

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 6° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-5896-2018
CARATULADO : SÁNCHEZ/LOREAL CHILE S.A.

Santiago, siete de Diciembre de dos mil dieciocho

Vistos

Que, con fecha 22 de febrero de 2018, compareció José Víctor Sánchez Silva, empresario, domiciliado en Carrascal 6060, comuna de Quinta Normal, Santiago, e interpuso demanda de infracción marcaria en contra de L'Oreal Chile S.A., representada por Anthony James Ponsford, todos domiciliados en Avenida Apoquindo N° 3885, piso 2, Las Condes, Santiago de Chile.

Fundó su demanda, en síntesis y luego de referir su trayectoria empresarial, algunas de las marcas comerciales que ha registrado en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI y aludir también a la trayectoria de la empresa demandada reconociéndola como una importante impulsora del mercado de la belleza y la cosmética en Chile, con 25 marcas presente en el país, entre las que destaca Giorgio Armani, en que asociada precisamente a esta última marca la demandada ha introducido al país para su comercialización, un producto de perfumería que utiliza la marca STRONGER WITH YOU, frase que se conforma de manera preponderante por la expresión STRONGER, término que se encuentra registrado a su nombre como marca comercial en el organismo aludido precedentemente, para distinguir diversos productos de la clase 03 del Clasificador Internacional de Niza, dentro de los cuales se encuentran los perfumes.

Refirió que con fecha 03 de noviembre de 2016, la empresa GIORGIO ARMANI S.p.A., entidad relacionada con L'Oréal, presentó ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial la solicitud N° 1228254, para proteger la marca STRONGER WITH YOU, la que fue rechazada por dicha entidad con fecha 17 de mayo de 2017, señalando en forma expresa que la marca solicitada presentaba semejanza con la marca STRONGER, lo cual generaba un peligro efectivo de errores y confusiones en los consumidores.

Y que frente a ese fallo adverso, la empresa GIORGIO ARMANI S.p.A., con fecha 28 de junio de 2017, presentó una nueva solicitud para la marca STRONGER WITH YOU, N° 1259197, esta vez de tipo mixto, la que no solamente fue objeto de observaciones de fondo por parte de INAPI, en base a la imposibilidad de coexistencia por su similitud con su marca STRONGER, sino que además fue objeto de una demanda de oposición presentada por su parte, la que fue contestada con fecha 02 de enero de 2018, encontrándose a la fecha pendiente de fallo.



Foja: 1

Alegó que no obstante la clara decisión de la autoridad y el conocimiento acerca de la existencia de la marca comercial STRONGER, la demandada sigue utilizándola para comercializar perfumes.

Explicó, luego de señalar que la propiedad industrial está protegida por normas de rango constitucional y legal e invocar el artículo 19 de la Constitución Política de la República en su N° 25 y los artículos 19 y 19 bis D de la Ley 19.039, que desde el momento en que el demandado utiliza la expresión STRONGER para internar al país y ofrecer con la misma marca los mismos productos que se encuentran protegidos por la marca comercial citada, se hace evidente la infracción a los artículos 19 y siguientes de la Ley 19.039 y, además, que se trata de una acción dolosa o al menos culposa de su parte, ya que aquel conoce la existencia de una marca comercial que protege la misma expresión para los mismos servicios que éste ofrece, lo que queda de manifiesto por las solicitudes marcarías presentadas y los pronunciamientos del INAPI sobre el tema en donde se rechaza la solicitud para la marca comercial STRONGER WITH YOU en base a su marca comercial STRONGER.

Agregó que tal acción del demandado configura un ilícito civil contrario a derecho, en concreto a la Ley 19.039, por lo que basta la negligencia o descuido del agente para que se configure la infracción, ya que el primer deber del individuo es respetar el derecho objetivo.

A continuación, en cuanto al daño indemnizable, señaló que éste debe ser cierto, no haber sido ya indemnizado y lesionar un derecho o interés legítimos, lo que en este caso se verifica, pues el uso de una marca idéntica para los mismos productos que se encuentran protegidos, genera un daño a José Víctor Sánchez; además en relación a dicho daño no existen otras acciones presentadas, en las que existan indemnizaciones judiciales o convencionales acordadas y este lesiona el derecho materializado en una marca comercial debidamente registrada que protege la expresión STRONGER, en la clase 3 del Clasificador Internacional de Niza que cubre entre otros productos los perfumes.

Por último, es necesario que el daño sea por causa directa y necesaria del hecho del autor, de manera que sin este no se habría producido, lo que en la especie se produce por el uso de una misma marca comercial.

Finalmente, luego de referir que el tribunal competente para conocer la presente acción son los Juzgado de Letras Civiles de Santiago, conforme a lo dispuesto en el artículo 134 del Código Orgánico de Tribunales, atendido el domicilio del demandado, solicitó tener por interpuesta demanda de infracción marcaria en juicio sumario en contra de la empresa L'Oréal Chile S.A. ya individualizada, admitirla a tramitación y en definitiva acogerla en todas sus partes, ordenando la cesación de los actos que violan su marca comercial; que se condene al demandado a pagar los perjuicios ocasionados, haciendo expresa reserva del derecho consagrado en el artículo 173 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil ya señalado; la adopción de las medidas necesarias para



Foja: 1

evitar que prosiga la infracción; y la publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a su elección, con costas.

Que, con fecha 22 de mayo de 2018, se llevó a efecto la audiencia de contestación y conciliación con la asistencia de ambas partes, oportunidad en que la parte demandada presentó minuta escrita mediante la cual contestó la demanda, solicitando su rechazo, con expresa condena en costas, en los términos que se exponen en el párrafo siguiente, recibiendo, además, la causa a prueba por el término legal, rindiéndose la que rola en autos.

Alegó la demandada, en síntesis y fundamentando su solicitud de rechazo de la demanda, que no es efectivo que esté haciendo uso de la marca STRONGER, como pretende el actor, pues la marca que realmente utiliza es "YOU", la cual en su versión de perfume para hombres se ve acompañada de la frase "Stronger with YOU" y, además, de la marca de casa Emporio Armani, ello porque dicha fragancia para hombre pertenece a la familia de marcas "YOU" cuyo titular a nivel nacional e internacional es precisamente la marca Giorgio Armani, que es comercializada en Chile por L'Oreal Chile S.A.

Agregó que el producto que ha introducido en el mercado nacional se denomina "Stronger with YOU" de Emporio Armani, marca que se encuentra actualmente en trámite de registro por parte de la sociedad Giorgio Armani S.p.A. y no por L'Oreal Chile S.A., ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, bajo el número de solicitud N° 1.259.197, para distinguir "perfumes, aguas de toilette; Lociones y geles perfumados para el cuidado del cuerpo; Lociones y geles perfumados para el cuidado de la cara; Desodorantes para uso personal; Geles de ducha perfumados; Bálsamo para después del afeitado, gel para después del afeitado, loción para después del afeitado" en la Clase 3, siendo presentada la solicitud a tal efecto con fecha 28 de junio del año 2017, es decir, con anterioridad a la presentación de la presente infundada demanda.

Arguyó, ofreciendo demostrarlo, que el perfume "Stronger with YOU" EMPORIO ARMANI ha sido siempre distinguido en el mercado por dicha expresión característica, en donde la palabra "YOU" destaca como el elemento distintivo de la marca, y además expresamente indicando su origen empresarial, cual es, GIORGIO ARMANI S.p.A., a través del uso de la marca "EMPORIO ARMANI". Y, precisamente, porque EMPORIO ARMANI es una marca que goza de renombre a nivel internacional, el perfume "Stronger with YOU" que nace bajo su alero, siempre será asociado a dicho origen, el cual, inmediatamente transmite prestigio al producto y a la vez, genera confianza, y además, porque es precisamente esa la expresión que le da distintividad del perfume en los consumidores. La palabra inglesa "Stronger" solo está siendo utilizada como expresión de lenguaje, pero en ningún caso como marca comercial.

Sostuvo que en la especie no es posible la existencia de error o confusión en los términos que dispone la Ley de Propiedad Industrial, ello porque el registro nominal de la marca "Stronger" no ha sido aplicado a ningún producto o servicio en específico del



Foja: 1

cual sea titular el actor.

Concluyó, que en la especie se esta ante un caso de evidente abuso de derechos, en que el actor extiende su débil registro marcario más allá de la protección que la propia Ley le confiere, pretendiendo obtener de esta manera algún tipo de indemnización o licencia, por una marca que claramente no inventó (es una simple palabra), que no ha sido imitada de modo alguno por su parte, que ha sido presentada de manera torcida al Tribunal, omitiendo que se trata del nombre "Stronger with YOU" de Emporio Armani, y no simplemente "Stronger" y, más importante aún, la discusión acerca de su registrabilidad está legalmente radicada ante INAPI en el proceso de solicitud N° 1259197 en que se solicitó a registro la marca "Stronger wih YOU" de Emporio Armani, y ha sido objeto de oposición por parte del Sr. Sánchez Silva, conflicto que a la fecha no ha sido resuelto por la autoridad competente.

Que, con fecha 10 de octubre de 2018, se citó a las partes a oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO: Que no existe controversia en autos en cuanto a que el actor tiene registrado a su nombre como marca comercial, en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, el vocablo STRONGER para, entre otros, productos de perfumería y que la parte demandada comercializa el perfume para hombre STRONGER WITH YOU, asociado a la marca Giorgio Armani.

SEGUNDO: Que en la especie el actor José Víctor Sánchez Silva ha accionado en contra de L'Oreal Chile S.A. en razón de que esta entidad, mediante la utilización de la frase STRONGER WITH YOU para distinguir un perfume que distribuye y comercializa asociado a la marca Giorgio Armani y en la que, asevera, es preponderante la expresión STRONGER, vocablo que él tiene registrado como marca comercial para distinguir diversos productos de la clase 03 del Clasificador Internacional de Niza, dentro de los cuales se encuentran los perfumes, ha infringido el derecho marcario que le asiste respecto de dicha expresión conforme a lo dispuesto lo dispuesto en el artículo 19 bis D de la Ley 19.039, lesionando su derecho de propiedad industrial sobre dicha marca registrada, circunstancia que lo habilita para demandar en los términos del artículo 106 he dicho cuerpo legal.

TERCERO: Que la configuración de la infracción referida en el numeral anterior y la consiguiente lesión de su derecho de propiedad industrial que el actor alega haber sufrido, supone, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 bis letra D de la Ley 19.039, que la utilización de la frase STRONGER WITH YOU por parte de la demandada en uno de sus productos, perfume para hombre, pueda inducir a error o confusión a los consumidores de los productos que se comercializan con la marca registrada STRONGER, lo que a juicio de esta Sentenciadora debe acreditarse, toda vez que, no refiriéndose la utilización que se atribuye al demandado a una marca idéntica a la invocada por el actor, sino al uso de una frase que contiene, según se afirma, en forma preponderante la expresión que constituye dicha marca registrada, la confusión no puede



Foja: 1

presumirse conforme a lo señalado en el inciso final del artículo mencionado.

CUARTO: Que la documental agregada digitalmente a los autos por la parte demandante con fechas 22 de febrero de 2018, 06 y 07 de junio de 2018, es insuficiente para el efecto anotado en el numeral precedente, pues no aporta antecedentes que permitan atribuir a la frase STRONGER WITH YOU asociada a la marca Giorgio Armani, teniéndola por cierta, 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.

Al contrario, las imágenes que contiene el certificado notarial acompañado en el número 3 del segundo otrosí de la demanda, también insertadas en el cuerpo de la demanda, del producto de perfumería que utiliza la frase STRONGER WITH YOU, ponen innegablemente de manifiesto que dentro de ella la expresión preponderante es YOU, ya 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, descartando la posibilidad de error o confusión entre el perfume que se presenta con esa frase como denominación, asociada a la marca registrada Giorgio Armani, y productos similares de la marca registrada STRONGER.

QUINTO: Que, además, la circunstancia reconocida como efectiva por el actor, al absolver posiciones con fecha 24 de julio de 2018, de no poseer, distribuir y/o comercializar bienes asociados a la marca comercial STRONGER, descarta la posibilidad de que el uso de la frase STRONGER WITH YOU hecho por la demandada para uno de sus productos de perfumería, pueda inducir a error o confusión en los términos del 19 bis letra D de la Ley 19.039 y, por lo mismo, dañar esa marca y con ello causar perjuicios a su titular.

SEXTO: Que no se entrará en la ponderación de los restantes elementos de prueba, en atención a que no agregan mayores antecedentes que desvirtúen lo concluido precedentemente.

Por estas consideraciones, citas legales y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1698 del Código Civil; 19, 19bis D y 106 de la Ley 19.039 y artículos 160, 170, 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara que no ha lugar a la demanda de fecha 22 de febrero de 2018, con costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°5896-2018

Dictada por Rommy Müller Ugarte, Juez Titular del Sexto Juzgado Civil de Santiago.

Autorizada por María Elena Moya Gúmera, Secretaria Subrogante del Sexto



C-5896-2018

Foja: 1
Juzgado Civil de Santiago.

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



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 12 de agosto de 2018, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>