

Santiago, veintitrés de noviembre de dos mil veinte.

**VISTOS:**

En estos autos rol N° 92.029-2020, se ha tramitado un procedimiento sobre Infracción al Derecho de Propiedad Industrial regido por el artículo 106 de la Ley N° 19.039, en el que el demandante José Víctor Sánchez Silva recurre de casación en el fondo en contra de la sentencia de veinticinco de junio de dos mil veinte, que confirmando el fallo de primer grado dictado por el Sexto Juzgado Civil de Santiago, de siete de diciembre de dos mil dieciocho, rechazó la demanda.

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación con fecha diez de agosto del año en curso.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que el recurrente denuncia únicamente como conculcados los artículos 1, 19, 19 bis letra d), 106 y 111 de la Ley N° 19.039; 19 a 24 del Código Civil; 401 del Código de Procedimiento Civil y; 19 N° 25, inciso tercero, de la Constitución Política de la República

Al efecto sostiene que la sentencia no se ajusta a la correcta aplicación de los artículos 1, 19 y 19 bis letra d) de la Ley N° 19.039, que confiere al titular de una marca el derecho exclusivo y excluyente para utilizarla en el tráfico económico, otorgándole el derecho para impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de sus operaciones comerciales marcas idénticas o similares para sus productos.

Refiere que, en la especie, por confesión de la contraparte al contestar la demanda, ésta admitió comercializar un perfume para hombre con el nombre “*STRONGER WITH YOU*”, en circunstancias que su representado es dueño de la marca STRONGER, siendo el vocablo STRONGER utilizado por la demandada, idéntico fonética y ortográficamente a la marca registrada por el actor, por lo que,



conforme lo dispone el inciso final del artículo 19 bis letra d) de la Ley N° 19.039, habiendo reconocido la demandada que comercializa productos de la misma clase que contienen en su rótulo la expresión STRONGER, y habiéndose rechazado la inscripción marcaria solicitada en su oportunidad por la demandada, debe necesariamente entenderse que se presume que existe confusión y que el tamaño o volumen de las letras que componen dicha etiqueta, no modifican la infracción marcaria, pues su utilización quedaría entregada a la mera voluntad de quien la comete, quien actuando subrepticamente, podría adueñarse de cualquier marca inscrita, insertándola en una frase, burlando toda la protección constitucional y legal del sistema marcario.

Concluye sus argumentaciones señalando que el artículo 106 de la Ley N° 19.039 no señala la confusión como requisito para demandar civilmente, cuando el titular de un derecho de propiedad industrial sea lesionado.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso y se anule la sentencia impugnada, dictándose la de reemplazo con arreglo a la ley, en razón de existir infracción de ley la cual ha influido en lo dispositivo del fallo, causando un grave perjuicio a mi representada, con costas (sic).

**SEGUNDO:** Que para una acertada decisión del presente recurso, es necesario tener en cuenta que, en la especie, el demandante *-en cuanto es titular de la marca STRONGER, registrada bajo el N° 1234964, en la Clase 3 del Clasificador de Marcas, que otorga cobertura, entre otros productos, a los de perfumería-* requirió la protección marcaria contemplada en el artículo 106 de la Ley N° 19.039, toda vez que la empresa L’Oreal Chile S.A., habría comercializado, mediante la licencia Giorgio Armani, el perfume denominado “STRONGER WITH YOU”, vulnerando con ello lo preceptuado en el artículo 19 bis letra d) del cuerpo de normas antes citado.



La sentencia de primer grado desestimó la demanda, teniendo en consideración, en primer término, que el actor no acreditó -correspondiéndole hacerlo-, que la frase STRONGER WITH YOU asociada a la marca Giorgio Armani, tuviera la aptitud para inducir a error o confusión a los consumidores en cuanto al origen del perfume que singulariza, haciéndolos creer que se trata de un producto de la marca registrada STRONGER.

En el citado fallo, además, se sostuvo que las imágenes acompañadas por la parte demandante dan cuenta de que el producto de perfumería que utiliza la frase STRONGER WITH YOU, tiene como expresión preponderante la palabra YOU, toda vez que su mayor dimensión y ubicación en la presentación de dicha frase revela la intención de destacarla por sobre los otros dos vocablos que la componen, circunstancia que minimiza la semejanza parcial entre esa frase y la marca registrada STRONGER.

Finalmente, dicho pronunciamiento dio por establecido, con el mérito de la absolución de posiciones rendida por la parte demandada, que el recurrente no posee, distribuye, ni comercializa bienes asociados a la marca comercial tantas veces aludida.

Apelado dicho fallo por el demandante, el tribunal de alzada lo confirmó, compartiendo los fundamentos vertidos por el tribunal a quo.

**TERCERO:** Que conforme lo antes expuesto y teniendo en consideración que la norma del artículo 19 bis letra d) de la Ley N° 19.039, en su inciso segundo dispone expresamente, que la protección conferida al titular de una marca en orden a impedir su utilización por terceros en el curso de operaciones comerciales, tiene como condición que tal uso pueda inducir a error o confusión a los consumidores, circunstancia esta última que no fue acreditada por el actor, resulta acertada la conclusión contenida en el fallo en estudio en cuanto se desestimó la



alegación efectuada por el actor en tal sentido, dada la insuficiencia probatoria antes advertida.

Por lo demás, y conforme se estableció por los juzgadores de la instancia, el demandante, al absolver posiciones, reconoció que no posee, distribuye ni comercializa bienes asociados a la marca comercial STRONGER, lo que permite descartar la posibilidad de que el uso de la frase STRONGER WITH YOU, efectuado por la demandada respecto de uno de sus productos de perfumería, pueda inducir a error o confusión en los términos del 19 bis letra d) de la Ley sobre Propiedad Industrial.

En el mismo sentido, el antes citado reconocimiento efectuado por el demandante, impide que se configure a su respecto la presunción de inducción a error o engaño contemplada en el inciso tercero del artículo en comento, toda vez que la misma redundante sobre el uso por parte de terceros de marcas que sean idénticas para productos, servicios o establecimientos comerciales, no encontrándose el demandante en ninguna de dichas hipótesis, por cuanto no elabora, comercializa ni distribuye productos con la marca STRONGER de la que es titular.

**CUARTO:** Que en nada altera lo antes concluido, la circunstancia de haberse rechazado por esta Corte *–en los autos Rol N° 2005-2019, mediante pronunciamiento de fecha 10 de octubre de 2019–*, el recurso de casación el fondo deducido por L’Oreal Chile S.A. en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que rechazó el registro de la marca “Stronger with YOU” para la Clase 3, toda vez que dicho procedimiento dice relación con una materia distinta, a saber, una solicitud de registro marcario, que se somete a un procedimiento diverso, ante una jurisdicción especializada *–Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial como juez de primer grado y el Tribunal de*



*Propiedad Industrial como segunda instancia-*, y que, por cierto se rige por normas sustantivas diversas a las que fueron objeto de la controversia planteada en estos autos.

**QUINTO:** Que así entonces, habiéndose efectuado por los jueces del fondo una correcta aplicación de la normativa atinente al caso en estudio, y no configurándose, en consecuencia, los errores de derecho pretendidos por el impugnante, el recurso 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 José Víctor Sánchez Silva en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha veinticinco de junio de dos mil veinte.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos.

**N° 92.029-2020**

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., y Leopoldo Llanos S. No firma el Ministro Sr. Dahm, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios.



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

