

Santiago, once de junio de dos mil veinte.

Vistos:

En estos autos Rol N° 22.094-19, rol de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, en representación de Jorge Said Yarur, solicitante de la marca GRUPO SAID, denominativa, clase 25, y de Salvador Said Somavía, uno de los oponentes a su registro, se presentan sendos recursos de casación en el fondo contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial que, manteniendo el rechazo del signo pedido, revocó parcialmente la decisión en alzada del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que acogió la oposición referida y además la deducida por Sergio Jaime Said y, en definitiva, rechazó el registro del signo señalado.

Declarados admisibles los arbitrios, se ordenó traer los autos en relación.

Y considerando:

Primero: Que en el arbitrio del oponente, Salvador Said Somavia, se acusa la vulneración de los artículos 20 letra f) y 16 de la Ley N° 19.039, la primera disposición, en síntesis, porque la marca solicitada ha sido utilizada por la familia que integra, de manera que el registro pedido inducirá a error o engaño respecto de la procedencia de los productos que comprende. Y, en relación al citado artículo 16, explica que se conculcan el principio de razón suficiente, al desconocer el fallo los antecedentes incorporados para acreditar el uso comercial del signo, y las máximas de la experiencia, por ser un hecho público y notorio la relevancia e influencia del grupo económico al que se vincula la marca, que integran tanto el oponente como el solicitante.



Luego de exponer el modo en que los errores denunciados influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo impugnado, solicita su anulación y que en el de reemplazo se acoja íntegramente la oposición de su parte.

Segundo: Que, por su parte, el libelo interpuesto en representación del solicitante, Jorge Said Yarur, denuncia la infracción del artículo 20 letra k) de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que la marca pedida no es contraria a los principios de competencia leal ni a la ética mercantil, porque no existe competencia comercial entre las partes, no hay un acto contrario a la ética mercantil y la expresión pretendida no ha sido usada por la oponente.

Luego de anotar la forma en que los errores reclamados influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo impugnado, pide su invalidación y que en el de reemplazo se acoja el registro.

Tercero: Que el fallo de primer grado, acoge las oposiciones interpuestas por Sergio Jaime Said, fundada en las letras h) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y por Salvador Said Somavia, en base a las causales de las letras f) y k) del mismo precepto.

Para acoger la oposición sostenida en la letra k) del citado artículo 20, se señaló *“que, de acuerdo a la documentación que obra en autos, ... resulta evidente que la expresión GRUPO SAID corresponde a la denominación de un importante grupo económico nacional. A mayor abundamiento, en la propia declaración del demandado en su escrito de contestación de la demanda, señala que es accionista de la empresa Parque Arauco de la cual también forma parte el oponente, por lo que el solicitante debía conocer la existencia de la expresión GRUPO SAID, la cual además ha tenido una destacada participación en el*



desarrollo de distintos emprendimientos en materia económica que hacen que sea reconocida por la generalidad del público consumidor. En el caso de autos, no es atribuible a la casualidad o al acaso, sino que a la actitud del demandado de intentar registrar a sabiendas una marca que pertenecía a un tercero. Tales hechos, a juicio de este Tribunal, constituyen un atentado a la competencia leal y ética mercantil, por lo que habrá que acoger la demanda de autos fundada en la presente causal.”

Los jueces de segundo grado, pronunciándose únicamente respecto de la apelación al fallo de primer grado en cuanto éste acoge la oposición de Salvador Said Somavia -la oposición acogida de Sergio Jaime Said no es abordada en la apelación-, concluyen que no concurre en la especie la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20, y confirman lo resuelto en relación a la causal de la letra k), por las siguientes consideraciones:

“CUARTO: Que, lo que se discute en autos es el registro de la marca ‘GRUPO SAID’, de manera que, al no tener registro previo y más aún, declarar en estrados que nunca ha buscado registrarla, la prueba debe ser tendiente a acreditar el uso previo del cuño ‘GRUPO SAID’, para los productos requeridos, como marca comercial.

Al respecto, más allá de las alegaciones del apelado sobre el hecho de que su prueba es relevante y que actualmente es usual aportar la misma por medios electrónicos, ello no altera la circunstancia de que debe aportarse de manera legal, estándar que no alcanzan las simples imágenes. En este sentido, se aprecia que el oponente no ha aportado prueba con firma electrónica, autenticada notarialmente por este medio, ni volvió a proporcionar la prueba por medios



materiales en esta instancia procesal; así las cosas, estos sentenciadores no pueden superar la duda que Implica ver simples Imágenes, que incluso la parte acepta que se trata de fotografías, de las cuales no consta a su vez si son de un documento original, de una fotocopia, de un documento íntegro, etcétera, como tampoco, se ha establecido su data de manera cierta.

En definitiva, es la parte la que debe aportar prueba convincente al Tribunal para acreditar sus dichos y no puede esperar que el conocimiento personal que él supone poseen los sentenciadores sea usado para la resolución de la litis, más allá de la excepción que pudiese darse respecto de un hecho público y notorio.

QUINTO: Que, sobre la base anterior, a estos sentenciadores las reglas de la sana crítica los orientan en el sentido de no poder estimar que por prueba compuesta de simples imágenes, se convenzan del uso como marca comercial de la expresión 'GRUPO SAID', más aún cuando tampoco es lo que ha alegado el propio demandante, sino que lo que ha argumentado es la existencia de un grupo empresarial, no del uso del signo como marca para los productos que buscan ahora ser amparados; con lo cual, no se aprecia cuál es el sustento para aplicar en autos la letra f) del artículo 20 de la ley del ramo, debiendo a este respecto revocarse el fallo en alzada.

SEXTO: Que, no obstante lo ya dicho y aun cuando se prescindiera de toda prueba, lo que es una cuestión que este Tribunal no puede rebatir y debe dar por establecido, por cuanto ha sido aceptada por ambas partes, es el hecho que los actores poseen una relación de familia y que están vinculados comercialmente. Así pues, tampoco han discutido que forman parte de la empresa 'Parque Arauco', más allá de la participación que puedan tener, por lo que estamos frente a una



contienda familiar que desborda los límites de lo fraternal que normalmente preside las vinculaciones de sangre, para caer al plano comercial, ambiente en el cual los principios de la ética mercantil y competencia leal tienen plena aplicación sin considerar las vinculaciones de linaje o estirpe.

Conforme se viene analizando, el intento de registrar para sí el cuño ‘GRUPO SAID’ con el cual se reconoce mercantilmente uno de los miembros del conjunto de actores en conflicto, es un atentado a los principios de la ética mercantil y competencia leal, por lo cual, a este respecto se comparte lo resuelto en primer grado.”

Cuarto: Que, en lo tocante al libelo de la oponente, por el cual denuncia, en primer término, la infracción de la letra f) del artículo 20 de la ley de la especialidad, por no acogerse la misma, cabe recordar que en dicha disposición se prohíbe el registro como marca de *“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.”*

Quinto: Que, el fallo de primer grado, en lo no modificado en alzada, establece como cierto que *“la expresión GRUPO SAID corresponde a la denominación de un importante grupo económico nacional”,* la que *“ha tenido una destacada participación en el desarrollo de distintos emprendimientos en materia económica que hacen que sea reconocida por la generalidad del público consumidor”.*



Entonces, de los mismos hechos sentados en el fallo se desprende que, aun cuando no es controvertido que la oponente no ha registrado la marca disputada, la “*generalidad del público consumidor*” la asocia al “*grupo económico*” conocido como GRUPO SAID, esto es, a un conjunto de empresas que desarrollan distintas actividades o con diferentes objetos sociales, pero que están sujetas al control de una misma persona natural o jurídica o de un mismo conjunto de personas naturales o jurídicas, por lo que, necesariamente aceptar el registro para el solicitante se prestará para inducir a error o engaño a los consumidores de los productos que serán comprendidos por esta marca, al entenderse que provienen de una empresa que forma parte de ese conocido grupo económico.

Sexto: Que, a diferencia de lo razonado en la sentencia en estudio, la misma circunstancia fijada de que se trata de un grupo económico, cuyas empresas componentes desarrollan distintas actividades, las que mutan en el tiempo del mismo modo que varían sus integrantes, vuelve improcedente exigir en la especie que se acredite que alguna de las empresas que conforman el grupo económico usa efectivamente la marca en conflicto en la misma clase pedida por el solicitante, o con coberturas relacionadas o que indiquen una conexión de los bienes que comprende, pues tratándose de un grupo económico, es asumido por el público que éste constantemente expande, o cambia, su ámbito empresarial a distintos rubros de la actividad económica, sin perjuicio que se vincule principalmente a uno en particular.

Séptimo: Que, de lo razonado se concluye que la sentencia revisada ha incurrido en un error de derecho por aplicar el caso sub lite la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial a un



supuesto improcedente, yerro que ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, por cuanto implicó rechazar parcialmente la oposición de quien ahora recurre, lo que deberá ser subsanado anulando el fallo en estudio y dictando el correspondiente de reemplazo conforme a derecho.

Atendido lo expresado, no se emitirá pronunciamiento sobre la infracción alegada al artículo 16 de la Ley N° 19.039, por no tener incidencia en lo resolutivo.

Octavo: Que en lo concerniente a la infracción argüida en el recurso planteado por el solicitante, tocante a la aplicación del artículo 20 letra k) de la Ley de Propiedad Industrial, la misma carece de influencia sustancial en lo dispositivo del fallo en examen, toda vez que éste confirma el del a quo, en cuanto acoge también la oposición presentada por Sergio Jaime Said, titular de la marca PORT-SAID, basada en las letras f) y h) del mencionado artículo 20, sin que el recurso postule que se cometió un error de derecho al acoger la causal de irregistrabilidad de la letra h) por la inscripción previa de dicha marca. Lo anterior conlleva que, incluso de ser efectivo los yerros que sí denuncia, éstos no tendrán como corolario lo que el recurrente pretende, esto es, el registro de la marca solicitada, al mantenerse la causal de irregistrabilidad indicada.

Lo razonado es suficiente para que este arbitrio no pueda prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 17 bis B de la Ley N° 19.039, **se acoge** el arbitrio interpuesto en representación del oponente Salvador Said Somavía de fs. 171, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial de tres de julio de dos mil diecinueve, que rola a fojas 158, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada,



pero sin previa vista. Asimismo, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo interpuesto en representación del solicitante Jorge Said Yarur, formalizado en lo principal de fs. 162 contra el mismo fallo.

Acordada la decisión de acoger la casación interpuesta en representación del oponente de autos Salvador Said Somavía, con el voto en contra de los Ministros Sres. Künsemüller y Mera, quienes estuvieron por rechazarla, toda vez que al negar la sentencia impugnada el registro buscado por la causal de la letra k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, la equivocación denunciada, la falta de aplicación de la causal de irregistrabilidad de la letra f) de la misma disposición, incluso de ser efectiva, no importa una modificación de lo decidido, manteniéndose la denegación del registro exactamente en los mismos términos y, por consiguiente, carece de influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, defecto que impide hacer lugar al arbitrio.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Mera

Rol N° 22.094-19.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sr. Carlos Künsemüller L., Sra. Andrea Muñoz S., Sr. Mauricio Silva C., el Ministro Suplente Sr. Raúl Mera M., y el Abogado Integrante Sr. Jorge Lagos G. No firma la Ministra Sra. Muñoz y el Ministro Suplente Sr. Mera, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso la primera y por haber concluido su período de suplencia el segundo.





SLXXPXXWTY

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

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa. En aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta corresponde al horario establecido para Chile Continental.



SLXXPXXWTY