

Santiago, nueve de julio del año dos mil siete.

Vistos:

En estos autos rol 2933-2006 sobre solicitud de marca el oponente, Montes S.A., dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, que confirmó la de primer grado, la cual a su vez tuvo por reproducido el informe efectuado por el Sub-Departamento Jurídico del Departamento de Propiedad Industrial, y resolvió acoger la proposición que en él se efectuó, en orden a rechazar la oposición y conceder la marca "Monte Perdido-Cabernet Sauvignon" para productos de la clase 33, formulada por don José Puertas Pons.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1º) Que el recurso denuncia en primer término la infracción de los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París, que constituye ley de la República desde el 30 de septiembre de 1991, porque la sentencia no consideró la fama y notoriedad de las marcas oponentes, las que de acuerdo con estas disposiciones merecen una especial protección. Sostiene que estas normas no se aplicaron, pese a que se estableció que sus marcas tienen la calidad de famosas y notorias, según aparece del fallo que acompañó, y de otros que transcribió en lo pertinente, dictados por el Tribunal Arbitral;

2º) Que, luego, la casación en el fondo acusa la vulneración del artículo 16 del Acuerdo sobre Aspectos de la Propiedad Industrial Relacionados con el Comercio (ADPIC), que pasó a ser ley de nuestro país el 1 de enero de 2001. Explica que esta norma refuerza las del Convenio de París, y se infringió al no pronunciarse la sentencia sobre la fama y notoriedad de la marca de su parte;

3º) Que, finalmente, por la casación en el fondo el recurrente acusa la transgresión del artículo 19 N° 25 inciso tercero de la Constitución Política de la República, en atención a que el fallo priva a su parte de la garantía de la propiedad industrial que contempla dicha disposición, cuando aceptar el registro de una marca comercial sin hacer un análisis previo basado en la protección especial que merecen las marcas famosas y notorias. La Constitución -afirma- no sólo asegura la propiedad de la marca registrada sino los derechos exclusivos y excluyentes que emanan de la concesión de esta clase de privilegios industriales, siendo el primero el monopolio sobre su explotación comercial. Explica que esta exclusividad se ve en riesgo cada vez que se acepta el registro de marcas similares, sin hacer un detallado análisis sobre la potencial confusión que se puede crear, y obviando la protección especial que merecen las marcas famosas y notorias como la de autos;

4º) Que, señalando la influencia de las infracciones denunciadas en lo dispositivo del fallo expone que de no haberse cometido éstas se habría acogido el recurso de apelación y, consecuentemente, se habría dado lugar a la oposición que planteara en contra de la solicitud de inscripción de la marca Monte Perdido-Cabernet Sauvignon;

5º) Que procede consignar que las sentencias se construyen estableciendo hechos sobre la base de la prueba rendida por las partes; de manera de determinar la base fáctica sobre la cual se regirán las normas jurídicas que permitirán resolver el conflicto;

6º) Que la prueba en cuestión debe ser analizada por el tribunal de la instancia de acuerdo a las normas legales que le indicarán los parámetros de valoración;

7º) Que, en el presente caso, la ley ha establecido que los antecedentes probatorios en este tipo de asuntos, se analizan por el tribunal correspondiente de acuerdo a las reglas de la sana crítica. De esta manera su apreciación recae en los jueces y no en la ley, a diferencia de lo que sucede en los casos en que las probanzas se aprecian de acuerdo a las reglas de la prueba tasada;

8°) Que a hechos así establecidos se les debe aplicar la ley para solucionar el conflicto, y, para ese efecto, primero el juez debe empezar por definir cuál de los posibles estatutos jurídicos pertinentes es el que corresponde seleccionar como correctamente adecuado al caso; y luego, especificar la regulación legal particular que es aplicable, resolviendo si corresponde acoger o rechazar la acción, con todas sus variantes;

9°) Que, por lo tanto, los jueces del fondo aplican las normas legales, en primer término, para definir la valoración que debe darse a cada medio probatorio y si esa apreciación la hace la ley, deberán sujetarse a lo legalmente tasado. Luego, tendrán que elegir la legislación que corresponde -en Derecho- a los hechos que tal análisis produzcan; y finalmente, emplearán las disposiciones legales específicas del caso para emitir su decisión jurisdiccional en forma de sentencia definitiva del conflicto;

10°) Que es precisamente esta labor de aplicación de la ley la que puede ser revisada por un tribunal de casación, para comprobar si en dicha se ha incurrido en algún error de derecho; comenzando por lo relativo a las leyes reguladoras del valor de la prueba, para seguir con aquellas que rigen la situación fijada por los hechos establecidos y finalizar con las disposiciones legales que permitan resolver la cuestión;

11°) Que, por lo señalado en el motivo séptimo, el tribunal de casación en el presente tipo de asuntos no establece hechos ni puede revisar la apreciación de la prueba realizada por los jueces del fondo;

12°) Que, para llegar a concluir que existe infracción de ley, el recurso de autos discurre partiendo de un hecho que no se encuentra establecido en la causa, como lo es la fama y notoriedad de la marca Montes. En efecto, aunque se ha sostenido por el recurrente que dicha condición fáctica se encuentra acreditada, aludiendo para ello al reconocimiento de que dicha condición se habría hecho en sentencias dictadas en causas distintas a la presente, la verdad es que tal hecho no ha sido establecido en autos por el fallo impugnado ni tampoco por el de primer grado que confirmó, sin que a esta Corte Suprema, como ya se ha indicado, le sea posible variar esa situación, por lo que el recurso interpuesto no puede prosperar;

13°) Que, en otro orden de cosas, la particular redacción y contenido de las dos sentencias dictadas en este expediente hace necesario destacar con especial énfasis que el artículo 17 de la Ley N° 19039, en su inciso segundo, dispone que "El fallo que se dicte será fundado y, en su forma, deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente".

14°) Que el deber del juez de fundamentar una decisión, supone su justificación racional y legal ante los contendientes, y rige para las sentencias en general, y en este caso se encuentra establecido expresamente en el recién transcrito artículo 17. Ello por cuanto el fundamento de las sentencias es una de las manifestaciones del debido proceso, que permite a las partes conocer el motivo de la decisión adoptada y fundar su impugnación por los medios que la ley establece al efecto, lo que también facilita la labor de los tribunales que deben conocer de los recursos que con dicha finalidad se interpongan;

15°) Que la circunstancia que un tribunal no fije los hechos de las causas, como ocurre en este caso, impide a esta Corte Suprema iniciar siquiera, el análisis jurídico propio de la casación en el fondo, sin que pueda así entrar a decidir con conocimiento y fundadamente si ha existido un error de derecho por los falladores, ni llegar a definir cuál de las partes tiene la razón en un litigio, lo que torna imposible hacer justicia en un caso determinado, frustrando la función propia de los órganos jurisdiccionales, la que les ha sido entregada con el objeto de propender en definitiva a la equidad en las relaciones en sociedad, y a la paz social;

16°) Que, sin perjuicio de lo anterior, atendido el hecho de que la Ley N°19.039 no establece como requisito estrictamente obligatorio bajo sanción de nulidad procesal el cumplimiento de las condiciones del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil en el pronunciamiento del fallo, y tratándose éste de un juicio especial, no es posible a esta Corte proceder a casar en la forma de oficio la sentencia impugnada por la causal del N°5 del artículo 768 del cuerpo legal citado, por impedirlo lo prescrito en el inciso segundo de este mismo precepto.

Y de conformidad, asimismo, con lo dispuesto en los artículos 764, 767, 785 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

Que se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fojas 72 contra la sentencia de once de mayo de dos mil seis, escrita a fojas 68.

Se recomienda a los tribunales de primer y segundo grado establecidos en la Ley N°19039, de Propiedad Industrial, dar una amplia aplicación a lo preceptuado en el artículo 17 de dicha ley, y en consecuencia fundar apropiadamente sus respectivas sentencias, siguiendo -en lo posible con rigurosidad- lo que dispone el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Gálvez.

Rol N° 2933-2006. Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Ricardo Gálvez, Sr. Adalis Oyarzún, Sr. Héctor Carreño, Sr. Pedro Pierry y el abogado integrante Sr. Juan C. Cárcamo. No firma no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo el abogado integrante señor Cárcamo por estar ausente.

Santiago, 09 de julio de 2007.

Autorizado por el Secretario de esta Corte Sr. Carlos Meneses P.