

Santiago, ocho de marzo de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que se ordenó dar cuenta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, del recurso de casación en el fondo deducido por el demandado contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primera instancia que acogió parcialmente la demanda, declarando que el demandado infringió la ley N°19.039 al utilizar, sin la autorización de su titular, las marcas y marcas figurativas registradas por el demandante, ordena abstenerse de seguir utilizándolas y que la sentencia sea publicada en un medio de comunicación a costa del demandado, y desestima lo pedido a título indemnizatorio, resolviendo que cada parte soportará sus costas.

Segundo: Que denuncia vulnerados los artículos 174, 177 y 179 N°1 del Código de Procedimiento Civil, puesto que hizo estéril el proceso pretérito, generando incerteza e inseguridad jurídica y, además, alterando la coherencia y consistencia del sistema jurídico en su conjunto, por cuanto, en contra de la demanda se dedujo la excepción de cosa juzgada con motivo del sobreseimiento definitivo dictado en sede penal, a raíz de la querella deducida en la causal Rol N°30.012-2000-6, tramitada ante el Trigésimo Segundo Juzgado del Crimen de Santiago. En la especie, concurren los tres elementos de la cosa juzgada, a saber, la identidad legal de partes, la misma cosa pedida y causa de pedir, ya que el demandante ejerció la misma pretensión hace casi veinte años a la fecha, por lo que, conforme al artículo 179 N°1 del citado cuerpo normativo, no puede volver a ejercer una nueva acción fundada en los mismos hechos, a pesar de las implicancia jurídicas que tiene para la sede civil el desestimar la pretensión penal. Así, se pretende obviar el valor de la fuerza obligatoria de dichas reglas y, en especial, del sobreseimiento definitivo que acarrea, el efecto de cosa juzgada, regla que debe ser apreciada en el carácter de decisoria litis y, por lo tanto, hace plausible su alegación mediante este recurso extraordinario.

Considera también vulnerado el artículo 2.332 del Código Civil en relación con los artículos 2.314, 2.492 y 2.514 del citado cuerpo normativo, por cuanto la demanda fue interpuesta en el año 2017, pero es una



pretensión que se arrastra desde hace más de veinte años, como consta de la petición indemnizatoria y fluye del proceso penal, quedando de manifiesto que la norma que regula la prescripción extintiva de la acción incoada ha sido infringidas por los jueces de fondo, incurriendo en un error de hecho, al prescindir de dicha regla sustantiva y no hacer caso al límite temporal que el legislador impuso para esta clase de responsabilidad, por lo que solicita se acoja el recurso, se invalide el fallo y se dicte uno de reemplazo que desestime la demanda, con expresa condena en costas.

Tercero: Que la sentencia tuvo por acreditados los siguientes hechos:

- 1.- El demandante Pedro Pino Ávila es titular de las marcas de los registros N°7699195, N°789721, N°796478, N°800224, N°800225, N°849026, N°951966, N°975751, N°1011601, N°1107906, N°1086966, N°118068, N°1180699 y N°1167579, referidas a las marcas Iko, marca figurativa, Kyokushin Kai Kan, Kyokushin, Mas Oyama, Nocaute las Drogas, Boxeo de Gala, marca figurativa, Kyokushinkai, Oyama, Oyama, Kyokushin, Kyokushin, y Kyokushin, respecto de las clases 41, 25, 41, 38, 41, 41, 38/41, 25, 41, 16, 41, 16, 25, 41, respectivamente.
- 2.- El demandado Abdón Valdebenito Berzuti utiliza las marcas y las marcas figurativas de propiedad del demandante, en el desarrollo de su negocio (escuela de kárate).

Sobre la base de estos antecedentes, la judicatura del fondo tuvo por acreditado que el demandado utiliza ilegalmente las marcas y marcas figurativas de las que es titular el Sr. Pino Ávila, razón por la que dispone el cese de dicha situación. Asimismo, en cuanto a la excepción de cosa juzgada, decide que no puede ser acogida, atendido que no concurren los elementos exigidos en el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, ya que la causa sobre la que se esgrime la identificación de causa, objeto y partes es un proceso penal que ninguna identificación genera respecto de lo pedido en este proceso. Y en relación a la alegación de prescripción de la acción, también es desestimada, en atención a que las imágenes acompañadas por el demandante son del año 2017 y, por lo tanto, el plazo establecido en el artículo 2.332 del Código Civil no ha transcurrido, misma conclusión a la que llega luego del análisis de las declaraciones de los



testigos del demandado, los que refirieron al uso de las marcas y de las marcas figurativas en un plazo cercano al de sus declaraciones.

Cuarto: Que, en virtud de lo expuesto, es útil dejar en claro, desde ya, que sólo los tribunales del fondo se encuentran facultados para fijar los hechos de la causa y que, efectuada correctamente dicha labor, esto es, con sujeción a las llamadas normas reguladoras de la prueba atinentes al caso en concreto, devienen inalterables para este tribunal, de acuerdo con el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, no siendo factible su revisión por esta vía de nulidad extraordinaria y de derecho estricto, menos aun cuando, como en la especie, no se denunciaron como conculcadas ninguna de las denominadas leyes reguladoras de la prueba.

Quinto: Que, en relación al primer vicio que denuncia, referido a que la sentencia habría sido dictada contra otra revestida de la autoridad de cosa juzgada, dicha defensa fue oportunamente desestimada por los tribunales del fondo, al estimar que no concurre ninguno de los elementos exigidos en el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, atendido que la causa sobre la que esgrime la triple identidad, es un proceso penal que no genera identificación respecto de lo pedido en este proceso.

Sexto: Que, como puede advertirse, ningún yerro en la inaplicación de la norma se advierte de lo resuelto, pues, como se razona, no concurre en la especie el requisito de la triple identidad exigido en el artículo 177 del citado código, al quedar establecido como hecho que entre la nueva demanda, en sede civil, y la anteriormente resuelta, en sede penal, no se trataba del mismo objeto de pedir de modo que mal puede pretenderse, por esta vía, que dicho planteamiento pueda ser acogido, al amparo del razonamiento y conclusión fáctica a que se arribó.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, de la revisión de los antecedentes, no consta prueba alguna respecto al sobreseimiento que habría sido decretado en sede penal al que hace alusión, siendo carga del ahora recurrente haber acreditado oportunamente su existencia y términos, conforme lo exigía el artículo 1.698 del Código Civil.

Octavo: Que, en lo relativo a la prescripción extintiva alegada, de la lectura del arbitrio, se advierte nuevamente que el recurrente pretende que se



arribe a una decisión en un sentido opuesto a los hechos establecidos por la judicatura de la instancia, que concluyó que los hechos denunciados, conforme a la prueba rendida, databan desde el año 2017, razón por la que el plazo establecido en el artículo 2.332 del Código Civil no se encontraba cumplido, a lo que debe agregarse que el demandado finalmente no aportó prueba alguna para sostener que la perpetración de los actos denunciados se habían originado hace veinte años.

Noveno: Que, de este modo, el recurso no puede prosperar por no concurrir las infracciones denunciadas, puesto que los hechos establecidos en la instancia, inamovibles para este tribunal de casación, permiten descartar la conculcación de las normas que regulan la materia de que se trata; razón que lleva a concluir que el deducido adolece de manifiesta falta de fundamentos que autoriza su desestimación en la presente etapa procesal.

Por estas consideraciones y de conformidad con las disposiciones citadas, se **rechaza** el recurso de casación en el fondo interpuesto contra la sentencia de doce de agosto de dos mil veintiuno.

Al escrito folio 173708: téngase presente.

Regístrese y devuélvase.

Nº69.448-2021.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Gloria Ana Chevesich R., María Angélica Cecilia Repetto G., y los Abogados Integrantes señor Gonzalo Ruz L., y señora Leonor Etcheberry C. Santiago, ocho de marzo de dos mil veintidós.





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

