

Santiago, cuatro de agosto de dos mil veinte.

Vistos:

En estos autos Rol N° 28.928-19, rol de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, en representación del oponente, Universidad de Concepción, se deduce recurso de casación en el fondo contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial que, revocando el fallo del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, rechazó la oposición y aceptó el registro de la marca CLÍNICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN, mixta, para la clase 16 (ICPA. Bolsas de papel o materias plásticas para empaquetar; Cajas de cartón o papel; Etiquetas adhesivas; Etiquetas de papel; Folletos; Papelería de oficina; Papeles de imprenta; Publicaciones impresas; Publicaciones periódicas; Revistas), solicitada por Clínica Universitaria de Concepción S.A.

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

Y considerando:

Primero: Que en el arbitrio del oponente, se acusa la vulneración de los artículos 20 letra k) y 16 de la Ley de Propiedad Industrial, la primera norma, porque la solicitud de registro fue realizada de mala fe, ya que las partes han estado relacionadas comercialmente y, por ende, la solicitante tenía conocimiento que la marca se asocia a la gestión realizada por la oponente. Sobre la segunda norma, indica que se “desatendieron las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia”.



Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen en lo dispositivo del fallo impugnado, pide que se anule éste y que en el de reemplazo se rechace el registro pedido.

Segundo: Que el fallo de segunda instancia rechazó tener por probada la causal de irregistrabilidad de la letra k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por las siguientes consideraciones: *“Que, el límite entre la planificación, el azar o la sola actividad mercantil de los actores comerciales, no puede ser definido por la mera similitud o identidad de los signos, en especial, cuando no hay registros previos o uso entre las partes, de manera que, aplicar la sanción de entender que se están vulnerando principios de la competencia leal o ética mercantil, requiere algún otro antecedente que no se ha producido en autos, razón por la cual no se encuentra justificada la aplicación de la letra k) del artículo 20 de la ley del ramo al caso sub lite.”*

Tercero: Que para dirimir el conflicto sometido a la decisión de estos jueces, se requiere sentar una premisa previa en relación a la causal de la letra k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, que comprende las señales *“contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil”*.

Esta causal de irregistrabilidad no demanda que el oponente tenga registrada su marca o la use en la clase en la que el solicitante pretende su registro, ni siquiera que se trate de productos, servicios o establecimientos pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión, o que guarden algún tipo de conexión, o que correspondan a clases



relacionadas, como sí se demanda para las causales de irregistrabilidad de las letras f), g) inciso 3°, y h), inciso 1°, respectivamente.

De esta manera, no es exigible para consumir el motivo de irregistrabilidad en estudio, que la oponente utilice su marca -Universidad de Concepción- en la clase para la que se presenta la solicitud de registro que contraría.

Cuarto: Que, por otra parte, esta Corte, en la causa Rol N° 4270-18, de 24 de diciembre de 2018, resolvió que se atenta contra la ética mercantil, porque *“del mérito de los antecedentes resulta evidente que en la especie no se está ante la simple coincidencia de una marca, sino ante una imitación, por parte del demandado, de una seña ajena, conclusión a la que se arriba al comparar sus denominaciones, cuasi idénticas, a lo que debe sumarse que el demandante logró demostrar el uso de la marca con anterioridad a la impugnada, con fama y notoriedad”*. Asimismo, en la causa Rol N° 22.140-19, de 11 de junio de 2020, este mismo Tribunal ha declarado que un registro pedido es contrario a los principios de ética mercantil, *“al buscar el solicitante, a sabiendas, valerse para su provecho exclusivo o personal del conocimiento alcanzado en el público consumidor por aquel conjunto de empresas [GRUPO SAID], a las que serán asociados los servicios cubiertos por la clase para la cual ahora pide la inscripción”*.

Quinto: Que, en otro orden de ideas, las marcas pueden corresponder a creaciones totalmente novedosas, sin ningún significado conocido o atribuible, fruto de la imaginación de sus creadores o, por el contrario, con la marca puede buscar destacarse una característica, atributo o particularidad que su creador le atribuye al producto, servicio o establecimiento para el que se utilizará la marca.



Sexto: Que, en esa línea de razonamientos, en el caso *sub lite*, el peticionario persigue la inscripción del lema CLÍNICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN. Con esa expresión, claramente denota que ofrece al público servicios médicos o de atención de salud y que en su prestación tiene alguna relación una entidad universitaria de la ciudad de Concepción. En efecto, en el centro del cuño en análisis se intercala la palabra “universitaria” y, como adjetivo, importa que los servicios médicos o de salud implícitos en el sustantivo “clínica” que califica o determina ese adjetivo, pertenecen o son relativos a la universidad, es decir, son prestados o de algún modo similar se relacionan con una universidad, en este caso, de la ciudad de Concepción.

Al respecto, es un hecho indiscutido, que la oponente, Universidad de Concepción, es una institución conocida a nivel nacional por la formación de profesionales de la salud, esto es, por desarrollar actividad universitaria en materias de salud en la ciudad de Concepción, notoriedad y prestigio y, principalmente, identidad con esa ciudad, que otras universidades locales, innegablemente están lejos de alcanzar.

En cambio, y aquí reside el *quid* del razonamiento de esta Corte, en parte alguna de este expediente se vislumbra el mínimo vínculo o conexión de la solicitante con la actividad universitaria de la ciudad de Concepción, más allá de que serían accionistas minoritarios de la misma la propia oponente como la asociación de personal docente y administrativo de esta última, pero sin que ello implique el desarrollo de actividad universitaria en o por la solicitante.

Séptimo: Que, de ese modo, y engarzado con lo reflexionado en el basamento quinto, dado que la marca pedida no es ficticia ni fruto de la



imaginación, sino que utiliza términos que buscan orientar al consumidor sobre el tipo de servicios prestados -"clínica"- así como las características de quienes lo hacen -"universitaria"- y el origen o a quien se dirigen los mismos -"de Concepción"-, aparece flagrante que con ello busca sino aprovecharse del renombre y crédito bien ganado a lo largo de los años por la oponente, pues de otro modo no se explica la configuración de la marca pretendida, sobre todo si se considera que hasta el año 2008 el nombre de la solicitante correspondía a CLÍNICA CONCEPCIÓN S.A., sin explicarse ni entenderse el porqué en ese año opta por incluir en éste el vocablo "universitaria", si ningún nexo con ese rubro ostenta como ya se dijo, pero, sin que haya pasado desapercibido para estos jueces que dicho cambio social ahora le resulta de conveniente utilidad precisamente para sostener el derecho a usar como marca su nombre social, como se sostuvo ante estos estrados.

Octavo: Que, atendido lo expresado y lo que se decidirá, no se emitirá pronunciamiento sobre la infracción alegada al artículo 16 de la Ley N° 19.039, por no tener incidencia en lo resolutivo.

Noveno: Que, así las cosas, por lo que se viene razonando, a juicio de estos sentenciadores, se configura la causal de irregistrabilidad de la letra k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y, al haber resuelto en sentido contrario la sentencia impugnada, ha incurrido en una errónea aplicación del derecho con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo al permitir el registro de una marca respecto de la cual aquello está proscrito por la ley de la especialidad, yerro que deberá ser enmendado anulando el fallo en estudio y dictando la correspondiente sentencia de reemplazo.



Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 20 letra k) de la Ley N° 19.039, **se acoge** el arbitrio interpuesto en representación del oponente Universidad de Concepción, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial de cuatro de septiembre de 2019, que se lee a fs. 124, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Künsemüller

Rol N° 28.928-19.



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, cuatro de agosto de dos mil veinte.

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

