

Santiago, treinta de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

En estos autos Rol N° 1.869-2019, se ha tramitado un procedimiento de registro de marcas regido por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en el que los oponente Pablo Ernesto Holman Concha y otros (Grupo Kudai), en lo principal de su escrito de fojas 147, recurren de casación en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, escrita a fojas 142, que revocando el dictamen del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, que rola a fojas 94, acogió la petición efectuada por el requirente Pablo Vega Faba y, consecuentemente, otorgó el registro solicitado para la marca denominativa “KUDAI”, en las clase N° 41 (*Servicios de entretenimiento prestados por un conjunto musical; presentación de espectáculos musicales; enseñanza de las bellas artes; estudios de grabación; alquiler de aparatos cinematográficos y de videos; edición de textos, videos y casetes; organización de eventos culturales y musicales; presentación de obras de teatro; servicios de estudios cinematográficos*).

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación a fojas 162.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente denuncia como conculcado, en primer término, el artículo 19 de la Ley N° 19.039.

Expone que corresponde determinar, primeramente, si la marca “KUDAI”, tiene el carácter de notoriedad alegado y si, en tal sentido, constituye una



excepción al principio de especialidad marcaria. Pues bien *–razona el recurrente–*, la sentencia casada reconoce, a partir de la prueba que analiza en su considerando cuarto, que efectivamente sus representados conforman el Grupo musical “Kudai”.

Arguye que, a pesar de lo anterior, los juzgadores de la instancia afirman inexplicablemente *–en la misma motivación–* que el presente pleito es sólo una discusión entre privados donde existe “*una ausencia de un factor de protección al público*” y, sin embargo, luego establecen que con la prueba rendida se encuentra acreditada la existencia del grupo musical “*KUDAI*”. Es decir *–se explica en el arbitrio–*, existe una abierta inconsecuencia al afirmar, por una parte, que este conflicto es un asunto entre privados y, por otra, que el grupo “*KUDAI*” es públicamente reconocido.

Por otra parte *–argumenta el impugnante–*, en vez de castigar a quien abandonó las marcas, el fallo sanciona a sus representados por no haber registrado las mismas antes, en circunstancias que no sólo se encuentra reconocido el uso notorio y la fama de la marca asociada a los oponentes, sino que, además, esta marca se encuentra registrada desde el año 2016 en México, en el Instituto de Derechos de Autor de dicha nación.

SEGUNDO: Que, en segundo lugar, se refieren como infringidas las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

Explica que no corresponde acoger la solicitud de inscripción efectuada por parte del señor Vega, al infringirse con ella la letra f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, toda vez que se ha intentado registrar una marca similar, en términos gráficos y fonéticos, al signo de los oponentes y, por otro lado, porque la marca



solicitada corresponde al nombre de una agrupación de música rock chilena, formada en el año 1999, que se transformó en una de las bandas adolescentes populares de Hispanoamérica, motivos suficientes para concluir que de otorgarse el registro pedido a nombre del solicitante, podría darse origen a toda clase de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la verdadera procedencia empresarial de los servicios que pretende distinguir.

TERCERO: Que, finalmente, se pone en evidencia por la impugnante, la vulneración del inciso 1°, de la letra g), del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

Al efecto sostiene que dicho precepto recoge lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, referido a la protección de las marcas comerciales notoriamente conocidas en el extranjero para productos idénticos o similares, y que el mismo se infracciona en la especie al no considerarse por los sentenciadores del grado que la misma marca “KUDAÍ” ya se encuentra inscrita a nombre de los oponentes en el Instituto de Derechos de Autor de México, desde el año 2016

Finaliza solicitando que se acoja el recurso y se anule la sentencia impugnada, dictándose la de reemplazo que rechace el registro de la marca solicitada.

CUARTO: Que para una acertada decisión del presente recurso, es necesario tener en consideración que los errores denunciados descansan en la aplicación de los cánones que se dicen quebrantados, a saber, las letras f), g) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, además del precepto contenido en el artículo 19 del mismo cuerpo de normas, toda vez que en opinión del recurrente, de



haberse ajustado a derecho la decisión censurada, se habría denegado el registro solicitado.

QUINTO: Que al efecto, es necesario tener en cuenta que, en la especie, Pablo Vega Faba solicitó el registro de la marca denominativa “KUDAI”, en la clase N° 41 (*Servicios de entretenimiento prestados por un conjunto musical; presentación de espectáculos musicales; enseñanza de las bellas artes; estudios de grabación; alquiler de aparatos cinematográficos y de videos; edición de textos, videos y casetes; organización de eventos culturales y musicales; presentación de obras de teatro; servicios de estudios cinematográficos*), a lo que se opusieron Pablo Ernesto Holman Concha y otros (integrantes del Grupo Kudai), petición de registro marcario que fue rechazada en primera instancia, por estimarse que: *“por una parte se ha intentado registrar una marca similar a la marca de los demandantes en términos gráficos y fonéticos y, por otro lado, ya que la marca solicitada corresponde al nombre de una banda de música rock chilena, formada en el año 1999, que se transformó en una de las bandas adolescentes populares de Hispanoamérica y cuyos integrantes son Bárbara Sepúlveda, Nicole Natalino, Pablo Holman y Tomás Manzi, motivo suficientes para concluir que de otorgarse el signo pedido a nombre del demandado, podría darse motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la verdadera procedencia empresarial de los servicios que pretende distinguir”* (considerando 5°).

Apelado dicho fallo por la solicitante, el Tribunal de Propiedad Industrial lo revocó, concediendo la protección requerida, considerando para ello que: *“(...) De la prueba aportada por el solicitante destaca el listado de registros para la marca*



KUDAI, que rola a fojas 72 y siguientes, registros que corroborados en la base de datos de marcas, permiten afirmar que el solicitante de autos, registró la marca mencionada, con diferentes logos, teniendo, en su época, protección para las clases 9, 16, 25, 35, 38, 41 y 42, lo que, considerando el registro más antiguo citado, el N° 748.053, solicitud N° 699.233, prueba la adopción del rótulo desde el 11/08/2005, fecha de la solicitud, por parte del solicitante de autos.

Que, concordante con lo anterior, en el año 2010, el solicitante de autos, Sr. Pablo Vega Faba, celebró un contrato de "Termino de contrato de mutuo acuerdo y finiquito Bárbara de Lourdes Sepulveda Labra", en el que una de las demandantes de autos, declara expresamente que reconoce que "la imagen y concepto del grupo Kudai son de propiedad intelectual del Agente Artístico", es decir, el Sr. Vega. Asimismo, un contrato del mismo tenor y data fue celebrado con el Sr. Tomás Andrés Cañas Manzi.

(...) es sabido que en el ambiente artístico, salvo los solistas, es perfectamente posible que en un grupo musical los integrantes cambien y el grupo subsista, como sucedió con "Mecano", "Los Huasos Quincheros", etc." (Considerando cuarto).

Prosiguiendo con su análisis, los juzgadores de la instancia estimaron –en su motivación quinta – que: "si bien, puede entenderse que el solicitante al momento de no registrar sus marcas "KUDAI" a la fecha de caducar sus registros, las abandonó para que las haga suyas el primer ocupante; esta premisa, así puramente no es posible de sostener en nuestro sistema, porque los demandantes, pudiendo, tampoco las solicitaron a su nombre, con lo cual, carecen de la potencia que podría haberles entregado un registro mercantil".



Finalmente, tuvieron en consideración, en el fundamento sexto del fallo impugnado, que *“tanto las alegaciones como excepciones de las partes en estos autos, reconducen la litis a la correcta aplicación del artículo 20, letras f) y h) de la ley del ramo, en cuanto, la existencia de una marca registrada en el mercado, a nombre de quién no es su verdadero creador, será motivo de confusión, error o engaño para los usuarios, efectos que estos sentenciadores deben prever, asegurando que los registros mercantiles se otorguen a nombre de sus verdaderos titulares”* (sic).

SEXTO: Que las antedichas circunstancias constituyen hechos de la causa, por lo que, para desvirtuarlos e instalar la premisa fáctica favorable a las pretensiones de la recurrente, es necesario que el fallo recurrido en sus fundamentaciones hubiese incurrido en violación de las leyes reguladoras de la prueba, lo que se produce cuando los sentenciadores infringen las reglas de la lógica o las máximas de la experiencia, por así disponerlo expresamente el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, al establecer un sistema de valoración conforme a las reglas de la sana crítica.

Conforme a lo anteriormente razonado, y no habiendo la recurrente denunciado en su arbitrio como vulneradas las normas reguladoras de la prueba, queda vedado a esta Corte, intentar una nueva valoración de esas probanzas y fijar hechos distintos a los determinados por el tribunal del grado, los cuales permanecen, en consecuencia, como inamovibles.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, no habiéndose denunciado por la impugnante la vulneración por parte de los sentenciadores del grado de las normas reguladoras de la prueba *-conforme mandata el ya citado artículo 16 de la*



Ley N° 19.039-, y habiéndose determinado por éstos, en base a los hechos que se dieron por acreditados con el mérito de las probanzas rendidas, que no concurren las causales de irregistrabilidad alegadas por los oponentes, no ha podido, entonces, errarse en la aplicación de los literales f), g) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, además del artículo 19 del mismo cuerpo de normas, motivo por el cual el arbitrio es estudio será desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, **SE RECHAZA** el recurso de casación en el fondo deducido por los oponentes Pablo Ernesto Holman Concha y otros en lo principal de su escrito de fojas 147, en contra la sentencia de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, escrita a fojas 142.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos.

N° 1.869-2019

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., y la Abogada Integrante Sra. María Cristina Gajardo H. No firma la Abogada Integrante Sra. Gajardo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.





En Santiago, a treinta de julio de dos mil veinte, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa. En aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta corresponde al horario establecido para Chile Continental.



LYFQXNCXR