Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veinte.

Vistos:

En estos autos Rol N° 24.592-20 de esta Corte Suprema, el demandado JUAN AMIGO FUENTES deduce recurso de casación en el fondo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, que revoca el fallo pronunciado por el 6° Juzgado Civil de Santiago el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho y, en su lugar, acoge, con costas, la demanda, declarando lo siguiente:

A. Que el demandado ha lesionado los derechos de propiedad industrial de la sociedad Hunter Douglas Industries Switzerland GMBH, de la cual es licenciataria la actora Hunter Douglas Chile S.A. para la marca registrada “LUXAFLEX®”, y ha cometido actos de competencia desleal que pueden provocar confusión en los consumidores.

B. Que el demandado debe poner término inmediato a todo acto que pueda confundir los propios bienes que comercializa con los productos y signos distintivos de la actora y la sociedad licenciante, quedándole prohibido usar en el futuro, marcas, signos identificatorios o apariencias distintivas similares o relacionadas a la marca LUXAFLEX.

C. Que, se condena al demandado a publicar, a su costa, la sentencia en el diario "El Mercurio" de Santiago.

D. Que se reserva a la actora para la etapa de ejecución del fallo o para un juicio diverso el derecho de discutir sobre la especie y el monto de los perjuicios derivados de las infracciones constatadas.

E. Que se condena en costas al demandado.

Declarado admisible el arbitrio, se ordenó traer los autos en relación.

Y considerando:

EXVPRKGXPP

Primero: Que el libelo denuncia únicamente la infracción del artículo 1698 del Código Civil y las reglas de la sana crítica. Para fundamentar el primer reclamo reproduce los fundamentos que el fallo de primer grado desarrolla para desestimar la demanda y, en lo concerniente a las últimas, expresa que se vulneran por cuanto de haberse valorado las pruebas que indica según las normas de la sana crítica, se les habría privado de valor. Agrega que la conclusión de la sentencia recurrida no se condice con los principios de la lógica y de la experiencia, ya que se da valor probatorio a pruebas que no son certeras para concluir que se ha incurrido en los ilícitos reprochados.

Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen en lo dispositivo del fallo recurrido, pide se invalide éste y se dicte el correspondiente de reemplazo que rechace la demanda.

Segundo: Que la sentencia impugnada, en su motivo 1°, tiene por probados los siguientes hechos:

"*1. Que la sociedad Hunter Douglas Industries Switzerland GMBH, es titular de derechos de propiedad industrial sobre la marca registrada 'LUXAFLEX®', habiendo la actora Hunter Douglas Chile S.A. recibido de la titular autorización específica para el uso y comercialización de productos rotulados con esta marca en Chile;*

2. Que dentro de los productos que se comercializan bajo esta marca se encuentran las cortinas y persianas;

3. Que, el demandado ofrecía a los consumidores a través de su página web y mediante publicidad en medios escritos (revista Caras Edición Extraordinaria, Año 28, de 25 de febrero de 2016) persianas y cortinas bajo la marca LUXA, con el distintivo ®, en circunstancias que la dicha marca no se encontraba inscrita por él ni a su nombre;

EXVPRKGXPP

4. Que, mediante sentencia arbitral de 12 de octubre de 2016, expediente Rol 11956, dictada por doña Gabriela Paiva Hantke, que conoció de la revocación del nombre de dominio luxa.cl, cuyo titular era el demandado, previo allanamiento de éste, se resolvió asignar dicho de nombre de dominio a la sociedad Hunter Douglas Industries Switzerland GMBH. Consta de dicho procedimiento especial, además, que el demandado expresó que se desistiría de la solicitud de registro de la marca LUXA, que se encontraba a la época en tramitación ante el Registro Nacional de Propiedad Intelectual bajo la solicitud N°1.208-750; y,

5. Que, fotografías exhibidas en el sitio web de la demandada como en la publicación gráfica de la revista antes señalada, eran imágenes protegidas de la sociedad Hunter Douglas Industries Switzerland GMBH."

En cuanto a las infracciones a la Ley de Propiedad Industrial, en el basamento 4°, señala que la primera exigencia requerida para configurar la lesión del derecho de propiedad industrial, conforme al inciso 2° del artículo 19 bis D de la mencionada ley, esto es, la utilización de marcas similares para productos igualmente similares a los protegidos, "*queda demostrada desde que basta comparar la marca inscrita y protegida LUXAFLEX, con la que empleó el demandado LUXA, sin tenerla inscrita, usándola indebidamente -como si la tuviera- al asociarle el distintivo ®, para la comercialización de cortinas tanto en su sitio web como en la publicidad gráfica ... En efecto, las marcas son gráfica y fonéticamente similares para un mismo producto o ámbito de protección de la marca ya registrada (cortinas), donde la segunda (LUXA) queda comprendida en la primera (LUXAFLEX) que, aunque forma una sola palabra, parece la asociación de dos elementos (LUXA-FLEX) donde el primero (LUXA) resulta determinante para la identidad y fisonomía de la marca, mientras que el segundo (FLEX) no.*"

El segundo elemento para concretar la infracción, a saber, que la marca

EXVPRKGXPP

similar que se utiliza para un mismo producto que los protegidos pueda inducir a error o confusión en los consumidores, continúa el fallo en estudio, "*también es posible acreditarla, desde que al publicitar la venta de 'cortinas LUXA', es dable creer en que la procedencia, cualidad o género de estas cortinas si no son los mismos, al menos están estrechamente relacionados, con el mismo producto de LUXAFLEX.*"

Precisa después que a la anterior conclusión es posible llegar con los hechos que se han tenido por probados en el considerando primero ya transcritos y con la prueba rendida en autos por la actora, que examina.

En el motivo 9°, tratando ahora las infracciones a la Ley N° 20.169, que regula la Competencia Desleal, explica que conforme a todo lo antes razonado, la figura del artículo 4 letra a) del citado cuerpo legal, ha quedado demostrada *"con el conjunto de acciones desplegadas por el demandado, entre otras, emplear una marca fonética y visualmente similar a la que tiene licenciada la actora, empleando fotografías de los productos de la licenciante para promocionar los suyos, que no son medios legítimos para pretender distraer la clientela de su competencia, afectando así, consecuencialmente, otro de los bienes jurídicos protegidos por la ley, el derecho de los consumidores a una información veraz sobre el bien o servicio ofrecido"*.

Tercero: Que, el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil dispone que "*El escrito en que se deduzca el recurso de casación en el fondo deberá: 1) Expresar en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y 2) Señalar de qué modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo.*"

Cuarto: Que, en el caso *sub lite*, la sentencia en estudio declara el derecho a los actos y prestaciones que dispone en su resolutivo, en base a lo prescrito en

EXVPRKGXPP

los artículos 19 bis D) y 106 de la Ley 19.039 así como en los artículos 2, letras a) y b), 3 y 4, letra a), de la Ley N° 20.169, que establecen los derechos de los titulares de una marca registrada así como distintas vías de reparación, y los actos de competencia desleal, respectivamente, disposiciones que no se denuncian en el recurso como erróneamente aplicadas.

Esta trascendental omisión del arbitrio, al recaer sobre los preceptos que gobiernan esta materia y que, por consiguiente, son normas decisorias de esta litis, impide a esta Corte siquiera entrar al fondo de esta controversia, dado el carácter de derecho estricto y formalista de este recurso.

Quinto: Que, sin perjuicio que el defecto arriba advertido es suficiente ya para desestimar el recurso, no está de más reparar que éste ni siquiera realiza una denuncia concreta de alguna norma reguladora de la prueba que permita alterar las conclusiones de hecho a las que arribaron los sentenciadores del grado, recién transcritas.

Sexto: Que, en efecto, el recurrente acusa la transgresión del artículo 1698 del Código Civil, norma que fija la carga de la prueba en la parte que alega la existencia de una obligación o su extinción y enuncia los medios de prueba, sin embargo, no refiere el arbitrio que el fallo haya invertido el *onus probandi* en perjuicio del demandado, desde que las probanzas que exponen y analizan y en base a las que forman su convicción los magistrados, son precisamente las rendidas por la actora. Tampoco denuncia que se haya admitido algún medio probatorio prohibido o se haya impedido rendir alguno admitido.

Séptimo: Que en lo tocante al quebrantamiento de las reglas de la sana crítica, cabe apuntar que este sistema de valoración se adoptó por la Ley N° 19.039 -no así por la Ley N° 20.169-, en su artículo 16, precepto que el recurso tampoco menciona pero, más allá de esto último, el arbitrio no ha explicitado qué

EXVPRKGXPP

precisa regla de la lógica, máxima de la experiencia o conocimiento científico habría sido conculcada en la valoración de alguna prueba específica, limitándose en su libelo a expresar protestas vagas y genéricas, defectos de fundamentación que, igualmente, no permiten entrar al análisis de la infracción del artículo 16.

Octavo: Que, en efecto, como lo ha dicho antes esta Corte, cuando "*el recurso no denuncia el quebrantamiento o desatención de alguna concreta regla integrante de la sana crítica, sino sólo hace una referencia genérica a los distintos tipos o grupos de principios o reglas que la componen",* como ocurre en la especie, "*ni siquiera puede entrarse al estudio de la infracción acusada al citado artículo 16, pues ello supondría que esta Corte, o debería optar, según su criterio, por analizar alguna regla o principio específico de la sana crítica que estime podría ser atingente al caso, sustituyendo la labor que sólo cabe al recurrente o, al contrario, analizar todas las reglas y principios de la sana crítica aceptados por la doctrina y reconocidas en esta materia y pertinentes al caso sub lite, alternativas ninguna de las cuales resulta procedente tratándose de un recurso de derecho estricto como el de casación"* (SSCS Rol N° 45.103-17 de 22 de mayo de 2018, Rol N° 4.250-18 de 30 de enero de 2019 y 4.273-18 de 17 de abril de 2019).

Noveno: Que, todavía más, dado que la valoración de la prueba en el procedimiento regulado en la Ley N° 20.169 sobre competencia desleal se rige por las reglas generales de los Códigos Civil y de Procedimiento Civil y no por las reglas de la sana crítica, reglas aquéllas cuyo quebrantamiento no afirma el recurrente, ello implica que los hechos sentados en el motivo 9° en relación a las infracciones a esa ley especial, resultan inamovibles para esta Corte, infracciones en base a las cuales en el razonamiento 10° se acogen las mismas pretensiones pedidas en relación a las infracciones a la Ley de Propiedad Industrial.

EXVPRKGXPP

Lo anterior implica entonces que los supuestos quebrantamientos a las reglas de la sana crítica carecen de influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, pues incluso de ser efectivos, por ser atingentes únicamente a la Ley N° 19.039, las prestaciones y obligaciones impuestas en lo resolutivo del fallo deben igualmente mantenerse vigentes en razón de las faltas constatadas a la Ley N° 20.169.

Décimo: Que, en consecuencia, no habiéndose demostrado un error de derecho con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, el recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza el recurso de casación** en el fondo deducido en representación de Juan Amigo Fuentes contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Künsemüller.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 24.592-2020.

CARLOS GUILLERMO JORGE KUNSEMULLER LOEBENFELDER
MINISTRO
Fecha: 24/09/2020 13:27:14

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ
MINISTRO
Fecha: 24/09/2020 13:27:14

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 24/09/2020 13:27:15

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN
MINISTRO
Fecha: 24/09/2020 13:27:16

EXVPRKGXPP

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 24/09/2020 13:27:16

EXVPRKGXPP

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Carlos Künsemüller L., Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S. Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veinte.

En Santiago, a veinticuatro de septiembre 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.

EXVPRKGXPP