

Santiago, diecisiete de diciembre del año dos mil dieciocho.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia de primera instancia notificada con fecha veintisiete de julio del año dos mil dieciocho, que se revisa en alzada, eliminándose íntegramente sus considerandos,

Y, se tiene en su lugar presente,

PRIMERO: Que, una primera cuestión que cabe abordar las alegaciones del solicitante y apelante de autos, en cuanto argumenta, buscando un efecto en su favor, que los oponentes de autos no han invocado norma alguna que permita apoyar su pretensión. A este respecto, cabe tener presente que en función del artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales y 160 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, se conforma en nuestro derecho el principio *Iura Novit Curia*, del que también se da cuenta al repetir la oración, "el juez conoce el derecho".

En otras palabras, no comete falta el sentenciador de primer grado cuando resuelve la litis sin hacer caso del hecho que no hay por parte del oponente invocación jurídica que respalde en lo sustantivo su pretensión; más aún, acierta al invocar las letras f) y h) del artículo 20 de la ley del ramo, como apoyadura para el intento oponente, puesto que, es así donde deben reconducirse sus alegatos que en lo central arguyen haber creado el rótulo objeto de la solicitud y ser sus titulares y usuarios.

Valga sobre este punto, recordar una sentencia de la Corte Suprema, de 6 de mayo de 1964, que enseña "los jueces tienen únicamente iniciativa en la aplicación de la ley; y las partes de allegar los hechos en que se basan las acciones y excepciones deducidas. Los jueces de derecho, entonces, tienen el deber inexcusable de aplicar a los hechos invocados y probados los preceptos legales pertinentes, aun cuando no los aduzcan las partes".

SEGUNDO: Que, resuelto entonces, que esta litis versa sobre la titularidad de una marca comercial, que no es más que una manifestación

de la propiedad intelectual, en esa medida, reconocer a su verdadero creador es un límite que el ser humano no puede alcanzar, quedando limitado a entender por creador y por consiguiente atribuir el dominio, al primero que ha hecho externa su creación, como puede ser con la primera publicación o el primer uso mercantil en el caso de las marcas comerciales. Así las cosas, en derecho marcario, buscaremos al primer usuario o adoptante.

TERCERO: Que, en el desafío de encontrar al primer usuario para reconocerse el dominio, debe primero precisarse que se trata del dominio de una marca comercial, en consecuencia, no debemos centrarnos en quienes son los integrantes del grupo musical que por su intermedio se publicitaba, que pueden o no ser sus dueños, sino que el asunto es que, así como en una canción el primer interprete no es necesariamente su dueño, sino que debe buscarse a quien la compuso, respecto de una marca, quienes prestan los servicio o incluso quienes rotulan productos podrían no ser los dueños, por ejemplo por estar actuando bajo licencia. En otras palabras, debe estarse a la voluntad de adoptar el signo como marca comercial, es decir como unidad distintiva que busca concurrir al mercado y sobre esa base retroceder en el tiempo hasta encontrar al creador, identificado como el primer usuario o adoptante.

CUARTO: Que, en autos se trata de un juicio de oposición, donde si bien, como en todo el derecho marcario hay un interés público comprometido, ante la ausencia de un factor de protección al público, las consecuencias de la litis deben ser tenidas desde la perspectiva de pleito entre privados, aseveración que es relevante a la hora de evaluar la prueba, puesto que los documentos aportados por las partes, no han sido objetados de contrario, no obstante estar constituidos básicamente por fotocopias,

De la prueba aportada por el solicitante destaca el listado de registros para la marca KUDAI, que rola a fojas 72 y siguientes, registros que corroborados en la base de datos de marcas, permiten afirmar que el solicitante de autos, registró la marca mencionada, con diferentes logos, teniendo, en su época, protección para las clases 9, 16, 25, 35, 38, 41 y 42,

lo que, considerando el registro más antiguo citado, el N° 748.053, solicitud N° 699.233, prueba la adopción del rótulo desde el 11/08/2005, fecha de la solicitud, por parte del solicitante de autos.

Que, concordante con lo anterior, en el año 2010, el solicitante de autos, Sr. Pablo Vega Faba, celebró un contrato de "Termino de contrato de mutuo acuerdo y finiquito Barbara de Lourdes Sepúlveda Labra", en el que una de las demandantes de autos, declara expresamente que reconoce que "la imagen y concepto del grupo Kudai son de propiedad intelectual del Agente Artístico", es decir, el Sr. Vega. Asimismo, un contrato del mismo tenor y data fue celebrado con el Sr. Tomás Andrés Cañas Manzi.

Que, la prueba rendida por la demandante se centra en una escritura social del año 2016, que atendida su fecha, seis años posterior en nada aporta a la data de la primera adopción en el año 2005. Además, aporta impresiones de Wikipedia y una exhibición de video, con lo que, efectivamente puede entenderse probado que los actores forman parte del grupo homónimo a la marca que en autos se discute, de manera que, el nombre del grupo se identifica y es el mismo que el signo de autos, sin embargo, ello nada prueba respecto de quien es el dueño del mismo en tanto activo de propiedad industrial, más aún, es sabido que en el ambiente artístico, salvo los solistas, es perfectamente posible que en un grupo musical los integrantes cambien y el grupo subsista, como sucedió con "Mecano", "Los Huasos Quincheros", etc.

QUINTO: Que, si bien, puede entenderse que el solicitante al momento de no registrar sus marcas "KUDAI" a la fecha de caducar sus registros, las abandonó para que las haga suyas el primer ocupante; esta premisa, así puramente no es posible de sostener en nuestro sistema, porque los demandantes, pudiendo, tampoco las solicitaron a su nombre, con lo cual, carecen de la potencia que podría haberles entregado un registro mercantil.

SEXTO: Que, tanto las alegaciones como excepciones de las partes en estos autos, reconducen la litis a la correcta aplicación del artículo 20, letras f) y h) de la ley del ramo, en cuanto, la existencia de una marca

registrada en el mercado, a nombre de quién no es su verdadero creador, será motivo de confusión, error o engaño para los usuarios, efectos que estos sentenciadores deben prever, asegurando que los registros mercantiles se otorguen a nombre de sus verdaderos titulares.

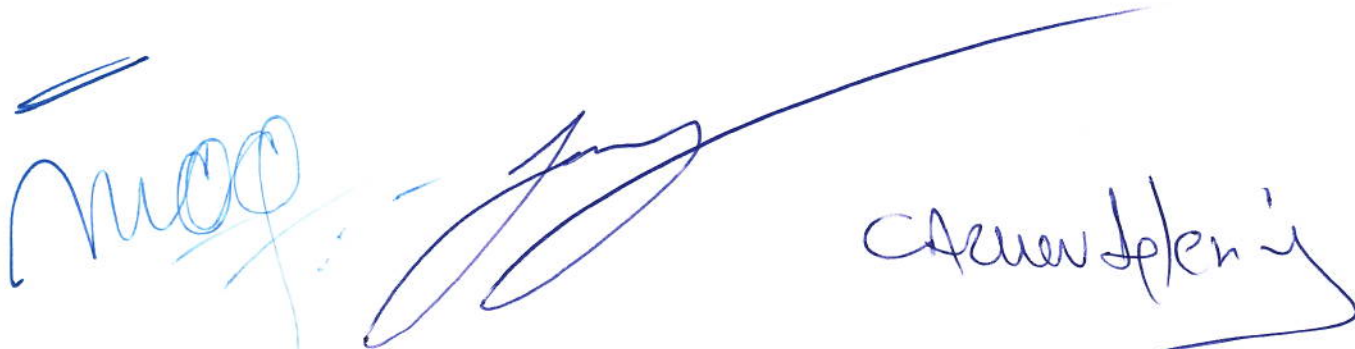
SÉPTIMO: Que, por lo precedentemente expuesto, cabe estimar atendibles los fundamentos del recurso de apelación interpuesto a fojas 104.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo previsto en los artículos 16, 17 bis B), 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia apelada notificada con fecha veintisiete de julio del año dos mil dieciocho, escrita de fojas 94 a 98 de autos, declarándose en su lugar que se otorga el registro solicitado.

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° 1552-2018

Three handwritten signatures in blue ink are present. The first signature on the left is stylized and appears to be 'MCO'. The second signature in the middle is a large, sweeping flourish. The third signature on the right is written in a cursive script and appears to be 'Carmen Iglesias Muñoz'.

Pronunciada por los Ministros Sr. Juan Cristóbal Guzmán Lagos, Sr. Marco Arellano Quiroz y Sra. Carmen Iglesias Muñoz.