encuentran debidamente registradas a su nombre (del demandante). Agrega que el demandado cuenta con una página de internet, <https://www.facebook.com/ivan.aguileranunez>, en la que publicaría toda actividad relacionada con la práctica, enseñanza, eventos deportivos, promoción y uso de las marcas que afirma son de su propiedad (del demandante). Inserta continuación una fotografía de una persona que identifica con el demandado (se observa a un hombre vestido con un atuendo propio de la práctica de artes marciales al aire libre, bajo los términos “DOJO-MADRID”, junto a un logo y debajo de éste las iniciales WKB, que dice tomó de la señalada página electrónica con fecha 19 de enero de 2017). Luego, afirma que, conforme a los registros marcarios detallados, son de su propiedad tanto el denominado KANJI (inserta el logo del registro singularizado en el número 1) como la marca KANKU, (inserta el logo del registro singularizado en el número 8), en relación a las cuales sostiene que el demandado se encuentra haciendo uso inescrupuloso, con las cuales imparte clases y obtiene beneficios económicos desde hace más de 5 años, aproximadamente.

A continuación, refiere que serán acompañadas las pruebas en orden a que el demandado promociona el arte marcial denominado KYOKUSHIN, con el objeto de impartir clases, obtener beneficios económicos a costa de la propiedad que se encuentra a su nombre.

Luego, afirma que lo recién señalado resulta de mucha importancia toda vez que el kárate Kyokushin se sustentaría en una técnica determinada, valores y



«RIT»

Foja: 1

principios de moralidad que, dice, no estarían siendo observados por el demandado. Explica en ese sentido que cada alumno pasa por diferentes grados que se reflejan en la obtención de diferentes cinturones, de distinta coloración, que marcan su grado de especialización. El demandado, acusa, se encontraría graduando alumnos en un arte y estilo determinado del que el actor sostiene que es propietario por lo que, concluye, sus títulos carecen de toda validez en Chile defraudando al mismo tiempo que al demandante, a cada uno de sus alumnos que en él confían.

Seguidamente, expone un conjunto de once fotografías en las que, de acuerdo a su propia valoración, quedaría de manifiesto el uso indebido de las marcas por las que se intenta obtener indemnización y el cese de su utilización. En las fotografías se observa a un conjunto de personas vestidas con atuendos propios de la práctica de artes marciales del extremo oriente efectuando ejercicios de esa naturaleza, en una multicancha. Asimismo a personas igualmente vestidas en el mismo lugar efectuando una ceremonia. También, a personas de distintas edades siendo examinadas en alguna disciplina marcial por una comisión de dos personas de mayor edad, uno de ellos tiene un aspecto idéntico al de la persona que aparece en la primera fotografía descrita de esta parte expositiva. En algunas de las fotografías de la presente secuencia se advierte que hay un lienzo en el cual se lee: "*Dojo Madrid Karate*".

Explica más adelante que el uso indebido de las marcas que afirma son de su propiedad se configuraría por: i) vestir el traje con las figuras ya detalladas anteriormente denominadas KAJI Y KANKU; ii) por impartir clases de Karate en el estilo KYOKUSHIN; iii) por efectuar graduaciones de alumnos en un estilo no autorizado; iv) por realizar eventos haciendo uso de las marcas y; v) por no pagar, seguramente, los impuestos a que estos eventos dan lugar.

Luego, califica la conducta del demandado de abusiva y le atribuye la finalidad de producir confusión en el consumidor y, así, de desviar fraudulentamente la clientela del actor, bajo la falsa convicción de que esos consumidores se encontrarían practicando un arte marcial permitido en Chile con las certificaciones correspondientes en sucursal o establecimiento de propiedad del demandante usufructuando de ese modo de su prestigio y posición en el mercado.

En cuanto a los daños, destaca que mientras permanezcan las publicaciones en la página electrónica www.dojomadrid.cl y en tanto se usen los logos y marcas comerciales de su propiedad y se sigan usando en el domicilio del demandado los afiches y la palabra Kyokushin, la valoración de esos perjuicios se acrecentará. Luego, indica que también se habría configurado el daño patrimonial porque habría personas practicando la disciplina Kyokushin con el demandado, pagando por ello una mensualidad, sin que éste tenga autorización para utilizar la marca y sin tener los conocimientos del arte defraudando así a sus estudiantes.

Seguidamente, aborda el daño moral, reconduciéndolo a la afectación a la imagen corporativa, al pesar y dolor, sumado a la impotencia de hacer valer sus derechos respecto del uso y el abuso indiscriminado del demandado (se entiende que de las marcas comerciales que tiene registradas); la cual estima de gran envergadura, considerando el sacrificio personal en el haber dedicado toda su vida al arte marcial siendo el segundo exponente más importante a nivel mundial. Señala



«RIT»

Foja: 1

también que este concepto de daño no puede ser objeto de prueba, o en el mejor de los casos debe ser presumido. Cita una jurisprudencia de la Corte Suprema que indicaría que: *“Una de las razones que justifican en derecho la indemnización por el daño moral es el efecto de la disminución de la capacidad para el trabajo, la depresión de salud o de las energías, fenómenos naturales y ordinarios que, por ello, no necesitan ser especialmente probados, ya que la comprobación de su realidad va incluida en la existencia misma de la desgracia, que para el demandante pariente cercano de la víctima importa el delito o cuasi delito cometido en la persona de ésta”*. No hay referencia a la fuente. Hay también una exposición entrecomillada referida a la prueba del daño moral y al llamado precio del dolor, sin referencia a su fuente y sin una conexión clara con su exposición.

A continuación, se refiere a los montos. Respecto del daño patrimonial, afirma que ha dejado de percibir durante más de cinco años el pago de rentas por uso de licencia de sus marcas, que ascendería a \$600.000 pesos mensuales, monto que justifica en unos contratos de licencia de uso de marcas; cantidad que multiplicada por cinco años arroja un total de \$36.000.000. En cuanto al daño moral, lo estima en no menos de \$20.000.000.

En cuanto al derecho, acusa que el comportamiento del demandado vulneraría sus garantías constitucionales establecidas en los números 4, 24, y 25 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, es decir, el respeto y protección a la vida privada y la honra de la persona y su familia, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular, así como la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.

Seguidamente, copia los artículos 19 bis D, 32 bis B, 106, 107 y 108 de la Ley N° 19.039 y 31 y 63 del Reglamento de esa misma Ley. A continuación, con otro tipo de letra, se inserta, sin aviso previo, omitiendo el título y sin indicación de su autor, un artículo en el que se analiza lo que se denomina sistema indemnizatorio del triple cómputo, vigente en la Ley N° 19.039.

En el petitorio se solicita: **i)** que se condene a la demandada a pagar la suma de \$36.000.000, o la suma que el tribunal estime en conformidad a derecho, por concepto de lucro cesante (daño material); **ii)** que se condene a la demandada a pagar la suma de \$20.000.000, o la suma que el tribunal estime en conformidad a derecho, por concepto de daño moral; **iii)** que las cantidades a que sea condenada la demandada se paguen reajustadas de acuerdo a la variación que experimento el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha en que se han ocasionado los perjuicios hasta la fecha del pago efectivo; **iv)** que se condena en costas a la demandada. En este petitorio debe entenderse incluido lo solicitado en el tercer otrosí, en el que se solicita que en el caso de estimar infringida la normativa de propiedad industrial, se ordene la publicación de la sentencia a costa del demandado, mediante anuncios en un diario de circulación nacional.

A folio 19 del cuaderno principal fue agregado el estampado receptorial en el que consta la notificación de la demanda, su ampliación y sus proveídos al



«RIT»

Foja: 1

demandado, en la forma dispuesta en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

A folio 21 del cuaderno principal consta el acta de celebración del comparendo de contestación y conciliación.

El actor ratificó la demanda, con costas.

Atendida la inasistencia de la parte demandada se tuvo por contestada la demanda en su rebeldía.

Atendida también esa misma rebeldía, el llamado a conciliación no tuvo éxito.

A folio 22 del cuaderno principal y a folio 2 del cuaderno de reposición del auto de prueba se recibió la causa precisamente a prueba.

A folio 42 del cuaderno principal se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIIMERO: Que, a folio 1, modificada a folio 13, ambos del cuaderno principal, comparece don **PEDRO ROBINSON PINO ÁVILA**, ya individualizado, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual por infracción a la Ley N° 19.039, en contra de don **JOSÉ MANUEL MADRID PEÑALOZA**, ya individualizado.

Funda su demanda en que es titular de nueve marcas comerciales, algunas denominativas, otras mixtas, referidas a las palabras KYOKUSHIN, KYOKUSHIN KAI KAN, OYAMA, MÁS OYAMA, IKO y a distintos símbolos. Todos ellos tienen el denominador común de hacer referencia a artes marciales.

Asevera que el demandado figura en páginas de Internet como instructor de artes marciales, particularmente el estilo de kárate denominado KYOKUSHIN, KYOKUSHIN KAI KAN, O KYOKUSHIN KAI, denominaciones que, afirma, se encuentran debidamente registradas a su nombre (del demandante). Agrega que el demandado cuenta con una página de Internet que singulariza, en la que publicaría toda actividad relacionada con la práctica, enseñanza, eventos deportivos, promoción y uso de las marcas que afirma son de su propiedad (del demandante).

Luego, afirma que, conforme a los registros marcarios detallados, son de su propiedad tanto el denominado KANJI (inserta uno de los logos de que tiene registrados) como la marca KANKU, (inserta otro de los logos que también tiene registrados), en relación a las cuales sostiene que el demandado se encuentra haciendo un uso que califica de inescrupuloso, con los cuales imparte clases y obtiene beneficios económicos desde hace más de 5 años, aproximadamente.

Reprocha que el demandado promocióne el arte marcial denominado KYOKUSHIN, con el objeto de impartir clases, obtener beneficios económicos a costa de la propiedad que se encuentra a su nombre; puesto que, afirma, el kárate Kyokushin se sustentaría en una técnica determinada, valores y principios de moralidad que, dice, no estarían siendo observados por el demandado. Explica en ese sentido que cada alumno pasa por diferentes grados que se reflejan en la obtención de diferentes cinturones, de distinta coloración, que marcan su grado de



«RIT»

Foja: 1

especialización. Asevera, en este contexto, que el demandado se encontraría graduando alumnos en un arte y estilo del que el actor sería propietario por lo que, concluye, sus títulos carecen de toda validez en Chile defraudando al mismo tiempo que al demandante, a cada uno de sus alumnos que en él confían.

Sostiene que el uso indebido de las marcas que afirma son de su propiedad se configuraría por: i) vestir el traje con las figuras ya detalladas anteriormente denominadas KAJI Y KANKU; ii) por impartir clases de kárate en el estilo KYOKUSHIN; iii) por efectuar graduaciones de alumnos en un estilo no autorizado; iv) por realizar eventos haciendo uso de las marcas y; v) por no pagar, seguramente, los impuestos a que estos eventos dan lugar.

Luego, califica la conducta del demandado de abusiva y le atribuye la finalidad de producir confusión en el consumidor y, así, de desviar fraudulentamente su clientela, bajo la falsa convicción de que esos consumidores se encontrarían practicando un arte marcial permitido en Chile con las certificaciones correspondientes en sucursal o establecimiento de propiedad del demandante usufructuando de ese modo de su prestigio y posición en el mercado.

En cuanto a los daños, destaca que mientras permanezcan las publicaciones en la página electrónica www.dojomadrid.cl y en tanto se usen los logos y marcas comerciales de su propiedad y se sigan usando en el domicilio del demandado los afiches y la palabra Kyokushin, la valoración de esos perjuicios se acrecentará. Luego, indica que también se habría configurado el daño patrimonial porque habría personas practicando la disciplina Kyokushin con el demandado, pagando por ello una mensualidad, sin que éste tenga autorización para utilizar la marca y sin tener los conocimientos del arte defraudando así a sus estudiantes.

Seguidamente, aborda el daño moral, reconduciéndolo a la afectación a la imagen corporativa, al pesar y dolor, sumado a la impotencia de hacer valer sus derechos respecto del uso y el abuso indiscriminado del demandado; la cual estima de gran envergadura, considerando el sacrificio personal en el haber dedicado toda su vida al arte marcial siendo el segundo exponente más importante a nivel mundial. A continuación, se refiere a los montos. Respecto del daño patrimonial, afirma que ha dejado de percibir durante más de cinco años el pago de rentas por uso de licencia de sus marcas, que ascendería a \$600.000 pesos mensuales, monto que justifica en unos contratos de licencia de uso de marcas; cantidad que multiplicada por cinco años arroja un total de \$36.000.000. En cuanto al daño moral, lo estima en no menos de \$20.000.000.

En cuanto al derecho, acusa que el comportamiento del demandado vulneraría sus garantías constitucionales establecidas en los números 4, 24, y 25 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Luego, se limita a copiar los artículos 19 bis D, 32 bis B, 106, 107 y 108 de la Ley N° 19.039 y 31 y 63 del Reglamento de esa misma Ley.

En el petitorio se solicita: **i)** que se condene a la demandada a pagar la suma de \$36.000.000, o la suma que el tribunal estime en conformidad a derecho, por concepto de lucro cesante (daño material); **ii)** que se condene a la demandada a pagar la suma de \$20.000.000, o la suma que el tribunal estime en conformidad a derecho, por concepto de daño moral; **iii)** que las cantidades a que sea condenada la demandada se paguen reajustadas de acuerdo a la variación que



«RIT»

Foja: 1

experimento el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha en que se han ocasionado los perjuicios hasta la fecha del pago efectivo; **iv)** que se condena en costas a la demandada. En este petitorio debe entenderse incluido lo solicitado en el tercer otrosí, en el que se solicita que en el caso de estimar infringida la normativa de propiedad industrial, se ordene la publicación de la sentencia a costa del demandado, mediante anuncios en un diario de circulación nacional.

SEGUNDO: Que, atendida la rebeldía de la parte demandada, no hay alegaciones ni defensas que ponderar al respecto.

TERCERO: Que, el objeto del presente juicio es la procedencia de la responsabilidad civil extracontractual del demandado por uso no autorizado de ciertas marcas comerciales que serían de titularidad del actor.

CUARTO: Que, al estar en rebeldía la parte demandada no hay hechos consentidos o no controvertidos.

QUINTO: Que, las partes rindieron la siguiente prueba.

PARTE DEMANDANTE

DOCUMENTAL

1. Certificado emitido con fecha 15 de mayo de 2008 por el Departamento de Propiedad Industrial de registro de marca comercial N° 800.224, a partir del 2 de noviembre de 2007, (durante diez años) respecto de la marca KYOKUSHIN, para servicios de la clase 38. Incluye programas hablados, radiados y televisados, comunicaciones y telecomunicaciones en general, por cualquier medio, radioemisoras y canal de televisión. Contiene la siguiente representación gráfica, debajo de la cual aparece la expresión señalada:



2. Certificado emitido con fecha 16 de mayo de 2008 por el Departamento de Propiedad Industrial del registro de marca comercial N° 796.478, a partir del 11 de septiembre de 2007 (durante diez años), la marca KYOKUSHIN KAI KAN, para servicios de la clase 41, incluyendo academia de kárate y artes marciales en general. Gimnasio. Organización de eventos deportivos, culturales y artísticos, Competencias, exhibiciones y presentaciones deportivas, culturales y artísticas, arriendo de equipamiento deportivo, salas y salones deportivos y de juegos.

3. Certificado emitido con fecha 28 de septiembre de 2015 por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del registro de marca comercial N° 118069, a partir del 28 de septiembre de 2015, (durante diez años) la marca KYOKUSHIN para productos



«RIT»

Foja: 1

de la clase 25, karategis (kimonos), vestuario para la práctica de las artes marciales, ropa y calzado deportivo, vestuario, calzado y sombrería en general.

4. Certificado emitido con fecha 3 de noviembre de 2015 por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del registro de marca comercial N° 1180698, a contar del 28 de septiembre de 2015, (durante diez años) KYOKUSHIN para productos de la clase 16, adhesivos para la papelería agendas de bolsillo; álbumes; autoadhesivos; banderas y gallardetes de papel; banderines de papel; calcomanías; calendarios; carteles publicitarios de papel o cartón; catálogos; copias fotográficas; diarios; dibujos; didáctico (material), excepto aparatos; etiquetas adhesivas (no textiles); folletos; fotografías (impresas); grabados; ilustraciones; imprenta (productos de); impreso (material); impresos (formularios); libros; material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); membretes; paneles publicitarios impresos de papel o cartón; papel; pergamino (papel); publicaciones impresas; reproducciones gráficas; retratos; revistas (publicaciones periódicas); sellos; sobres; y papel de carta (artículos de papelería); tarjetas.

5. Certificado emitido con fecha 5 de agosto de 2014 por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del registro de marca comercial N° 1086966, a partir del 10 de febrero de 2014, (durante diez años) la marca OYAMA, para servicios de la clase 41, enseñanza en academia de kárate. Contiene la siguiente representación gráfica, debajo de la cual aparece la expresión señalada:



6. Certificado emitido con fecha 5 de agosto de 2014 por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del registro de marca comercial N°1107906, a partir del 17 de febrero de 2014, (durante diez años) la marca OYAMA, para servicios de la clase 16, impresos. Contiene la siguiente representación gráfica, debajo de la cual aparece la expresión señalada:



7. Certificado emitido con fecha 15 de mayo 2008 por el Departamento de Propiedad Industrial del registro de marca comercial N° 800.225 a contar del 2 de



«RIT»

Foja: 1

noviembre de 2007, (durante diez años) la marca MÁS OYAMA, con protección la conjunto, para servicios de la clase 41, academia de kárate y artes marciales en general. Gimnasio. Organización de eventos deportivos, culturales y artísticos, competencias, exhibiciones y presentaciones deportivas, arriendo de equipamiento deportivo, Salas y salones deportivos y de juegos. Contiene la siguiente representación gráfica, debajo de la cual aparece la expresión señalada:



8. Certificado emitido con fecha 15 de mayo 2008 por el Departamento de Propiedad Industrial del registro de marca comercial N° 769.195, a contar del 10 de octubre de 2006, la marca IKO, para servicios de la clase 41, incluyendo escuela y academia de artes marciales, kárate y deportes en general. Gimnasios, sala de espectáculos y deportes.

9. Certificado emitido con fecha 3 de noviembre de 2015, por el Departamento de Propiedad Industrial del registro de marca comercial N° 1187579, a partir del 31 de agosto de 2015, (durante diez años) la marca KYOKUSHIN, para servicios de la clase 41, incluyendo academia de kárate

10. Conjunto de 5 fotografías en las que se ve a distintas personas vestidas con atuendos propios de la práctica de artes marciales. En cuatro de ellas aparece un hombre de pelo cano de edad media. En la quinta se ve a un hombre de edad media con rasgos faciales propios del Lejano Oriente, arrodillado con unos cuadros en las que aparecen letras de algún idioma asiático del Lejano Oriente. En todos los trajes que visten las personas que se representan en las fotografías se observa en el costado superior izquierdo un símbolo de algún idioma del Lejano Oriente que corresponde al del registro marcario del número 1.

11. Conjunto de dos fotografías con unas descripciones. En la primera se advierte a un hombre de edad media, de pie y los brazos cruzados vistiendo un atuendo propio de las artes marciales. Se le identifica como "Hanshi Pedro Roiz", aunque más abajo dice que es Pedro Fernández Roiz. Se indica que preside Kyokushin España. También se describe su trayectoria en España. En la segunda fotografía se observa al hombre que aparece en cuatro de las cinco fotografías que se



«RIT»

Foja: 1

describen el número anterior. Se lo ve vestido con un atuendo propio de las artes marciales. En el costado superior izquierdo del traje se ve un símbolo de algún idioma del lejano oriente que corresponde al del registro marcario del número 1. También, el logo que coincide en su mitad superior con los que se representan en los registro marcarios de los números 5 y 6. En el texto se hace una bienvenida a los interesados en Dojos Madrid Karate Club, aludiendo a un programa de entrenamiento de kárate, entre otras ideas. Se asocia el texto a José Manuel Madrid, quien se atribuye las calidades de sensei y de director de los Dojos Madrid.

12. Copia de un instrumento privado denominado “*contrato de licencia de uso de marca*”, fechado el 5 de octubre de 2015, en el que se señala que don Pedro Pino Ávila concede el uso de las marcas que indica a don Italo Remedy Flores, por la suma de 300.000 pesos al mes. Cada hoja tiene timbres asociados a un notario de Santiago y al final, además, otro timbre en el que se certifica que la presente fotocopia se encuentra conforme con su original. Hay firmas ilegibles.

13. Copia de un instrumento privado denominado “*contrato de licencia de uso de marca*”, fechado el 30 de septiembre de 2015, en el que se señala que don Pedro Pino Ávila concede el uso de las marcas que indica a don Cristián Barría Sánchez, por la suma de 300.000 pesos al mes. Cada hoja tiene timbres asociados a un notario de Santiago y al final, además, otro timbre en el que se certifica que la presente fotocopia se encuentra conforme con su original. Hay firmas ilegibles.

14. Certificado emitido con fecha 3 de noviembre de 2015, por el Departamento de Propiedad Industrial del registro de marca comercial N° 796.478, a partir del 11 de septiembre de 2007, (durante diez años) la marca KYOKUSHIN KAI KAN, para servicios de la clase 41, incluyendo academia de kárate y artes marciales en general. Gimnasio. Organización de eventos deportivos, culturales y artísticos, Competencias, exhibiciones y presentaciones deportivas, culturales y artísticas, arriendo de equipamiento deportivo, salas y salones deportivos y de juegos.

15. Certificado emitido con fecha 23 de diciembre de 2013, por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del registro de marca comercial N° 1011801 (renueva uno anterior), a partir del 8 de junio de 2015 (durante diez años) la marca KYOKUSHINKAI, para servicios de la clase 41, academia de kárate. Contiene la siguiente representación gráfica:



En la descripción se señala que es una etiqueta símbolo de caracteres japoneses que significa KYOKUSHINKAI, escritura negra en fondo blanco.

16. Certificado emitido con fecha 18 de mayo de 2008, por el Departamento de Propiedad Industrial del registro de marca comercial N° 796.478, a partir del 11 de septiembre de 2007 (durante diez años) la marca KYOKUSHIN KAI KAN, para



«RIT»

Foja: 1

servicios de la clase 41, incluye academia de kárate y artes marciales en general. Gimnasio. Organización de eventos deportivos, culturales y artísticos, Competencias, exhibiciones y presentaciones deportivas, culturales y artísticas, arriendo de equipamiento deportivo, salas y salones deportivos y de juegos.

17. Certificado emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del registro de marca comercial N° 1235222, a contar del 26 de enero de 2017, (durante diez años) KARATE-DO KYOKUSHIN para productos de la clase 16 que detalla, entre otros, autoadhesivos, banderas y banderines de papel, boletines informativos, calcomanías, etcétera. Se agrega la nota que es sin protección a “KARATE-DO”. Aparece una figura o etiqueta descrita como un dibujo de karateca en posición de golpe de puño izquierdo extendido en color negro con las palabras de la marca en letras grises en fondo blanco.

18. Certificado emitido por Departamento de Derechos Intelectuales de la DIBAM de fecha 3 de julio de 2013, en relación a la fotografía titulada OYAMA PINO KYO KUSHIN, a nombre de doña Kikuko Oyama.

19. Impresión de un correo electrónico enviado con fecha 4 de febrero de 2016 enviado desde una cuenta asociada al Instituto Nacional de Propiedad Industrial otra asociada a don Pedro Pino., Se refiere a unos registros marcarios que esa persona mantiene inscritos en esa institución.

PARTE DEMANDADA:

20. Copia de la carpeta investigativa emitida por el Ministerio Público, Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, relacionada con la investigación de la causa RUC 1510029514-5 caratulada PEDRO ROBINSON PINO/JOSÉ MANUEL MADRID P. Se destaca: **i)** que el actor interpuso una querrela contra el demandado; **ii)** que la PDI concurrió el 3/8/2016 a un domicilio tipo casa habitación en la comuna de Recoleta a en el que advirtieron que el demandado tenía un Dojo en el garaje de su casa en el que impartía clases de artes marciales, concretamente kárate; **iii)** que en la diligencia respectiva se tomaron fotografías en las que se advierte una casa de fachada continua en la que hay un letrero en la que se anuncia la existencia de un academia de kárate asociado al Dojo Madrid, con referencia a una página electrónica. También del interior, en las que se advierten artículos relacionados con el kárate. Entre ellos hay un polerón que dice “World Karate Budokou” y tiene el símbolo que se representa en el registro marcario 1 del considerando quinto alude en el número; **iv)** se adjuntó un logo circular asociado al demandado en el que se lee “World Karate Budokou” “Dojo Madrid”; ese logo coincide en su mitad superior con los que se representan en los registro marcarios de los números 5 y 6 singularizado en el considerando 5°. En la parte superior hay un mapamundi. El mismo logo se advierte en dos anuncios de un torneo de kárate.

21. Copia del escrito de comunicación de cerrar la investigación y de no perseverar en el procedimiento, en la causa del 3° Juzgado de Garantía de Santiago RIT: O-5585-2015, RUC 1510029514-5, caratulado PEDRO ROBINSON PINO/JOSÉ MANUEL MADRID

22. Copia de la resolución de fecha 16 de noviembre de 2016, del 3° Juzgado de Garantía de Santiago, en la causa RIT: O-5585-2015, en la que se cita a audiencia



«RIT»

Foja: 1

de comunicación de no perseverar en el procedimiento para el 25 de noviembre del mismo año.

23. Impresión de la página electrónica Wikipedia, que aborda la disciplina **KIOKUSHIN KAI**. Se señala que **Kyokushinkai es:** “*Sociedad de la Última Verdad o Verdad Definitiva) es un estilo de karate fundado en 1953 por el maestro de artes marciales japonés-coreano Masutatsu Oyama. Este estilo posee una filosofía basada en la mejora personal mediante el control de la mente y el cuerpo. Tiene por objetivo la eficacia en el combate real. Asimismo, destaca por sus intensos regímenes de entrenamiento, dureza y disciplina. En la actualidad, es uno de los estilos de Karate- Do más practicados a nivel internacional, con más de 40 millones de practicantes*”. Se señalan otros datos.

SEXTO: Que, corresponde valorar la prueba rendida, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, como se prescribe en el artículo 111 de la Ley de Propiedad Industrial.

Los instrumentos públicos no han sido objetados y se los advierte íntegros, por lo que se confiere valor probatorio de acuerdo a su naturaleza, de la misma manera que en el sistema reglado de valoración de la prueba previsto en el Código de Procedimiento Civil.

Las fotografías se tienen por fidedignas en lo que representan, por no haber sido objetadas, pero también porque coinciden con las tomadas por los funcionarios policiales en el contexto de la investigación llevada por la Fiscalía.

Los documentos singularizados en los números 19 y 23 no fueron objeto de percepción, por lo que se tendrán como prueba indiciaria. Sin embargo, el contenido del correo resulta concordante con los certificados emanados de INAPI y de su antecesora, el DPI, por lo que se lo tiene por fidedigno en cuanto a la existencia de tales registros y vigencia. En cuanto a la impresión de la página electrónica de Wikipedia, cabe apuntar que formalmente no parece haber sido alterado y no fue objetada por lo que se entiende que la descripción de la disciplina Kyokushinkai que se hace es la que se encuentra en esa enciclopedia en línea,

SÉPTIMO: Que, entonces, se tienen por acreditados los siguientes hechos:

1. Que don **PEDRO ROBINSON PINO ÁVILA**, es titular de las marcas comerciales singularizadas en los números 1 al 9 inclusive y del 14 al 17 inclusive del considerando quinto.

2. Que doña Kikuko Oyama es titular de la obra intelectual consistente en una fotografía titulada OYAMA PINO KYO KUSHIN.

3. Que, don **JOSÉ MANUEL MADRID PEÑALOZA** es instructor de kárate y es director de “Dojos Madrid Karate Club”, que funciona en su domicilio, que es una casa habitación en la comuna de Recoleta, en la parte destinada al garaje.

4 Que, don **JOSÉ MANUEL MADRID PEÑALOZA** y otras personas que participan en la práctica de artes marciales en su academia llevan en el costado superior izquierdo de los trajes propios de su ejercicio un símbolo de algún idioma



«RIT»

Foja: 1

del lejano oriente que corresponde al del registro marcario del número 1 del considerando quinto.

5. Que, don **JOSÉ MANUEL MADRID PEÑALOZA**, en el contexto de su ejercicio de su enseñanza y difusión de la disciplina marcial kárate, utiliza un logo circular asociado al demandado en el que se lee “World Karate Budokou” “Dojo Madrid”, el cual coincide en su mitad superior con los que se representan en los registro marcarios de los números 5 y 6 singularizados en el considerando 5º. En la parte inferior del logo hay un mapamundi.

6. Que, en las dependencias en las que funciona el Dojo de don **JOSÉ MANUEL MADRID PEÑALOZA**, en el año 2016, se encontró un polerón que dice “World Karate Budokou” y tiene el símbolo que se representa en el registro marcario 1 del considerando quinto

7. Que, don **PEDRO ROBINSON PINO ÁVILA** celebró sendos contratos de licencia de uso de marca con don Italo Remedy Flores y don Cristián Barría Sánchez en el año 2015 acordándose una regalía de por la suma de 300.000 pesos al mes.

8. Que el demandante, el 3/8/2016, se querelló en contra del demandado por eventuales delitos contra la propiedad industrial, generándose una instrucción pero finalmente el Ministerio Público decidió no perseverar, en noviembre del mismo año.

9. Que, el Ministerio Público solicitó al Tercer Juzgado de Garantía una audiencia, que le fue concedida, para comunicar su decisión de no perseverar en el procedimiento.

10. Que, Kyokushinkai es un estilo de kár

ate fundado en 1953 por don Masutatsu Oyama.

OCTAVO: Que, corresponde dilucidar si el demandado infringió los derechos de propiedad industrial del actor que recaen sobre diversas marcas comerciales.

Que, el contenido de los derechos que se analizan se encuentra indicado en el artículo 19 bis D de la Ley de Propiedad Industrial, en el cual se prevé: *“La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro. Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.”*

NOVENO: Que, indudablemente, en general, el alcance de la facultad de prohibir la utilización a terceros de las marcas comerciales registradas por sus titulares se



«RIT»

Foja: 1

agota en la distinción de los productos, servicios o establecimientos específicos de que se trate.

Que, el demandante entiende que habría infracción a sus derechos por el hecho de que el demandado promocioe el arte marcial que denomina KYOKUSHIN. Ello, en sus distintas variantes idiomáticas, se debe aclarar, se refiere a un estilo de kárate. Promocionar, en el contexto utilizado alude a realizar actividades con la finalidad de impulsar el desarrollo o la realización de algo, en este caso del estilo mencionado. El efecto de esa conducta, suponiendo que haya tenido éxito, es que habría más interesados en practicar la disciplina en general. No se advierte de qué manera pues lo que reprocha afecta sus marcas comerciales en el sentido de generar confusión entre el servicio que el actor afirma proceder y el que por su lado presta el demandado. Lo anterior es esperable, si se tiene en cuenta el bajo valor distintivo de las denominaciones que tiene inscritas el actor.

Que, lo razonado es sin perjuicio de que la prueba aportada no indica que haya existido esa promoción.

DÉCIMO: Que, otro de los reproches efectuados consiste en que el demandado no estaría observando la técnica determinada, valores y principios de moralidad que integrarían el kárate Kyokushin, arte y estilo del que el actor cree que es propietario. Así también que el primero se encontraría graduando alumnos en esa disciplina, por lo que, concluye, sus títulos carecen de toda validez en Chile.

Que, no se ha acreditado la forma en que el demandado ejercita y enseña kárate. Tampoco los criterios que eventualmente utilizaría para graduar a sus alumnos. Esta realidad basta para rechazar este reproche.

Que, sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento, se debe señalar que ningún derecho de propiedad industrial sobre una marca comercial confiere la facultad de impedir a terceros desarrollar una actividad y prestar un servicio en general, sino que solamente la de utilizar unos determinados signos para distinguir servicios. Aceptar un planteamiento de la naturaleza del efectuado por el actor supondría conferirle un monopolio sobre una actividad y permitirle excluir a todo quien esté interesado en prestar el servicio de que se trate (ni siquiera una patente de invención permite monopolizar un servicio en general).

Que, cerrando esta parte, se debe observar que una eventual inobservancia de las normas para practicar una disciplina deportiva no tiene relación con la propiedad industrial sino que correspondería invocar otro estatuto jurídico.

UNDÉCIMO: Que, el actor acusa que el demandado viste un traje para practicar artes marciales con las figuras que indica, el KANJI, que se representa seguidamente.



«RIT»

Foja: 1

Y el KANKU, que es el que sigue.



Que, el símbolo denominado por el actor como KANJI se utiliza realmente en el atuendo propio de la práctica de artes marciales vestido por el demandado, en el contexto de la propaganda que hace para promocionar específicamente su academia o dojo, así como en el ejercicio deportivo efectuado por él mismo así como en las clases que imparte, exámenes de sus alumnos y exhibiciones.

Que, el signo al que se ha hecho mención se encuentra invocado en el libelo, en su versión de folio 13, para los servicios de la clase 38 (programas hablados, radiados y televisados, comunicaciones y telecomunicaciones en general, por cualquier medio, radioemisoras y canal de televisión).

Que, se acreditó que el actor es titular de la marca comercial registrada N° 800.224, a partir del 2 de noviembre de 2007, (durante diez años), que incluye el signo copiado, para los servicios de la clase 38 (programas hablados, radiados y televisados, comunicaciones y telecomunicaciones en general, por cualquier medio, radioemisoras y canal de televisión).

Que, sin embargo, ninguno de esos servicios tiene relación con las actividades efectuadas por el demandado. Por lo tanto, en su cobertura, la marca comercial en análisis no fue infringida.

Que, se acompañó a autos (prueba documental número 15) el certificado que da cuenta del registro de la marca comercial N° 1011801 (renueva uno anterior), a partir del 8 de junio de 2012 (durante diez años) la marca KYOKUSHINKAI, para servicios de la clase 41, academia de kárate, que tiene el signo llamado KANJI.

Que, recordemos, el reproche en estudio, como se señaló al inicio de este considerando, consiste en el uso del símbolo KANJI en el traje para practicar artes marciales del demandado. Ahora bien, para distinguir esos atuendos la clase propicia es la 25, en la cual el actor no tiene inscrito el símbolo KANJI. Sí tiene inscrita en esa clase el término KYOKUSHIN sin el símbolo en análisis, pero lo utilizado es el preciso KANJI.

Que, no se acreditó que el denominado Kanji sea un símbolo de inmediata y común asociación con el actor, en términos que pueda generar confusión. Ni



«RIT»

Foja: 1

siquiera si existe esa asociación, en el mercado relevante, con el término KYOKUSHIN

Que, cerrando esta parte, no se observó en los atuendos del demandante el llamado KANKU, por lo cual no puede existir la infracción alegada a ese registro cuyo titular es el demandante.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, acusa también el actor que el demandado ha realizado eventos haciendo uso de las marcas.

Que, se ha acreditado que el demandado ha realizado eventos deportivos de kárate. Ellos se han promocionado, y en su realización se ha utilizado, un logo circular asociado al demandado en el que se lee “World Karate Budokou” “Dojo Madrid”, el cual coincide en su mitad superior con los que se representan en los registros marcarios de los números 5 y 6 singularizados en el considerando 5°. En la parte inferior del logo hay un mapamundi.

Que, hay entonces cierto parecido entre el logo utilizado por el señor Madrid y aquellos registrados a nombre del demandante. No hay identidad, que es la que permite presumir la confusión.

Que, así las cosas, debe analizarse si, acaso, el logotipo utilizado por el demandado puede generar confusión.

Que, efectivamente, el señor Madrid utiliza el logotipo cuestionado en la extensión del arte marcial que ejerce, promoviendo y efectuando eventos. El hecho de que sea kárate el arte en concreto es indicativo de la confusión, al satisfacer uno de los requisitos indicados en el artículo 19 bis D de la Ley de Propiedad Industrial, pero no basta. En efecto, como se ha indicado el símbolo cuestionada coincide en su mitad superior con los registrados por el demandante, difiriendo en su mitad inferior. Sin embargo, en las letras se lee “World Karate Budokou”, lo cual haría descartar que se vincule con el señor Oyama, creador del estilo KYOKUSHIN, y a éste mismo término y la “Dojo Madrid”, que obstaría a la confusión con la (supongamos existente) academia y ejercicio del demandante señor Pino.

DÉCIMO TERCERO: Que, la acusación consistente en que el demandado no habría pagado los impuestos generados con ocasión de la realización de los evento no tiene ninguna relación con cuestiones de propiedad industrial, sino con fiscalidad, por lo que no se emitirá pronunciamiento al respecto, correspondiendo conocer de ello a otras autoridades.

DÉCIMO CUARTO: Que, el actor le atribuye al demandado la finalidad de producir confusión en el consumidor y, así, de desviar fraudulentamente la clientela del actor, bajo la falsa convicción de que esos consumidores se encontrarían practicando un arte marcial permitido en Chile con las certificaciones correspondientes en sucursal o establecimiento de propiedad del demandante usufructuando de ese modo de su prestigio y posición en el mercado.

Que, se debe dejar sentado que no se acreditó que el señor Pino (el demandante) tenga un establecimiento para la práctica de la disciplina marcial de autos. Tampoco, por supuesto, la posición en el mercado que tiene. Todo ello es esencial para poder saber si pudo haber desvío de clientela y, en su caso, su entidad.



«RIT»

Foja: 1

Que, se ignora si el estilo de kárate en estudio esté sujeto a alguna certificación deportiva, en qué consiste ni quién la regula.

Que, con todas esas omisiones probatorias, no es posible atribuir esa conducta al demandado.

DÉCIMO QUINTO: Que, finalmente, cabe señalar que el actor sostiene que el demandado ha vulnerado su derecho constitucional previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, es decir, el respeto y protección a la vida privada y la honra de la persona y su familia.

Que, no puede llegar a entenderse cómo un conflicto empresarial referido a una supuesta utilización no autorizada de marcas comerciales, la cual por su naturaleza tiene que presentarse de manera pública, puede afectar la vida privada del actor, tampoco su honra, ni la de su familia. No lo explica tampoco en su libelo.

DÉCIMO SEXTO: Que, la restante prueba, aún la no detallada y/o analizada, en nada altera lo que se viene razonando y se decidirá.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, no se condena en costas al demandante, únicamente porque la actividad procesal del demandado fue mínima, sin siquiera contestar la demanda.

Que, entonces, se rechazará íntegramente a la demanda.

Por estas consideraciones y, visto además, lo dispuesto en los artículos 1698 y siguientes; 2314 y siguientes; todos del Código Civil; 1, 2, 19, 19 bis D, 106 y siguientes de la Ley N° 19039 y 354 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; se declara:

I. Que, se rechaza la demanda en todas sus partes.

II. Que, no se condena constas a la parte demandante.

Regístrese, anótese, notifíquese y oportunamente archívese.

Rol C-3972-2017.

DECRETADA POR DOÑA MARÍA SOFÍA GUTIÉRREZ BERMEDO. JUEZ TITULAR DEL DUODÉCIMO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.

AUTORIZADA POR DON CLAUDIO ANDRÉS GARCÍA SALINAS. SECRETARIO AD HOC.//

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiséis de Julio de dos mil diecinueve**

