

Santiago, uno de septiembre de dos mil veintidós.

Vistos:

En los autos Rol N° 33.449-2020 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, por sentencia de dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, rolante a fs. 168 y siguientes, dictada por el Director Nacional del Instituto de Propiedad Industrial, se rechazó la demanda de oposición interpuesta por **FRIKAHLO DE MEXICO S.A. DE C.V., MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO y MARA DE ANDA ROMEO**, deducida en contra de la solicitante **FRIDA KAHLO CORPORATION** y se concedió el registro de la marca mixta Frida Kahlo, que distingue productos de la clase 16.

Apelada esta sentencia por el oponente, por fallo de seis de febrero de dos mil veinte, escrito a fs. 524 y siguientes, el Tribunal de Propiedad Industrial revocó parcialmente la sentencia de primera instancia, acogiendo la demanda de oposición basada en la causal de irregistrabilidad de la letra k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, quedando, en consecuencia, rechazado el registro pedido.

Contra esta última decisión, la solicitante dedujo recurso de casación en el fondo, ordenándose traer los autos en relación, según decreto de dieciséis de abril de dos mil veinte.

Y considerando:

1° Que en el recurso de casación interpuesto por **FRIDA KAHLO CORPORATION** se denuncia la infracción de los artículos 16 y 20 letra k) de la Ley N° 19.039.

Explica el recurrente que en cuanto a la denuncia consistente en la vulneración de las reglas de apreciación de la prueba conforme a la sana crítica,



consagradas en el artículo 16 de la Ley N° 19.039, se reprocha que los sentenciadores desatendieron los principios de la lógica y no fundaron la sentencia, pues omitieron el análisis de la totalidad de los elementos acreditados en el proceso.

Indica que existe, en primer lugar, una falta de racionalidad del fallo de segunda instancia, infringiendo los principios de no contradicción, de identidad, de tercero no excluido y de razón suficiente.

Respecto de la infracción al primero de los principios señalados, manifiesta que, al leer la sentencia de segunda instancia, se aprecia una serie de contradicciones en su razonamiento, así por ejemplo le reconoce a la solicitante ser la cesionaria de los derechos marcarios relacionados con la figura de Frida Kahlo, pero concluye que no puede ejercer los derechos que le confiere esa calidad.

Continúa explicando que se quebrantó el principio de identidad, pues la sentencia le niega al peticionario como cesionario la posibilidad de presentar la solicitud de registro de la marca, con lo que le niega el ejercicio de los derechos esenciales que le confiere tal calidad jurídica.

Añade que en cuanto al principio de tercero no excluido, los sentenciadores establecieron que el recurrente (solicitante) recibió todos los derechos por medio de las cesiones de la contraparte y específicamente de doña Isolda Pinedo Kahlo antes de su muerte, por lo que puede solicitar los signos distintivos relacionados con la figura de Frida Kahlo y, en consecuencia, siendo dueño de ellos, no puede ser verdadero que no pueda hacer uso de los mismos. Así, hace presente que si bien en México en una primera instancia se le prohibió hacer uso de tales



derechos, tal decisión fue dejada sin efecto en un juicio de amparo por falta de fundamentos.

Respecto a la infracción al principio de razón suficiente, el tribunal no expone las razones para dar por acreditada la mala fe de la recurrente, por cuanto solo la basa en que la oponente ha comunicado su derecho a poner término al Convenio de Asociación, lo que en todo caso, a su juicio, no se acreditó, pues la solicitante no es parte de tal convenio que contiene la condición resolutoria y no existe pronunciamiento de un tribunal competente respecto a este punto. Los sentenciadores únicamente se basan en una notificación de una carta y en el hecho que las oponentes son las herederas de Frida Kahlo, pero reconocen que ellas cedieron los derechos al peticionario.

También en la sentencia existe una ausencia de motivación completa, desde que los sentenciadores de segunda instancia no consideraron todos los medios de prueba presentados, sin que para ello indicaran algún motivo para desestimarlos, lo que provoca un salto lógico de las pruebas a los hechos. Así, indica que se acompañaron certificados de registro de las marcas derivadas de la figura de la artista, emitidos por distintos países, lo que deja en claro que el peticionario es titular de la marca, como también se incorporaron numerosos pronunciamientos que desechan las oposiciones de las demandantes.

En relación a la letra k) del citado artículo 20, refiere el recurrente que para que alguien se encuentre de mala fe, éste debe estar en conocimiento que la titularidad de la marca solicitada es de un tercero, actuando de manera fraudulenta y clandestina para hacerse de dicho signo distintivo, en la conciencia de saber que no es suyo.



En este caso y según lo reconocido en la sentencia, el solicitante es la cesionaria de todos los derechos sobre la marca Frida Kahlo a nivel mundial, por lo que la peticionaria, ahora recurrente, solo estaba haciendo ejercicio de las facultades que le otorgan sus derechos al ser la propietaria de las marcas, por lo que no se dan los supuestos de competencia desleal.

Por lo expresado, de haberse aplicado correctamente las normas indicadas, se hubiera confirmado por el Tribunal de Propiedad Industrial la sentencia de primera instancia, en especial si se hubiera considerado la prueba rendida, entre la que se cuenta los registros de marcas derivadas de la figura de la artista que detenta el solicitante, tanto a nivel internacional como nacional. Así también, si se hubiera aplicado correctamente la presunción de buena fe que establece el ordenamiento jurídico.

Finaliza solicitando se invalide el fallo y se dicte la sentencia de reemplazo que confirme la sentencia de primera instancia, la cual desecha en su integridad la demanda de oposición y en definitiva acepte a registro la solicitud de la marca mixta FRIDA KAHLO para distinguir productos de la clase 16.

2° Que los sentenciadores recurridos, en el basamento cuarto de su fallo, expresaron *“Que, si bien se comparte la aseveración relativa a que este Tribunal no tiene competencia para pronunciarse sobre el cumplimiento o Incumplimiento de los requisitos o supuestos para la disolución de una sociedad, si puede considerarlos como antecedente para evaluar la causal de irregistrabilidad alegada, contenida en la letra k) del artículo 20 de la Ley n° 19.039, como ocurre en el caso de autos, en que han existido una serie de actuaciones y comunicaciones entre las herederas de FRIDA KAHLO, la empresa Casablanca y*



la misma FRIDA KAHLO CORPORATION en el sentido que las herederas legítimas de FRIDA KAHLO, reconocidas como tales por todas las partes del litigio, han notificado y comunicado a las partes su derecho a poner término al convenio de asociación existente, comunicación que fue notificada en una fecha anterior a la de presentación de esta solicitud. En efecto, no ha existido discrepancia en cuanto a que las herederas, con fecha 23 de febrero de 2017, manifestaron su intención de poner término al convenio de asociación y aunque no existe prueba que ello haya culminado o terminado con la disolución del convenio o de la propia FRIDA KAHLO CORPORATION, si hay un conocimiento de que existe una controversia en torno al cumplimiento de los supuestos del convenio de asociación y por ende los derechos existentes a futuro de la marca FRIDA KAHLO, razón suficiente para estimar que al existir el conocimiento de tal controversia, intentar un nuevo registro contradice los principios de un comportamiento o conducta comercial acorde con la competencia leal, más aún cuando la parte que se opone al registro marcario incluye a las propias herederas legítimas de la gran artista mexicana FRIDA KAHLO.”

En virtud de lo razonado, el sentenciador de segunda instancia estableció en el motivo quinto *“Que, en efecto lo principios de la competencia leal suponen que ésta sea limpia en igualdad de condiciones, impulsada por el trabajo desplegado, el ímpetu de los actores mercantiles y sus propias capacidades de desarrollar un negocio de manera más eficiente que su adversario, de manera que, ante el conflicto, el hecho que uno de ellos se anticipe al otro, extendiendo su protección marcaria a jurisdicciones en las que actualmente no poseen registro ninguno de los dos, gira la neutralidad de la competencia, en favor de aquel que*



se anticipa y al final del día, del que tenga más recursos para sostener los procesos de registro y litigios que se irán reproduciendo en todo el mundo en que se conoció a la artista -destinos de natural objeto para ambos litigantes- todo lo cual, implica generarse una ventaja que no se funda en una competencia leal y justa, motivos por los cuales se entiende vulnerada la letra k) del artículo 20 de la ley del ramo.”

3° Que el recurso de casación en el fondo tiene por objeto velar por la correcta interpretación y aplicación de las normas llamadas a dirimir la controversia, con el objeto de que este tribunal pueda cumplir con la función uniformadora del derecho asignada por la ley.

Al efecto, es necesario tener en cuenta que esta Corte ya ha señalado reiteradamente que, al no constituir esta sede instancia, la revisión de los hechos asentados en el juicio y que determinan la aplicación de las normas sustantivas dirigidas a zanjar lo debatido no es posible, salvo que se denuncie que al resolver la controversia los jueces del fondo se han apartado del onus probandi, estableciendo los presupuestos fácticos que soportan lo decidido con infracción a los parámetros que la sana crítica ordena considerar.

4° Que el artículo 20 letra k) de la ley de Propiedad Industrial dispone que no podrán registrarse como marcask) “Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil”.

5° Que los hechos fundantes de la conducta contraria a la competencia leal atribuida al demandado constituyen lo central de lo debatido, pues su existencia determina que se acoja la demanda de oposición ejercida. Por ello, el arbitrio se



construye sobre supuestos fácticos diversos a los asentados en la instancia, lo que no permitiría, según asevera el recurrente, la aplicación del citado artículo 20 letra k).

Sin embargo, el recurrente no logra demostrar argumentativamente tal yerro -infracción a las leyes reguladoras de la prueba-, al someter al conocimiento de este tribunal solo su discrepancia con las conclusiones a las que arribaron los jueces del fondo, situación que da cuenta que la pretensión que subyace es la sustitución del proceso intelectualivo de los jueces por uno favorable a sus intereses, cuestión diversa de la que esta clase de recurso demanda.

6° Que, las conclusiones reseñadas en el motivo segundo que precede, estudiadas en la forma y conforme a las directrices que brinda el derecho marcario, es fruto de un razonamiento realizado dentro de los deslindes normativos de esta rama del derecho.

En síntesis, como los cuestionamientos del libelo conducirían a una nueva revisión de los aspectos materiales de la decisión, lo que no es posible ni aún para sustentar la pretendida infracción del artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, evidencia que la disidencia del recurrente es respecto a las calificaciones efectuadas por los sentenciadores en virtud de sus atribuciones privativas, cuestión que no es de índole jurídica, sino de hecho, sin que ello sea procedente en esta sede de casación, desde que a esta Corte sólo le atañe velar por la correcta aplicación del derecho, cuya vulneración no ha sido evidenciada con ocasión de la decisión del presente asunto.

7° Que de esta manera el recurso resulta insuficiente al tenor de lo que impone el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, que determina su



procedencia cuando la sentencia atacada se haya “pronunciado con infracción de ley y esta infracción haya influido substancialmente en lo dispositivo de la sentencia”, toda vez que el error denunciado, al apartarse de los hechos asentados en el juicio, dista de tener el carácter requerido.

8° Que, de este modo, si los hechos establecidos no son posibles de subsumir en los presupuestos materiales de los preceptos sustantivos invocados, no existe el error de derecho pretendido por la recurrente al analizar la decisión de los jueces del fondo al aplicar la causal de prohibición de registro del artículo 20 letra k) de la Ley de Propiedad Industrial, motivo por el cual el recurso debe ser 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 formalizado en lo principal de la presentación de fojas 528 por el abogado don Rodrigo Albagli Ventura, en representación de Frida Kahlo Corporation, en contra de la sentencia de seis de febrero de dos mil veinte, escrita a fojas 524.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Brito.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 33.449-2020





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R. Santiago, uno de septiembre de dos mil veintidós.

En Santiago, a uno de septiembre de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

