

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 9º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-6010-2021
CARATULADO : SANTELICES/PUBLIMETRO S.A.

Santiago, siete de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

En presentación de 15 de julio de 2021 comparece don Juan Francisco Santelices Pastori, empresario, domiciliado en calle Libertad N°167, comuna de Santiago, demandando en juicio sumario de cesación de uso indebido de marca comercial e indemnización de perjuicios a Publimetro S.A., representada por don Augusto Marcos Camus, domiciliados en avenida Apoquindo N°7.935, oficina 801, Torre A, comuna de Las Condes.

Indica que es titular y propietario de la marca Metronews, según consta en título de dominio extendido por el Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción emitido el 7 de abril de 1998, correspondiente al Registro de Marcas Comerciales N°509.294.

De acuerdo a ese documento, se concede la propiedad y el uso exclusivo de dicha marca en conformidad a la Ley de Propiedad Industrial en la clase 16 del Registro de Marcas “Exclusivamente una publicación no periódica” correspondiente a diarios y/o periódicos -con protección al conjunto- señalando expresamente que incluye vocal “O” formada por figura geométrica estilizada en alta, representando la figura del mapamundi en la etiqueta de la marca.

La demandada posee las mismas características de marca para los efectos de identificación en el mercado, y otorgándole el carácter de marca comercial a un diario impreso denominado Publimetro, el que distribuye en las estaciones del ferrocarril subterráneo de Santiago. Además lo replica en versión digital por internet, donde en sus cabeceras utiliza el nombre Publimetro para identificarlos. En dicha marca comercial el elemento dominante y significativo es una figura geométrica de similares características a la que detenta su marca Metronews, con protección al conjunto.

No es una variante marcaria, puesto que en lo esencial ambos diseños grafican la letra “O” en su composición, otorgándole la demandada el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XJTMXBPWMLG

carácter de mapamundi a dicha letra, con un diseño similar a la creación intelectual y marca registrada a su nombre.

En efecto, si se sigue el perfil de ambas figuras se aprecia que las líneas son similares, correspondiendo a un concepto gráfico idéntico.

La estilización gráfica de la figura de la letra “O” correspondiente a la marca Publimetro es absolutamente similar a la figura inserta de la letra “O” dibujada en la figura de la etiqueta de su marca.

Lo que importa para efectos de confrontación es el diseño figurativo de las marcas, al margen de las palabras que una y otra pudieran contener. Esto último se ve reforzado si se piensa que sería muy fácil para un productor o comerciante imitar una marca figurativa y modificar o incluir un par de palabras supuestamente distintivas, pero de mínima entidad gráfica a fin de presentar un signo como novedoso y original.

Esta argumentación fue acogida íntegramente en su oportunidad por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual e Industrial para aprobar la oposición que interpuso ante ese organismo frente a la intención de la demandada de inscribir una marca de similares características en el año 2000, todo lo cual consta en el expediente de Solicitud de Marca ante Inapi, Solicitud de Registro de Marca N°474.881 de 1 de febrero de 2000.

De los antecedentes mencionados se puede comprobar que la demandada mediante una marca similar a la suya, ofrece servicios idénticos a los protegidos por su marca, lo cual es absolutamente dañino para su posicionamiento, sin considerar las responsabilidades que ello implica.

Desde el año 2000 la demandada hace uso de la marca Publimetro, para distribuir el diario impreso del mismo nombre en los accesos superiores del Metro de Santiago en todas sus estaciones, además en la versión de diario digital vía Internet, donde el isotipo de la marca y marca/dominio presentan como elemento dominante y significativo la figura geométrica que representa el mapamundi, de similares características a las que detentan e identifican las marcas/dominios de su propiedad.

Por muchos años no realizó ninguna acción de prohibición de uso de marca porque la demandada a través de sus abogados buscó un artificio legal para entablar un juicio por el uso de la marca en INAPI, el cual fue resuelto y en la actualidad es titular, propietario y dueño exclusivo de los



derechos de la marca Metronews y sus particulares características, incluido el isotipo del mapamundi, por lo que la demandada está infringiendo el uso de marca, según lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Propiedad Industrial N°19.039, porque su marca no puede ser considerada como elemento novedoso y característico, independiente que además se encuentra copiando su marca.

Su parte tiene un derecho de dominio absoluto, exclusivo y excluyente para utilizar y explotar en todas sus formas la referida marca comercial con su distintivo isotipo de mapamundi en todo el territorio de la república, por lo que queda absolutamente prohibida cualquier forma de utilización sobre esta denominación comercial inscrita y sus características, sean idénticas o similares, para individualizar los referidos productos: clase 16 “Exclusivamente una publicación no periódica” del Registro de Marcas Comerciales de la República de Chile.

La semejanza gráfica entre su marca y la marca utilizada por la demandada es de toda evidencia. Lo que realizó la demandada es quitar la parte gráfica denominada news del isotipo y complementarla con la palabra publi y así completar su marca.

Respecto del daño, el actuar de la demandada ha dañado gravemente el derecho de uso exclusivo y excluyente que detenta como titular de su marca comercial.

La demandada utiliza la expresión idéntica y engañosamente similar en grafica sin su consentimiento, de la cual tiene su uso exclusivo y excluyente del desde el año 1998, además de usar la marca señalada sin previo pago y más aún, con conocimiento de que están cometiendo una infracción a un derecho de propiedad industrial, en consecuencia solo cabe concluir que tal circunstancia ha ocasionado un grave daño en el ámbito patrimonial y es solo reparable con una indemnización.

Solicita en definitiva la cesación del uso indebido de la marca comercial por parte del demandado, más específicamente el uso del isotipo del mapamundi registrado a su nombre e incorporado en la marca Metronews, en todas sus formas y por cualquier medio, y se ordene la publicación de la sentencia a costa de la demandada, con costas.



Además, demanda de indemnización de perjuicios por los mismo hechos relatados.

Agrega que la demandada, por intermedio de su casa matriz con sede en Luxemburgo, durante el año 2015 vendió los derechos de uso de la marca Metronews, propiedad de su parte, a empresas privadas de Rusia, Italia, Canadá y Francia.

En cuanto a los perjuicios causados por la imposibilidad de usar comercialmente la marca Metronews, fundamentalmente por la confusión causada en el mercado del avisaje publicitario por el masivo y prolongado uso de la marca por la demandada, usando en su etiqueta de marca la particular y distintiva figura del mapamundi, así como la limitación de poder vender o arrendar la marca por las mismas razones y por un largo lapso de 20 años, lo que lo ha llevado a soportar numerosas pérdidas de dinero, propiedades y posibilidades comerciales diversas.

Cita los artículos 106, 107, 108 y 109 de la Ley N°19.039.

Respecto a la cuantía de los perjuicios demandados, estos ascienden a \$5.600.000.000 más reajustes, intereses y costas, desglosados de la siguiente forma:

Daño emergente: \$2.500.000.000.

Lucro cesante: \$1.500.000.000, por pérdida de su única fuente laboral.

Daño moral: \$1.600.000.000 por cuadros depresivos y deterioro de la calidad de vida.

En audiencia de 22 de septiembre de 2021 el demandado contestó la demanda mediante minuta escrita, solicitando que la demanda sea rechazada en todas sus partes, con costas.

Señala que el demandante no detenta derecho alguno sobre la supuesta marca que invoca ni es su representada infractora, ya que es esta quien cuenta con derechos marcarios vigentes y concedidos por la autoridad competente.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial cuenta con un registro de pública consulta, en donde se puede verificar fácilmente el estado de una marca comercial determinada, la cual se puede encontrar: concedida, caducada, en trámite, rechazada, vencida, desistida o anulada.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XJTMXBPWMLG

De la sola revisión del registro marcario invocado por el actor, se puede ver que la marca Metronews, registrada bajo el N°509.294, y respecto de la cual el actor ha insistido innumerables veces que se encontraría concedida y por tanto vigente desde hace más de 20 años a la fecha, se encuentra caducada desde el 7 de abril de 2008, es decir, no fue renovada dentro del plazo legal previsto para ello, ya que al contrario de lo sostenido por la contraria, la ley dispone de un plazo para renovar un registro marcario, no pudiendo renovarse en cualquier momento, extinguiéndose por tanto el registro marcario existente.

Consta además en los mismos registros marcarios que en el año 2000, el señor Santelices Pastori inició el trámite de inscripción de la marca mixta para clase 38, la cual se encuentra anulada por incurrir en una evidente infracción a los artículos 19 y 20 letra f) de la Ley N°19.039. Dicha decisión fue ratificada por el Tribunal de Propiedad Industrial, órgano de segunda instancia en materias marcarias, en enero de 2001.

El demandante carece de un registro marcario vigente, por lo que de forma alguna puede existir acto de su parte que atente contra tales derechos, inexistentes.

Sin perjuicio de lo expuesto, es del caso señalar que la pretensión es igualmente improcedente, toda vez que su representada es la titular de la marca registrada y concedida Publimetro, gozando de diversos registros marcarios, en varias categorías.

Al contrario de lo sostenido por el actor, Publimetro S.A. actualmente cuenta con 5 marcas debidamente registradas y concedidas, con protección en conjunto, conforme se evidencia de los registros marcarios. Estos registros marcarios permiten utilizar, conforme a las normas chilenas, tanto la expresión comentada así como diversas etiquetas:

- a) Registro N°1234667, etiqueta mixta para distinguir productos de la clase 41.
- b) Registro N°1042215, etiqueta mixta para distinguir productos de la clase 16.
- c) Registro N°1054501, marca Publimetro, denominativa, para distinguir servicios de la clase 35.



d) Registro N°1242356, mixta, para distinguir productos de la clase 41.

e) Registro N°1054499, marca Publimetro, denominativa, para distinguir productos de la clase 16.

La acción incoada por la demandante corresponde a una acción especial regulada en el artículo 106 y siguientes de la Ley N°19.039 y que tiene por finalidad tutelar una eventual infracción marcaria. Lo que está en discusión frente a la acción iniciada es si existe o no un derecho marcario que se está infringiendo conforme lo dispuesto en la ley. Acciones de naturaleza penal o declarativas de derechos no son parte del ámbito de aquello previsto en el artículo 106 citado.

El demandante debió presentar junto a su demanda las certificaciones de INAPI que dieran cuenta de su pretendido derecho sobre la marca Metronews y que lo legitimarían para iniciar la presente acción. No obstante, el demandante no los acompañó, precisamente porque carece de un registro marcario vigente, fundamentando su pretensión en meras afirmaciones, no respaldadas documentalmente.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido que las medidas derivadas de acción descrita en el artículo 106 de la Ley N°19.039, tienen por finalidad obtener la debida tutela e indemnización por los perjuicios causados a titulares de derechos debidamente inscritos y que se encuentren vigentes. Por lo tanto, el ámbito de conocimiento y prueba que exige la presente acción, exige acreditar dos cosas fundamentales: la existencia de un derecho marcario por parte del demandante; y, la infracción de dicho derecho marcario por un tercero.

En cuanto a la demanda de indemnización de perjuicios, reitera lo señalado respecto de la demanda principal, en especial respecto de la absoluta inexistencia de un registro marcario vigente por parte de la demandante.

La solicitud de la actora se sustenta en un registro marcario caducado desde el año 2008, el cual no lo hace titular de acción de indemnización alguna a la luz de la Ley N°19.039 y, en todo caso, cualquier tipo de acción indemnizatoria derivada de la misma se encuentra prescrita conforme las reglas generales del derecho.



En efecto si la acción indemnizatoria arranca de hechos que estima haber ocurrido el año 2000 o 2001, o en todo caso antes de 2016, a la fecha, las acciones pertinentes, ya sean de naturaleza contractual o extracontractual, se encuentran ampliamente extintas por la prescripción, por lo que, en tal evento, se opone como excepción perentoria, en los términos previstos en el artículo 1567 N° 10 del Código Civil.

Además que la demanda debe ser rechazada ya que no concurre ninguno de los supuestos necesarios para hacer procedente el pago de la suma demandada.

El demandante no identifica de forma alguna cómo fueron calculadas las cifras solicitadas o cuales serían sus sustentos fácticos y legales. Por el contrario, lo único que enuncia la demandante es que la demandada estaría usando hace 20 años una marca de similares características y que, a su vez, el señor Santelices no ha podido usar comercialmente la marca Metronews.

Tratándose de los requisitos del estatuto de responsabilidad aludido por la demandante, esto es, el de responsabilidad extracontractual, cabe sostener que no concurren los requisitos copulativos para dar curso a la misma.

Por resolución de 24 de septiembre de 2021 se recibió la causa a prueba.

Por resolución de 11 de marzo de 2022 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el artículo 106 de la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial señala que “El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente:

- a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido.
- b) La indemnización de los daños y perjuicios.
- c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.
- d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.”



SEGUNDO: Que para acreditar su pretensión, la actora acompañó los siguientes documentos:

1.- registro N°509.294, solicitud 382.727, del Registro de Marcas Comerciales, que señala que de conformidad a la Ley de Propiedad Industrial se concede a Juan Francisco Santelices Pastor por el plazo legal de 10 años, contados desde el 7 de abril de 1998, la propiedad y uso exclusivo de la marca Metronews, distingue productos, clase 16, exclusivamente una publicación no periódica, descripción Metronews en blanco y negro inserto en rectángulo fondo negro y expresión reivindicada en bajas y vocal “o” formada por figura geométrica estilizada en alta y bajo todo ello. Otro rectángulo fondo negro;

2.- print de portada periódico Metronews.ru;

3.- scanner de una porción de portada Metronews.ru impreso;

4.- sentencia de 31 de julio de 2002 dictada por el jefe del departamento de propiedad industrial, por la cual se acoge la demanda de nulidad interpuesta por Tidnings AB Metro en contra del demandante de autos y cancela la vigencia del registro N°509.294, correspondiente a la marca Metro;

- entrevista publicada el 13 de mayo de 2006 a don Jan Sjowall sobre el periódico Metro, donde dice que en Chile se encontraron con una persona que había registrado una marca comercial de metro y tenía derecho a ese nombre;

- cartas enviadas por el demandante a Tiempos Modernos S.A. MTG Ab el 8 y 10 de marzo de 2000, donde describe cronológicamente negociaciones para el uso y/o arrendamiento de su marca.

TERCERO: Que por su parte, la demandada allegó los siguientes instrumentos:

1.- registros N°s 1234667, 1042215, 1054501, 11242358 y 1054499 correspondiente al Registro de Marcas Comerciales a nombre de Metro International S.A. y Metro International Licensing S.A. de C.V. y sus certificados de registro;

2.- resultado consulta de marcas de 9 de septiembre de 2021 realizada en la base de datos de la Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XJTMXBPWMLG

señala que el estado de la solicitud N°382727, registro N°509294, es caducado;

3.- certificado de solicitud de marcas emitido el 20 de septiembre de 2021 por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que señala que la solicitud 482249 de 4 de julio de 1997, se encuentra caducada bajo el registro N°509294; y,

4.- impresión del registro marcario N°509294, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, correspondiente a Juan Francisco Santelices Pastori, por la marca Metronews, en el que se señala que se encuentra caducado.

CUARTO: Que con el mérito de la prueba rendida se puede dar por establecido que el actor tuvo la propiedad y uso exclusivo de la marca Metronews para la clase 16 bajo el registro marcario N°509.294 desde 7 de abril de 1998 y por 10 años, y que el estado actual de este registro es caducado.

QUINTO: Que en razón de lo anterior, el demandante no es titular del derecho de propiedad de la marca Metronews, por lo que resulta estéril analizar una posible infracción de la demandada en el uso de la marca Publimetro de la que es titular, así como los eventuales perjuicios resultantes de aquello, por lo que la demanda será rechazada.

SEXTO: Que el resto de la prueba rendida no altera lo razonado.

SÉPTIMO: Que por haber sido vencido, el demandante será condenada en costas.

En consecuencia y visto, además, los artículos 106 y siguientes de la Ley N°19.039; y artículos 144, 170, 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se rechazan las demandas, con costas.

Regístrese, notifíquese y archívese.

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



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XJTMXBPWMLG