



C-2020-77305



Fallo de acogida de demanda de nulidad

Santiago, 08/05/2020

Expediente y Partes: 1-2019 SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - JUMING YE

Tipo doc: Nulidad - Presentación de nulidad de registro

Solicitado por: SAO PAULO FUTEBOL CLUBE

Fecha de recepción: 02/01/2019

Nro solicitud: **1282808**

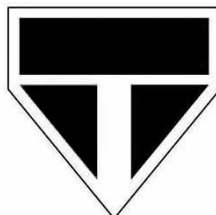
Registro a anular: Marca de P&S / Nro reg **1275874**

Denominación:

Titular: Juming Ye

Representante: EUGENIO HERNÁN SOLÍS TOLOZA

1. Con fecha 2 de enero de 2019, Sao Paulo Futebol Clube, a través de su abogado patrocinante, don Eduardo Lobos Vajovic, todos para estos efectos con domicilio en Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago, demandó la nulidad del registro N°1275874, correspondiente a la marca **FIGURATIVA**, registrada con fecha 30 de mayo de 2018 a nombre de Juming Ye, que distingue “Cobertores; Cortinas; Frazadas; Mantas; Manteles de materias textiles; Paños para secar vasos; Ropa de baño; Ropa de cama; Ropa de cama y ropa de mesa; Sábanas; Sábanas; Telas; Toallas de baño; Toallas de materias textiles; Toallas de playa; Toallas grandes para baño; Toallas para niños, clase 24”. Su elemento figurativo es el siguiente:



2. Funda su demanda en lo previsto en los artículos **19 y 20 letras f), g) inciso 1, k), 6 Bis y 10 Bis** del Convenio de París, 26 y 27 de la Ley N°19039, como también en los siguientes antecedentes que expone:

- Señala ser una reconocida entidad deportiva brasilera fundada en 1930, la que se ha destacado como uno de los equipos de futbol más ganadores de Brasil y Sudamérica. Agrega que la marca SAO PAULO se utiliza asociado a un diseño característico en colores blanco, negro y rojo, en cuya parte superior incluye la sigla SPFC (Sao Paulo Futebol Clube), el cual se adjunta a continuación:



- Plantea ser creador del logo anteriormente adjunto. Agrega que no es casualidad que haya sido inscrita ante este Instituto una marca cuasi idéntica a la del demandante, la que además señala usar profusamente en el mercado.

Si desea verificar la integridad y autenticidad del presente documento electrónico, puede hacerlo en los Expedientes Electrónicos publicados en www.inapi.cl, o presencialmente en módulos de autoconsulta en las oficinas de INAPI, en Alameda 194, Santiago.

- Sostiene que el demandante no puede ser privado de su signo por el solo hecho que un competidor directo actuando de mala fe registró un signo casi idéntico con antelación.
- Señala que al existir semejanzas gráficas entre los signos en disputa, el signo registrado recientemente se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia empresarial de los productos en la clase 24 que distingue. Añade que el signo de autos no es más que una imitación de la marca del demandante con el único objeto de apropiarse del famoso diseño. Sostiene que por lo expuesto que se incurre en la causal de la letra f) del artículo 20 de la ley N°19039.
- Argumenta ser titular de la marca figurativa anteriormente adjunta en el extranjero, en donde goza de fama y notoriedad. Sostiene que por lo expuesto se incurre en la causal de la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la ley N°19039 y en el artículo 6 Bis del Convenio de París.
- Agrega que no es casualidad que el demandado haya registrado una marca famosa cuasi idéntica a la invocada por el actor. Plantea que el demandado incluyó mínimas modificaciones a su marca, las que resultan insuficientes para distinguir una marca de otra. Agrega que dada la similitud de los signos en conflicto y considerando la fama y notoriedad de la marca del demandante el registro impugnado implica un atentado a la competencia leal y a la ética mercantil toda vez que no es posible que el demandado de autos no conociese la existencia de la marca demandante. A mayor abundamiento, es del caso señalar que el demandado ha tenido una conducta reiterada tendiente a apropiarse de etiquetas consistentes en famosos diseños similares a los de clubes de fútbol sudamericano, tales como, Flamengo, Boca Juniors, River Plate, entre otros, según da cuenta el Registro N°1275873 y las Solicitudes N°1290308 y N°1288452. Sostiene que por lo expuesto que se incurre en lo dispuesto en la letra k) del artículo 20 de la ley N°19039 y en el artículo 10 Bis del Convenio de París.
- Concluye señalando que por lo expuesto debe anularse la marca pedida por incurrir en lo dispuesto en los artículos 19 y 20 letras g) inciso 1°, f), k) y 6 Bis y 10 Bis del Convenio de París.

3. Que según consta de estampado de receptor judicial de fecha 25 de febrero de 2019, se notificó personalmente la demanda de nulidad a don Juming Ye, en conformidad al artículo 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

4. El demandado no contestó la demanda, evacuándose el traslado en rebeldía, según da cuenta la resolución de fecha 14 de mayo de 2019.

5. Con fecha 14 de mayo de 2019, se recibió esta causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:

- Efectividad que el demandante es el creador de el ELEMENTO FIGURATIVO, para distinguir los productos de la clase 24, amparados por el registro impugnado, u otros relacionados.
- Efectividad que el demandante es titular de registros marcarios vigentes en el extranjero de la marca u otros relacionados.
- Fama y notoriedad que hubiere alcanzado la referida expresión, en el país originario del registro, en el sector pertinente del público que consume los productos de la clase 24, u otros relacionados.
- Efectividad que vigencia del registro impugnado se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos que ampara esta misma.
- Efectividad de que la marca ha sido registrada en contravención a los principios de competencia leal y ética mercantil.

6. Con el objeto de acreditar los puntos de prueba antes señalados, el demandante acompañó con fecha 8 de agosto de 2019, los siguientes documentos:

- Copia de registro N°823910679, marca Figurativa, clase 42, otorgado a su nombre en Brasil el año 2007.
- Copia de registro N°823910687, marca Figurativa, clase 41, otorgado a su nombre en Brasil el año 2007.
- Copia de registro N°6747019, marca Figurativa, clase 41, otorgado a su nombre en Brasil el año 1978.

- Copia de registro N°909340528, marca Figurativa, clase 33, otorgado a su nombre en Brasil el año 2017.
- Copia de registro N°909340633, marca Figurativa, clase 32, otorgado a su nombre en Brasil el año 2017.
- Copia de registro N°825403928, marca Figurativa, clase 25, otorgado a su nombre en Brasil el año 2007.

Las etiquetas de los signos individualizados anteriormente se insertan a continuación:



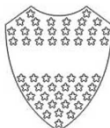
- Impresión del sitio web www.wikipwdia.org en que se detalla la historia del demandante.
- Impresión del sitio web www.saopaulofc.net en que se detalla la historia del demandante y se exhibe su logo característico.
- Impresión del sitio web www.twitter.com del demandante en que aparece que cuenta con más de 4 millones de seguidores. Se exhibe su logo característico.
- Impresión del sitio web www.facebook.com del demandante en que aparece que cuenta con más de 6 millones de seguidores. Se exhibe su logo característico.
- Impresión del sitio web www.instagram.com del demandante en que aparece que cuenta con más de 2 millones de seguidores. Se exhibe su logo característico.
- Impresión del sitio web www.youtube.com del demandante en que aparece que cuenta con más de 1 millón de seguidores. Se exhibe su logo característico.
- Impresión de búsqueda realizada en el sitio web www.google.com del nombre comercial del demandante y en cuyos resultados aparece, entre otros, su logo característico.
- Impresión del sitio web www.transfermarkt.es en que se detalla los campeonatos de futbol ganados por el demandante, el plantel de sus jugadores y en que se exhibe su logo característico.
- Impresión de publicación obtenida en la página web www.lance.com.br en que se exhibe su logo característico.
- Impresión de publicación obtenida en la página web www.globoesporte.globo.com en que se exhibe su logo característico.
- Impresión de estatutos sociales del demandante en cuyo artículo 151 y siguientes regula el uso de sus símbolos y escudos. Se aprecia el logo característico del demandante:



- Copia simple de sentencia dictada por este Instituto de fecha 25 de junio de 2019 en que se rechazó el registro de la solicitud N°1288437, figurativa, clase 24, presentada por el demandado de autos. El elemento figurativo solicitado se inserta continuación:



- Copia simple de sentencia dictada por este Instituto de fecha 25 de junio de 2019 en que se rechazó el registro de la solicitud N°1290308, figurativa, clase 24, presentada por el demandado de autos. El elemento figurativo solicitado se inserta continuación:



- Impresión del sitio web www.inapi.cl en que figura el rechazo de la solicitud N°1288452, figurativa, clase 24, presentada por el demandado de autos. El elemento figurativo solicitado se inserta continuación:



7. Con fecha 22 de enero de 2020 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

1. Que, las marcas se definen en el artículo 19 de la Ley N° 19.039, como signos capaces de distinguir en el mercado productos, servicios, establecimientos industriales o comerciales, siendo una de sus funciones principales la de indicar la procedencia empresarial de los mismos. En este sentido, contribuyen a evitar la confusión del público consumidor proporcionando una valiosa información a estos últimos para tomar decisiones de compra. De ahí que el derecho del titular de una marca esté referido a impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares, para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales ha obtenido el registro, siempre que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

2. Que el demandante de nulidad ha fundado su demanda en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 20, letra g) inciso 1°, f) y k) de la Ley 19.039, la que señala que no podrán registrarse como marca comercial:

“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”;

“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”; ni;

“Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil”.

3. Que, en consideración a las causales de irregistrabilidad y argumentos expuestos en la parte expositiva, este Tribunal ha centrado su análisis en determinar si concurren o no en la especie los hechos que constituyen las causales de irregistrabilidad alegadas.

4. Que, la finalidad de la causal de irregistrabilidad de la letra k) alegada por el demandante es impedir la concesión de un “monopolio legal” respecto de un signo que contraviene el estado de derecho o que puede ser percibido por el público consumidor como directamente contrario a las normas morales básicas de la sociedad.

5. Que si bien los conceptos señalados en la Ley del ramo no han sido definidos de forma estricta por la misma, tratándose de **orden público**, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua lo ha definido como “aquella situación de normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, en la que las personas ejercen pacíficamente sus derechos y libertades”. Asimismo, para el profesor Fernández Novoa el orden público debe ser concebido como el conjunto de principios jurídicos, políticos morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social del pueblo en una época determinada, en consecuencia estarán prohibidos los signos que contengan, indiquen, correspondan a aludan a actos, conductas o hagan apologías de actos ilegales. Por su parte, tratándose de la **moral**, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua la ha definido para estos efectos como la doctrina del obrar humano que pretende regular el comportamiento individual y colectivo en relación con el bien y el mal y los deberes que implican. En consecuencia esta causal apunta a aquellos signo que contengan, indiquen, correspondan a aludan a conductas socialmente reprochables sin ser ilegales.

Finalmente, en lo que se refiere a las **buenas costumbres** podemos definirlas como aquellas conductas que reflejan la adecuación entre la actuación individual o colectiva y la moral, que se traducen en todas aquellas conductas de comportamiento socialmente aceptadas por la generalidad de la sociedad

6. Que las buenas costumbres señaladas en el párrafo anterior comprende: i) aquellos signos contrarios a los principios de competencia leal, el cual supone competencia comercial entre las partes y se entiende por tal las normas expresas sobre el particular y ii) aquellos signos contrarios a los principios de ética mercantil, el cual aún cuando no exista competencia comercial entre las partes se refiere a la publicidad engañosa o al abuso de publicidad.

7. Que el demandante basa su demanda en el hecho que el demandado conocía la existencia de la marca del demandante dada la fama y notoriedad de ella, que a su juicio, vulnera el principio de competencia leal y ética mercantil, por lo que solo intenta apropiarse de una marca ajena, a fin de beneficiarse de su prestigio y notoriedad.

8. Que, analizada las pruebas aportadas y antecedentes que constan en autos es posible tener por acreditados los siguientes hechos:

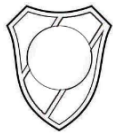
i) Que consta en autos que el demandante obtuvo el registro en el extranjero de la marca mixta



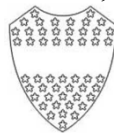
y otras similares con anterioridad al registro cuya nulidad se solicita, según consta de copia de registro N°6747019, clase 41, otorgado a su nombre en Brasil el año 1978.

ii) Que existen evidentes similitudes gráficas entre las marcas en pugna, a lo que debe agregarse que la marca demandante goza de fama y notoriedad en el mercado tanto nacional como internacional por tratarse de unos de los equipos de futbol más exitosos deportivamente de Sudamérica.

ii. Además, según la base de datos con que cuenta este Instituto, es posible apreciar una conducta reiterada de parte del demandado de intentar registrar marcas famosas de clubes de futbol de Sudamérica que pertenecen a un tercero, como ocurre, por ejemplo con las marcas



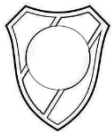
, Solicitud N°1288437, clase 24 y



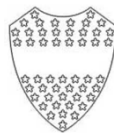
, Solicitud N°1290308, clase 24, todas las

cuales se encuentra rechazadas por considerarse similares los logos característicos de los clubes de futbol River Plate y Boca Juniors, ambos de Argentina. Sobre este particular, en sentencia dictada por este Instituto, que rechazó la solicitud N°1290308, solicitada por el demandado de autos, se señaló "... *que resulta evidente que en la especie no se está frente a una simple coincidencia de la marca, sino derechamente frente al intento de registro por parte del demandado de una marca ajena. Dichos antecedentes a juicio de este sentenciador, permiten arribar a conclusión de que la marca ha sido solicitada vulnerando los principios que informan la competencia leal y ética mercantil*"

9. Que conforme al mérito de autos y en virtud de los hechos acreditados este sentenciador se ha formado la convicción que corresponde acoger la demanda de nulidad fundada en la letra k) del artículo 20 de la Ley 19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 10 bis del Convenio de París, referido a la protección eficaz contra los actos de competencia desleal. En primer lugar, al efectuar la comparación gráfica entre el signo impugnado y el elemento figurativo invocado por el demandante, el cual consta en autos se solicitó a registro marcario el año 1977 en Estados Brasil, se aprecia que presentan semejanzas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado. En efecto, se advierte que ellos coinciden en un diseño consistente en una Figura similar a un escudo de armas, en forma de diamante, en cuyo interior se ubica un rectángulo y dos triángulos, sin que la marca impugnada cuente con algún elemento adicional que resulte suficiente para crear un signo diferente, con un grado de identidad y fisonomía propio. Es del caso señalar además que según la base de datos con que cuenta este Instituto, es posible apreciar una conducta reiterada de parte del demandado de intentar registrar marcas famosas de clubes de futbol de Sudamérica que pertenecen a un tercero, como ocurre, por ejemplo con las marcas





, Solicitud N°1288437, clase 24 y



, Solicitud N°1290308, clase 24, todas las

cuales se encuentra rechazadas por considerarse similares los logos característicos de los clubes de futbol River Plate y Boca Juniors, ambos de Argentina. Que, atendidas las pruebas aportadas en autos, se ha podido establecer que la conservación del registro por parte del demandado de autos, convertiría a dicho activo en una herramienta para impedir el legítimo uso por parte de la actora del logo que ha utilizado desde su creación y obstaculizar su desarrollo comercial. Todos dichos antecedentes a juicio de este sentenciador, permiten arribar a conclusión de que la marca ha sido solicitada y registrada vulnerando los principios que informan la competencia leal y ética mercantil. En el caso de autos, no es atribuible a la casualidad o al acaso, sino que a la actitud del demandado de registrar a sabiendas de que era una marca que pertenecía a un tercero. Habrá por tanto que acogerse la demanda de nulidad fundada en la presente causal.

Marca impugnada	Marcas registradas por el demandante
	

10. Que atendido o anterior, corresponde acoger la demanda de nulidad, fundada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, ya que se ha registrado una marca prácticamente idéntica a la marca del demandante en términos gráficos, motivo suficiente para concluir que el mantener la vigencia de la marca registrada a nombre del demandado, podría dar motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la verdadera procedencia empresarial de los productos que distingue el registro impugnado.

11. Que, con relación a la demanda de nulidad deducida, fundada en la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley N° 19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París referente a las marcas comerciales notoriamente conocidas, y luego del examen de la documentación aportada, este tribunal se ha formado la convicción que dicha demanda deberá ser rechazada, por cuanto dicha causal de irregistrabilidad, supone la concurrencia de tres requisitos copulativos, a saber: (i) el registro de la marca demandante en el extranjero para distinguir la misma cobertura, (ii) que ésta goce de fama y notoriedad en el sector pertinente del público consumidor, en el país originario del registro y (iii) que los signos en pugna se asemejen, en términos de poder confundirse entre ellos.

Al respecto, es del caso señalar que si bien las marcas en pugna poseen similitudes gráficas, el demandante no acreditó ser titular en el extranjero de su marca en la clase 24, ni tampoco aportó

pruebas suficientes tendientes a acreditar que su marca goza de fama y notoriedad en relación con dicha cobertura. Lo anterior, toda vez que la documentación acompañada dice relación a la marca del oponente como un club deportivo de innegables éxitos a nivel internacional, pero no respecto de los productos de la clase 24 que distingue el signo impugnado, por lo que no se reúnen los requisitos copulativos necesarios para estimar configurada la causal de irregistrabilidad invocada. Habrá por tanto, que rechazar la demanda formulada en autos fundada en la presente causal.

POR TANTO:

En merito de lo expuesto y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 letras k) y f), 26 y 27 de la Ley N°19039,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda de nulidad interpuesta por el demandante Sao Paulo Futebol Clube y se ordena anular el registro N°1275874, correspondiente a la marca Figurativa, registrada con fecha 30 de mayo de 2018 a nombre de Juming Ye, que distingue “Cobertores; Cortinas; Frazadas; Mantas; Manteles de materias textiles; Paños para secar vasos; Ropa de baño; Ropa de cama; Ropa de cama y ropa de mesa; Sábanas; Sábanas; Telas; Toallas de baño; Toallas de materias textiles; Toallas de playa; Toallas grandes para baño; Toallas para niños, clase 24”. Su elemento figurativo es el siguiente:



Notifíquese, anótese y archívese.

Resolución firmada por quien ejerce el cargo de Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en calidad de titular o subrogante, y por la Secretaria-Abogada de Marcas e Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, en calidad de titular o subrogante.

Anotado en estado diario con esta fecha
RVS