674

779

Tribunal de Propiedad Industrial

Santiago, seis de febrero del año dos mil veinte.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia de primera instancia notificada con fecha dieciséis de septiembre del año dos mil diecinueve, eliminándose íntegramente los motivos 10 y 11 de la parte considerativa, que se revisa en alzada,

Y, se tiene en su lugar presente,

PRIMERO: Que, las demandantes, FRIKAHLO DE MEXICO S.A. DE C.V., MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO y MARA DE ANDA ROMEO señalan ser, una sociedad mexicana y las legítimas herederas de la conocida artista FRIDA KAHLO, por lo que se oponen a la presente solicitud, fundando su demanda en las causales de irregistrabildad de las letras f) y k) del artículo 20 de la Ley 19.039.

SEGUNDO: Que, si bien, la solicitante basa la presentación de la solicitud en la cesión de derechos que la facultaría al efecto, puesto que las propias demandantes habrían suscrito un contrato con la empresa Casablanca Distributors C.A. en virtud del cual se constituyó a la sociedad requirente, FRIDA KAHLO CORPORATION, con el propósito, precisamente, de explotar la marca FRIDA KAHLO a nivel mundial, es importante tomar en cuenta antecedentes adicionales para determinar si, aun en el evento que FRIDA KAHLO CORPORATION, hubiera estado facultada para explotar la marca, a la fecha de presentación de la solicitud, esto es el 21 de agosto de 2018, se encontraba habilitada para presentar nuevas solicitudes sin incurrir en las causales de irregistrabilidad que se le imputan.

TERCERO: Que, la solicitante de la marca, reconoce la existencia en el convenio de asociación en virtud del cual estaría facultada para explotar la marca, de una cláusula, particularmente la cláusula sexta, que contempla la posibilidad de disolución de FRIDA KAHLO CORPORATION y la restitución a las "propietarias" de los derechos de la marca FRIDA KAHLO ante la concurrencia de determinadas circunstancias.

CUARTO: 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 nº 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 legitimas 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 legitimas de la gran artista mexicana FRIDA KAHLO.

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.

SEXTO: Que, por lo precedentemente expuesto, cabe estimar atendibles parcialmente los fundamentos del recurso de apelación interpuesto a fojas 582, en la forma que se señalará en la parte resolutiva del fallo.

~~680~~

781

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo previsto en los artículos 16, 17 bis B), 19 y 20 letras f) y k) de la Ley de Propiedad Industrial y 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se revoca parcialmente la sentencia notificada con fecha dieciséis de septiembre del año dos mil diecinueve, escrita de fojas 472 a 479, declarándose en su lugar que se acoge parcialmente la oposición deducida únicamente en cuanto esta se basó en la causal de irregistrabilidad de la letra k) del artículo 20 de la Ley 19.039, quedando, en consecuencia, rechazado el registro pedido. En lo demás, se confirma el fallo apelado.

Déjese constancia que procede la devolución al apelante de la suma consignada para la interposición del recurso.

Anótese la sentencia y devuélvanse los autos.
Rol TDPI N° 2217-2019.

Pronunciada por los Ministros Sr. Marco Arellano Quiroz, Sr. Andrés Álvarez Piñones y Sra. Pamela Fitch Rossel.

ANOTADA EN ESTADO DIARIO
DEL: 06 FEB 2020

782

Albagli Zaliasnik

PODER

El/los suscrito/s Carlos Rafael Dorado Fernandez, Pasaporte N° 084266925, en representación de Frida Kahlo Corporation, Rol Único Tributario Nº RUC709217-1-470712, ambos domiciliados en 1111 Kane Concourse, Suite 410 Bay Harbor Islands, FL 33154. USA, por el presente otorga/n a **RODRIGO ALBAGLI VENTURA**, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad Nº 7.033.630-8; **GABRIEL ZALIASNIK SCHILKRUT**, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad Nº 6.379.350-7; **ALVARO ROSENBLUT GORODINSKY**, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad Nº 10.936.583-1; **ARIELA AGOSIN WEISZ**, chilena, casada, abogada, cédula nacional de identidad Nº 8.997.318-k; **EUGENIO GORMAZ REHBEIN**, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad Nº 15.640.952-9; **OSCAR MOLINA DIAZ**, chileno, soltero, abogado, cédula nacional de identidad Nº15.311.206-1; y/o al Estudio de Abogados **SOCIEDAD DE PROFESIONALES ALBAGLI, ZALIASNIK LIMITADA y/o AZ Y COMPAÑÍA**, todos domiciliados en Miraflores Nº130, Piso 25, Santiago - Chile, poder amplio y suficiente para que actuando en forma conjunta o separada soliciten, tramite y obtengan de las oficinas y autoridades nacionales que correspondan el registro, concesión, renovación de marcas comerciales, patentes de invención, nombres de dominio y otros derechos establecidos en la Ley sobre Propiedad Industrial Nº 19.039, en la Ley Nº 17.336 y Reglamento NIC, como asimismo, solicitar la inscripción de derechos de autor. Con el objeto indicado, los facultan para efectuar ante las oficinas y autoridades correspondientes, todas las gestiones necesarias, tales como presentar solicitudes, hacer declaraciones, formular y firmar descripciones y enmiendas; pagar impuestos y cuotas y retirar los mismos si fuera necesario; solicitar copias autorizadas; recibir documentos; deducir oposiciones, reclamos, y apelaciones; deducir y tramitar recurso ante la Corte Suprema y árbitros, promover o defender juicios de nulidad, caducidad y revocaciones e inclusive querellas criminales por falsificación o imitación; transigir judicial y extrajudicialmente; desistirse y percibir; ceder solicitudes, aceptar cesiones de solicitudes, realizar transferencias y aceptar transferencias; solicitar la aprobación e inscripción de contratos de licencias, transferencias de tecnología, patentes, marcas y modelos industriales; inscripción de fusiones y cambios de nombres; solicitar y aceptar cancelaciones de Derechos Industriales y Nombres de Dominio, y en general hacer cuanto fuere necesario ante cualquier autoridad administrativa o judicial para los efectos arriba indicados; quedando expresamente ratificadas por el presente cualesquiera gestión anteriormente realizada por el/los apoderado/s. Asimismo, el/los apoderado/s quedan expresamente facultados para delegar en todo o en parte el mandato que por el presente documento se otorga.

Dado y firmado en Santiago de Chile, el cinco (5) de MAYO de 2016.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ESTA CONFORME CON EL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA.

06 MAY 2016

FELIX JARA CADOT
NOTARIO PÚBLICO

FELIX JARA CADOT
NOTARIO PUBLICO SANTIAGO G.C.
NOTARIA

783

Albagli Zaliasnik

Solicitud Nº 1.297.946

Rol TPI N° 2217-2019

Marca: FRIDA KAHLO

Frida Kahlo

Clase 25

<u>EN LO PRINCIPAL:</u> INTERPONE RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO;

<u>PRIMER OTROSI:</u> CASACIÓN DE FONDO OFICIO;

<u>SEGUNDO OTROSI:</u> PATROCINIO Y PODER;

<u>TERCER OTROSI:</u> ACREDITA PERSONERIA.

HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

RODRIGO ALBAGLI VENTURA, abogado, con domicilio en El Golf 150, piso 4, Las Condes en representación de **FRIDA KAHLO CORPORATION**, de mi mismo domicilio para estos efectos, en solicitud de registro **Nº 1.297.946**, correspondiente a la marca mixta Frida Kahlo, para distinguir productos de la clase 25, **Rol TPI N° 2217-2019**, a este H. Tribunal de Propiedad Industrial, respetuosamente digo:

Encontrándome dentro del plazo legal de 15 días establecido en el artículo 770 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 11 y 17 bis B inciso 3º del D.F.L. N°3 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley De Propiedad Industrial (en adelante también como la "Ley Nº 19.039"),

TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RECIBIDO EN MI DOMICILIO
Fecha: 24 FEB 2020
Hora: 20:53

interpongo recurso de casación en el fondo para ante la Excelentísima Corte Suprema, en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia dictada por el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial con fecha 6 de febrero de 2020 y notificada por medio del estado diario de misma fecha, la cual revocó la sentencia de primera instancia, rechazando a registro la marca Frida Kahlo.

La incorporación del recurso de casación en el fondo como medio de impugnación en materias de propiedad industrial apunta a poner en evidencia, como lo exige el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, la infracción de ley, sea por su contravención formal, su errónea interpretación, por su falsa aplicación, o por la infracción a las leyes reguladoras de la prueba, y cómo dicha infracción ha influido sustancialmente en lo dispositivo de aquel pronunciamiento.

Efectivamente, advertirá este Honorable Tribunal y, posteriormente, la Excelentísima Corte Suprema, que la impugnación que aquí se formula, solicitando la nulidad de lo resuelto en la actual sede, no se vincula, desde luego, con los hechos debidamente probados en esta causa y que, para mayor claridad, se resumen más adelante, **sino que a las infracciones de ley en que ha incurrido la sentencia que se objeta, la cual en su razonamiento se ha alejado de tal forma que con ellos se desvirtúa completamente la voluntad soberana contenida en la ley, atentando directamente contra los principios de legalidad y de igualdad ante la ley, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de aquel pronunciamiento, generando un directo perjuicio a mi mandante.**

Si bien, en estas materias la forma de la valoración de la prueba es por medio de la sana crítica, cual es un sistema de valoración de la prueba destinado a conferir flexibilidad al juzgador al momento de evaluar los antecedentes que obran en una causa, dicha flexibilidad en caso alguno puede ser entendida como la libertad de

sustentar la decisión en argumentaciones irracionales que ignoran las circunstancias más evidentes del juicio, y más aún, desatienden de manera directa las normas fundamentales impuestas por la ley en forma ineludible, y que importan limitaciones concretas de su facultad de apreciación, dirigidas a asegurar una decisión correcta en el juzgamiento[1].

Sin embargo, en estos autos, la motivación o fundamentación de la sentencia es derechamente incompleta y no respeta los principios de la lógica, cayendo en una aplicación derechamente arbitraria, luego de haber observado y constado que mi mandante habia obtenido las marcas derivadas de la figura de FRIDA KAHLO en virtud de la cesión realizada por la legítima heredera, doña ISOLDA PINEDO KAHLO, el H. Tribunal de segunda instancia ha fallado en contra de mi mandante, ampliando la interpretación de la ley a una sitaución que aquella no contempla, e infringiendo las leyes reguladoras de la prueba en autos.

En efecto, podemos indicar –según veremos más adelante- la sentencia de segunda instancia en este acto recurrida, fue dictada en contravención al artículo 20 letra k) de la ley 19.039, aplicándola a una situación que en ningún caso puede ser considerada como un actuar desleal, ampliando su interpretación para abarcar el mismo, y en contravención con los parámetros racionales que conforman la sana crítica, como son la necesidad de una fundamentación completa y que se atengan los principios básicos de la lógica.

Por lo tanto, habida cuenta de los antecedentes que a continuación pasamos a analizar, y por aplicación del art. 17 bis B de la Ley 19.039, en relación con el art. 767 del Código de Procedimiento Civil, resulta necesario anular el fallo de fecha 6 de febrero de 2020 y dictar uno de reemplazo conforme a derecho, pues dicha sentencia viola de manera directa el literal k) del art. 20 y el art. 16 de la Ley 19.039.

[1] CFR. CS, 4 de enero de 2001, RDJ, t. 98, sec. 1ª, pp. 15-19.

Albagli Zaliasnik

Fundo el presente recurso en las consideraciones de hecho y fundamentos de derecho que, a continuación paso a exponer:

787

Albagli Zaliasnik

Para facilitar la lectura del presente recurso de casación, resumiremos el contenido de este escrito en la siguiente estructura:

Contenido

I. ANTECEDENTES DEL RECURSO 6

A) Demanda de Oposición de la FRIKAHLO DE MEXICO C.A. DE C.V, MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO, y MARA DE ANDA ROMEO 8

B) Contestación de Oposición de mi mandante, FRIDA KAHLO CORPORATION 12

C) Prueba presentada por las partes. 15

D) Sentencia de Primera Instancia dictada por la Directora de INAPI 29

E) Recurso de Apelación interpuesto por la oponente de autos 33

F) Prueba presentada en Segunda Instancia. 36

G) Sentencia de Segunda instancia dictada por el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial 43

II. ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO 46

A) El recurso ha sido interpuesto en contra de una sentencia definitiva de segunda instancia en materia regida por la Ley 19.039 46

B) El recurso ha sido interpuesto dentro de plazo 46

C) El recurso es patrocinado por abogado habilitado que no es procurador del número 47

D) La sentencia recurrida fue pronunciada con infracción de ley 47

E) Las infracciones alegadas han influido substancialmente en lo dispositivo del fallo 47

F) Perjuicio reparable sólo con la invalidación de la sentencia 48

III. INFRACCION DE LEY EN QUE INCURRE LA SENTENCIA RECURRIDA 49

A) Infracción al artículo 16 de la Ley 19.039 49

a. La falta de racionalidad 54

b. La ausencia de motivación completa 61

B) Infracción al artículo 20 letra k) de la Ley 19.039 de *Propiedad Industrial*. 65

a. En qué consiste la disposición del art. 20 letra k) y cuál es su verdadero sentido y alcance en conformidad a nuestra legislación vigente. 67

b. Cuándo debe aplicarse el art. 20 letra k) 70

c. Cómo en el caso de autos se le dio un alcance distinto al apropiado y fue aplicado a una situación no prevista por el mismo 71

IV. FORMA EN COMO LAS INFRACCIONES A LA LEY INFLUYERON SUBSTANCIALMENTE EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO. 78

V. CONCLUSIÓN. 80

I. ANTECEDENTES DEL RECURSO

Mi mandante, **FRIDA KAHLO CORPORATION**, solicitante de autos, con fecha 21 de agosto de 2018,. presentó ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial la solicitud de registro Nº 1.297.946, correspondiente a la marca Frida Kahlo, para distinguir "*Abrigos; Alpargatas; Bañadores; Batas; Bikinis; Blazers; Blusas; Blusones; Boinas; Bombachas*; Botas para damas; Botines; Bufandas; Calcetines; Calzado; Calzado para hombres y mujeres; Calzoncillos; Calzones; Camisas; Camisas de dormir; Camisas de vestir; Camisetas; Casacas; Chalecos; Chales; Chaquetas; Cinturones; Corsés; Faldas; Faldas y vestidos; Gabardinas; Gorras; Guantes [prendas de vestir]; Impermeables; Lencería; Pantalones; Pantalones de vestir; Pantis; Pantuflas; Pañuelos; Pareos; Parkas; Pijamas; Poleras; Polerones; Ropa de cuero; Ropa interior; Sandalias; Shorts; Sombreros; Sostenes; Sudaderas; Suecos; Tacones; Ternos; Trajes de baño; Uniformes; Uniformes escolares; Vestidos; Zapatillas deportivas; Zapatos de cuero; Zapatos de mujer; Zapatos*" de la **clase 25**.

El extracto de la respectiva solicitud fue publicado en el Diario Oficial el día 07 de septiembre de 2018. Dentro del término legal, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial no formuló observación de fondo alguna contra la presente solicitud de registro.

Por su lado, el 20 de noviembre de 2018, **FRIKAHLO DE MEXICO C.A. DE C.V, MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO, y MARA DE ANDA ROMEO,** presentaron demanda de oposición en contra de la solicitud de registro de autos al estimar que la marca Frida Kahlo se encontraría afecta por las prohibiciones de registro de las letras f) y k) del artículo 20 de la Ley 19.039.

Albagli Zaliasnik

Sin embargo, por el contrario a lo indicado por la actora y tal como demostramos durante todo el proceso, mi mandante se encuentra de buena fe solicitando a registro una marca que ya se encuentra consolidada tanto en Chile como en el extranjero en su nombre, no haciendo más que actuar dentro y para el desarrollo de su objeto social, ejerciendo sus derechos de manera plenamente legítima y conforme a derecho, siendo el caso de autos un intento de sacar de manera forzada y sin un verdadero pronunciamiento por los tribunales competentes, un activo que se encuentra plenamente consolidado en mi mandante, para hacer un desarrollo de manera independiente, sin respetar todos los esfuerzos que mi representada ha puesto en la gestión de la marca Frida Kahlo como activo comercial y los acuerdos que en esa labor ha logrado concretar.

De esta manera, el caso de autos se desarrolló de manera normal en torno a estas pretensiones, **hasta la sentencia de segunda instancia mediante la cual el H. Tribunal de Propiedad Industrial aplicó contrario a derecho el literal k) del art. 20, y contravino lo expresado por el art. 16, ambos de la Ley 19.039, decidiendo ilegítimamente revocar la sentencia de primera instancia, rechazando así la marca solicitada por mi mandante en claras faltas de derecho, sólo en base al concepto de "una duda razonable"**.

Así, para un mejor entendimiento del caso de autos, resumiremos el mismo en base a los siete hitos más relevantes del mismo: A) Demanda de Oposición; B) Contestación; C) Prueba presentada; D) Sentencia; E) Recurso de Apelación; F) Prueba presentada en segunda instancia; G) Sentencia Revocatoria de segunda instancia.

Albagli Zaliasnik

A) Demanda de Oposición de la FRIKAHLO DE MEXICO C.A. DE C.V, MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO, y MARA DE ANDA ROMEO

En la demanda de oposición de FRIKAHLO DE MEXICO C.A. DE C.V, MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO, y MARA DE ANDA ROMEO, las actoras establecieron como pretensión obtener el rechazo de la marca solicitada por mi mandante, en base a las causales contempladas en los artículos 19 y 20 letras f) y k) de la Ley N° 19.039, los que señalan lo siguiente:

> ***Artículo 19.-*** *Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional.*
>
> *Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar.*
>
> *La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.*
>
> ***Artículo 20.-*** *No podrán registrarse como marcas:*
>
> *(...)*
>
> ***f)*** *Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.*
>
> *(...)*
>
> ***k)*** *Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil."*

En dicho líbelo de oposición, la actora resume la vida y obra de doña Frida Kahlo, presenta la relación de parentesco que tendrían doña MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO y MARA DE ANDA ROMEO con la famosa artista, e indican el vínculo entre la demandante y mi representado, señalando que aquel consistiría el Convenio de Asociación celebrado con fecha 20 de enero de 2005.

Dicho Convenio de Asociación, a diferencia de lo que podría creerse en un primer término, no fue celebrado entre las partes del juicio, sino entre las demandantes, además de doña **ISOLDA PINEDO KAHLO**, y la sociedad venezolana **CASABLANCA DISTRIBUTORS C.A.**, con la finalidad de establecer la forma para explotar mundialmente los derechos de la marca e imagen de **FRIDA KAHLO**, decidiendo que para ello se cederían los derechos que tenga y pueda tener sobre la marca antes mencionada, a **FRIDA KAHLO CORPORATION**, sociedad que ya se encontraba constituida desde el 14 de Diciembre de 2004.

Así, el objeto del Convenio de Asociación se establece en la cláusula segunda, que señala:

> *"**SEGUNDO.- OBJETO**. Las Partes celebran en este acto un convenio por virtud del cual **"LAS PROPIETARIAS"** convienen en ceder todos los derechos que tienen sobre la marca **"FRIDA KAHLO"**, así como todos los derechos que sobre la misma puedan tener a nivel mundial, y **"CASABLANCA"** conviene pagarle una contraprestación a **"LAS PROPIETARIAS"** según lo estipulado en este documento, y aportar los recursos en efectivo necesarios en los términos que se detallan en los Anexo I Plan de Negocios, a la compañía **"FRIDA KAHLO CORPORATION"** constituida por ambas partes, **con el objeto de explotar y comercializar la marca FRIDA KAHLO a nivel mundial, sin limitarse a cualquier producto, servicio o territorio"***

Ahora, lo que la parte oponente alegaba dentro de este Convenio de Asociación es que el citado acuerdo se entendería en plena vigencia a menos que se produjese el cumplimiento de una condición resolutoria derivada de la obligación condicional establecida en el párrafo segundo de la cláusula sexta del contrato en análisis, cuyo tenor es el siguiente:

> ***"SEXTA.-*** *SOCIEDAD. La sociedad "FRIDA KAHLO CORPORATION" está constituida bajo la modalidad de off shore, y cuyo objeto es el de otorgar licencias por el uso de la marca FRIDA KAHLO. Igualmente ambas partes por medio del presente documento se comprometen y aceptan no vender las acciones que posean en la misma a ninguna tercera persona ajena a las partes que suscriben este documento, mientras vivan todos los miembros que lo suscriben. No obstante, si alguna de las partes deseara vender sus acciones, la única opción de venta es a los demás socios. Igualmente CASABLANCA, se compromete a no hacer aumentos de capital en la referida sociedad, que pudiesen disminuir el porcentaje accionario de "LAS PROPIETARIAS", y en el supuesto que fuese necesario, por razones estratégicas comerciales, contar con un mayor capital de trabajo, el dinero para cubrir dicho requerimiento, será mediante un préstamo previamente autorizado y de mutuo acuerdo por el 100% de los accionistas otorgado por CASABLANCA a "FRIDA KAHLO CORPORATION". Dicho préstamo será repagado a CASABLANCA por medio de las primeras utilidades que reciba "FRIDA KAHLO CORPORATION".*
>
> *Igualmente ambas partes acuerdan que si llegado al quinto año contable de vigencia de la compañía "FRIDA KAHLO CORPORATION' esta presentase pérdidas contables superiores a su capital social, y que también en los ejercicios contables anteriores no haya habido en alguno de ellos utilidad, se procederá a buscar un posible comprador de la compañía, el cual deberá ser aprobado por "LAS PROPIETARIAS". y en el supuesto de que no se consiga, se procederá a la disolución de la misma, restituyéndole a "LAS PROPIETARIAS", todos los derechos que sobre la marca FRIDA KAHLO tenga a esa fecha la compañía, a cambio de un pago por parte de estas a CASABLANCA, equivalente a todo lo que haya invertido esta en la adquisición y desarrollo de la marca durante el tiempo transcurrido, más los intereses vengados por dichos montos calculados a la tasa vigente en los Estados Unidos para préstamos hipotecarios. Dicho monto no incluirá el pago inicial hecho por CASABLANCA a "LAS PROPIETARIAS" por la exclusividad y cesión de derechos de la marca FRIDA KAHLO*

a nivel mundial. Esto será pagado con los ingresos que genere la explotación futura de la marca'

Así, la pretensión de la oponente era que en esta instancia se tuviera por verificada el cumplimiento de esta condición resolutoria, de aquel contrato celebrado en Panamá, entre dos partes -ninguna de ellas FRIDA KAHLO CORRPORATION-, y cuya competencia se encontraba prorrogada en virtud del mismo (cláusula décimo tercera) a un arbitraje de acuerdo a las Reglas de la Cámara Internacional de Comercio en vigor a la fecha de la firma del Convenio de Asociación, y cuya ley subsidiaria sería la Ley de la República Mexicana.

De este modo, la contraria indicó que para tener por verificada la condición habrían notificado, con fecha de 23 de febrero de 2017, a mi mandante la rescisión del Convenio de Asociación a través de una carta. El contenido de dicha carta no se amparaba en ningún pronunciamiento de un Tribunal Competente, sino meramente en las interpretaciones propias de la FRIKAHLO DE MEXICO C.A. DE C.V, MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO, y MARA DE ANDA ROMEO, quienes por sí solas señalaban que se había incumplido lo que ellas clasificaban como una obligación esencial del contrato –aún sin estar establecida de forma expresa en el mismo, sino intentando asimilar la condición resolutoria de la cláusula sexta con aquellas esenciales señaladas en la cláusula novena-, y exigían que entonces esta tercera parte, beneficiada por el Convenio de Asociación, pero no parte de las obligaciones del mismo, se sometiera sin ningún pronunciamiento judicial a su sola voluntad, yendo contra de su propio objeto social.

Manifestaron entonces que desde el año 2012, siete años después y una vez logrado el éxito de Frida Kahlo Corporation en los procesos de licenciamiento, intentaron realizar los procedimientos de anotación de transmisión o cesión de derechos de las marcas FRIDA KAHLO, indicando uno en que efectivamente, en una

última instancia, se reconoció la existencia de la condición resolutoria, mas no su efectividad, rechazándose en efecto las pretensiones de FRIKAHLO DE MEXICO C.A. DE C.V, MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO, y MARA DE ANDA ROMEO (Amparo directo D.A. 423/2016).

Así, en base a los antecedentes expuestos, la contraria solicitaba el rechazo de la marca por, bajo sus consideraciones, haber sido pedida de mala fe y en contravención a los principios de ética mercantil y competencia leal, señalando además que aquello causaría error o confusión.

B) Contestación de Oposición de mi mandante, FRIDA KAHLO CORPORATION

Por su parte, mi mandante contestó la demanda de oposición dentro del término establecido, indicando con claridad que aquella se encuentra de buena fe y que no existiría ningún peligro de error o confusión, pues hasta la fecha se trata de una persona jurídica que ostenta todos los intereses y derechos que le fueron cedidos plenamente y de manera legítima, creada con el objeto de llevar a cabo la explotación de los signos identificadores de FRIDA KAHLO a nivel mundial, solicitando la presente marca de absoluta buena fe y en pleno cumplimiento de su objeto social.

De esta manera, lo que vendría hacer la actora es resolver un conflicto de derecho privado entre terceros, cuya ley aplicable en subsidio es la ley mexicana, en instancias que claramente no son las competentes ni las adecuadas para estos efectos, en especial cuando se tiene en cuenta que mi mandante no es parte del contrato que la contraria buscaba resolver.

Así, cuando la demandante de autos señala que informó a mi mandante sobre el incumplimiento de una obligación de un tercero a través de una

"notificación", lo que hizo fue enviar una mera carta, que no tiene sustento alguno en una decisión jurisdiccional, y que venía a determinar unilateralmente los efectos y alcances del supuesto incumplimiento de este Convenio de Asociación, celebrado por terceros.

De esta forma, la demandante al pretender que mi mandante se viese afectado en sus derechos sólo por aquella comunicación no emanada ni fundada por ninguna autoridad, sin tomar en consideración que mi representada habría adquirido por acto separado y sin condición alguna, incluso de doña ISOLDA PINEDO KAHLO previo a su muerte -tal como fue demostrado en segunda instancia por esta parte-, simplemente no es una deducción que pueda ajustarse a ningún principio ni criterio normativo, ni menos aún fundar la mala fe en virtud de la cual se pretendió el rechazo de la marca solicitada.

Por otra parte y en base a todo lo anteriormente señalado, esta parte dejó de manifiesto que ella era la titular en diferentes jurisdicciones de las marcas relacionadas o derivadas de la figura FRIDA KAHLO, con lo cual no existía ningún peligro de error o confusión, pues FRIDA KAHLO CORPORATION es la legítima titular para la explotación de esos derechos y su objeto social tiene total correspondencia con su actuar.

También manifestamos que FRIDA KAHLO CORPORATION es una sociedad que sigue siendo operativa y mantiene su objeto social, así como también mantiene plena titularidad de sus activos, sin haber cedido los mismos ni haberse disuelto de forma alguna. Más aún, mi mandante ha hecho profuso uso de la marca solicitada en autos, Frida Kahlo, desde hace ya más de 10 años, y ha sido sólo en el último tiempo en que algunos parientes –las demandantes de autos-, al ver los buenos resultados que ha tenido mi representado, han realizado artimañas en diversas jurisdicciones para obstruir actos que ya habían sido realizados de manera

completamente legítima y válida por quienes ostentaban los derechos, pretensiones que le han sido negadas en la mayoría de las jurisdicciones en que han sido presentadas, **siendo en la totalidad de ellas negada la existencia de mala fe**.

Asimismo, esta parte recalcó que la parte oponente no ostenta derecho alguno sobre los activos industriales discutidos, toda vez que las cesiones hechas a mi mandante fueron realizadas incluso por la misma ISOLDA PINEDO KAHLO, con anterioridad a su muerte, de modo tal que ya no podían dichos derechos ser transmitidos a nuevas generaciones.

Así, todo lo anterior, esta parte dejó en claro que quien se encontraba actuando de mala fe era la oponente, intentando convencer al público de encontrarse víctima de una sociedad a la cual se cedieron de forma adecuada y por parte de los herederos legítimos las marcas FRIDA KAHLO, cesión que no se encontraba sujeta a condición alguna.

Mi mandante hasta el día de hoy sólo se encuentra cumpliendo con sus objetivos sociales, haciendo uso de sus derechos e intereses legítimamente adquiridos y que hasta la fecha mantiene dentro de su patrimonio. Esta situación deja de manifiesto que mi mandante se encuentra de absoluta buena fe solicitando la marca que el actor ha buscado frenar, y que por el contrario, es la demandante quien se encuentra de mala fe buscando saltarse las instancias correspondientes para obtener beneficios propios.

En este sentido, hemos sostenido que la contraria no puede pretender apropiarse de una marca que fue cedida a mi mandante, por considerar unilateralmente que los efectos de la supuesta resolución de un contrato en que mi representada no es parte, aún sin existir prueba alguna ni menos aún un pronunciamiento del tribunal competente. Asimismo, no puede pretender que mi representada acate sus decisiones, o se tome atribuciones de dar por disuelto un

acuerdo entre terceros, a costa de sus activos válidamente cedidos sólo por enviar una comunicación en que simplemente señala revocar actos unilateralmente, cuando las cesiones que se han dado a mi mandante se han celebrado de forma totalmente válida y se han perfeccionado completamente.

Además, esta parte también señaló que -si bien esta discusión no corresponde al ámbito de competencia otorgado a las autoridades marcarias, ni menos aún corresponde decidirla a FRIDA KAHLO CORPORATION- no se presentó prueba suficiente para dar por cumplida de manera fehaciente la condición prevista en la Cláusula Sexta del Convenio de Asociación.

Con todo lo anterior, mi mandante contestó adecuadamente la demanda de oposición, evidenciando que aquella se encuentra de buena fe a la hora de hacer la solicitud de la marca Frida Kahlo, siendo lo alegado por la actora argumentos únicamente basados en sus propios dichos, en prueba generada de forma unilateral, y sin un sustento verdadero que pueda acreditar sus pretensiones.

C) Prueba presentada por las partes.

Durante el proceso de primera instancia, la demandante de autos presentó para acreditar sus pretensiones prueba documental consistente en:

1. Copia simple de fotografía de árbol genealógico de la familia Kahlo.
2. Copia simple de acta de nacimiento de Magdalena Frida Carmen Kahlo, el 4 de agosto de 1907 en Villa de Coyoacaná, México, extendida por Luis Rivas Aréchaga, Juez del Estado Civil de México.
3. Copia simple de acta certificada de registro civil de partida de nacimiento de Isolda Pinedo Kahlo ante el notario Arturo Pérez Rodríguez, en México.

Albagli Zaliasnik

4. Copia simple de copia de acta de nacimiento original de María Cristina Pinedo Romero, extendida con fecha 16 de junio de 2003 en Ciudad de México, por Ernesto Prieto Ortega.
5. Copia legalizada del Convenio de Asociación Exclusiva celebrado entre MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO, MARA DE ANDA ROMEO, la sociedad FRIKHALO DE MEXICO S.A. DE C.V. (representada por MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO), y CASABLANCA DISTRIBUTORS C.A., con fecha 20 de enero de 2005, debidamente certificado ante Corredor Público Número Treinta y Ocho de la Ciudad de México, don Carlos Arturo Matsui Santana.
6. Copias simples de los estados financieros de FRIDA KAHLO CORPORATION correspondientes a los años 2005, 2006, 2007 y 2008.
7. Copia de la notificación de recisión de contrato de Cesión de derechos celebrado el 20 de enero de 2005 entre FRIKAHLO DE MEXICO S.A DE C.V., MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO y MARA DE ANDA ROMERO, y CASABLANCA DISTRIBUTORS C.A., con fecha 23 de febrero de 2017, por el cual se revoca la autorización de usar el nombre FRIDA KAHLO.
8. Copia simple de recisión de contrato de Cesión de derechos celebrado el 20 de enero de 2005 entre FRIKAHLO DE MEXICO S.A DE C.V., MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO y MARA DE ANDA ROMERO, y CASABLANCA DISTRIBUTORS C.A., con fecha 23 de febrero de 2017, por el cual se revoca la autorización de usar el nombre FRIDA KAHLO.
9. Copia simple de declaración jurada respecto de la notificación de recisión de contrato de Cesión de derechos celebrado el 20 de enero de 2005 entre FRIKAHLO DE MEXICO S.A DE C.V., MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO y MARA DE ANDA ROMERO, y CASABLANCA DISTRIBUTORS C.A.,

Albagli Zaliasnik

con fecha 23 de febrero de 2017, efectuada a FRIDA KAHLO CORPORATION en Miami, Estados Unidos.

10. Copia autenticada de corrección de demanda en el proceso ordinario de mayor cuantía seguido ante la Señora Juez Tercera de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, debidamente legalizada por apostilla.
11. Copia autenticada del auto N° P4-0166-15/001-15 de fecha 31 de marzo de 2015 sobre admisión de demanda señalada en el punto anterior, debidamente legalizada por apostilla.
12. Copia simple de sentencia dictada por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial con fecha 5 de octubre de 2017 que rechazó la solicitud de marca FIGURATIVA, expediente N° 1777795, presentada por FRIDA KAHLO CORPORATION.
13. Resolución N°1701-2017/CSD-INDECOPI emitida en Perú por la Dirección de Signos Distintivos, Comisión de Signos Distintivos, en el Expediente N° 665866-2016, con fecha 20 de junio de 2017.
14. Resolución N°1021-2018/TPI-INDECOPI emitida en Perú por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Sala Especializada en Propiedad Intelectual en el Expediente N° 665866-2016, con fecha 14 de junio de 2018, debidamente legalizada por apostilla.
15. Resolución N° 49156 emitida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia con fecha 13 de julio de 2018, Ref. Expediente N° 16065875, debidamente legalizada por apostilla.
16. Copia simple de escrito de Amparo Directo interpuesto ante el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del primer Circuito en Turno de México con fecha 25 de agosto de 2016, en procedimiento de Amparo directo D.A. 423/2016.
17. Copia simple de testamento de Isolda Pinedo Kahlo, en el cual se consigna a María Cristina Teresa Pinedo Romero como albacea y única y universal heredera de la

sucesión testamentaria de la Señora Isolda Pinedo Kahlo, extendido ante notario don José Higinio Núñez y Bandera con fecha 4 de agosto de 2015, en México.

18. Copia simple de escritura pública de constitución de sociedad FRIKAHLO DE MEXICO S.A. DE C.V., de fecha 25 de agosto de 2003, N° 5.079, otorgada ante notario público don Arturo Adolfo Llorente Martínez en México. 7. Copia del Convenio de Asociación celebrado entre MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO, MARA DE ANDA ROMEO, la sociedad FRIKHALO DE MEXICO S.A. DE C.V. (representada por MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO), y CASABLANCA DISTRIBUTORS C.A.
19. Copia simple de pacto social de la sociedad FRIDA KAHLO CORPORATION, extendido en Panamá con fecha 14 de diciembre de 2004, por el notario don Rafael Fernández Lara.
20. Copia simple de reportes financieros, balances de resultados y balances generales de FRIDA KAHLO CORPORATION y FRIDA KAHLO CORP PANAMA, para los años 2005 a 2008.

Sobre las copias de los mal llamados <u>"estados financieros"</u> de FRIDA KAHLO CORPORATION, esta parte señaló adecuadamente que dichos documentos eran impertinentes, pero incluso más, que ellos ni siquiera presentaban las características que la actora quería otorgarles.

Dentro de este contexto, se señaló que, sin perjuicio de tratarse de documentos impertinentes, las demandantes presentaron documentos que en su consideración se trataban de "estados financieros". Sin embargo, resulta imposible desprender su origen y procedencia real, incluyendo su autenticidad, ya que no fueron acompañados documentos adicionales que acreditaran la veracidad de su contenido. Más aún, ni siquiera especifican la moneda de curso legal de su

información contable, ni tampoco presenta documentos que hagan referencia a los cinco años que correspondería, de manera que resulta imposible siquiera tratar de analizar con base a tales cifras si se cumplió o no lo estipulado en la Cláusula Sexta del Convenio de Asociación, esto es, que al quinto año contable de la vigencia de FRIDA KAHLO CORPORATION sus pérdidas contables son superiores a su capital social (el cual es de $90,000.00 dólares de los Estados Unidos de América, según se desprende de la escritura pública número 5,677 otorgada ante la fe del Notario Público Noveno del Circuito de Panamá).

Asimismo, los documentos presentados por la demandante en ningún momento evidencian que éstos hubieren sido auditados o revisados por un contador público externo o independiente, siendo la auditoría el proceso para establecer la integridad y validez de los reportes de información, incluyendo los estados financieros y dictámenes, por lo que resulta imposible determinar con certeza que los mismos reflejen la realidad de la situación financiera de FRIDA KAHLO CORPORATION.

Así, los documentos exhibidos por la demandante no pueden considerarse como auténticos estados financieros[2], sin dar ninguna clase de certidumbre respecto de su autenticidad y contenido para determinar la configuración

[2] Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés o NIIF por sus siglas en español) son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el International Accounting Standars Board (IASB), que establece los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros. Es importante mencionar que dichas normas internacionales también han sido adoptadas en Panamá, que es el país donde fue constituida FRIDA KAHLO CORPORATION.

De conformidad con las NIIF (NIC 1 Presentación de Estados Financieros) a 2016, la serie completa de estados financieros debe constar de: i) Estado de situación financiera. ii) Estado del resultado y otro resultado integral. iii) Estado de cambios en el patrimonio neto. iv) Estado de flujos de efectivo. v) La memoria. vi) Un estado de situación financiera al comienzo del primer periodo comparativo, solo si se ha aplicado un principio contable con efecto retroactivo o si se han reformulado o reclasificado partidas en los estados financieros. vii) Información comparativa (es decir, un mínimo de 2 de cada uno de los estados anteriores-uno para el periodo en curso y otro para el periodo precedente más las correspondientes notas).

Siguiendo este mismo tenor, es importante considerar que en términos del artículo 95 del Código de Comercio de Panamá (pues no olvidemos que mi representada está constituida en dicho país), se exige como una parte esencial de los estados financieros, el estado de flujos de efectivo. De este modo, los documentos exhibidos por demandante en ningún caso pueden considerarse como unos auténticos estados financieros.

de la condición prevista en la Cláusula Sexta del Convenio de Asociación de la cual FRIDA KAHLO CORPORATION no es parte.

Por lo tanto, de la simple apreciación que se pudo realizar de las hojas exhibidas, las cuales no son más que impresiones cuyo origen se desconoce, se pudo observar que la supuesta información plasmada en los mismos no puede tomarse en cuenta, al no ser datos certificados por un profesional en la materia.

Por su parte, **respecto a la presentación de la decisión de amparo D.A. 423/2016, de fecha 25 de agosto de 2016,** es importante mencionar que dicha decisión no autoriza la transferencia del registro marcario de FRIDA KAHLO a nombre de las demandantes en lo absoluto, sino que sólo reconoce que el Convenio de Asociación celebrado el 20 de enero de 2005, contendría una transmisión de un derecho marcario, la cual está supeditada al cumplimiento de unos requisitos, que deberían ser verificados:

a. Que los estados financieros de la sociedad mercantil FRIDA KAHLO CORPORATION, acrediten la existencia de pérdidas contables superiores al capital social y se determine si existió o no utilidad alguna en los primeros cuatro ejercicios contables.

b. Que se procedió a la disolución de la sociedad FRIDA KAHLO CORPORATION, siempre que no se hubiere encontrado un posible comprador de dicha sociedad.

c. Que se procederá con la restitución de todos los derechos que sobre la marca 919328 (y no sobre los diversos registros marcarios 882332, 826912, 919329, 925707 y 106020) tuviera a la fecha FRIDA KAHLO CORPORATION, a cambio de un pago a CASABLANCA por parte de quienes en el Convenio de Asociación se identificaron como "LAS PROPIETARIAS", equivalente a todo lo que haya invertido en adquisición y desarrollo de la marca durante el tiempo transcurrido, más los

intereses devengados por dichos montos calculados a la tasa vigente en los Estados Unidos para préstamos hipotecarios.

Como hemos mencionado con anterioridad, **ninguno de estos requisitos, en ningún debido proceso, ha sido demostrado por la contraria ni lo fue en el presente caso de autos**. En este este orden de ideas, es importante mencionar que hasta la fecha sólo consta como titular legítimo de los registros marcarios en México de la marca FRIDA KAHLO nuestra poderdante, la sociedad FRIDA KAHLO CORPORATION.

Por su parte, en las sentencias citadas en su escrito de 13 de mayo de 2019, la contraria insistió en el rechazo de las solicitudes presentadas por mi mandante, sin embargo, no señaló que dichos rechazos se debían principalmente a la necesidad de autorización de los herederos incluso pasado los 50 años de la muerte en materias marcarias, lo que en ningún caso pueden ser aplicables al caso chileno[3], y más aún, no hizo consideración alguna a que en las mismas sentencias citadas y acompañadas se rechaza de manera fehaciente la mala fe de mi mandante.

Así puede verse en la sentencia de 20 de junio de 2017 dictada por la Comisión de Signos Distintivos de Perú en el expediente N°665866-2016:

> Mediante dicho acuerdo, MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO e ISOLDA PINEDO KAHLO, cedieron los derechos sobre las marcas "FRIDA KAHLO" registrados o en trámite a la fecha y sobre aquéllos que a futuro se solicitaran a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION a nivel mundial.
>
> Sin embargo, en ninguno de dichos documentos se acredita que la solicitante haya actuado de mala fe o con la intención de perpetrar un acto de competencia desleal al solicitar el registro, por lo que no se ha probado la supuesta inconducta de la solicitante.
>
> En tal sentido, se advierte que las opositoras no han brindado pruebas que permitan establecer que, al iniciarse la presente solicitud de registro, se haya actuado con mala fe o con la intención de perpetrar un acto de competencia desleal; antes bien, es necesario ponderar otros elementos que permitan revelar la supuesta mala fe de la solicitante o la conducta desleal, los cuales no se presentan en el presente caso.
>
> En tal sentido, no se ha creado convicción en esta Comisión respecto a que el signo FRIDA KAHLO haya sido solicitado mediando mala fe o que resulte aplicable al presente caso el artículo 137 de la Decisión 486; por lo que corresponde desestimar la oposición formulada, en este extremo.

[3] En oposición, cfr. art. 20 letra c) de la Ley 19.039.

804

3.5. **Examen de registrabilidad**

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme a lo señalado en el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, **no habiendo sido solicitado con mala fe y** no encontrándose incurso en los supuestos establecidos en el artículo 137 de la Decisión 486; Sin embargo, se encuentra incurso en el supuesto establecido en el artículo 136 inciso e) de la referida normativa, por lo que corresponde denegar su registro.

Más aún, **dicha decisión fue incluso revocada en lo negativo para mi mandante, lo cual fue demostrado por esta parte en la segunda instancia**, a través de la Resolución de fecha 6 de noviembre de 2018.

Y lo mismo en la sentencia de fecha de 13 de julio de 2018 dictada por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia en el expediente N°16065875:

Presuntos actos de competencia desleal

Página 19 de 21

[redacted]

(*) GOBIERNO DE COLOMBIA

Resolucion N° 49186

Ref Expediente N° 16065875

Esta Dirección observa que no se presentan elementos suficientes dentro del acervo probatorio que permitan inferir sobre la realización de actos que generen confusión en el publico consumidor con respecto de los extremos en comparacion, ya sea mediante imitación, aseveraciones, envios de información, entre otros, sin encontrar indicios que permitan inferir que el presente registro fue solicitado para perpetrar facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, y partiendo del principio de buena fe consagrado en el articulo 83 Constitucional y bajo el cual inicialmente fue solicitado el registro de la referencia, este Despacho considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el articulo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

De esta forma, queda claro que el oponente se encontraba -por medio de las demandas de oposición interpuestas- intentando obstaculizar el registro de la

marca de mi mandante sin argumentos suficientes, buscando retóricamente crearse un derecho que no tiene para expropiar los intereses legítimos y derechos consolidados que ostenta mi representada, dispensando de la jurisdicción y el debido proceso para ello.

Por su parte, mi mandante, dentro de la primera instancia, acompañó los siguientes documentos probatorios:

I. Certificado de Registro de la marca comunitaria N°004589181, FRIDA KAHLO, emitido por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), OAMI, cuya renovación fue realizada a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

II. Certificado de Registro de la marca FRIDA MOJI, N°016245086, emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

III. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N°016296519, emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

IV. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO 100% de Agave TEQUILA REPOSADO, N°017278458, emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

V. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO 100% de Agave TEQUILA AÑEJO, N° 017278474, emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

VI. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO 100% de Agave TEQUILA BLANCO, N° 017278482, emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

VII. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° 017352352, emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

VIII. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° 017493305, emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

IX. Certificado de Registro de la marca FRIDA, N° 017824905, emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

X. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° 015085517, emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XI. Certificado de Registro de la marca FK, N° 015116601, emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XII. Certificado de Registro de la marca FRIDA KHALO, N° 015589179, emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XIII. Certificado de Registro de la marca FRIDA, N° 016251134, emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XIV. Certificado de Registro de la marca FRIDA Female Rights and Disability Award, N° 017735127, emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XV. Declaración de otorgamiento de protección para la marca FRIDA KAHLO, registro N° 1250070, emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XVI. Declaración de otorgamiento de protección para la marca FRIDA KAHLO, solicitado bajo el número 86348369, por reconocimiento del registro internacional N° 1250070 a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION, de la Oficina de marcas de la República Popular China.

XVII. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° 3585191, emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de India, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XVIII. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° 3585192, emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de India, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XIX. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° 3585193, emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de India, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XX. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° 3585194, emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de India, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XXI. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° 6017488, emitido por la Oficina de Internacional de Patentes de Yoshikawa, Japón, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XXII. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO (en chino), N° 23655356, emitido por la Oficina de Marcas de China, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XXIII. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO (en chino), N° 23655357, emitido por la Oficina de Marcas de China, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XXIV. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO (en chino), N° 23655358, emitido por la Oficina de Marcas de China, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XXV. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° 25519719, emitido por la Oficina de Marcas de China, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XXVI. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° 25519720, emitido por la Oficina de Marcas de China, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XXVII. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° 25519721, emitido por la Oficina de Marcas de China, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XXVIII. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° 25519722, emitido por la Oficina de Marcas de China, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XXIX. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° 1858313, emitido por la Oficina de Marcas de Australia, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XXX. Copia simple del certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° 119974, emitido por la Oficina de Marcas del Reino de Baréin, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XXXI. Copia simple del certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° 711320, emitido por el Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Bélgica, en neerlandés, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XXXII. Certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° 2017/58912, emitido por la Oficina de Patentes y Marcas de Turquía, en turco con su traducción al inglés, a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XXXIII. Certificado de Registro de la marca FK, N° 1286726, emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XXXIV. Certificado de Registro de la marca FK, N° 1286727, emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XXXV. Certificado de Registro de la marca FK, N° 1286728, emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XXXVI. Certificado de Registro de la marca FK, N° 1286729, emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile a nombre de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XXXVII. Impresión del sitio web de FRIDA KAHLO RESTAURANTE, http://www.fridakahlorestaurante.com/index.html#quienessomos, desarrollado por el Grupo ALTA Corp., bajo la licencia oficial de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XXXVIII. Impresión del sitio web de FRIDA MEXICAN PRODUCTS GMBH, https://fridakahlo.ch/, bajo la licencia oficial de FRIDA KAHLO CORPORATION.

XXXIX. Copia de la resolución de fecha 29 de febrero de 2016, emitida por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de México, sobre el expediente 475/13-EPI-01-1.

XL. Copia de la resolución de fecha 30 de junio del 2016, emitido por el Noveno Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito de México, sobre el proceso de Amparo Directo N°302/2016.

XLI. Copia de la resolución de fecha 12 de julio de 2017, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, sobre el proceso de Amparo Directo en Revisión N° 4938/2016.

XLII. Copia de la resolución de fecha 29 de febrero de 2016, emitida por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de México, sobre el expediente 473/13-EPI-01-8.

XLIII. Copia de la resolución de fecha 18 de agosto del 2016, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región de México, sobre el proceso de Amparo Directo N°302/2016.

Con dichos documentos, mi mandante dejaba del todo asentado que los signos distintivos derivados de la figura de doña FRIDA KAHLO son asociados directamente a ellos y que las pretensiones de las opositoras eran totalmente infundadas, toda vez que FRIDA KAHLO CORPORATION es la legitima titular de las mismas, en base a los contratos de cesión celebrados con doña ISOLDA PINEDO KAHLO, con anterioridad a su muerte, sin haber pasado dicha propiedad a las herederas de la misma.

D) Sentencia de Primera instancia dictada por la Directora de INAPI

Así, luego de un procedimiento que duró cerca de 11 meses, con fecha de 16 de septiembre de 2019 el Director Nacional de INAPI dictaminó sentencia, rechazando adecuadamente las peticiones de la oponente, señalando como fundamento:

> *"4. Que el oponente ha fundado su demanda en lo previsto en el artículo 20 letra k) de la Ley 19.039, la que señala que no podrán registrarse como marca comercial: "Las contrarias al orden público, a la moral o las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil".*
>
> *5. Que, en consideración a las causales de irregistrabilidad y argumentos expuestos en la parte expositiva, este Tribunal ha centrado su análisis en determinar si concurren o no en la especie los hechos que constituyen las causales de irregistrabilidad alegadas.*
>
> *6. Que, la finalidad de la causal de irregistrabilidad alegada por el oponente es impedir la concesión de un "monopolio legal" respecto de un signo que* ***contraviene el estado de derecho o que puede ser percibido por el público consumidor como directamente contrario a las normas morales básicas de la sociedad.***
>
> *7. Que si bien los conceptos señalados en la Ley del ramo no han sido definidos de forma estricta por la misma, tratándose de orden público, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua lo ha definido como "aquella situación de normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, en la*

que las personas ejercen pacíficamente sus derechos y libertades". Asimismo, para el ***profesor Fernández Novoa*** *el* ***orden público*** *debe ser concebido como el* ***conjunto de principios jurídicos, políticos morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social del pueblo en una época determinada, en consecuencia estarán prohibidos los signos que contengan, indiquen, correspondan a aludan a actos, conductas o hagan apologías de actos ilegales****. Por su parte, tratándose de la* ***moral****, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua la ha definido para estos efectos como la* ***doctrina del obrar humano que pretende regular el comportamiento individual y colectivo en relación con el bien y el mal y los deberes que implican****. En consecuencia esta causal apunta a aquellos signo que contengan, indiquen, correspondan a aludan a conductas socialmente reprochables sin ser ilegales. Finalmente, en lo que se refiere a las* ***buenas costumbres*** *podemos definirlas como* ***aquellas conductas que reflejan la adecuación entre la actuación individual o colectiva y la moral, que se traducen en todas aquellas conductas de comportamiento socialmente aceptadas por la generalidad de la sociedad***

8. Que las buenas costumbres señaladas en el párrafo anterior comprende: i) aquellos signos contrarios a los principios de competencia leal, el cual supone competencia comercial entre las partes y se entiende por tal las normas expresas sobre el particular y ii) aquellos signos contrarios a los principios de ética mercantil, el cual aún cuando no exista competencia comercial entre las partes se refiere a la publicidad engañosa o al abuso de publicidad.

9. Que el demandante basa su demanda en el hecho que se encontraría rescindido el Convenio de Asociación celebrado entre MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO, ISOLDA PINEDO KAHLO (representada por MARA DE ANDA ROMEO), MARA ROMEO PINEDO, MARA DE ANDA ROMEO, la sociedad FRIKHALO DE MEXICO S.A. DE C.V. (representada por MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO), y CASABLANCA DISTRIBUTORS C.A. (representada por Carlos Dorado Fernández), suscrito con fecha 20 de enero de 2005 el que tenía por finalidad que la sociedad demandada pudiera explotar mundialmente los derechos de la marca e imagen de FRIDA KAHLO, lo cual, a su juicio, vulnera el principio de competencia leal y ética mercantil, ya que el demandante solo intenta apropiarse de una marca ajena, que además en famosa a nivel mundial, solo a fin de beneficiarse de su prestigio y notoriedad.

10. Que, analizada la prueba aportada no le es posible a este sentenciador tener por acreditado los hechos que permiten configurar la causal de irregistrabilidad alegada,

toda vez que si bien el demandante acompañó una copia documento de aviso de recisión del contrato anteriormente individualizado por el cual se revocaría la autorización de usar el nombre FRIDA KAHLO, es del caso señalar que, no se ha acreditado ante este Tribunal que dicho contrato se encuentre efectivamente terminado, expirado o rescindido.

11. Que corresponde ***rechazar la demanda, fundada en la letra k) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez que la parte demandante no acompañó documentos suficientes o algún antecedente plausible tendiente a acreditar los presupuestos contemplados en dicha causal de irregistrabilidad.*** *Que si bien el actor acompañó documentación centrada principalmente, en impresión de estados financieros del solicitante, copia del Convenio de Asociación celebrado entre MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO, ISOLDA PINEDO KAHLO (representada por MARA DE ANDA ROMEO), MARA ROMEO PINEDO, MARA DE ANDA ROMEO, la sociedad FRIKHALO DE MEXICO S.A. DE C.V. (representada por MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO), y CASABLANCA DISTRIBUTORS C.A. (representada por Carlos Dorado Fernández), suscrito con fecha 20 de enero de 2005 el que tenía por finalidad explotar mundialmente los derechos de la marca e imagen de FRIDA KAHLO y copia simple de documento de recisión de contrato de Cesión de derechos celebrado el 20 de enero de 2005 entre FRIKAHLO DE MEXICO S.A DE C.V., MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO y MARA DE ANDA ROMERO, y CASABLANCA DISTRIBUTORS C.A., de fecha 23 de febrero de 2017, por el cual se revocaría la autorización de usar el nombre FRIDA KAHLO, es del caso señalar que consta en autos a partir de la prueba acompañada y de las declaraciones de las partes en pugna formuladas en sus escritos de oposición y contestación de la demanda,* ***que efectivamente existió dicho contrato de explotación de la figura de la célebre artista mexicana Frida Kahlo. Sin embargo, no se ha acreditado ante este Tribunal que dicho contrato se encuentre terminado, expirado o rescindido. A mayor abundamiento, no corresponde a este Tribunal hacerse cargo de determinar si el contrato se encuentra efectivamente rescindido, ni de la alegación formulada por el oponente respecto de haberse cumplido la condición resolutoria establecida en el contrato anteriormente individualizado y en virtud del cual se le pondría término, toda vez que dichos argumentos corresponden a materias que no son de competencia de este Instituto, que no tienen ninguna relación con el análisis marcario propiamente tal, y que por tanto, su aplicación e interpretación no es de su competencia, motivo por el cual estos antecedentes resultan ser insuficientes para que este Instituto tenga por acreditado el hecho que el demandado solicitó la marca impugnada vulnerando los principios de competencia leal***

y ética mercantil. Es del caso agregar, que existe un principio de general aplicación y absolutamente asentado en nuestra legislación que es el de la buena fe, entendiendo por tal la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio, principio que además por disposición expresa del artículo 707 del Código Civil se presume. Por tanto, existiendo dicha presunción y no constando en autos antecedentes o pruebas objetivas que permitan concluir de manera racionalmente fundada y acorde a las reglas de la sana crítica que el demandado de autos ha incurrido al momento de la presentación de la presente solicitud en alguna conducta contraria a la buena fe, no cabe más que rechazar las alegaciones formuladas por el demandante y la demanda de oposición fundada en la causal de irregistrabilidad establecida en la letra k) del artículo 20 de la Ley 19.039.

12. Que atendido lo anterior, se rechazará también la oposición basada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto el demandante no ha acompañado pruebas o antecedentes suficientes que permitan acreditar la presente causal, motivo por el cual no se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión, en relación a la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir"

Dicha sentencia recogía adecuadamente que sería contrario a derecho acoger las pretensiones de la demandante, pues aquella llamaba a que el tribunal fallara en base a lo que la propia oponente llamó "una duda razonable" para estimar existente la mala fe de mi mandante, contrariando con ello cualquier principio de derecho, en que lo presumido en cualquier caso es la buena fe del solicitante, y por tanto quien tiene que eliminar dicha presunción es quien alega la mala fe, lo que en ningún caso fue realizado por la actora.

Así, si bien la contraria señaló que *"(...) no pretende que en esta sede jurisdiccional se zanjen o discutan latamente los conflictos comerciales y de otra índole que tienen las partes del presente proceso (...)"*, ello no se condice de forma alguna con los documentos y argumentos base de su pretensión, siendo entonces la única forma de interpretar coherentemente lo señalado como que se encontraba

presentando la demanda de oposición para imponer su visión del problema y los intereses que representa, como únicos y plenamente ajustados al derecho mexicano e internacional, sin que exista para ello un verdadero pronunciamiento de un tribunal competente.

La demandante señaló y tomó como absolutos hechos propios, otorgándole efectos jurídicos que no han sido comprobados en ningún caso por el tribunal competente, declarando en variadas ocasiones que hizo tal o cual acto "correctamente" y que ello causaría los efectos jurídicos que únicamente la demandante señalaba, actuando como juez y parte de sus propios actos. Más aún, la misma, interpretó cláusulas contractuales y les otorgó un efecto que pretende sea obedecido por terceros como mi mandante, quien tiene derechos consolidados sobre sus activos.

E) Recurso de Apelación interpuesto por la oponente de autos.

Frente a dicha sentencia de primera instancia, la oponente decidió interponer recurso de apelación para ante el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial, reiterando sus argumentos indicados en primera instancia, incluyendo la breve biografía sobre FRIDA KAHLO, la relaciones de aquella con las demandantes, y la relación de las demandantes con mi representada.

Dentro de las consideraciones de hecho que incorporó en segunda instancia **señaló que en el contexto de las disputas iniciadas entre las partes del Convenio de Asociación, se dedujo demanda en proceso ordinario de mayor cuantía en Panamá en contra de FRIDA KAHLO CORPORATION y doña Arelys Quiroz por no cumplirse los fines para los cuales FRIDA KAHLO CORPORATION fue creada, solicitando la disolución y la liquidación de FRIDA**

KAHLO CORPORATION. Aquel proceso, tal como se demostró por esta parte en segunda instancia, fue completamente denegado por la autoridad, desechando la demanda de las opositoras.

Por su parte, indicó también que no pretendía que la autoridad marcaria chilena resolviera los múltiples y diferentes conflictos que las partes involucradas puedan tener o tienen en otras jurisdicciones, sino que únicamente analizara en detalle los antecedentes aportados tanto por la solicitante como las oponentes, con lo cual claramente esta parte siempre ha concordado. Pese a eso, la contraria señaló que lo que buscaba era que el Honorable Tribunal de segunda instancia concluyese que existe **una duda razonable** respecto a quien detenta los legítimos derechos recaídos sobre la imagen y marca comercial de la artista FRIDA KAHLO, lo cual deja en plena evidencia que sí buscaba dar por resuelto en instancias incompetentes un problema que tiene con un tercero, CASABLANCA DISTRIBUTORS, queriendo que mi mandante acate sus dichos, sin ningún pronunciamiento que avale los mismos detrás, sustentando únicamente en ello la mala fe.

La oponente señaló que consideraba que el análisis hecho por el sentenciador de primera instancia era errado, pues con toda la documentación y antecedentes aportados resultaba posible "cuestionar" la legitimidad de la solicitante sobre la marca pedida a registro, quien se encontraba en pleno conocimiento de los conflictos entre las partes. Lo planteado por la oponente resulta fuera de toda lógica, toda vez que no es a las reglas más básicas de la sana crítica, pues considerar que sólo en base de los meros dichos unilaterales de una parte de un Contrato en el cual mi mandante no es parte, que ni siquiera se encuentran abalados por un tribunal, no saca de mi mandante los derechos que tiene consolidados, que las propias demandantes reconocieron le fueron cedidos legítimamente por doña ISOLDA

PINEDO KAHLO, y con ello queda en evidencia que el actuar de FRIDA KAHLO CORPORATION sigue siendo claramente legítimo y de buena fe.

Señaló que "un agente en el mercado que actúa en base a la competencia leal y principios de la ética no procedería a solicitar un registro marcario a sabiendas que sus derechos son legítimamente cuestionados, no sólo por mis representadas, sino también por jurisdicciones extranjeras", y fundamentó este dicho en la sentencia emanada por la autoridad mexicana la cual reconoce la existencia de una condición resolutoria en el contrato, y que ello podría provocar una transferencia de cumplirse las condiciones expuestas. Sin embargo, ello claramente no posiciona a mi mandante en la obligación de transferir. Asimismo, dicha resolución hace referencia a diversas acciones legales, sin embargo, a la fecha de hoy la mayor parte de dichas acciones ya han sido resueltas en su mayoría en favor de mi mandante, y en el último caso, ninguna de ellas da por sentada la mala fe de la cual el oponente ha intentado acusar a mi mandante.

Es importante señalar que la demandante ha citado otros fallos que fueron dictados a su favor, aunque por razones distintas a las que ha alegado el oponente en autos. Sin embargo, dichos fallos son un número del todo minoritario con respecto a los que esta parte también ha presentado durante el presente juicio y en los cuales se han rechazado de forma absoluta las pretensiones de la contraria, especialmente en lo que respecta a la mala fe. Además, esta parte también ha demostrado a través de la prueba acompañado en segunda instancia que muchos de los fallos citados por la parte oponente luego fueron revocados por el tribunal superior correspondiente, como es el caso de las sentencia peruana acompañada, la sentencia mexicana que otorgaba una medida precautoria del todo desproporcionada, y la sentencia panameña a la que la demandante hacía referencia en su recurso de apelación.

De esta manera, queda del todo claro que la oponente de autos no tuvo ningún problema en presentar ante las diferentes instancias, material probatorio del todo parcial, debiendo esta parte dar cuenta del verdadero alcance de las decisiones indicadas, en base a argumentos de texto.

Asimismo, vuelve a hablar de la notificación generada por dicha parte, cual consistía en una mera carta sin sustento alguno y menos aún con facultad suficiente para que en base a su mera consideración mi mandante tuviese que renunciar a sus derechos y activos más esenciales.

De esta forma, la oponente en su recurso de apelación solicitó se revocara la sentencia de primera instancia por existir una duda razonable sobre los derechos de la marca FRIDA KAHLO, al haber aquella iniciado diferentes procesos – la mayoría de ellos fallados en su contra, ninguno de los cuales daba por acreditada la mala fe- y también enviado una carta a mi mandante, sin un pronunciamiento judicial por el tribunal competente que avalara sus dichos en forma alguna, en base a lo cual pretendía diera por acreditada la mala fe de esta parte solicitante.

F) Prueba presentada en Segunda Instancia.

Así, la oponente de autos en su recurso de apelación acompañó los siguientes documentos:

1. Resolución N°44314 dictada en el Expediente N°16155740 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia respecto de la solicitud de registro de la marca FRIDA KAHLO para distinguir servicios de las clases 35 y 41, de fecha 9 de septiembre de 2019.
2. Resolución N°44315 dictada en el Expediente N°16065875 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia

de Industria y Comercio de Colombia respecto de la solicitud de registro de la marca FRIDA KAHLO para distinguir servicios de las clases 14, 25 y 28, de fecha 9 de septiembre de 2019.

3. Resolución N°44543 dictada en el Expediente N° SD2016/0010258 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia respecto de la solicitud de registro de la marca FRIDA KAHLO para distinguir productos de la clases 21, de fecha 10 de septiembre de 2019.
4. Resolución N°44544 dictada en el Expediente N° SD2016/0010267 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia respecto de la solicitud de registro de la marca FRIDA KAHLO para distinguir productos de la clases 24, de fecha 10 de septiembre de 2019.
5. Resolución N°44545 dictada en el Expediente N° SD2016/0011397 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia respecto de la solicitud de registro de la marca FRIDA KAHLO para distinguir productos de la clases 16, de fecha 10 de septiembre de 2019.

Por su parte, esta solicitante, en segunda instancia acompañó nuevos documentos para reforzar su posición, demostrando de manera fehaciente la buena fe de esta parte:

1. Copia del certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO (mixta), Processo N°911468919, emitido por el Instituto Nacional da Propiedade Industrial de Brasil.

Albagli Zaliasnik

2. Copia del certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, Número de Aplicación 1154940, de Canadá.
3. Copia del duplicado de certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, Registro N° 263433, emitido por el Registro de la Propiedad Industrial de la República de Costa Rica.
4. Copia del certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, Registro N° 207234, de Guatemala.
5. Copia del reporte de Registro de la marca FRIDA KAHLO, Registro N° 785993, emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
6. Copia del reporte de Registro de la marca FRIDA KAHLO, Registro N° 785994, emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
7. Copia del reporte de Registro de la marca FRIDA KAHLO, Registro N° 919100, emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
8. Copia del certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, Solicitud N° 221376, emitido por la DIGERPI, de Panamá.
9. Copia del certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, N° de Certificado P00194132, emitido por el INDECOPI, de Perú.
10. Copia del correo electrónico sobre el Registro de la marca FRIDA KAHLO, Registro N° 3318902, de Estados Unidos, enviado por la USPTO.
11. Copia del certificado de Registro de la marca FRIDA KAHLO, emitido por la OAMI, N°004413803.
12. Copia simple de la resolución de fecha de 31 de octubre de 2019, del juicio de amparo 1501/2019-II emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en virtud de la cual se amparó a FRIDA KAHLO CORPORATION, dejándose sin efecto la medida precautoria que obligaba a mi representada a abstenerse de cualquier acto comercial tendiente

a ejecutar el objeto social de FRIDA KAHLO CORPORATION, la marca, imagen, firma y retrato de Frida Kahlo, y los productos que cuenten con la misma, por haberse decretado sin fundamentos y vulnerando los derechos fundamentales de mi mandante.

13. Copia de la Sentencia N°25-2018/P1-019-2018/120476/0001-15, dictada por el Juzgado Tercero de Circuito de lo Civil, Primer Circuito Judicial de Panamá, de fecha 30 de abril de 2018, que dice relación con los documentos que acompañó la recurrente en los documentos individualizados en los números 5 y 6 de lo principal presentados en el escrito de fecha 13 de mayo de 2019. En la presente sentencia se rechazó la petición de doña Mara Cristina Romeo Pinedo de querer anular una escritura y disolver la sociedad Frida Kahlo Corporation, señalando que la actora no demostró fehacientemente su calidad de accionista, en vista a que habiendo recibido sus acciones al portador, hoy sólo han demostrado tener copias de las mismas, siendo esto insuficiente por la esencia de la clase de acciones.
14. Copia simple del Contrato de Cesión de Derechos, celebrado por Isolda Pinero Kahlo, representado por doña Mara Cristina Teresa Romeo Pinedo, y Frida Kahlo Corporation, celebrado el 25 de mayo de 2007. En este documento se mantiene en evidencia que los herederos de Frida Kahlo cedió y transfirió a Frida Kahlo Corporation los derechos completos y exclusivos, títulos e intereses de las marcas, no reservándose derecho alguno sobre las misma, incluso quedando expresamente acordado y entendido que en el caso de que la Cedente sea propietario de cualquier otra marca o solicitud de marca que incluya la denominación "FRIDA KAHLO", se entiende incorporada a la cesión.
15. Copia de la resolución de fecha 28 de febrero de 2018, emitida por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de

México, sobre el expediente 476/13-EPI-01-12. En dicha resolución se declara inadmisible la pretensión de Mara Romeo, Mara De Anda Romeo, y FRIKAHLO DE MÉXICO para revocar la resolución que desechó la solicitud de transmisión de derechos de una marca a su nombre, siendo esta de mi mandante FRIDA KAHLO CORPORATION, estimando infundados todos los fundamentos esgrimidos.

16. Copia de la resolución de fecha 4 de abril de 2019, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito de México, sobre el proceso de Amparo Directo D.A. 692/2018, por el expediente 476/13-EPI-01-12. En dicha resolución se rechaza la queja a la resolución acompañada en el numeral anterior, y se sobresee el juicio de amparo interpuesto por Mara Romeo, Mara De Anda Romeo, y FRIKAHLO DE MÉXICO.

17. Copia de la resolución de fecha 29 de agosto de 2019, emitida por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de México, sobre el expediente 2233/17-EPI-01-3. En dicha resolución se declara inadmisible la pretensión de MARA ROMEO, MARA DE ANDA ROMEO, y FRIKAHLO DE MÉXICO para revocar la resolución que desechó la solicitud de transmisión de derechos de una marca a su nombre, siendo esta de mi mandante FRIDA KAHLO CORPORATION, estimando infundados todos los fundamentos esgrimidos.

18. Copia de la resolución de fecha 2 de septiembre de 2019, emitida por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de México, sobre el expediente 2234/17-EPI-01-5. En dicha resolución se declara inadmisible la pretensión de MARA ROMEO, MARA DE ANDA ROMEO, y FRIKAHLO DE MÉXICO para revocar la resolución que desechó la solicitud de transmisión de derechos de una marca a su nombre, siendo esta de mi

mandante FRIDA KAHLO CORPORATION, estimando infundados todos los fundamentos esgrimidos

19. Copia de la resolución de fecha 9 de septiembre de 2019, emitida por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de México, sobre el expediente 2235/17-EPI-01-11. En dicha resolución se declara inadmisible la pretensión de MARA ROMEO, MARA DE ANDA ROMEO, y FRIKAHLO DE MÉXICO para revocar la resolución que desechó la solicitud de transmisión de derechos de una marca a su nombre, siendo esta de mi mandante FRIDA KAHLO CORPORATION, estimando infundados todos los fundamentos esgrimidos.

20. Copia de la resolución de fecha 9 de septiembre de 2019, emitida por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de México, sobre el expediente 2230/17-EPI-01-5. En dicha resolución se declara inadmisible la pretensión de MARA ROMEO, MARA DE ANDA ROMEO, y FRIKAHLO DE MÉXICO para revocar la resolución que desechó la solicitud de transmisión de derechos de una marca a su nombre, siendo esta de mi mandante FRIDA KAHLO CORPORATION, estimando infundados todos los fundamentos esgrimidos.

21. Copia de la resolución de fecha 30 de octubre de 2019, emitida por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de México, sobre el expediente 2232/17-EPI-01-9. En dicha resolución se declara inadmisible la pretensión de MARA ROMEO, MARA DE ANDA ROMEO, y FRIKAHLO DE MÉXICO para revocar la resolución que desechó la solicitud de transmisión de derechos de una marca a su nombre, siendo esta de mi mandante FRIDA KAHLO CORPORATION, estimando infundados todos los

fundamentos esgrimidos para tener por actualizada la condición resolutoria alegada.

22. Copia de la resolución de fecha 15 de noviembre de 2019, emitida por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de México, sobre el expediente 2231/17-EPI-01-12. En dicha resolución se declara inadmisible la pretensión de MARA ROMEO, MARA DE ANDA ROMEO, y FRIKAHLO DE MÉXICO para revocar la resolución que desechó la solicitud de transmisión de derechos de una marca a su nombre, siendo esta de mi mandante FRIDA KAHLO CORPORATION, estimando infundados todos los fundamentos esgrimidos para tener por actualizada la condición resolutoria alegada.

23. Copia de la resolución de don José Alberto Monjarás Osorio, Subdirector Divisional de Servicios Legales, Registrales e Indicaciones Geográficas de México, de fecha 9 de octubre de 2017, en que señala que el Convenio de Asociación no es suficiente para dar cuenta de la condición resolutoria, y que además es por el propio contrato que cualquier controversia o reclamación debe ser sometida a arbitraje, sin existir sentencia que acredite que se llevó a cabo la actualización de las cláusulas estipuladas.

24. Copia de la Resolución de fecha 6 de noviembre de 2018, emitida por la Corte Superior de Justicia de Lima, 24° Juzgado Contencioso Administrativo con Sub especialidad en temas de Mercado, en la que se admite la demanda interpuesta por FRIDA KAHLO CORPORATION contra INDECOPI, FRIKAHLO DE MÉXICO, MARA ROMEO, MARA DE ANDA ROMEO, para que se declare la nulidad de la resolución N°1021-2018/TPI-INDECOPI que fue indicada por la parte recurrente en el escrito de fecha 13 de mayo de 2019, bajo el numeral 9 de lo principal.

De esta forma, quedaba del todo demostrado que mi mandante hasta la fecha sigue vigente y con propiedad sobre sus activos, siendo del todo legítimo y de buena fe su actuar al solicitar las diferentes marcas FRIDA KAHLO en la jurisdicción chilena, sin resultar razonable ni conforme a derecho que en base a lo que la oponente llama "una duda razonable" generada sólo por las acciones de la misma, como han sido las demandas interpuestas en otras jurisdicciones –la mayoría rechazadas, y ninguna en la que se admita la mala fe- y la carta enviada por la misma, la cual sólo contiene el parecer de dicha parte, y no se encuentra avalada por ningún pronunciamiento jurisdiccional.

G) Sentencia de Segunda instancia dictada por el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial

Pese a todo lo anterior, en un procedimiento en que claramente debía fallarse con aplicación del derecho vigente, el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial aplicando contra derecho el art. 20 letra k), así como el art 16, ambos de la ley 19.039, revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y acogió con ello la aplicación de la letra k) del art. 20 para una situación que no correspondía, señalando como fundamento:

> *"SEGUNDO: Que, si bien, la solicitante basa la presentación de la solicitud en la cesión de derechos que la facultaría al efecto, puesto que las propias demandantes habrían suscrito un contrato con la empresa Casablanca Distributors C.A. en virtud del cual se constituyó a la sociedad requirente, FRIDA KAHLO CORPORATION, con el propósito, precisamente de explotar la marca FRIDA KAHLO a nivel mundial, es importante tomar en cuenta antecedentes adicionales para determinar si, aun en el evento que FRIDA KAHLO CORPORATION, hubiera estado facultada para explotar la marca, a la fecha de presentación de la solicitud, esto es el 21 de agosto de 2018, se encontraba habilitada para presentar nuevas solicitudes sin incurrir en las causales de irregistrabilidad que se le imputan*

TERCERO: Que, la solicitante de la marca, reconoce la existencia en el convenio de asociación en virtud del cual estaría facultada para explotar la marca, de una cláusula, particularmente la cláusula sexta, que contempla la posibilidad de disolución de FRIDA KAHLO CORPORATION y la restitución a las "propietarias" de los derechos de la marca FRIDA KAHLO ante la concurrencia de determinadas circunstancias

CUARTO: 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, sí 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, reconocida 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 prestación 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, sí 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.

QUINTO: Que, en efecto los 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 destino 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.

SEXTO: Que, por lo precedentemente expuesto, cabe estimar atendibles parcialmente los fundamentos del recurso de apelación interpuesto a fojas 436, en la forma que se señalará en la parte resolutiva del fallo."

Resulta evidente que en la referida sentencia, el Honorable Tribunal falló contrario a derecho al ampliar la aplicación del art. 20 letra k) a una situación no correspondiente, y más aún, al fallar en contra los principios básicos de la sana crítica, es decir, contra lo señalado por el art. 16, ambos de la Ley 19.039, todo lo cual constituye infracción de ley con incidencia sustancial en lo dispositivo del fallo recurrido.

Tal como puede verse, el no considerar la sentencia de segunda instancia de forma alguna los antecedentes y argumentos aportados por esta parte ni en primera ni en segunda instancia, necesariamente llevó a que se cometiera una infracción a la ley que incide substancialmente en lo dispositivo del fallo.

Así, la marca Frida Kahlo fue rechazada a registro aún siendo una marca que cumple con todos los requisitos del art. 19 de la Ley 19.039 y se abstiene de presentarse en las situaciones de prohibición indicadas por el art 20 de la Ley 19.039, incluyendo la indicada por la letra k), lo cual fue desestimado por el sentenciador de segunda instancia en base a argumentaciones fundadas en la mala aplicación de la ley y en contravención de las leyes reguladoras de la prueba.

II. ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO

Para la mayor claridad en la exposición de este recurso, y antes de analizar las infracciones de ley incurridas en el fallo impugnado por la vía de casación, a continuación, expondremos el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad para este tipo de recursos.

A) El recurso ha sido interpuesto en contra de una sentencia definitiva de segunda instancia en materia regida por la Ley 19.039

El artículo 17 bis B de la Ley 19.039 establece que el recurso de casación en el fondo tiene lugar en contra de las sentencias definitivas de segunda instancia. En el caso de autos, la sentencia recurrida, dictada y notificada con fecha 6 de febrero de 2020, ha sido dictada por este Honorable Tribunal de Propiedad Industrial, quien revocó parcialmente la sentencia de primera instancia, dictada el 16 de septiembre de 2019, en el sentido de acoger la causal del literal k) del art. 20 de la ley 19.039, rechazando así la marca solicitada por esta parte bajo la Solicitud N° 1.297.946.

B) El recurso ha sido interpuesto dentro de plazo

El mismo artículo 17 bis B, establece que los recursos se interpondrán y tramitarán de acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil. Así, el artículo 770 del Código de Procedimiento Civil dispone que el recurso de casación deberá interponerse dentro de los quince días (hábiles) siguientes a la fecha de notificación de la sentencia contra la cual se recurre. Pues bien, la sentencia recurrida fue dictada con fecha 6 de febrero de 2020 y fue notificada por el estado diario con esa misma fecha, de manera que el plazo para interponer el recurso de autos corría hasta el día 24 de

febrero de 2020. En consecuencia, queda de manifiesto que el recurso ha sido interpuesto dentro del plazo establecido por la ley.

C) El recurso es patrocinado por abogado habilitado que no es procurador del número

El artículo 772 del Código de Procedimiento Civil dispone que el recurso debe ser patrocinado por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión que no sea procurador del número, requisito legal que también se cumple en autos, como se desprende de lo expuesto en el otrosí de esta presentación.

D) La sentencia recurrida fue pronunciada con infracción de ley

Como se desarrollará en detalle más adelante, la sentencia recurrida ha sido pronunciada con infracción, en base a una errónea interpretación, de los artículos 20 letra k) y 16 de la Ley 19.039.

E) Las infracciones alegadas han influido substancialmente en lo dispositivo del fallo

Los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues la correcta aplicación de la disposición legal infringida necesariamente habría llevado a confirmar, íntegramente, la sentencia de primer grado en cuanto acepto a registro la marca solicitada por esta parte, pues mi mandante presentó la misma de buena fe, en el ejercicio legítimo de sus derechos, sin actuar de forma contraria al orden público, la moral ni las buenas costumbres, actuando de forma leal y en conformidad a la ética mercantil, lo cual acreditó de manera fehaciente a lo largo del procedimiento, no existiendo un argumento legítimo por parte de la sentenciadora de segunda instancia para arribar a las conclusiones sostenidas. Profundizaremos en estos conceptos en acápite separado.

F) Perjuicio reparable sólo con la invalidación de la sentencia

El perjuicio producido por la sentencia recurrida, por su propia naturaleza, es reparable sólo con la invalidación del fallo y la dictación de una sentencia de reemplazo que, dejando sin efecto la sentencia recurrida, confirme la sentencia de primer grado que rechazó la demanda deducida por **FRIKAHLO DE MEXICO C.A. DE C.V, MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO, y MARA DE ANDA ROMEO**, aceptando a registro la marca Frida Kahlo de mi mandante, por ser éste el legítimo titular de la misma y no haber ningún derecho en contra que lo establezca en situación de mala fe.

III. INFRACCION DE LEY EN QUE INCURRE LA SENTENCIA RECURRIDA

La sentencia de segunda instancia, al haber revocado parcialmente el fallo de primera, incurrió en infracciones a normas legales que influyeron substancialmente en lo dispositivo del fallo, razón por la cual hemos debido recurrir para ante la Excelentísima Corte Suprema para que, actuando conforme a derecho, anule el fallo impugnado, dicte sentencia de reemplazo y, en definitiva, confirme la sentencia de primera instancia, rechazando íntegramente la demanda de oposición presentada y conceda el registro de la marca solicitada.

Las infracciones de ley en que ha incurrido este fallo son las que se indican a continuación:

A) Infracción al artículo 16 de la Ley 19.039

El artículo 16 de la Ley 19.039, vigente al momento de dictarse la sentencia impugnada, señala: "En los procesos a que se refiere este párrafo, la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica". De esta manera, la citada norma se trata de aquella reguladora de la prueba en estos autos, siendo importante identificar concretamente cómo es posible desatender la misma, aun cuando el recurso de casación no corresponda a una instancia.

La Sana Crítica es el "(...) *sistema de valoración en que se confía al juez valorar la prueba, pero siempre de acuerdo a criterios racionales. El sistema de la sana crítica es una alternativa intermedia entre el sistema de prueba legal tasada y el de íntima convicción, al constituir un término medio entre una valoración a espaldas de la realidad y la mera subjetividad del juzgador.*"[4]

[4] MATURANA, Javier (2014) "Sana Crítica: Un sistema de valoración racional de la prueba", p. 102

De este modo, un sistema de sana crítica comprende tres condiciones esenciales: (1) Racionalidad y objetividad en la valoración; (2) Valoración discrecional dentro de ciertos parámetros racionales genéricos; y (3) Fundamentación. *Por ello, la sana crítica puede definirse como aquel sistema de valoración de la prueba, en que el objetivos y sujeto al respeto de parámetros racionales como los principios de la lógica, los conocimientos científicamente afianzados y las máximas de la experiencias, debiendo fundamentar su valoración exponiendo las razones tenidas en consideración para estimar o desestimar todas las pruebas.*[5]

Así, el sistema de Sana Crítica también está sujeto a controles, en vista del riesgo que existe de que la discrecionalidad en la valoración de la prueba devenga en arbitrariedad subjetiva, evitando así que el sistema de sana crítica se transforme en uno de íntima convicción. Dentro de los medios de control es posible encontrar los recursos, los que pueden ser tanto aquellos que persiguen la revocación o reforma y también aquellos que persiguen la invalidación o nulidad, tal como la casación.

De este modo, en el caso del recurso de casación lo controlado es la infracción de los parámetros racionales. En este sentido, la Excelentísima Corte Suprema señaló en la sentencia de autos Rol 19.257-2018, del 19 de noviembre de 2019:

> ***Sexto:*** *Que al optar el legislador por el* ***sistema de valoración probatoria denominado de sana crítica*** *—mejor llamado, de apreciación razonada—* ***ha impuesto a los jueces la obligación de observar los parámetros que imponen las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y el conocimiento científico afianzado, en lo referido al modo de apreciar las probanzas y a la adopción de las subsecuentes conclusiones.*** *Así, la labor de establecer si la prueba traduce la verdad o falsedad de un determinado enunciado fáctico según las reglas de la sana crítica no implica irracionalidad para dejarse llevar por la sola intuición. "El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente" (Couture, Eduardo, "Obras. Tomo I. Fundamentos del Derecho Procesal Civil", Edit. Thomson Reuters Puntolex,*

[5] MATURANA, Javier (2014) "Sana Crítica: Un sistema de valoración racional de la prueba", p. 107

Año 2010, p. 244). El juez debe valorar la prueba limitado por las reglas que impone el sistema de sana crítica.

***Las reglas de la lógica están compuestas**, en síntesis, por **la regla de la identidad**, mediante la cual se asegura que una cosa sólo puede ser lo que es y no otra; **la regla de la (no) contradicción**, por la que se entiende que una cosa no puede entenderse en dos dimensiones, como ser falsa o verdadera, al mismo tiempo; **la regla del tercero excluido**, la cual establece que entre dos proposiciones en la cual una afirma y otra niega, una de ellas debe ser verdadera; y, **la regla de la razón suficiente**, por la cual cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho debe estar fundamentada en una razón que la acredite suficientemente. **Mediante ese conjunto de reglas se asegura formalmente la corrección del razonamiento —que partiendo de premisas verdaderas arriba a conclusiones correctas— que se espera siempre tenga lugar y que, por lo demás, otorgan inequívoca objetividad a la labor de ponderación**. El examen lógico formal de la argumentación del juez permite un control de la valoración que éste haya hecho de las pruebas que obran en el proceso.*

Por ello se afirma que la exigencia de corrección en la valoración de las probanzas de acuerdo a las reglas de la lógica constituye una verdadera garantía para aquellos que están siendo juzgados.

(...)"

Las reglas de la sana crítica no son otras que las que prescriben la lógica y derivan de la experiencia, las primeras con carácter permanente y las segundas, variables en el tiempo y en el espacio[6].

Para precisar cuáles son las reglas a que debe sujetarse el juez, podemos hacer referencia a otros cuerpos normativos, distintos de la Ley de Propiedad Industrial, que en forma específica determinan cuáles son las reglas que debe seguir un juez para fallar conforme a las normas de la sana crítica:

> *Art. 456 del Código del Trabajo. El tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.*
>
> *Al hacerlo, el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de*

6

manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.

Artículo 32 de la Ley 19.968.- Valoración de la prueba. Los jueces apreciarán la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. En consecuencia, no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. La sentencia deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba rendida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones tenidas en cuenta para hacerlo.

La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos, de modo de contener el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia.

Artículo 297 del Código Procesal Penal.- Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquélla que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo.
La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia.

Las disposiciones citadas fijan las reglas, principios y criterios a los cuales tiene que sujetarse el juez al momento de ponderar la prueba y tienen como regla fundamental los principios de la lógica. Al respecto, es importante destacar que existe abundante jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema que nos explica cuáles son los mínimos principios de la lógica que deben respetarse en una sentencia:

"las leyes reguladoras de la prueba susceptibles de casación en el fondo, son aquellas normas fundamentales impuestas por la ley a los falladores en forma ineludible, y que importan limitaciones concretas de su facultad

de apreciación, dirigidas a asegurar una decisión correcta en el juzgamiento, de manera que para que se produzca infracción de las mismas es necesario que se haya incurrido en error de derecho en la aplicación de esa clase específica de norma probatoria[7].

De esta forma, el tribunal de alzada ha infringido esta disposición, pues desatendió los más básicos principios de la lógica, y del mismo modo no fundó adecuadamente la sentencia al omitir la totalidad de los elementos acreditados en el proceso, lo cual tuvo como consecuencia que haya arribado a la conclusión de que la marca solicitada se encuentra afecta a la causal del art. 20 letras k) de la Ley 19.039.

Tal como señalamos, es importante recordar que el recurso de casación en el fondo se trata de un recurso de derecho, que no es instancia y dentro de los cuales no se discuten nuevamente los hechos alegados por las partes, por ello cuando la infracción a la ley ha sido realizada a las leyes reguladoras de la prueba, como es este caso, corresponde señalar de manera clara y específica cómo aquella se vio infringida.

En esta materia es necesario tener presente que la Excelentísima Corte Suprema ha fallado que, **en los procesos en donde la prueba se valora conforme a la regla de la sana crítica, el recurso de casación el fondo procederá cuando al apreciar los antecedentes del caso los sentenciadores han desatendido razones puramente lógicas, científicas, técnicas y de la experiencia.** (CFR. Sentencia C. Suprema. Sentencia 14 de diciembre de 2005. Gaceta Jurídica Nº 306, pág. 288).

Así, la infracción al artículo 16 de la Ley Nº 19.039 se manifiesta claramente en estos autos, en dos aspectos fundamentales de la sana crítica: **a.** La falta de racionalidad, y **b.** La ausencia de motivación completa

[7] CS., 4 de enero de 2001, rol Nº 1778-2000

a. La falta de racionalidad

El sistema de sana crítica no implica una libertad absoluta, estando limitada por los parámetros racionales al no poder infringir los principios de la lógica, los conocimientos científicamente afianzados y las máximas de la experiencia.

Es importante señalar que para poder controlar el respeto de estos parámetros es necesario que la fundamentación se haya efectuado cumpliendo con todos los requisitos legales. La motivación constituye un primer nivel o escalón de validez de la valoración a la hora del control, porque sólo cumplido con este paso puede tener lugar el control sobre este segundo nivel que atiende a la razonabilidad de la apreciación de las pruebas.

Ahora, es importante dar cuenta que en la sentencia recurrida no sólo se produce lo que podríamos llamar falta de razonabilidad, sino que incluso falta a las reglas de la lógica formal, específicamente los principios de la lógica cuales son el principio de no contradicción, el de identidad, el de tercero no excluido y el de razón suficiente.

i. Infracción al Principio de No Contradicción

En lo que respecta al principio de no contradicción, este señala *que nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido*, de este modo una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. En vista de lo anterior, podemos ver que la sentencia de segunda instancia incurre en numerosas contradicciones en su razonamiento, llegando así a conclusiones ilógicas.

En primer lugar, la sentencia recurrida señala "*Que, si bien, la solicitante basa la presentación de la solicitud en la cesión de derechos que la facultaría al efecto, puesto que las propias demandantes habrían suscrito un contrato con la empresa Casablanca Distributors C.A. en virtud del cual se constituyó a la sociedad requirente, FRIDA KAHLO CORPORATION, con el propósito, precisamente de explotar la marca FRIDA KAHLO a nivel mundial, (...)*", **reconociendo con ello que mi mandante sería la Cesionaria de los derechos marcarios relacionados con la figura de FRIDA KAHLO**.

Es importante que reconociendo el Honorable Tribunal la titularidad de los derechos marcarios relacionados a la figura de FRIDA KHALO, corresponde en derecho que aquella pueda hacer ejercicio de los mismos y tenga la facultad de solicitar las diversas marcas FRIDA KAHLO en las distintas jurisdicciones, toda vez que no existe limitación alguna en la realidad al derecho de mi mandante, ni tampoco en lo que establece la sentencia.

Así, atenta contra toda lógica la conclusión a la que llega el tribunal de instancia, toda vez que no es posible que ostentado la titularidad de los derechos e intereses marcarios, éste no pueda hacer ejercicio de los mismos y presentar solicitudes, teniendo hasta la fecha la plena legitimidad para hacerlo – lo cual fue reconocido en la sentencia recurrida al reconocerlo como cesionario-, sin que se haya dictado pronunciamiento alguno del tribunal competente que arribe a una conclusión distinta.

Recordando lo señalado por el principio citado, esto es, que una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido:

- **Siendo verdadero** que se le han cedido a mi mandante, FRIDA KAHLO CORPORATION, *todos los derechos que tienen sobre la marca "FRIDA KAHLO", así como todos los derechos que sobre la misma puedan tener a nivel mundial*, según el mismo Convenio de Asociación citado por la sentencia de segunda instancia, ella tiene las facultades para hacer ejercicio de los mismos y presentar las solicitudes en las diversas jurisdicciones,
- **no puede ser verdadero** que siendo mi mandante el legítimo cesionario de *todos los derechos que tienen sobre la marca **"FRIDA KAHLO"**, así como todos los derechos que sobre la misma puedan tener a nivel mundial*, aquella no pueda hacer ejercicio de los mismos, sin existir limitación alguna establecida por un tribunal competente.

De este modo, la sentencia de segunda instancia recurrida rompe el principio de no contradicción al señalar que mi mandante, siendo el legítimo cesionario, y sin que se haya resuelto dicho contrato de manera alguna, indica que éste no tendría las facultades suficientes

para hacer la presente solicitud, aun reconociéndolo como señor y dueño de las marcas FRIDA KAHLO.

Del mismo modo, la sentencia recurrida también incurre en una violación al principio de no contradicción cuando señala en el considerando cuarto que "*este Tribunal no tiene competencia para pronunciarse sobre el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos o supuestos para la disolución de una sociedad*", **reconociéndose con ello incompetente para determinar el cumplimiento o incumplimiento de la disolución de FRIDA KAHLO CORPORATION,** estima que "*sí puede considerarlos como antecedente para evaluar la causal de irregistrabilidad alegada*"

En este sentido, **siendo verdadero** que el Tribunal no es competente para evaluar el cumplimiento o no de la condición resolutoria de la cláusula sexta del Convenio de Asociación, se encuentra fuera de la órbita de su competencia el conocer ni juzgar el cumplimiento de la misma, por tanto no puede considerarlo como un antecedente.

De esta manera, **no es verdadero** que pueda considerar esta circunstancia, que no es un hecho establecido, como un antecedente para determinar la mala fe de mi mandante, siendo incompetente para conocerlo y juzgarlo.

ii. Infracción al Principio de Identidad

Por su parte, el principio de identidad postula que cada objeto es idéntico a sí mismo, es decir, mediante el cual se asegura que una cosa solo puede ser lo que es y no otra[8].

Frente a lo anterior, la sentencia recurrida vuelve a contradecir uno de los principios lógicos, cuando **señala a mi mandante como cesionario**, mas le quita las facultades más esenciales para ejercer sus derechos, como es la posibilidad de presentar una solicitud, todo en base a consideraciones que no tienen fundamentación jurídica suficiente.

[8] Cfr. Corte Suprema en la causa Rol No 26.854-14 de 15 de septiembre de 2016.

iii. Infracción al Principio de Tercero No Excluido

Por su parte, respecto al principio de tercero no excluido, en conformidad a lo que ha establecido la Excelentísima Corte Suprema, aquel señala que entre dos proposiciones en la cual una afirma y otra niega, una de ellas debe ser verdadera[9], lo que nos trae nuevamente a la situación anterior.

Dado que es un hecho comprobado que mi mandante es quien recibió *todos los derechos que tienen sobre la marca* ***"FRIDA KAHLO",*** *así como todos los derechos que sobre la misma puedan tener a nivel mundial* por medio de las cesiones celebradas por la contraparte, y en específico por doña ISOLDA PINEDO KAHLO antes de su muerte, aquel puede de buena fe solicitar todas los signos distintivos relacionados con la figura de FRIDA KHALO.

De esta manera, no puede ser verdadero que siendo el dueño de dichos activos, no pueda hacer uso de los mismos, sin que ello se fundamente en un pronunciamiento judicial que así lo ordene.

Sobre este respecto es relevante señalar que si bien la oponente intentó hacer esto también en la jurisdicción mexicana, solicitando una medida precautoria al Juez Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia, la cual fue otorgada en primera instancia, obligando a mi mandante a representada a abstenerse de cualquier acto comercial tendiente a ejecutar el objeto social de FRIDA KAHLO CORPORATION, la marca, imagen, firma y retrato de Frida Kahlo, y los productos que cuenten con la misma, **aquella no subsistió, pues posteriormente fue <u>dejada sin efecto</u> en virtud de un juicio de amparo que <u>constató que dicha medida se había pronunciado con evidente falta de fundamentos y vulnerando los derechos fundamentales de mi mandante</u>** (dicho documento fue acompañado en segunda instancia con fecha de 23 de enero de 2020).

[9] Cfr. Ibidem

Es importante mencionar lo anterior, dado que fue la propia jurisdicción mexicana la que reconoció la falta de fundamentos de arrancar del patrimonio de mi mandante las facultades más esenciales de sus derechos consolidados, lo que es de especial relevancia dado que la ley del Convenio de Asociación a la cual alude la sentencia de segunda instancia es la mexicana.

Así, queda en la más plena evidencia que siendo mi mandante el titular de *todos los derechos que tienen sobre la marca **"FRIDA KAHLO"**, así como todos los derechos que sobre la misma puedan tener a nivel mundial,* y no existiendo antecedente alguno que limite el ejercicio de los derechos de mi mandante, resulta un atentado al Principio de Tercero No Excluido plantear que sería verdadero que mi mandante no puede solicitar de buena fe una marca comercial, sobre la cual ostenta derechos y cuya explotación corresponde incluso a su giro.

iv. Infracción al Principio de Razón Suficiente

Por su parte, la regla de la razón suficiente señala que cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho debe estar fundamentada en una razón que la acredite suficientemente.

En este sentido, resulta relevante revisar cuál es la razón en la que apoya el Tribuna A Quo la posición que toma en su sentencia, al señalar que mi mandante se encontraría de mala fe solicitando la marca requerida:

> *"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, reconocida 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 prestación 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, sí 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*

Albagli Zaliasnik

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"

Así, es posible observar con gran claridad que el Honorable Tribunal no expone una razón suficiente para dar por acreditada la mala fe de mi mandante, pues únicamente considera que basa en que la contraria ha comunicado su "derecho a poner término al Convenio de Asociación".

Sobre este respecto es importante volver a aclarar las siguientes consideraciones:

- La contraria no tiene un derecho para poner término al Convenio de Asociación.
    - Tal como consta en autos, la contraria alega que el Convenio de Asociación contiene en sí una condición resolutoria en la cláusula sexta, la cual el propio Honorable Tribunal reconoció no era competente para conocer sobre el cumplimiento o incumplimiento de la misma.
    - La oponente de autos jamás ha demostrado tener un derecho indubitado con el cual pueda hacer valer ante terceros lo señalado en la condición resolutoria de la cláusula sexta. No existe un pronunciamiento del tribunal competente que dé cuenta sobre el mismo.
- FRIDA KAHLO CORPORATION no es parte del Convenio de Asociación
    - Esto resulta del todo relevante, pues siendo un tercero no parte del Convenio de Asociación en el que se encuentra la condición resolutoria de la cláusula sexta, y no existiendo un pronunciamiento de un Tribunal competente que acredite lo que alegue la oponente de autos,

no corresponde a mi mandante juzgar y hacerse de dicha competencia, desobedeciendo incluso a su objeto social y con ello incurrir en lo que sería importantes negligencias de administración.

- El propio tribunal indica que no existe prueba que ello haya culminado o terminado con la disolución del convenio o de la propia FRIDA KAHLO CORPORATION
    - Esto resulta del todo relevante, pues siendo un tercero no parte del Convenio de Asociación en el que se encuentra la condición resolutoria de la cláusula sexta, y no existiendo un pronunciamiento de un Tribunal competente que acredite lo que alegue la oponente de autos, no corresponde a mi mandante juzgar y hacerse de dicha competencia, desobedeciendo incluso a su objeto social y con ello incurrir en lo que sería importantes negligencias de administración.

Pero incluso por sobre lo señalado anteriormente resulta relevante también mencionar que **las razones informadas por la sentencia recurrida claramente no sólo no aplican las reglas lógicas necesarias, ni tampoco hacen una valoración de toda la prueba presentada, sino que llega a basar su argumentación en hechos que no tienen el peso jurídico suficiente como para romper la presunción de buena fe que ostenta mi mandante** al ser el titular de la presente solicitud y al contar con una cesión a su favor que le otorga *todos los derechos que tienen sobre la marca **"FRIDA KAHLO"**, así como todos los derechos que sobre la misma puedan tener a nivel mundial.*

Queda en evidencia que no existe la actividad mínima probatoria que permita arribar al Honorable Tribunal a las conclusiones a las que arriba, especialmente a la que sitúa a mi mandante en mala fe. El Honorable Tribunal basa su

pronunciamiento en una mera notificación de una carta, y con el hecho que las opositoras corresponden a las herederas de Frida Kahlo, aún reconociendo que las mismas, incluso doña ISOLDA PINEDO KAHLO, cedió los derechos a mi mandante.

En este sentido, la oponente no sólo no presentó antecedentes para dar cumplimiento al estándar probatorio para romper con la presunción de la buena fe, sino que ni siquiera presentó antecedentes que mínimamente corroboraran su posición como una pretensión jurídica. Así, la decisión por la cual se señaló que mi mandante se encontraba de mala fe en la presente solicitud no tiene bajo ninguna circunstancia los elementos objetivos mínimos que avalen la misma.

b. La ausencia de motivación completa

Por su parte, también es un ámbito controlable de la sana crítica que las sentencias sean motivadas de manera completa, lo que implica que no se omita la fundamentación de la valoración de una prueba, ni que no se indiquen los criterios de inferencia utilizado en el razonamiento probatorio.

El primer caso se da cuando el juez no se hace cargo de una prueba con su fundamentación, lo que ocurre normalmente con las pruebas desestimadas. Esto constituye una infracción al principio de completitud de la fundamentación, que exige el juez se haga cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que se hubiera desestimado. Por ello, el juez que no indique las razones que se han tenido para estimar o desestimar aunque sea una sola prueba, hace que la fundamentación sea incompleta, y por tanto, se cometa una infracción legal que hace anulable la sentencia en que se contiene la misma.

En este orden, creemos conveniente citar a Enrique Paillás Peña, quien señala que en el régimen de la sana crítica o persuasión racional "*el juez debe dar los motivos por los que adquiere su convicción, lo que es una importante garantía para asegurar que resolverá la*

litis según allegata et probata, pues, al tener que ponderar la prueba y dar las razones de su convencimiento, necesariamente tiene que apreciar en mejor forma los datos probatorios". "No le es permitido (al juez) obrar prima facie, sin formarse una entera convicción, sino que, por el contrario, debe llegar a un pleno conocimiento del facta probandi a través de un estudio razonado de la prueba, pues la sentencia no puede apoyarse en un juicio dubitable, sino en hechos realmente demostrados en el juicio"

En el caso de autos, queda en absoluta evidencia que el juez de segunda instancia no consideró de forma alguna en su fundamentación toda la prueba presentada, sin indicar ningún tipo de razón para desestimar la misma, lo que ha provocado un salto lógico de las pruebas a los hechos, al evitar el análisis razonado de cada medio y por tanto faltar la base del razonamiento y aplicación de criterios de inferencia que deberían llevar a las conclusiones probatorias.

Tal como hemos señalado, mi mandante acompañó abundante material probatorio que muestra su derecho legítimo a presentar las solicitudes de autos, correspondiente en primer lugar a abundantes **certificados de registro de las marcas derivadas de la figura de FRIDA KAHLO**, emitidos por distintas jurisdicciones como la OAMI, la EUIPO, Australia, Baréin, Bélgica, China, India, Brasil, Canadá, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú, Turquía, Japón, Estados Unidos, e incluso chilenos, los que dejaban en claro que mi mandante es el reconocido titular de las marcas derivadas de la figura de Frida Kahlo, incluso en Chile.

Pero más aún, mi mandante también presentó numerosos pronunciamientos que desechaban las pretensiones de las opositoras, como en el caso de las sentencias de las **salas especializadas en materia de propiedad intelectual del Tribunal Federal de México**, sobre los expedientes 475/13-EPI-01-1, 473/13-EPI-01-8, 476/13-EPI-01-12, 2233/17-EPI-01-3, 2234/17-EPI-01-5, 2235/17-EPI-01-11, 2232/17-EPI-01-9, 2231/17-EPI-01-12, 2230/17-EPI-01-5 en que se **declaran las pretensiones de la oponente como sin fundamentos, y rechazan los amparos solicitados a su respecto**.

A tanto ha sido la decisión de las autoridades mexicanas que incluso **don José Alberto Monjarás Osorio, Subdirector Divisional de Servicios Legales, Registrales e Indicaciones Geográficas de México emitió una resolución** de fecha 9 de octubre de 2017, **en que señala que el Convenio de Asociación no es suficiente para dar cuenta de la condición resolutoria, y que además es por el propio contrato que cualquier controversia o reclamación debe ser sometida a arbitraje, sin existir sentencia que acredite que se llevó a cabo la actualización de las cláusulas estipuladas, lo cual fue acompañado también en el proceso.**

Del mismo modo la resolución de fecha de 31 de octubre de 2019, del juicio de amparo 1501/2019-II emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en virtud de la cual se amparó a FRIDA KAHLO CORPORATION, **dejándose sin efecto la medida precautoria que obligaba a mi representada a abstenerse de cualquier acto comercial tendiente a ejecutar el objeto social de FRIDA KAHLO CORPORATION, la marca, imagen, firma y retrato de Frida Kahlo, y los productos que cuenten con la misma, por haberse decretado sin fundamentos y vulnerando los derechos fundamentales de mi mandante**.

Dicha sentencia acompañada por esta parte **demostraba que incluso los propios tribunales mexicanos han indicado que no resulta legítimo bajo ninguna perspectiva privar de sus derechos a mi mandante**, toda vez que hasta la fecha, lo alegado por la contraria no son más que dichos, sin haber sido capaz de efectivamente demandar su pretensión, todo lo cual es manifiesto que aquella no tiene fundamentos en la realidad de las cosas.

También esta parte acompañó una copia de la Sentencia N°25-2018/P1-019-2018/120476/0001-15, dictada por el Juzgado Tercero de Circuito de lo Civil, Primer Circuito Judicial de Panamá, de fecha 30 de abril de 2018, que dice relación con los documentos que acompañó la recurrente en los documentos individualizados en los números 5 y 6 de lo principal presentados en el escrito de fecha 13 de mayo de 2019. **En la presente sentencia**

se rechazó la petición de doña Mara Cristina Romeo Pinedo de querer anular una escritura y disolver la sociedad Frida Kahlo Corporation, señalando que la actora no demostró fehacientemente su calidad de accionista, en vista a que habiendo recibido sus acciones al portador, hoy sólo han demostrado tener copias de las mismas, siendo esto insuficiente por la esencia de la clase de acciones.

Lo anterior es del todo relevante toda vez que la propia oponente señaló en su recurso de apelación que su parte había demandado la disolución de Frida Kahlo Corporation, haciendo creer al Honorable Tribunal que existían controversias pendientes que tenían que ver con la condición resolutoria, y aun cuando ya ese argumento sería bastante flojo para fundamentar la mala fe de mi mandante, aquel fue **desacreditado totalmente al haber presentado el documento citado.**

De igual forma, también se acompañó una Copia de la Resolución de fecha 6 de noviembre de 2018, emitida por la Corte Superior de Justicia de Lima, 24° Juzgado Contencioso Administrativo con Sub especialidad en temas de Mercado, en la que se admite la demanda interpuesta por FRIDA KAHLO CORPORATION contra INDECOPI, FRIKAHLO DE MÉXICO, MARA ROMEO, MARA DE ANDA ROMEO, para que se declare la **nulidad de la resolución N°1021-2018/TPI-INDECOPI que fue indicada por la parte recurrente en el escrito de fecha 13 de mayo de 2019, bajo el numeral 9 de lo principal**.

De esta manera, dicho pronunciamiento judicial daba cuenta que dentro de los documentos acompañados por la parte oponente se encontraba más de una sentencia que ya se encontraba revocada, demostrando con claridad que quien actuaba sin buena fe procesal es la oponente.

Por último, esta parte acompañó una copia simple del **Contrato de Cesión de Derechos, celebrado por Isolda Pinero Kahlo, representado por doña Mara Cristina Teresa Romeo Pinedo, y Frida Kahlo Corporation, celebrado el 25 de mayo de 2007**. En este documento se mantiene **en evidencia que los herederos de Frida Kahlo cedió y transfirió a Frida Kahlo Corporation los derechos completos y exclusivos, títulos e**

intereses de las marcas, no reservándose derecho alguno sobre las misma, incluso quedando expresamente acordado y entendido que en el caso de que la Cedente sea propietario de cualquier otra marca o solicitud de marca que incluya la denominación "FRIDA KAHLO", se entiende incorporada a la cesión.

De esta forma, resulta inconcebible para esta parte ver como el tribunal de instancia hizo caso omiso a estos importantes documentos acompañados, en donde se dejaba del todo claro que mi mandante era un solicitante de buena fe, y que más aún, el oponente de autos venía haciendo lo que ha realizado en el presente caso de manera sistemática, sin ningún argumento jurídico concreto válido, el cual se le había negado de manera fehaciente, especialmente en lo que hacía referencia a la mala fe de mi mandante.

Todo lo anterior refleja que existe un vicio que hace anulable la sentencia que contiene el fallo, por infracción al principio de completitud y la exigencia de hacer reproducible el razonamiento.

B) Infracción al artículo 20 letra k) de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial.

Como ya hemos mencionado, el Honorable Tribunal de la Propiedad Industrial **inválidamente revoca parcialmente** la sentencia de primera instancia por haber estimado que mi mandante se encontraba actuando de forma contradictoria a la competencia leal **al haber solicitado la marca de autos posteriormente a haber recibido la carta en que la oponente manifestó su intención de poner término al convenio de asociación entre aquella y Casablanca, pues, aun sin existir prueba que ello haya culminado o terminado con la disolución del convenio o de la propia FRIDA KAHLO CORPORATION, ello sí implicaba un conocimiento de la existencia de 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.

Asimismo, la sentencia razona que mi mandante actuó en contravención a la competencia leal al haberse **anticipado a las oponentes, extendiendo su protección marcaria a jurisdicciones en las que actualmente no poseen registro ninguno de los dos partes, lo cual implicaba un giro a 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 destino 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.

De esta forma el Tribunal A Quo **interpreta de manera inválida lo señalado por el art. 20 letra k), toda vez que amplía la interpretación del mismo, saliéndose de los márgenes propios que dispone la propia ley y los principios del derecho, aplicándolo a una situación en la que no corresponde.**

En este sentido, es importante revisar: a) En qué consiste la disposición del art. 20 letra k) y cuál es su verdadero sentido y alcance en conformidad a nuestra legislación; b) Cuándo debe aplicarse el art. 20 letra k); c) Cómo en el caso de autos se le dio un alcance distinto al correcto.

a. En qué consiste la disposición del art. 20 letra k) y cuál es su verdadero sentido y alcance en conformidad a nuestra legislación vigente.

Tal como hemos señalado, el literal k) del art. 20 de la Ley 19.039 prohíbe el registro de marcas *contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil*. Ninguno de los conceptos citados en dicha norma son definidos por nuestra ley de propiedad industrial, con lo cual queda la necesidad de acudir a otras fuentes para entender su verdadero sentido y alcance.

En primer lugar, el Convenio de Paris en su art. 10 bis señala:

> *1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.*
>
> *2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia* ***contrario a los usos honestos*** *en materia industrial o comercial.*
>
> *3) En particular deberán prohibirse:*
>
> *1. cualquier acto capaz de crear una* ***confusión****, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*
>
> *2. las* ***aseveraciones falsas****, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*
>
> *3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren* ***inducir al público a error*** *sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.*

Por su parte, el art. 3 de la Ley 20.169 que regula la competencia desleal, señala:

> *Artículo 3º.- En general, es acto de competencia desleal toda conducta* ***contraria a la buena fe o a las buenas costumbres*** *que, por* ***medios ilegítimos****, persiga desviar clientela de un agente del mercado.*

A su respecto, en su libro La Competencia Desleal y el Deber de Corrección en la Ley chilena, el profesor Oscar Contreras Blanco señala que "*la piedra angular sobre la que reposa todo acto de competencia desleal consiste en la comisión de una* ***conducta deshonesta, contraria a la buena fe y, en razón de ello, comercialmente abusiva*** *(...) Este abuso se materializa cuando las conductas competitivas* ***exceden el interés jurídicamente protegido por las normas constitucionales y legales que reconocen la libertad de competir y desarrollar cualquier actividad económica, con lo cual dejan de estar autorizadas por la Constitución y la legislación***"

Asimismo, el profesor Enrique Barros señala que "*De manera análoga a la culpa civil, el límite de la competencia leal con la conducta contraria a las buenas costumbres del tráfico comercial o profesional,* ***está dado por estándar objetivo del empresario correcto y decente en la prosecución de su propio interés.*** *En general, el límite de la culpa por la cual se responde, es más bien tolerante, porque la lógica de la competencia exige amplios ámbitos de libertad; por ejemplo, para mostrar las ventajas de los propios productos o servicios en comparación con los ofrecidos por los competidores*"[10].

A contrario sensu, resulta también relevante revisar el **concepto de buena fe**, la cual puede mirarse desde una perspectiva subjetiva u objetiva. En su concepto subjetivo, se trata de "*la convicción interna o psicológica de encontrarse el sujeto en un situación jurídica regular, aunque objetivamente no sea así; aunque haya error*"[11]

[10] BARROS BOURIE, Enrique "Tratado de Responsabilidad Extracontractual", pág. 1047.
[11] Jorge Lopez Santa María, "Los Contratos" parte general. Págs. 287-292

Por su parte, la buena fe objetiva "*impone a los contratantes el deber de comportarse correctamente y lealmente en sus relaciones mutuas, desde el inicio de los tratados preliminares y hasta momentos incluso ulteriores a la terminación del contrato*"[12]

La buena fe subjetiva tiene su mayor representación en las normas de la posesión del art. 706 del Código Civil, que dispone:

> *"Art. 706.* ***La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio.****"*

Por otro lado, la buena fe objetiva está recogida en el art. 1546 del Código Civil, el que señala:

> *"Art. 1546. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que* ***emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella****."*

En materia específicamente marcaria, Etienne Sanz de Acedo Hecquet, profesor asociado de Derecho Mercantil de la facultad de la Universidad de Alicante, ha indicado que "*La noción de mala fe en materia de conflictos entre marcas y nombres de dominio no difiere del concepto general de mala fe. El comportamiento sancionado no es aquel que el propio infractor pueda suponer que es ilícito (mala fe subjetiva), sino antes bien el que resulta* ***contrario a las mínimas exigencias de un comportamiento ético y conforme a los buenos usos y prácticas del comercio*** *(mala fe objetiva).*" Asimismo, considera que "*la mala fe frente a terceros concurrirá en*

[12] Jorge Lopez Santa María, "Los Contratos" parte general. Págs. 287-292

aquellos casos en que el ***solicitante trata de apropiarse fraudulentamente de la marca de un tercero*** *por medio del trámite de registro*". [13]

b. Cuándo debe aplicarse el art. 20 letra k)

De este modo, para que alguien se encuentre de mala fe este debe estar en conocimiento de que la marca solicitada es de la titularidad de un tercero, actuando de manera fraudulenta y clandestina para hacerse de dicho signo distintivo, en la conciencia de saber que no es suyo.

Así lo ha entendido también nuestra más alta jurisprudencia marcaria, que de forma reiterada ha entendido que existe mala fe en el uso de una marca cuanto ésta se usa de un modo ilícito o ilegítimo, es decir, cuando "*la marca usada por un particular es notoriamente de propiedad de otro titular, que la ha creado y afamado mediamente su actividad mercantil, publicidad, inversión de recursos y otros medios*" (Caso STOLINCHNAYA, Rol Corte Suprema N°1446-2013; Caso O´NEILL, Rol Corte Suprema N°2172-2009).

La mala fe es un actuar obscuro, contrario a las buenas costumbres, que presupone el ocultamiento y medios ilegítimos para perjudicar a terceros o engañar al registrador, nada de lo cual ha ocurrido en el caso de autos, como veremos a continuación.

[13] SANZ DE ACEDO HECQUET, Etienne "El registro y uso de mala fe de los nombres de dominio", p.12

c. Cómo en el caso de autos se le dio un alcance distinto al apropiado y fue aplicado a una situación no prevista por el mismo

Así, debemos preguntarnos si FRIDA KAHLO CORPORATION al registrar la marca objeto de autos actuó contrario a la ética y a los buenos usos y prácticas del comercio.

De acuerdo con lo reconocido en la propia sentencia mi mandante es la cesionaria de *todos los derechos que tienen sobre la marca* ***"FRIDA KAHLO"****, así como todos los derechos que sobre la misma puedan tener a nivel mundial*, de modo tal que al solicitar la marca Frida Kahlo, mi mandante sólo se encontraba haciendo ejercicio de las facultades entregadas por derechos que hasta la fecha subsisten en su patrimonio, y en completo ejercicio de su objeto social.

Mi representada es dueña y no mera tenedora de las marcas, ostentando un título de propiedad respecto a ellas, sin haber ocultamiento alguno respecto al ejercicio de los derechos marcarios cedidos. Por consiguiente, desde todo punto de vista parece insostenible la argumentación dada por la sentencia recurrida, toda vez que no concurre ninguna de las hipótesis de competencia desleal, sea por aquellos casos mencionados en el Convenio de París o de la Ley de competencia desleal.

Mi representada jamás ha realizado un actuar deshonesto, sino que siempre ha realizado sus actos desde la buena fe y buenas costumbres, defendiéndose por el contrario de actitudes que riñen con aquellos conceptos.

La sentencia de autos inválidamente encaja dentro del comportamiento de mala fe a que mi mandante, haciendo uso de los derechos que le fueron cedidos y actuando en conformidad de su objeto social, solicita la marca, sólo por considerar 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, reconocida 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 prestación 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, sí 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."* (Considerando Cuarto)
    - De esta forma, bajo el razonamiento de la sentencia recurrida, una persona podría estar de mala fe únicamente por recibir una carta que comunica el deseo de terminar un contrato entre terceros, de una sola de las partes del mismo, en base a una cláusula condicional resolutoria que hasta la fecha no han sido comprobados sus supuestos por el tribunal competente para ello.

Así, la sentencia de segunda instancia propone que cualquier persona que no obedezca los deseos de una persona de resolver un contrato, aun cuando los supuestos para los mismos no han sido comprobados, se encuentra de mala fe, toda vez que fueron comunicados.

Lo anterior claramente pone en a la sentencia recurrida en una posición que simplemente se sujeta en el absurdo.

- Por su parte, también se basa la inválida sentencia que para determinar la mala fe constituyente de competencia desleal que por existir 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,* todo lo anterior también en base a la carta que emana de la oponente de autos.

  En este sentido resulta importante precisar que hasta la fecha no existe una controversia en torno al cumplimiento de los supuestos del convenio de asociación

- Por último en este considerando señala que al *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.* Es decir, la sentencia señala que el simple ejercicio de los derechos de mi mandante se encontraría de mala fe, todo en cuanto la parte que se opone al registro marcario corresponde a las herederas legítimas de la gran artista mexicana Frida Kahlo.

Lo señalado por el sentenciador de segunda instancia abiertamente implica un atentado al principio y derecho fundamental de igualdad ante la ley. El mismo señala que, pese a mi mandante ser la cesionaria y titular de *todos los derechos que tienen sobre la marca* ***"FRIDA KAHLO",*** *así como todos los derechos que sobre la misma puedan tener a nivel mundial,* ello aun así no es equiparable a ser heredera de Frida Kahlo, aún cuando los derechos sobre los signos distintivos de FRIDA KAHLO hayan sido cedidos con anterioridad a la muerte de doña ISOLDA PINEDO KAHLO, algo que ha sido reconocido en autos por la oponente y por la sentencia de autos.

De esta manera, el fallo de instancia impugnado propone abiertamente que un apellido o conexión genética pesa más que los actos jurídicos válidamente celebrados y reconocidos, a tal punto que incluso ir contra de la voluntad de las personas que gozan de dichas características es actuar de mala fe.

- "*Que, en efecto los 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 destino 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." (Considerando Quinto)

- Por último, la sentencia de segunda instancia propone que mi mandante se encontraría de mala fe por *anticiparse al otro* (la oponente), *extendiendo su protección marcaria a jurisdicciones en las que actualmente no poseen registro ninguno de los dos,* girando así *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 destino 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.*

  Dicha aseveración plantea nuevamente que mi mandante por el solo hecho de realizar su objeto social y hacer ejercicio de las facultades que le otorgan los derechos obtenidos de manera legítima, se encontraría de mala fe, por el simple hecho de tener los recursos y buena administración para ampliar su registro marcario, antes de lo que podría haberlo hecho la contraria, aun cuando aquella no ostenta ningún derecho para poder solicitar registro alguno, al estar radicada en mi mandante dichas facultades.

Por lo demás, la sentencia recurrida además ignora los hechos presentados en la causa, cuales son que mi mandante ostenta en Chile solicitudes de registros relacionados a FRIDA KAHLO incluso con anterioridad a la carta enviada por la oponente, desde el año 2006, tales como los Registros N° 780192, 780193, 780194, 780195, 80860, 1231729, 1231730, 1232873, 1234053, 1234054, 1235483, 1236057, 1236058, 1236059, 1241760, 1241761, 1241762, 1286726, 1286727, 1286728, 1286729.

De esta manera, mi mandante es desde hace más de diez años en Chile el legítimo titular de las marcas derivadas de la figura FRIDA KAHLO, siendo el único hecho que ha cambiado que hoy la oponente ha enviado una carta a mi mandante con su parecer y deseos, sin sustento jurídico alguno.

De este modo, por el contrario a lo señalado en la sentencia de autos, mi mandante ha actuado con la íntima convicción de que su proceder es legítimo, sin realizar acciones que lesionen derechos ajenos, toda vez que los derechos de los que hace uso al solicitar nuevas marcas, corresponden a derechos que le fueron cedidos, los que la propia oponente de autos reconoce, así como también lo hace la sentencia recurrida.

Lo que hizo mi mandante fue precisamente lo que debe hacer una empresa responsable cuyo objeto y misión es la explotación de la figura y signos distintivos de FRIDA KAHLO, contando con la cesión de derechos correspondiente para efectuarlo. Por consiguiente, es evidente que no se incurrió en un acto de competencia desleal, sino que por el contrario, en una actuación de un empresario

diligente. Como resulta evidente, mi mandante actuó amparada por el derecho, y de acuerdo a las normas que protegen y reconocen la libertad de competir, sin haber trasgredido la Constitución ni las leyes.

Dado lo anterior, no es posible argüir la existencia de competencia desleal por parte de mi mandante, no sólo porque la demandante no acompañó documentos suficientes o algún antecedente plausible tendiente a acreditar los presupuestos contemplados en dicha causal de irregistrabilidad, sino porque sencillamente no concurren los supuestos que ésta requiere.

Ha sido mi mandante, que cumpliendo cabalmente su objeto social, amparado por las cesiones de derechos previamente celebradas con doña ISOLDA PINEDO KAHLO, antes de su muerte, que ha solicitado tanto en Chile como en el extranjero las marcas Frida Kahlo, las cuales lleva más de 10 años utilizando, licenciando y explotando, asociándose por toda la clientela relevante a mi mandante como el legítimo titular de las mismas, en tanto cesionario reconocido, habiéndose ceñido a las leyes y a la ética mercantil en su actuar.

IV. FORMA EN COMO LAS INFRACCIONES A LA LEY INFLUYERON SUBSTANCIALMENTE EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, las infracciones a la Ley en que incurrió la sentencia recurrida deben haber influido substancialmente en lo dispositivo del fallo.

Todas las disposiciones legales citadas, cuya infracción justifica la interposición del presente recurso de casación en el fondo, han influido substancialmente en lo dispositivo de la sentencia, pues si hubieran sido respetadas, el H. Tribunal de Propiedad Industrial habría procedido a la confirmación íntegra del fallo de primera instancia, rechazando así la oposición interpuesta por la actora, lo cual se habría traducido en la aceptación a registro de la marca solicitada por mi mandante.

Así, se observa que la infracción de la norma del artículo 16 de la Ley 19.039 influyó substancialmente en lo dispositivo del fallo, pues de haberse seguido las normas de la sana crítica, el Tribunal habría hecho un análisis razonado y lógico de todos los antecedentes allegados al proceso, entre los cuales resultan especialmente relevantes las sentencias acompañadas que niegan las pretensiones de la parte oponente, así como los numerosos registros que ostenta mi mandante sobre las marcas derivadas de la figura de FRIDA KAHLO, incluyendo registros nacionales que datan con anterioridad a la carta en la que el tribunal funda la mala fe de esta parte, lo cual le habría permitido llegar a constataciones fácticas y lo que es más importante, efectuar calificaciones jurídicas completamente diversas a las presentadas en el fallo impugnado.

En función de lo señalado en esta presentación, puede verse que el Tribunal de alzada más bien falló conforme a la libre convicción que acorde a la sana crítica, ya que desatendió por completo los razonamientos lógicos más básicos, al

presentar una sentencia contradictoria, que no atiende a razones suficientes y ni siquiera hace consideración a la prueba presentada por esta parte.

Asimismo, al transgredir los límites de la sana crítica, el Tribunal de alzada infringió la norma del artículo 16 de la Ley 19.039, que lo obliga a fallar conforme a ella, circunstancia que influyó substancialmente en lo dispositivo del fallo, ya que de haber establecido correctamente los hechos de la causa, habría arribado a una conclusión completamente distinta, habiéndose confirmado la sentencia de primera instancia, aceptando a registro íntegramente la marca pedida.

Por su lado, la infracción del artículo 20 letra k) de la Ley 19.039 influyó substancialmente en lo dispositivo del fallo, porque si se hubiese hecho una correcta interpretación del mismo, en base a la presunción de buena fe, no habría ocurrido que mi mandante hubiese sido declarada en una actuación de competencia desleal por haber recibido una mera carta que no se sustentaba en ningún pronunciamiento de autoridad, ni por haber hecho ejercicio de las facultades propias de los derechos que le fueron cedidos, ni menos aún por tratarse los oponentes de herederos, sin derechos marcarios, de Frida Kahlo.

Como consecuencia directa de la falta de razonamiento de la sentencia de primera instancia, en que se violaron las más básicas reglas lógicas que deben presentarse en un pronunciamiento judicial, en que además arbitrariamente se optó por no considerar la prueba presentada por esta parte, se habría llegado a la errónea conclusión de que la solicitud de autos infringiría lo dispuesto en el art. 20 letra k), lo cual implica graves detrimentos a sus derechos consolidados y a la ejecución de su giro.

V. CONCLUSIÓN.

El recurso de casación en el fondo constituye un mecanismo de impugnación que tiene como objeto, por una parte, la protección del derecho objetivo y la correcta aplicación del mismo con el fin de asegurar la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica, y por otra, cumplir funciones como mecanismo unificador de doctrinas jurisprudenciales, procurando salvaguardar los mismos valores mencionados[14].

La sentencia recurrida de segunda instancia de forma abiertamente arbitraria y haciendo caso omiso a la lógica más elemental, decidió acoger parcialmente la demanda de oposición interpuesta por FRIKAHLO DE MEXICO C.A. DE C.V, MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO, y MARA DE ANDA ROMEO y declarar que mi mandante se encontraba de mala fe, en una actitud de competencia desleal, sólo por haber solicitado la presente marca habiendo recibido una comunicación por parte de la oponente, la cual no se encontraba sustentada más que en los dichos de la misma, y aun reconociendo que a mi mandante se le han cedido *todos los derechos que tienen sobre la marca **"FRIDA KAHLO"**, así como todos los derechos que sobre la misma puedan tener a nivel mundial.*

Así también complementa su argumentación para determinar el actuar de mi mandante como desleal por haber sido éste anticipado a las acciones de las oponentes, es decir, básicamente castiga a mi mandante por hacer ejercicio de sus derechos, en el amparo de su objeto, por el único hecho de tener las facultades tanto económicas como jurídicas para registrar las marcas sobre las cuales tiene propiedad e intereses legítimos.

14

De este modo, para el tribunal de segunda instancia mi mandante se encuentra de mala fe por su trabajo desplegado, su impetú y las propias capacidades de desarrollar su objeto y negocio, al anticiparse a que otros no legítimos titulares –a diferencia de él- *extendiendo su protección marcaria a jurisdicciones en las que actualmente no poseen registro ninguno de los dos,* lo cual en el caso de autos no es cierto pues mi mandante ostenta ya registros en Chile relacionados con la figura de Frida Kahlo, atentando aquello a la competencia leal, por tener los recursos suficientes para sostener los procesos de registro y litigios que la propia oponente ha ido desarrollando.

Es por estas razones que corresponde y resulta del todo necesario acoger el presente recurso interpuesto, pues la parte que se opone al registro marcario corresponde a las herederas legítimas de la gran artista mexicana Frida Kahlo, aun cuando se reconoce que la calidad de cesionaria de estos derechos la ostenta mi mandante, habiendo sido cedidos por las herederas legítimas, incluyendo a la madre de las oponentes, doña ISOLDA PINEDO KAHLO.

Como se ha podido apreciar a lo largo de esta presentación, el sentenciador cuando debe establecer los hechos de la causa, no es enteramente libre, sino que está limitado por las razones lógicas y de la experiencia. Lo anterior, ha sido reconocido largamente por la doctrina y la jurisprudencia, quienes han señalado que dicha limitación objetiva tiene como finalidad evitar las arbitrariedades que los sistemas de libre convicción pueden generar.

En vista de lo anterior, es claro que si en una sentencia definitiva de segunda instancia se producen tan claros vicios en la interpretación y aplicación de las normas fundamentales del ordenamiento como son el art. 16 y 20 en su literal k) de la ley 19.039, lo que influye substancialmente en lo dispositivo del fallo, debe

entregársele a los afectados un mecanismo de control mediante el que puedan impugnar dicho fallo.

Es así como la única vía posible en el caso de autos es el recurso de casación en el fondo, toda vez que en función del tipo de resolución que se pretende impugnar y del tipo de infracción cometida en el fallo impugnado, no cabe duda alguna que es ésta la vía adecuada para someter dicho fallo al control de un superior jerárquico del Tribunal que lo dictó.

Por su parte, este control debe estar dirigido también a determinar si el sentenciador hizo un análisis razonado y fundamentado en los antecedentes del proceso, tal como la jurisprudencia y la doctrina han señalado que debe hacerse cuando se debe fallar conforme a la sana crítica. En este sentido, en el caso de autos es evidente que dicho análisis razonado no se hizo. Por su parte, la determinación de la sentencia está basada más bien en opiniones antojadizas, que un proceso de razonamiento profundos y con asidero en los antecedentes presentados durante el juicio.

En definitiva, toda esta secuencia de errores jurídicos influyeron substancialmente en lo dispositivo del fallo, ya que se revocó parcialmente la sentencia de primera instancia, acogiendo argumentos del todo insuficientes deducidos por la parte de la opositora, como lo es intentar demostrar la mala fe en base a "una duda razonable" por los comunicaciones y juicios que la misma ha iniciado, siendo la mayor parte de los mismos rechazados, y rechazando el registro de la marca Frida Kahlo de mi mandante, en perjuicio de los intereses y derechos consolidados de mi representada, respecto de un signo que cumple con todos los requisitos de distintividad.

POR TANTO,

En virtud de lo expuesto y de conformidad a los artículos 767 y 770 del Código de Procedimiento Civil; los artículos 11, 16, 17 bis B, y 20 letras k) de la Ley 19.039; y demás normas legales pertinentes y aplicables en la especie

A ESTE H. TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PIDO: tener por interpuesto Recurso de Casación en el Fondo en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia dictada y notificada con fecha 6 de febrero de 2020, declararlo admisible y concederlo para ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, a fin que dicho Tribunal: **Invalide el fallo recurrido y dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, que confirma la sentencia de primera instancia, la cual desecha en su integridad la demanda de oposición interpuesta por FRIKAHLO DE MEXICO C.A. DE C.V, MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO, y MARA DE ANDA ROMEO, y en definitiva acepta a registro la solicitud Nº 1.297.946,** Frida Kahlo **, para distinguir los productos ya individualizados de la clase 25.**

PRIMER OTROSI: De conformidad con lo establecido en el artículo 785 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil y artículo 17 bis B, y en subsidio de lo solicitado en lo principal de esta presentación, y para el evento que el recurso de casación en el fondo deducido no prospere, solicito que S.S. Excelentísima, en ejercicio de la facultad que le confieren las disposiciones citadas, invalide de oficio el fallo impugnado por las mismas razones en que se funda el recurso de casación interpuesto y las otras cuales la Excelentísima Corte Suprema considere procedentes, atendido el hecho objetivo e inequívoco que en los presentes autos se ha dictado una sentencia definitiva de segunda instancia con infracción a la Ley, la que influido substancialmente en lo dispositivo del fallo.

POR TANTO,

Conforme a lo expuesto y dispuesto por el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil y artículo 17 bis B de la Ley 19.039, y de las demás normas legales que resulten aplicables en la especie,

A ESTE H. TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PIDO: que, en subsidio de lo solicitado en lo principal de esta presentación, y para el evento que el recurso de casación en el fondo allí deducido no prosperare, solicito que la Excelentísima Corte Suprema proceda a casar de oficio la sentencia de fecha 6 de febrero de 2020, en vista de todos los antecedentes presentados y de la evidente falta de fundamento suficiente de la sentencia impugnada, para la protección del principio de legalidad e igualdad ante la ley.

SEGUNDO OTROSI: Hago presente que en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, patente al día, domiciliado en El Golf 150, piso 4, comuna de Las Condes, asumo personalmente el patrocinio del presente recurso, en el que actuaré personalmente.

TERCER OTROSI: Sírvase tener por acompañado, con citación, copia simple de poder mediante el cual se acredita mi personería para actuar en representación de FRIDA KAHLO CORPORATION.

Tribunal de Propiedad Industrial

867

Santiago, seis de marzo del año dos mil veinte.

Dese cuenta en la sala que corresponda.

Rol TDPI 2217-2019

Proveido por el Presidente del Tribunal de Propiedad Industrial Sr. Andrés Alvarez Piñones.

NOTIFICADA POR EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA

mtg

868

Tribunal de Propiedad Industrial

Santiago, diez de marzo del año dos mil veinte.

Resolviendo la presentación de fojas 783:

A lo principal: Atendido que el recurso de casación en el fondo deducido, lo ha sido en tiempo y patrocinado por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 770, 771, 772, y 776 del Código de Procedimiento Civil, téngase por interpuesto y concédase el recurso.

Elévense los autos a la Excma. Corte Suprema para su conocimiento y ulterior resolución.

Al primer otrosí: Ocúrrase ante quien corresponda.

Al segundo otrosí: Téngase presente.

Al tercer otrosí: Por acompañado.

Rol TDPI N° 2217-2019.

Dictada por los Ministros Sr. Andrés Alvarez Piñones, Sra. Carmen Iglesias Muñoz, y Sra. Pamela Fitch Rossel.

MAF/MTG

ANOTADA EN ESTADO DIARIO
DEL: 10 MAR 2020