



Santiago, cuatro de julio de dos mil doce.

Vistos:

A fs. 43 de estos antecedentes Rol N° 7091-2011, la abogada Noëlle Jeanneret Simian, en representación de VANS, Inc., dedujo recurso de casación el fondo en contra de la sentencia de catorce de junio dos mil once, que confirmó el fallo de primera instancia que rechaza la petición de registro de la etiqueta solicitada en clase 25 por infringir el artículo 20, en sus letras f) e i), de la ley 19.039, ya que esta última disposición prohíbe el empadronamiento de la forma de los productos que se pretende amparar y que respecto de la cobertura solicitada inducirá a error o engaño a los consumidores atendidos los dibujos incorporados en ella.

Declarado admisible el recurso, se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que por el presente arbitrio la recurrente denuncia la infracción de los artículos 16, 19, 20 letras f) e i) de la ley 19.039.

La vulneración del artículo 16 de la ley 19.039 se produce por no considerar los antecedentes aportados a la causa relativos al alcance de la expresión "forma", comprendido en la causal del artículo 20 letra i) de la ley 19.039 y la existencia de registros semejantes que evocan el rubro a que se refiere y que incluyen elementos figurativos que exceden la mera silueta, por lo que la etiqueta pedida califica para obtener protección, debiendo aplicarse el principio de la no contradicción. Por tales afirmaciones estima que el fallo no satisface las exigencias del artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, lo que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo pues de haber sopesado el mérito de la causa habría concluido que la etiqueta solicitada no le afecta ninguna causal de prohibición que impida su registro.

La vulneración del artículo 19 de la ley 19.039 se produce por cuanto la etiqueta es susceptible de representación gráfica para distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales, constituida por un elemento figurativo, específicamente, una imagen especial y característica que corresponde a una zapatilla deportiva.

En cuanto a la vulneración del artículo 20 letra f) de la ley del ramo, estima que si bien los productos pedidos dentro de la clase 25 comprenden calzado, vestuario y sombrerería no se explica cómo la etiqueta podría resultar inductiva a error o confusión por comprender el diseño de una zapatilla, más aún si se trata de una representación bidimensional que desde hace años se

encuentra asociada al solicitante, lo que queda desvirtuado atendida la diversa representación comercial de los productos que comprende.

Por último, la infracción al artículo 20 letra i) de la ley 19.039 que prohíbe el registro de "la forma o el color de los productos o de los envases, además del "color en sí mismo", sostiene que de los antecedentes aportados a la causa se infiere que la irregistrabilidad dice relación con las formas tridimensionales dado que ni la ley ni su reglamento definen lo que ha de entenderse por "forma", de manera que para ello debe estarse al diccionario de la Real Academia Española atento lo cual se puede concluir que la representación gráfica en que consiste la etiqueta solicitada, no satisface dicho concepto sino que únicamente alude al mismo. Además el diseño no considera sólo la silueta de dos vistas de la zapatilla sino que comprende elementos ornamentales en blanco y negro que no son propias de su "configuración externa" o "forma". Si a ello se suma que existen registros gráficos que aluden a la forma de un producto con base, sin por ello constituir la forma del producto o del envase, necesariamente se debe determinar que la solicitud de autos no incurre la causal de prohibición aplicada.

Agrega el recurso que la sentencia omitió toda explicación en orden a determinar el alcance y sentido de la causal en cuestión, sin que sea atendible la reflexión que vincula a registros anteriores la incorporación de elementos denominativos o figurativos distintivos suficientes para obtener, como conjunto, protección marcaría, afirmación que sólo refleja la total incomprensión de los fundamentos de la causal, y que hace evidente la errónea aplicación de la causal, por cuanto ella no está fundada en la falta de distintividad sino que busca impedir la concesión de un privilegio de uso exclusivo de figuras tridimensionales las que deben ser protegidas como diseños industriales. La carencia de distintividad explica la irregistrabilidad del color pero no de la forma.

Segundo: Que a efectos de resolver el presente asunto, es necesario considerar en relación con la pretendida infracción del artículo 16 de la ley 19.039, que en estas materia rigen las reglas de la sana crítica, y que la libertad de apreciación tiene como límite la razón, las máximas de la experiencia, la lógica y los conocimientos científicamente afianzados.

Tercero: Que en el **motivo segundo** de la sentencia impugnada se consigna "que la etiqueta solicitada, si bien corresponde a una imagen bidimensional, representa una determinada forma de calzado, tipo zapatilla lo

que im
prohibe

coberti
inducir
en la €

con fu
la reci
las ca
literal
tenide
legal.

la ap
corre

Cód
recu
abo
de l

ersa
que
ses,
is a
nas
de
de
la
cho
era
as
u...
en
to
no

a
le
is
o,
is
-
e
s
a
a

i
i
i

que importa una vulneración del artículo 20 letra i) de la ley del ramo, en cuanto prohíbe el registro de la forma de los productos que se pretenden amparar."

En el **considerando tercero** agrega "que respecto del resto de la cobertura solicitada, es decir, vestuario y sombrerería, la etiqueta pedida inducirá en error o engaño a los consumidores, atendido el dibujo incorporado en la etiqueta que se pretende registrar."

Cuarto: Que, en consecuencia, la decisión de la sentencia cuenta con fundamentos que racionalmente explican aquellos aspectos que cuestiona la recurrente, y que determinan la concurrencia de los presupuestos fácticos de las causales de irregistrabilidad aplicadas en este caso con fundamento en los literales f) e i) del artículo 20 de la ley 19.039, lo que lleva a concluir que no ha tenido lugar la infracción denunciada relativa al artículo 16 del mismo cuerpo legal.

Quinto: Que, de acuerdo con lo razonado, forzoso es sostener que la aplicación del artículo 19 y 20 de la Ley N° 19.039 a los hechos probados es correcta.

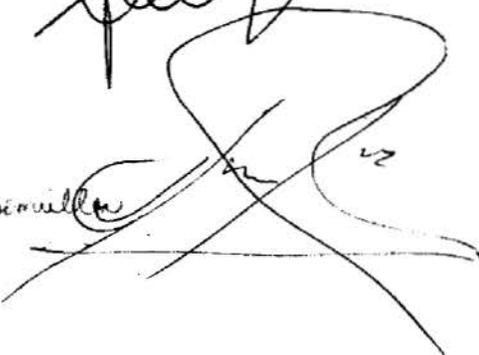
En consecuencia y visto lo dispuesto en los artículos, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 17 bis B de la Ley N° 19.039, **SE RECHAZA** el recurso de casación en el fondo, formalizado en lo principal de fs. 43, por la abogada Noëlle Jeanneret Simian, en representación de VANS, Inc., en contra de la sentencia de catorce de junio de dos mil once, escrita a fs. 42.

Redacción a cargo del abogado integrante Sr. Piedrabuena.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 7091-2011

Sr. Juma 

Sr. Kunsemiller 

Sr. Pantoja

Sr. Piedrabuena

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller, Haroldo Brito C. y el abogado integrante Sr. Guillermo Piedrabuena R. No firma el Ministro Sr. Dolmestch, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso.

Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a cuatro de julio de dos mil doce, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Secretaría
Recursos c
Número d

EN LO PRI

N
casación
respetuo

C
sentenci

I
dictada

al no e
adelant

correct:

infracc
segunc

Consic
expres