

Santiago, treinta de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

En estos autos Rol N° 2015-19 de esta Corte Suprema, el Fisco de Chile ha deducido recurso de casación en el fondo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho, por la cual confirma la pronunciada por el 19° Juzgado Civil de la misma ciudad de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, que acoge la demanda presentada por Asesorías Profesionales Limitada en contra del Ministerio de Salud, declarando que, se ordena a la demandada cesar de inmediato en el uso ilegal de la denominación “101 Palabras” en todas sus formas y por cualquier medio, especialmente el uso de toda publicidad en la página web de la demandada; se condena a la demandada a pagar a la demandante los perjuicios causados a ésta con su ilícito actuar, perjuicios cuya naturaleza y monto se determinarán en el cumplimiento del fallo; se ordena a la demandada publicar esta sentencia en un diario a elección de la demandante; y, se condena en costas a la demandada.

A fs. 181 se ordenó traer los autos en relación.

Y considerando:

Primero: Que en el recurso interpuesto se denuncia, en primer término, la infracción de los artículos 19 bis d) y 23 de la Ley de Propiedad Intelectual y 22, inciso 2°, del Código Civil, ya que no hay riesgo de confusión entre las marcas al no haber relación de coberturas, pues el uso de la marca en cuestión se efectuó en una campaña de difusión de política pública impulsada por el Ministerio de Salud, lo que difiere del uso privado que hace la demandante. Agrega que a igual conclusión se llega de la apreciación global de los elementos denominativos de las marcas.



En un segundo capítulo acusa la infracción de los artículos 20 y 1698 del Código Civil, 160 y 341 del Código de Procedimiento Civil, 20 letra g), inciso 3°, de la Ley de Propiedad Industrial, porque se atribuye fama y notoriedad a la marca de la demandante, sin rendirse prueba al respecto.

Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo impugnado, pide se invalide éste y que en el de reemplazo se rechace la demanda, con costas.

Segundo: Que el fallo de primer grado, confirmado en alzada, estableció lo siguiente:

“QUINTO: Que con los documentos públicos emanados del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) de fojas 1 a 4, no objetados, se hace completa prueba para establecer que la actora es dueña de las marcas ‘100 palabras’, ‘Santiago en 100 Palabras’, ‘Magallanes en 100 Palabras’ y ‘Chile en 100 Palabras’, las tres primeras en las clases 38 y 41 y la última sólo en la clase 41. La clase 38 se refiere a la difusión de películas y programas o espectáculos televisivos, también por internet, redes de telecomunicación móvil y otros medios de comunicación; y la clase 41 está vinculada a la organización de actividades recreativas y culturales, organización de competencias educativas, recreativas, culturales y deportivas, señalándose en el certificado de fojas 4, relativo a ‘Chile en 100 Palabras’, que la clase 41 comprende la organización de concursos literarios.

SEXTO: Que es un hecho reconocido por la parte demandada que la SEREMI de Salud de Magallanes, para el fomento de una política pública de salud relativa a la alimentación con leche materna de los recién nacidos y hasta los seis meses de edad, organizó un concurso literario al que denominó ‘Lactancia Materna en 101 Palabras’. Originalmente el concurso se denominó ‘Lactancia



Materna en 100 palabras' pero recibido el reclamo del demandante se decidió cambiar el nombre a 'Lactancia Materna en 101 Palabras'.

SÉPTIMO: Que no hay más hechos relevantes que este tribunal debe considera para resolver el conflicto pues los agregados de fojas 51 a 63 y de fojas 65 a 72, no objetados, sólo se refieren a hechos pacíficos, a saber, que la demandada organiza un concurso literario en Magallanes llamado 'Lactancia Materna en 101 Palabras'. Y de tales presupuestos fácticos surge claramente que existe identidad de marcas pues '101 Palabras' es similar -en realidad es prácticamente idéntica- a '100 Palabras' de propiedad de la actora; y tanto así es que en un principio la demandada utilizó directamente '100 Palabras' y sólo lo cambió al recibir el reclamo de la demandante pero, en vez de reemplazar la estructura completa de la frase, decidió dejarlo igual por la vía de sustituir '100' por '101'. Y desde luego existe identidad de servicios pues en ambos casos las voces '100 Palabras' o '101 Palabras' están siendo utilizadas para un concurso literario, lo que está amparado en la marca registrada '100 Palabras' de la demandante y en lo que ésta ha ganado un prestigio y un reconocimiento que, en todo caso, es un hecho público y notorio que no requiere de prueba. Es decir, la demandada usa una marca casi idéntica a la registrada por la actora y en el mismo servicio: un concurso literario, lo que puede inducir a error o a confusión.

OCTAVO: Que la mala fe de la parte demandada que denuncia la parte demandante es evidente pues recibida una comunicación de ésta haciéndole ver que no podía utilizar su marca registrada decidió cambiar 'Lactancia Materna en 100 Palabras' por 'Lactancia Materna en 101 Palabras', en vez de hacer aquello a lo que jurídicamente estaba obligada, a saber, cesar de inmediato en el uso indebido de una cosa ajena, como lo es una marca, un bien con valor económico, de suerte que nadie y menos la autoridad, puede hacer un uso indebido de la



misma y tampoco escudarse en razones de políticas públicas que ciertamente no vienen a cuento: puede la autoridad realizar las políticas que estime conveniente para promover la lactancia materna pero lo que no puede hacer es, con tal objeto, apropiarse de una marca ajena para el mismo servicio para el cual fue registrada por su dueña y, evidentemente, aprovechando el prestigio de dicha marca pues de otro modo, tal como lo hace ver la demandada, no se advierte la razón para no haber escogido un nombre que no generara confusión.

NOVENO: Que se ha dicho por la demandada que no utiliza la marca '101 Palabras' con fines comerciales, lo que ciertamente la libera de la multa a que se refiere el artículo 28 de la ley 19.039 pero en ningún caso legitima su conducta antijurídica: simplemente la marca '100 Palabras' para concursos literario es de la actora y confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico 'y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro' de acuerdo con la primera norma legal citada, de modo que la actora puede 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', como lo señala la mencionada disposición. Y que no haya confusión: el 'uso comercial' a que se refiere el artículo 19 bis D de la ley 19.039 en su inciso segundo debe relacionarse con la definición de 'marca comercial' que da el inciso primero del artículo 19 de la misma legislación: 'Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en



palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional'. Luego, si la actora es dueña de la marca '100 palabras' utilizada para concursos literarios y la demandada utiliza las voces '101 Palabras' también para un concurso literario, está utilizando una marca, sino idéntica, muy similar a la primera y con el mismo objeto.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, la demanda será acogida en todas sus partes. En cuanto a los perjuicios, lo cierto es que existe una conducta ilícita de la parte demandada que importa el uso indebido de un bien perteneciente a la demandante, como lo es su marca comercial '100 palabras' en todas las formas indicadas en los certificados de fojas 1 a 4, de modo que se reservará el derecho a la actora a discutir en el cumplimiento de esta sentencia la naturaleza y monto de sus eventuales perjuicios, todo ello de acuerdo al inciso segundo del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil."

Tercero: Que el inciso segundo del artículo 19 bis C de la Ley N° 19.039, requiere, para permitir al titular de una marca registrada impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice otra marca en el curso de las operaciones comerciales, que éstas sean "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, además, "que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión".

Cuarto: Que, en cuanto al primer extremo, esto es, la identidad o similitud de las marcas en conflicto, para estimarlo concurrente, la sentencia impugnada ha



cotejado la frase “100 palabras” que constituye o compone las marcas registradas por la demandante, y “101 palabras”, que integra un eslogan más extenso y complejo -“Lactancia Materna en 101 Palabras”-, correspondiente al usado por la demandada, complemento del cual el fallo prescinde totalmente en su análisis, como lo demuestra que en su resolutivo únicamente ordene el cese del uso de la denominación “101 Palabras”. Ahí reside el primer error del fallo en examen.

En efecto, como se desprende de lo previsto en el artículo 19 bis C de la Ley de Propiedad Industrial, el parangón entre las marcas no puede realizarse atendiendo únicamente a algunos de los elementos que las componen, “aisladamente considerados”, sino que debe llevarse a cabo valorando los signos “en su conjunto” y, en ese orden, el distinto guarismo utilizado -100 y 101- pero, por sobre ello, el agregar la consigna usada por la demandada que el concurso literario se aboca a un determinado y específico tema de salud pública, como la “lactancia materna”, a diferencia de las marcas registradas de la demandante, las que nada insinúan sobre el asunto del concurso -“100 palabras”- o lo relacionan con un país -“Chile”-, región -por ejemplo, “Magallanes”, o ciudad -por ejemplo “Santiago”- determinado, impide afirmar que se trate de marcas idénticas o similares.

Quinto: Que, descartado objetivamente que se trate de marcas “idénticas”, único caso en el que procede la presunción de derecho de confusión que establece el inciso final del artículo 19 bis C, incluso de estimarse que se trata de marcas “similares”, la ley requiere, además, como ya se dijo, que “*el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión*”. Al respecto, la sentencia descuida que para afirmar esto último, no basta un ejercicio de prognosis abstracto efectuado en base únicamente a la comparación formal de los dos signos, sino que específicamente, debe precisarse si el concreto destino que el



tercero da a la marca, puede llevar a confusión a los usuarios, en este caso, si quienes participaron en el concurso literario organizado por el Ministerio de Salud en relación a la lactancia materna, podrían haber creído que participaban en un concurso del mismo género organizado por los titulares de la marca “100 palabras”. En el caso *sub judice* la respuesta no puede ser sino negativa, pues no existe discusión que la marca de la actora se utiliza para concursos literarios donde se invita al público a escribir un cuento breve sobre la vida en una ciudad, región o país -único ámbito en el que la sentencia en estudio reconoce su prestigio y reconocimiento como un hecho público y notorio-, pero sin apuntar o dirigirse esas competencias a algún aspecto determinado de la vida en esa ciudad, región o país, ni menos utilizándose como vía para difundir una política pública en el ámbito sanitario, como la relativa a la alimentación con leche materna de los recién nacidos y hasta los seis meses de edad, como ocurrió en el caso de marras, u otra semejante.

Sexto: Que, así las cosas, la sentencia en análisis yerra al dar por concurrentes los extremos ya reseñados que prevé el artículo 19 bis D de la Ley N° 19.039, y sin los cuales la acción interpuesta no debió ser acogida, error que, por lo mismo, tiene influencia sustancial en su resolutive, imponiéndose entonces su invalidación a fin de enmendar los referidos errores en la subsecuente sentencia de reemplazo.

Séptimo: Que, atendido lo resuelto, deviene innecesario estudiar el resto de disposiciones que en el recurso se denuncian como infringidas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, **se acoge** el recurso de casación en el fondo deducido en representación de la demandada de autos, Fisco de Chile, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de



Santiago con fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho, escrita a fojas 162, **la que se anula** y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista.

Acordada con el voto en contra de los Ministros Sres. Künsemüller y Valderrama, quienes estuvieron por rechazar el recurso interpuesto, desde que la decisión sobre si las marcas en conflicto son similares o si el uso que hizo la demandada de su eslogan produce confusión, es el resultado de una ponderación de los antecedentes probatorios incorporados en las instancias, efectuada conforme a las reglas de la sana crítica, según dispone el artículo 111 de la Ley de Propiedad Industrial, sin que en el recurso se haya denunciado la violación de alguna de esas reglas que permita alterar lo sentado en el orden factual por la sentencia impugnada, omisión que obsta de manera absoluta a que el recurso pueda prosperar.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Künsemüller.

Rol N° 2015-19

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., Manuel Antonio Valderrama R., y Jorge Dahm O. No firman los Ministros Sres. Dolmestch y Dahm, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber cesado de sus funciones y por estar con feriado legal, respectivamente.





Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a treinta de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

