

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 45 .- .-

NOMENCLATURA	: 1. [40] Sentencia
JUZGADO	: 11° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-27681-2017
CARATULADO	: PINO/VALDEBENITO

Santiago, veintidós de Marzo de dos mil diecinueve
Visto

Comparece Pedro Robinson Pino Avila, empleado público e instructor de artes marciales, domiciliado en calle Mac Iver 265, departamento 102, comuna de Santiago, y deduce demanda en juicio sumario sobre Propiedad Intelectual Ley 19.039, en contra de Abdón Roberto Valdebenito Bertuzzi, instructor de artes marciales, domiciliado en Avenida Cristóbal Colón N°9181 local 301, Las Condes, a fin que se condene a la demandada a pagar la suma de treinta y seis millones de pesos por concepto de lucro cesante; la suma de trescientos millones, en concepto de lucro cesante; veinte millones en concepto de daño moral, o las sumas que se estimen conforme a derecho y, que las cantidades a que sea condenada, se ordenen pagar debidamente reajustadas de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha en que se han ocasionado los perjuicios hasta la fecha del pago efectivo, y costas.

Señala ser dueño de títulos marcarios conforme “DPI Registro de Marcas Comerciales” solicitud N°776.045, a saber: a) Registro N°800.224, respecto del cual se le concedió por el plazo de 10 años, contados desde el día 02 de noviembre de 2007, la propiedad y uso exclusivo de la marca, registro vigente “Kyokushin” que distingue servicio, clase 38, y que comprende programas hablados, radiados y televisados, comunicaciones y telecomunicaciones en general, por cualquier medio y canal de televisión; b) Registro 1167579, renueva a 732359, se le concedió por el plazo de 10 años, contado desde el 31 de agosto de 2015, la propiedad y uso exclusivo de la marca registro “Kyokushin”, que distingue servicios, clase 41 sobre “Academia de karate”; c) Registro de Marcas Comerciales, solicitud 1134243, Registro 1180690, le concedió por el plazo de 10 años,



«RIT»

Foja: 1

contados desde el 28 de septiembre de 2015, la propiedad y uso exclusivo de la marca, registro que se encuentra vigente “Kyokushin”, que distingue productos, clase 25, sobre Karategi, vestuario para la práctica de las artes marciales, ropa y calzado deportivo, vestuario, calzado y sombrería, en general; d) Registro de marcas comerciales, solicitud 1134242, Registro 1180698, de acuerdo a la Ley sobre propiedad industrial, le concedió por el plazo de 10 años, contados desde el 28 de septiembre de 2015, la propiedad y uso exclusivo de la marca, registro que se encuentra vigente “Kyokushin, productos, clase 16, correspondientes a adhesivos para la papelería, agenda de bolsillo, álbumes, autoadhesivos; bandera y gallardetes de papel; banderines de papel, calcomanías, calendarios, carteles publicitarios de papel o cartón, catálogos, copias fotográficas, diarios, dibujos, didáctico, excepto aparatos, etiquetas adhesivas (no textiles”, folletos, fotografías (impresas), grabados, ilustraciones, imprenta, impreso, impresos, libros, material de instrucción o material didáctico, membretes, paneles publicitario impresos de papel o cartón, pergamino, publicaciones impresas, reproducciones gráficas, retratos, revistas, sellos, sobres y papel de carta, tarjetas; e) Registro 796.478, le concedió por el plazo legal de 10 años, contados desde el 11 de septiembre de 2007, la propiedad y uso exclusivo de la marca, registro vigente “Kyokushin Kai Kan”, distingue servicios, clase 41, incluye academia de karate y artes marciales en general, gimnasio, organización de eventos deportivos, culturales y artísticos, competencias, exhibiciones y presentaciones deportivas, culturales y artísticas, arriendo de equipamiento deportivo, salas y salones deportivos y de juegos; f) Registro de Marcas Comerciales, solicitud 1094309, Registro 1086966, Reserva 685414, de acuerdo a la propiedad industrial se le concedió, por el plazo de 10 años, contado desde el 10 de febrero de 2014, la propiedad y uso exclusivo de la marca, registro que se encuentra vigente “Oyama”, que distingue “servicios” clase 41 sobre enseñanza en academia de karate; g) Registro de marcas comerciales, solicitud N°1094306, Registro N°1107906, renueva a 685981, le concedió por el plazo legal de 10 años contados desde el 17 de febrero de 2014 la propiedad y uso exclusivo de la marca, registro que se encuentra vigente “Oyama” sobre servicios clase 16, clase 41, impresos; h) Registro N°800.225 la que concede por el plazo legal de 10 años contados desde el 02 de noviembre de 2007 la propiedad y uso exclusivo de la marca, registro vigente “Mas Oyama”, que incluye academia de karate y artes marciales en general. Gimnasio,



«RIT»

Foja: 1

organización de eventos deportivos, culturales y artísticos, competencias, exhibiciones y presentaciones deportivas, arriendo de equipamiento deportivo, salas y salones deportivos y de juegos con protección al conjunto.

Sostiene que el demandado ha hecho uso indebido de la marca y lo ha realizado con infracción del derecho de propiedad industrial de su parte. En efecto, figura en las páginas de internet como instructor de artes marciales, particularmente por el estilo de karate denominado "Kyokushin, Kyokushin Kai Kan, o Kiokushin Kai, denominaciones que se encuentran debidamente registradas a su nombre. En dicho orden, el demandado cuenta con una página de internet denominada <https://www.karate.cl> , donde publicita actividad relacionada con la práctica, enseñanza, eventos deportivos, promoción y uso de las marcas, que le corresponden a su propiedad.

Cita al efecto fallo arbitral Rol N°1529-2001 de 21 de julio de 2004, y señala que luego de intensas investigaciones, el 32° Juzgado del Crimen de Santiago, sometió a proceso a uno de los responsables del delito de infracción al artículo 28, letras a, b y c de la Ley 19.039 sobre propiedad y privilegios industriales, en relación con el artículo 473 del Código Penal. El procesado es uno de quienes haciendo uso indebido de las marcas Kyokushinkai y Oyama, mantenía en operación una academia de karate, publicitando las marcas indicadas en detrimento de quien es su legítimo poseedor en Chile: Shidan Pedro R. Pino Avila, máximo exponente del karate Kyokushin en Chile y maestro que de las propias manos de Sosai Mar Oyama, recibiera la titularidad y la responsabilidad de crear y dirigir la academia Oyama y difundir el estilo Kyokushin, en nuestro país.

Manifiesta que el demandado ha hecho un uso inescrupuloso al impartir clases y obtener beneficios económicos desde hace más de 5 años aproximadamente. Por otra parte, el Karate Kyokushin se sustenta en una técnica, valores y principios de moralidad que no están siendo observados por el demandado.

Agrega que el demandado ha infringido el derecho de propiedad que le otorga a su parte cada uno de los títulos marcarios mencionados en la primera parte de la demanda, motivo por lo que su uso es contrario a la norma legal, y como consecuencia de las infracciones detalladas, el demandado le ha ocasionado una serie de daños patrimoniales y morales. El uso indebido de las marcas de su propiedad se configuraría por vestir el



«RIT»

Foja: 1

traje con las figuras denominadas Kaji y Kanku; por impartir clases de karate en el estilo Kyokushin; por efectuar graduaciones de alumnos en un estilo no autorizado; por realizar eventos haciendo uso de las marcas; por no pagar los impuestos a que estos eventos dan lugar.

Indica que la conducta del demandado ha sido abusiva y la ha realizado con el objeto de producir confusión en el consumidor y así ver desviada fraudulentamente la clientela de su parte bajo la falsa convicción de que se encuentra practicando un arte marcial permitido en Chile con las certificaciones correspondientes en sucursal o establecimiento de su propiedad, usufructuando así, de su prestigio y posición en el mercado.

Plantea en cuanto a la valoración de los daños, que mientras permanezcan las publicaciones en la página web, en que se usan los logos y marcas comerciales de su propiedad, y se siga usando en el domicilio del demandado los afiches y la palabra Kyokushim, esta valoración acrecentará.

Refiere como hecho objetivo de daño patrimonial, que practicantes de la disciplina Kyokushin se encuentran practicando dicho arte con el demandado y pagan por ello una mensualidad no inferior a 50 mil pesos por mes a razón de 100 alumnos, y lo hacen sin que el demandado tenga autorización para utilizar la marca, ni tenga los conocimientos del arte, defraudando así a sus estudiantes y su derecho patrimonial.

Destaca que los daños no son únicamente patrimoniales sino que también comprende el daño moral, el daño a la imagen corporativa.

Señala en cuanto al daño patrimonial que ha dejado de percibir durante más de 5 años pago de rentas por uso de licencia de sus marcas sin autorización, cosa que asciende a la suma de \$600.000, pesos mensuales, en los usos indebidos y no autorizados de sus marcas. Ahora, de acuerdo a contratos de licencia de uso de marcas, que asciende a la suma de \$7.200.000 anuales, por a lo menos los últimos 5 años ha dejado de percibir la suma de \$36.000.000. Además del detrimento patrimonial ha sufrido daños objetivos por ingresos que ha dejado de percibir y le hubiere correspondido por alumno al ser el único y actual dueño del uso de las marcas, del orden de \$50.000



«RIT»

Foja: 1

mensuales por alumno por un número promedio de 100 alumnos, lo que arroja un ingreso mensual de \$5.000.000, correspondiendo a \$60.000.000 millones al año, y por los últimos 5 años, al menos \$300.000.000.-, ello por actos de infracción Ley sobre Propiedad Industrial; enriquecimiento sin causa, indemnización de daños y perjuicios; triple computo.

Alega en cuanto al daño moral y procedencia, que la jurisprudencia ha sido contundente en afirmar que dada la particular naturaleza de ésta, el perjuicio no patrimonial no puede ser objeto de prueba, o en el mejor de los casos, debe ser presumido. Considera que este daño aplicado al caso sub-lite, no puede ser inferior a la suma de 20 millones de pesos, ya que el pesar y dolor sumado a la impotencia de hacer valer sus derechos respecto del uso y el abuso indiscriminado del demandado de autos, es de tal envergadura, que considerando el sacrificio personal en haber dedicado toda su vida al arte marcial siendo el segundo exponente más importante a nivel mundial, de alguna forma debe ser resarcido.

Fundamentos de derecho:

Sostiene que el comportamiento del demandado vulnera las garantías constitucionales establecidas en los números 4, 24 y 25 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En ese orden, el derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, de conformidad a la ley; se garantiza también la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley. En ese orden de ideas, el artículo 19 bis D de la Ley 19.039, de propiedad industrial, establece que la marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro. Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento utilice en el curso de las operaciones comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión. “cuando el uso hecho por el tercero se refiere a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales



«RIT»

Foja: 1

idénticos, se presumirá que existe confusión. A su vez, el artículo 31 del reglamento de la Ley 19.039, de Propiedad Industrial, dispone al efecto que la marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de usarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido, y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro” y en esa misma línea transcurre el artículo 63, 106, 107, 108, y cita al efecto lo dispuesto en artículo 23 bis B de la ley 19.039.

Sintetiza que el sistema indemnizatorio del triple cómputo ha sido adoptado por la ley chilena de propiedad industrial, en su artículo 108. Sin embargo, este precepto dista mucho de ser uno de carácter estrictamente indemnizatorio, y muy por el contrario, adopta al menos dos formas de enriquecimiento sin causa que son analizados a la luz del derecho civil y la naciente influencia del derecho de daños en este artículo.

Ahora, en cuanto a la indemnización de daños en la ley de propiedad industrial chilena, señala que gracias a la ley 19.996, de 11 de marzo de 2005, se han introducido nuevas normas en materia de responsabilidad que han buscado revertir una invariable tendencia jurisprudencial en materia de marcas y patentes en Chile.

Sostiene que en el instituto de marcas y patentes, al exigir la realidad del perjuicio sufrido para reclamarlos resulta casi imposible, y ello es así, por cuanto alude a los ingresos netos, aquellos que surgen una vez descontados los gastos que pueden ser razonablemente esperados por una persona como el demandante, de conformidad con el normal desarrollo de los acontecimientos. Hace presente en el caso recurrir a estimaciones de base objetiva, el lucro cesante mismo se muestra como un factor de incertidumbre en el que la prueba no otorga certeza, evaluándose situaciones probables, no posibles.

La ley 19.996, en el ánimo de revertir la situación general descrita anteriormente, modificó la Ley 19.039, sobre propiedad Industrial, al normar la oportunidad de acciones medidas cautelares específicas en materia civil, atinentes a la acción indemnizatoria. De esa forma, el Estado de Chile cumplió con sus obligaciones al suscribir el acuerdo de Marrakech que estableció la Organización Mundial de Comercio. En efecto, en uno de sus anexos se señalan heterogéneas normas sobre propiedad intelectual, denominadas



«RIT»

Foja: 1

acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual, relacionados con el Comercio.

La regulación específica sobre la materia que nos ocupa, es la contenida en los artículos 106, 108 y 109 de la Ley de Propiedad Industrial, comprendida en el título X, “De la observancia de los derechos de propiedad industrial” dentro “de las acciones civiles”.

Sostiene que una idea que debe estar siempre presente en materia de daños y marcas, no es que el uso ilegítimo de derechos de propiedad industrial no produzca daños, sino que éstos, por regla general, han de ser probados. En ese sentido, la marca es un bien inmaterial y sobre ella se ejercen derechos abstractos, si ellos resultan dañados no se están dañando cosas corporales. El daño afecta a uno o más elementos o atributos del derecho sobre la marca, su extensión está en relación a las facultades de uso, goce y disposición de la marca.

Manifiesta que la ley chilena a pesar de regular y acotar las etapas de protección del goce y ejercicio del derecho de marcas de un titular, no impone efectos inmediatos económicos como resultado de la violación de una patente o marca, sino que debe probarse su realidad. La obligación de indemnizar nace entonces ligada a la culpa o negligencia en el comportamiento del infractor y el perjuicio producido.

Finalmente, y previas citas legales, solicita se tenga por interpuesta demanda por indemnización de perjuicios sobre Ley 19.039 de Propiedad Intelectual, en contra de Abdón Roberto Valdebenito Bertuzzi, ya individualizado, y en definitiva se declare: a) que se acoja la demanda civil deducida; b) que se condene a la demandada a pagar la suma de 36 millones de pesos o la suma que estime en conformidad a derecho, por concepto de lucro cesante; c) que se condene a la demandada a pagar la suma de 300 millones de pesos, o la suma que se estime conforme a derecho por concepto de lucro cesante; d) que se condene a la demandada a pagar la suma de 20 millones, o la suma que se estime por concepto de daño moral; e) que las cantidades a que sea condenada la demandada se ordene pagar debidamente reajustadas de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, desde la fecha en que se han ocasionado los perjuicios, hasta la fecha de pago efectivo; e) que se condene en costas a la demandada.



«RIT»

Foja: 1

Con fecha 27 de diciembre de 2017 se lleva a efecto audiencia de estilo, en la que comparecen todas las partes del juicio. La actora ratifica la demanda en todas sus partes, con expresa condena en costas.

La demandada, mediante minuta escrita de 26 de diciembre de 2017, contesta acción deducida en su contra y solicita el rechazo de ella, alegando entre otras cosas, que existe cosa juzgada al respecto; que carece de legitimidad pasiva; el actor carece de legitimidad activa; ha operado la prescripción; los hechos imputados y señalados en la demanda son totalmente falsos y, por la ausencia de dolo o culpa, de nexo causal en el supuesto resultado dañoso, al tenor de los requisitos propios de la responsabilidad civil extracontractual, con costas.

Hace presente que la marca Kyokushinkai- junto a otras- es una marca internacional que se utiliza para individualizar un estilo de artes marciales originado en Japón después de la segunda guerra mundial, la que ha sido inscrita y protegida en el extranjero a principios de la década de los 60. Tal marca goza de protección no solo a nivel nacional, sino que también en el marco internacional, cosa que está respaldada por la ley 19.039, hoy DFL N°3 del año 2006, como por el artículo 19 N°25 de la Constitución Política de Chile, y por diversos tratados internacionales.

Señala que el actor ha incurrido en mala fe al inscribir las marcas a título personal, en circunstancias que fue nombrado representante para Chile por parte de la Federación Internacional de Karate-DO Kyokushinkai el día 22 de abril de 1977; sin embargo, y pese a ser solamente representante de tal federación internacional, y contraviniendo todas las normas y tratados sobre la materia, inscribió a su nombre las marcas que esgrime de su autoría junto con otros nombres, logos, marcas mixtas y etiquetas, destinados a individualizar este estilo de artes marciales, en circunstancias que una de sus funciones era precisamente representar a la asociación internacional con la obligación de inscribir a nombre de éstas, tales marcas, al igual como se ha realizado ante otros países por mandato expreso de tal organización.

Precisa que el señor Pino Avila fue expulsado de este estilo internacional de artes marciales y dicho hecho, en conjunto con una serie de malos manejos en la representación internacional y nacional de la asociación y federación. Hace presenta



«RIT»

Foja: 1

también que el demandado no respetó los códigos, valores y principios que representa este estilo de artes marciales, cosa que implicó que la Federación Internacional Kyokushinkai, iniciara el proceso de destitución de él, a contar del segundo semestre del año 1991 y que se materializó en agosto de 1992. Ahora, con motivo de dicha expulsión internacional, siguiendo con el procedimiento que nuestra legislación interna establece para la inscripción de marcas en Chile, y dando cumplimiento estricto a los mandatos impartidos por la Federación Internacional, se determinó proceder a inscribir diversas marcas en este departamento, teniendo presente lo prevenido en los artículos 1 al quinto y siguientes de la ley 19.039, en especial, artículo 20 letra g) de la Ley de Propiedad Industrial. De esa forma, las marcas que fueron inscritas para explotar libremente dicha actividad respaldada internacionalmente desde hace casi 50 años, consisten en a) la marca etiqueta conocida como Kanku (Sol Japonés en Azul); b) la marca denominativa conocida como Kyokushin Karate Do; c) la marca denominativa, mixta y etiqueta conocida como Kyokushin.

Sostiene, al efecto, que atendida la mala fe del demandante, no se pudo proceder a la inscripción ya que éste con antelación había procedido a su registro en directo perjuicios de los intereses de la Organización Internacional, que el mismo representaba antes de su destitución. Al día de hoy, ninguna de dichas marcas se ha inscrito a su nombre, ni a favor de terceros, sólo ha inscrito su propio nombre.

Refiere que la demandante ha vulnerado lo dispuesto en los artículos 19 y 20 letra g) de la Ley 19.039, que establece como irregistables “Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro”.

Precisa que el Kyokushin es un estilo de artes marciales japonés, que significa “verdad suprema”, identificado como un tipo de arte marcial a nivel mundial. En definitiva este estilo de arte marcial: a) posee reconocimiento y protección internacional de varias



«RIT»

Foja: 1

décadas anteriores a la inscripción y registro, que esgrime el demandado como propio; b) tal registro, descansa en la mala fe notoria y evidente del señor Pino Avila, en el sentido de burlar dicha protección internacional en beneficio particular y en perjuicio de la organización internacional que en nuestro país se encuentra representado por dicho actor.

En este contexto, el artículo 19 de la ley tantas veces mencionadas, define las marcas comerciales como todo signo visible, novedoso y característico que sirve para distinguir productos, servicios o establecimientos, y en consecuencia, para que un signo pueda constituir una verdadera marca comercial debe ser apto para identificar los productos fabricados o servicios prestados por un particular, siempre que sea original y distinto de aquellas marcas que no se encuentran ni registradas ni protegidas internacionalmente. Cita en la especie doctrina del tratadista Luis Claro Solar, respecto de su obra "Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado".

Plantea que la actitud del demandante adolece de una manifiesta mala fe, circunstancia que se relaciona estrechamente con uno de los principios reguladores de nuestro ordenamiento jurídico, cual es el de evitar la competencia desleal. Con ello, se pretende evitar que por medio de prácticas regidas con las buenas costumbres mercantiles, algunos comerciantes intenten hacerse de una marca aprovechando otro idioma para impedir la comercialización de productos o servicios legítimamente fabricados u ofrecidos bajo las marcas creadas por sus dueños. Cita en tal orden el Convenio de París para la protección de la propiedad Industrial, artículos 6 quinquies y 10, que establecen una base fundamental sobre la cual estructurar el sistema de protección marcario de cada Estado adherido al mismo. En ese orden, la finalidad de los artículos referidos es evitar el registro y uso de marca que pueda apoderarse de un artículo registrando la especie o definición del producto en sí. Dicha protección cede en forma clara en beneficio de todos los particulares y empresas que fabriquen o trabajen con un producto determinado; cede además a favor del consumidor, lo que puede ser incluso más relevante si se considera que éste puede verse expuesto a engaños o errores respecto del origen de bienes que adquiere o de los servicios que se le ofrecen, o incluso verse expuesto derechamente a defraudaciones en relación a la calidad de los mismos. Por ello, independientemente de la acción indemnizatoria, se soporta en hechos falsos, la



«RIT»

Foja: 1

protección y tutela marcaria que el actor pretende sobre el estilo de arte marcial Kyokushin, no puede ser ni tolerada ni aceptada.

Alega la excepción de cosa juzgada y señala sobre el particular el sobreseimiento definitivo dictado en sede criminal por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, rol Ingreso 11533-2003, la que desestimó en su oportunidad las alegaciones del ahora demandante, tramitada ante el 32° Juzgado de Crimen de Santiago.

Manifiesta, en la especie, que concurren los 3 elementos de la cosa juzgada, señalando además que en sede criminal siempre ha intentado los mismos, omitiendo las implicancias que tiene para sede civil el desestimar la pretensión penal.

En segundo lugar alega la prescripción de la acción civil por responsabilidad extracontractual, por hechos que ocurrieron hace casi 20 años atrás, y en ese contexto, señala que corresponde declarar la prescripción de acuerdo a lo dispuesto en artículo 2332 del Código Civil.

Hace presente que los hechos que se relatan en la demanda respecto a que personalmente ha usado dichas marcas son falsos en condiciones las fotografías acompañados a autos no han sido tomadas en su dojo, y en ningún momento aparece ni ha promocionado, ni utilizado dichas marcas, y resulta absurdo y falso que se hayan utilizado dichas marcas el año 2014, cuanto en marzo de 2015, el 41 Juzgado de Garantía decretó el sobreseimiento definitivo de la nueva causa penal que el querellante inició en su contra.

Alega además que el actor carece de legitimación activa, ello porque el estilo de artes marciales "Kyokushin" es una denominación genérica que no puede poseer protección marcaria. En ese orden de ideas, la INAPI ha dictado diversas sentencias en donde se señala que el estilo de arte marcial "Kyokushin" no puede tener protección marcaria ya que es de denominación genérica, de modo que a este respecto, y en ese contexto, es que el demandante carece de legitimación activa para reclamar en su favor la existencia de perjuicios por falta de cumplimiento de un requisito de procesabilidad de la acción. En la especie, falta una condena o sanción marcaria o penal previa, en relación con el uso de la (o las) marcas. En efecto, el artículo 106 del DFL N°3 del año 2006,



«RIT»

Foja: 1

establece en su inciso primero dicho requisito en los siguientes términos, a saber: “que el titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente...”,

Precisa que es requisito previo para deducir la acción, la existencia de la lesión o daño patrimonial en concurso con lo dispuesto por los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, por cuanto, el presente procedimiento “no es un juicio declarativo” de modo que ¿Cómo podrá establecerse la lesión de dicho derecho en el procedimiento sumario si previamente el legislador exige el concurso o existencia indubitada de la misma?

Hace presente que conforme lo dispuesto en artículo 28 del mismo DFL N°3 del año 2006, que resulta necesario e imprescindible que exista un paso previo para demandar por esta vía y que consiste en la condena marcaria sea en sede INAPI o justicia penal, tal como sucede en la totalidad de los procedimientos infraccionales o contravencional, regidos en otros cuerpos normativos, citando al efecto, la Ley de Tránsito. Por ello, al carecer el demandante de una condena previa por infracción al artículo 28 del DFL N°3 del año 2006, malamente se puede entrar a conocer del fondo de la demanda, correspondiendo su rechazo tanto por este error de procesabilidad en el ejercicio de la acción y, consecuentemente, de falta de legitimación activa.

Alega, además, la excepción de falta de legitimación pasiva y refiere que la página web que se cita por el demandante no es administrada por su persona, de modo que malamente puede ser responsable de algo que no ha puesto en la web ni tampoco ha promocionado.

Agrega que las fotografías que se encuentran acompañados en autos no corresponden al dojo en el cual practica este arte marcial, sino que se refieren incluso a terceras personas, nacionales y extranjeras, que sí lo hacen. Añade que las mismas ni siquiera corresponden a Santiago de Chile, y en ellas no se aprecia ni un uso comercial de marcas, ni tampoco un aprovechamiento o promoción en el mismo carácter de éstas.

Hace presente que corresponde rechazar en todas sus partes en la demanda ya que los hechos narrados en la misma y en base a los cuales se le imputa responsabilidad son totalmente falsos.



«RIT»

Foja: 1

Precisa al tenor de los requisitos propios de la responsabilidad civil extracontractual, ue no existen elementos suficientes para atribuirse ni culpa ni dolo y mucho menos en la existencia de este presunto resultado dañoso, por lo cual, concluye, la demanda debe ser rechazada con expresa condena en costas.

Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce.

La resolución de 15 de enero del año dos mil dieciocho fijó los puntos de prueba, estableciéndose éstos en la efectividad de ser dueño el demandante de los títulos marcarios KYOKUSHIM, KYOKUSHIN KAI KAN, OYAMA, MAS OYAMA; efectividad de haber usado el demandado las marcas o títulos marcarios, antes referidos; efectividad de haberse tramitado una causa ante el Tribunal arbitral de propiedad industrial, por uso indebido de las marcas, antes referidas, estado procesal; efectividad de haberse tramitado una causa ante el 32° Juzgado del Crimen de Santiago, por infracción a la ley 19.039 de las marcas en comento; naturaleza, origen y monto de los perjuicios.

La resolución de fecha 3 de abril del año en curso, cita a las partes a oír sentencia.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Comparece Pedro Robinson Pino Avila y deduce demanda en juicio sumario sobre Propiedad Intelectual Ley 19.039, en contra de Abdón Roberto Valdebenito Bertuzzi a fin que se condene a la demandada a pagar la suma de treinta y seis millones de pesos por concepto de lucro cesante; la suma de trescientos millones, en concepto de lucro cesante; veinte millones en concepto de daño moral, o las sumas que se estimen conforme a derecho y, que las cantidades a que sea condenada, se ordenen pagar debidamente reajustadas de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha en que se han ocasionado los perjuicios hasta la fecha del pago efectivo, y costas, pretensión que se funda en los antecedentes de hecho y derecho que ya fueran reseñadas en la parte expositiva de la presente sentencia.

Segundo: El demandado contestó la acción deducida en su contra, solicitando al efecto el rechazo de la misma, fundándola entre otras cosas, en la existencia de cosa juzgada al respecto; la falta de legitimidad pasiva; falta de legitimidad activa; que ha operado la prescripción; los hechos imputados y señalados en la demanda son totalmente



«RIT»

Foja: 1

falsos y; por la ausencia de dolo o culpa y del nexo causal en el supuesto resultado dañoso, al tenor de los requisitos propios de la responsabilidad civil extracontractual, con costas.

Tercero: La controversia que propone Pino Ávila tiene como eje central el que es que él es titular de un conjunto de marcas y que dicha titularidad le da posibilidad de usarlas en forma exclusiva y excluyente.

En este contexto ha de tenerse en consideración que la marca comercial, en tanto signo que permite diferenciar los bienes o servicios de una empresa frente a las demás que operan en el mercado, tiene como función fundamental la de permitir distinguir un producto o servicio de otro, siendo entonces esa su razón de ser, no debiendo confundirse dicho precepto con el de diferenciación, que apunta al efecto que se produce cuando a criterio del público una compañía distingue su producto de las marcas que la competencia ofrece al mismo mercado.

Dicho concepto se encuentra recogido en el artículo 19 de la Ley N° 19.039, norma que dispone que “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, 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.”

Lo anterior pone de manifiesto que el concepto de distintividad se asocia al de marca, en tanto el de diferenciación apunta al objeto mismo, al producto, traducándose dicha diferencia en dos ámbitos distintos, el primero relativo al ámbito jurídico y el segundo a lo fáctico.

En consecuencia es posible afirmar que distintividad es la capacidad de un signo para individualizar y diferenciar determinados productos o servicios de una empresa de los otros competidores, capacidad a la que se llega una vez identificados y evaluados los



«RIT»

Foja: 1

siguientes elementos fácticos, primero, la cobertura de productos o servicios para el que ha sido solicitada; segundo, al público que habitualmente consume o use dichos productos o servicios; y tercero, a los demás signos existentes, apreciando la existencia de posibilidades de confusión (SCHMITZ VACCARO, Christian, "Distintividad y Uso de las Marcas Comerciales", Revista Chilena de Derecho, vol, 39, N° 1. Pp. 9-31, 2012).

Se trata entonces de un atributo que permite identificar productos pertenecientes a una persona o empresa de los productos idénticos o similares de otra, para que así el consumidor pueda distinguir también la fuente empresarial de donde ellos provienen (OTAMENDI, Jorge, "Derecho de Marcas", Abeledo Perrot, pág. 29).

Cuarto: De lo que se viene reflexionando se derivan tres cuestiones centrales, la primera es que Pino Ávila debe acreditar que es titular de las marcas que ha reivindicado, a saber, Kyokushim, Kyokushin Kai Kan, Oyama, Mas Oyama; la segunda es descarta de plano la alegación formulada por Valdebenito Bertuzzi relativa a la imposibilidad de registro de las marcas en cuestión, y ello en razón de que este Tribunal carece de competencia para resolver dicho planteamiento; y lo tercero es verificar si Valdebenito Bertuzzi usa y se beneficia de las marcas disputadas.

Quinto: El actor a fin de acreditar el fundamento de su pretensión, rinde prueba documental en la causa, con citación de la contraria, y que consiste en:

1. Registro de Marca Comercial emitido por INAPI referido a la solicitud: 1153744, Registro 1167579, de la marca Kyokushim, para la clase 41, academia dekarate, por 10 años desde el 31 de agosto de 2015, en que el titular es Pedro Robinson Pino Ávila
2. Registro de Marca Comercial emitido por Registro de Marcas Comerciales, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción referido a la solicitud: 768.052, Registro 796.478, de la marca Kyokushin Kai Kan, para la clase 41, academia dekarate, por 10 años desde el 11 de septiembre de 2007, en que el titular es Pedro Robinson Pino Ávila
3. Registro de Marca Comercial emitido por INAPI referido a la solicitud: 1017155, Registro 1011601, de la marca Kyokushinkai, para la clase 41, academia dekarate,



Foja: 1

por 10 años desde el 6 de junio de 2012, en que el titular es Pedro Robinson Pino Ávila

4. Registro de Marca Comercial emitido por INAPI referido a la solicitud: 1094309, Registro 1086966, de la marca Oyama, para la clase 41, academia dekarate, por 10 años desde el 10 de febrero de 2014, en que el titular es Pedro Robinson Pino Ávila
5. Registro de Marca Comercial emitido por Registro de Marcas Comerciales, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción referido a la solicitud: 776.045, Registro 800.224, de la marca Kyokushin, para la clase 38, por 10 años desde el 2 de noviembre de 2007, en que el titular es Pedro Robinson Pino Ávila
6. Registro de Marca Comercial emitido por Registro de Marcas Comerciales, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción referido a la solicitud: 776.045, Registro 800.224, de la marca Kyokushim, para la clase 38, por 10 años desde el 2 de noviembre de 2007, en que el titular es Pedro Robinson Pino Ávila
7. Registro de Marca Comercial emitido por INAPI referido a la solicitud: 12059639, Registro 1235222, de la marca Karate-Do Kyokushin, para la clase 16, por 10 años desde el 10 de febrero de 2014, en que el titular es Pedro Robinson Pino Ávila, sin protección a Karate-Do
8. contrato de licencia uso de marca de Pedro Robinson Pino Avila y Cristian Erick Barría Barría Sánchez, de fecha 30 de septiembre de 2017. En él se establece que Pedro Pino Avila es dueño de títulos marcarios, los que consisten, a saber en: b.1) Registro N°800.224, por el plazo de 10 años, contados desde el 02 de noviembre de 2017, Registro Kyokushin; b.2) Registro N°1167579, por el plazo de 10 años, desde el 31 de agosto de 2015, registro Kyokushin; b.3) Registro N°1180690, por el plazo de 10 años, contados desde el 28 de septiembre de 2015, registro vigente Kyokushin; b.4) Registro N°1180698, plazo de 10 años, desde el 28 de septiembre de 2015; b.5) Registro N°796.478, plazo 10 años, contados desde el 11 de septiembre de 2007; b.6) Registro N°1086966, plazo 10 años, contados desde el 10 de febrero de 2014; b.7) Registro N°1107906, plazo legal de 10 años, contado



Foja: 1

desde el 17 de febrero de 2014; b.8) Registro N°800.225, por el plazo legal de 10 años, contados desde el 2 de noviembre de 2007 y; b.9) Registro N°769.195, plazo legal de 10 años, a contar del 10 de octubre de 2006

9. contrato de licencia de uso de marca entre Pedro Robinson Pino Avila e Italo Erico Remedy Flores, de fecha 5 de octubre de 2015. En él se deja constancia que Pedro Pino Ávila es dueño de títulos marcarios, los que consisten a saber en: c.1) Registro N°800.224, por el plazo de 10 años, contados desde el 02 de noviembre de 2017, Registro Kyokushin; c.2) Registro N°1167579, por el plazo de 10 años, desde el 31 de agosto de 2015, registro Kyokushin; c.3) Registro N°1180690, por el plazo de 10 años, contados desde el 28 de septiembre de 2015, registro vigente Kyokushin; c.4) Registro N°1180698, plazo de 10 años, desde el 28 de septiembre de 2015; c.5) Registro N°796.478, plazo 10 años, contados desde el 11 de septiembre de 2007; c.6) Registro N°1086966, plazo 10 años, contados desde el 10 de febrero de 2014; c.7) Registro N°1107906, plazo legal de 10 años, contado desde el 17 de febrero de 2014; c.8) Registro N°800.225, por el plazo legal de 10 años, contados desde el 2 de noviembre de 2007 y; c.9) Registro N°769.195, plazo legal de 10 años, a contar del 10 de octubre de 2006

10. correo electrónico de Darío Sánchez Toledo, de fecha 4 de febrero de 2016, sobre sistema de registro INAPI, enviado a Pedro Pino Avila en que se señala que es titular de los registros N° 7699195, 789721, 796478, 800224, 800225, 849026, 951966, 975751, 1011601, 1107906, 1086966, 118068, 1180699 y 1167579 referidas a las marcas Iko, marca figurativa, Kyokushin Kai Kan, Kyokushin, Mas Oyama, Nocautas 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.

Sexto: La prueba referida precedentemente permite dejar asentado que Pino Ávila es titular las marcas los registros N° 7699195, 789721, 796478, 800224, 800225, 849026, 951966, 975751, 1011601, 1107906, 1086966, 118068, 1180699 y 1167579 referidas a las marcas Iko, marca figurativa, Kyokushin Kai Kan, Kyokushin, Mas Oyama, Nocautas las Drogas, Boxeo de Gala, marca figurativa, Kyokushinkai, Oyama, Oyama, Kyokushin,



«RIT»

Foja: 1

Kyokushin, y Kyokushin, respecto de las clases 41, 25, 41, 38, 41, 41, 38/41, 25, 41, 16, 41, 16, 25, 41, respectivamente.

En tanto titular de las mismas goza en forma exclusiva y excluyente de las mismas, cuestión que se traduce en que terceros no pueden, sin la autorización pertinente y competente, usar y gozar de las marcas.

Séptimo: Planteó la defensa letrada de Valdebenito Bertuzzi que Pino Ávila inscribió las marcas a título personal en contravención a lo que la “Federación Internacional de Karate-Do Kyokushinkai” le había encomendado (página 4 de la contestación).

Dicha alegación resulta impertinente –jurídicamente- pues la única persona que puede efectuar dicha alegación es dicha “Federación”, de la cual no existe antecedente alguno en este proceso, o quien represente sus derechos, y dicha calidad no la detenta Valdebenito Bertuzzi.

Sin embargo al formular el planteamiento en cuestión Valdebenito Bertuzzi confiesa (artículo 1713 del Código Civil) que Pino Ávila es titular de las marcas que se individualizan en la demanda.

Octavo: Se dejó asentado que este no es el Tribunal competente para conocer de alegaciones vinculadas a la registrabilidad de las marcas (punto 5 de la contestación – página 5), por lo que los planteamientos de Valdebenito Bertuzzi son del todo improcedente.

Ahora, la aseveración anterior adquiere mayor certeza cuando se analizan los fallos emitidos por el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial N° 153752, 153753, 153754 y 153755 en los cuales se rechazaron todas las impugnaciones formuladas por Valdebenito Bertuzzi.

Noveno: Asentada la titularidad de Pino Ávila cabe verificar si el demandado hace uso de las marcas de las cuales el actor es titular.

Acompañó el demandante fotografías obtenidas de la página web www.karate.cl en la que muestra a un grupo de personas vestidas de atuendos blancos, con cinturón, sin



«RIT»

Foja: 1

zapatos, parados unos al lado de otros y sobre ellos la leyenda Kyokushin y en dichos atuendos las marcas figurativas registradas a nombre del actor; del mismo modo se registra una fotografía en donde se publicita “Entrenamiento nacional karate Kyokushin”.

Con la prueba rendida por Pino Ávila es posible tener por acreditado que Valdebenito Bertuzzi utiliza las marcas y las marcas figurativas en el desarrollo de su negocio (escuela de karate).

La afirmación anterior se ve reforzada por la prueba rendida por el propio demandado; en efecto, los testigos declaran Cristian Aldunate Garcés, Gonzalo Francisco Agustin Vega Adana; Francisca Valenzuela Henríquez y Roberto Alejandro Ramírez Barrenechea quienes si bien señala que Abdón Valdebenito no usa las marcas materia de este juicio y que los nombres y logos de Abdón son creados en Japón, lo cierto es que permiten acreditar que practica la disciplina del Karate y lo hace en la organización de Kyokushin, como se expone en las fotografías.

Agregan los testigos que las certificaciones que reciben provienen de Japón, sin embargo dicha circunstancia no se encuentra acreditada; y aun cuando así fuese no puede Valdebenito Bertuzzi utilizar dichas marcas y marcas figurativas en su beneficio, que es lo que sucede cuando premia a quienes practican la disciplina de karate.

Décimo: Se encuentra acreditado entonces que Valdebenito Bertuzzi utiliza ilegalmente las marcas y marcas figurativas de las que es titular Pino Ávila, razón por la cual se dispondrá el cese de dicha situación.

Undécimo: Establecido lo anterior cabe entonces adentrarse en las pretensiones indemnizatorias solicitadas, teniendo en consideración que lo pedido es treinta y seis millones de pesos por concepto de lucro cesante; la suma de trescientos millones, en concepto de lucro cesante; veinte millones en concepto de daño moral.

La parte demandante, conforme lo exige el artículo 1698 del Código Civil, debió acreditar la pérdida económica que le significó que Valdebenito Bertuzzi usara sus marcas. La única prueba a este respecto son los contratos denominados “Contrato de Licencia de Uso de Marca” –ya individualizados- y que si bien dan cuenta de que el uso de las marcas, de forma mensual, asciende a la suma de \$300.000, lo cierto es que no



«RIT»

Foja: 1

consta ningún pago percibido por Pino Ávila, lo que impide entonces acceder a lo solicitado en este ítems.

Lo pedido a título de lucro cesante cae por la misma razón anterior y lo solicitado por daño moral carece de prueba.

Duodécimo: La alegación de cosa juzgada no puede ser acogida desde que no concurre ninguno de los elementos exigidos por el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil; en efecto, 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.

Décimo tercero: La siguiente alegación dice relación con la prescripción de la acción, alegación que se sostiene en base a que los hechos habrían ocurrido hace 20 años.

Lo cierto es que las imágenes acompañadas por el actor dan cuenta que son de 2017, por lo que el plazo del artículo 2332 del Código Civil no ha transcurrido. A igual conclusión se llega si se analizan las declaraciones de los testigos presentados por Valdebenito Bertuzzi quienes refieren el uso de las marcas y las marcas figurativas en un plazo cercano a su declaración.

Décimo cuarto: El planteamiento sobre el que se basa la defensa consistente en carecer Pino de legitimación activa ha de ser desestimada sobre la base de encontrarse acreditado que él es titular de la marca que ilegítimamente utiliza Valdebenito, a lo que se suma la impropiedad de la alegación que sostiene que Kyokushin no puede ser objeto de registro.

Se rechazará también la defensa que sostiene, como elemento de procesabilidad, la necesaria condena en el ámbito marcario; y es así en base a lo que dispone el artículo 107 de la Ley N° 19.039, norma que justamente otorga competencia a este tribunal para conocer de los elementos que configuran la responsabilidad civil, sin que exista en el artículo 106 la exigencia que plantea la defensa del demandado.



«RIT»

Foja: 1

En lo que dice relación con la falta de legitimación pasiva, verosimilitud y ausencia de dolo o culpa, ha de estarse a lo razonado precedentemente.

Décimo quinto: Los antecedentes probatorios acompañados por el demandado, consistentes en a) documento denominado "International Karate Organización Honbu, agosto 20 de 1992, dirigida al Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Movilización Nacional, en donde se establece la destitución, en calidad de representante del estilo para el Apis de Chile, al señor Pedro Robinson Pino Avila; se confiere, además autorización y poder al señor Seiji Isobe, representante y director técnico de la organización en Sudamérica, para nombrar a él o los nuevos representantes de interés en Chile; b) documento denominado "Wikipedia" "Kyokushinkai; c) documento denominado impresión página web Kyokushinkaikan en México, lo mismo de Brasil y Canadá; d) sendos fallos emanados de INAPI, Registro N°153752, 153753, 153754, 153755; e) acta audiencia de revoca suspensión de procedimiento, de 28 de julio de 2015 del 4° Juzgado de Garantía; f) resolución de fecha 21 de noviembre de 2005, tercera sala; g) documento en inglés, denominado Organización, agreement; en nada alteran lo ya resuelto.

Décimo sexto: Habiéndose acogido la sentencia corresponde sea publicada, a costa de Valdebenito Bertuzzi, señalando en su oportunidad Pino el medio de comunicación que estime.

Décimo séptimo: No habiéndose acogido totalmente la demanda corresponde que cada uno soporte sus costas.

Atenido lo antes razonado y lo dispuesto en los artículos 19, 106 y 107 de la Ley N° 19.039 y 144 y 170 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

- I. Se acoge, parcialmente, la demanda interpuesta por Pedro Robinso Pino Ávila en contra de Abdón Roberto Valdebenito Bertuzzi.
- II. Se declara que Valdebenito Bertuzzi ha infringido la Ley N° 19.039 al utilizar, sin la autorización de su titular, las marcas y marcas figurativas de que dan cuenta los registros N° 7699195, 789721, 796478, 800224, 800225, 975751, 1011601, 1107906, 1086966, 118068, 1180699 y 1167579 referidas a las marcas Iko, marca figurativa, Kyokushin Kai Kan,



«RIT»

Foja: 1

Kyokushin, Mas Oyama, 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.

- III. Valdebenito Bertuzzi deberá abstenerse de seguir utilizando las marcas de las que es titular Pino Ávila.
- IV. La presente sentencia debe ser publicada en un medio de comunicación, a costa de Valdebenito Bertuzzi, según se señaló en el motivo décimo quinto.
- V. Se desestima lo pedido a título indemnizatorio.
- VI. Cada parte soportará sus costas.

Regístrese y notifíquese.

Rol N° 27.681-2017

Pronunciada por Ricardo Núñez Videla, Juez Titular

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintidós de Marzo de dos mil diecinueve**

