

Solicitud No. 387.750
Registro No. 504.846
Exp.: 1.801 - 01

123866

Marca: EL FOGÓN DEL GAUCHO, clase 42.

Santiago,

23 MAYO 2003

A fojas 14 don Edison Meléndez Méndez, abogado, domiciliado en Agustinas 1.442 of. 601 - A, Santiago, en representación de la empresa Gastronómica Fogón del Gaucho Limitada, comerciantes, domiciliados en Avda. Echeñique No. 6.483, La Reina, Santiago, demanda la nulidad del Registro No. 504.846, de 19 de febrero de 1.998, correspondiente a la marca denominativa EL FOGÓN DEL GAUCHO, que distingue servicios de bar, restaurant, fuente de soda, hotel y motel de clase 42, de propiedad de don Galvarino Rolando Álvarez González, comerciante, domiciliado en Avda. Echeñique No. 6.483, La Reina, Santiago.

Funda la demanda en lo previsto en los arts. 19 y 20 letras f) y j) de la Ley 19.039.

Señala el demandante que con fecha 20 de abril de 1.996, ante la Notario Público doña Laura Andrea Galecio Pesse, se constituyó la sociedad de responsabilidad limitada denominada "Gastronómica Fogón del Gaucho Limitada", cuyos socios son los señores Felipe Alberto Seminario Parades y don Galvarino Rolando Álvarez González, de manera que la marca registrada era de propiedad de una sociedad y no de uno de los socios, por lo tanto, la marca impugnada carece de los más elementales requisitos de novedad y originalidad como para constituir marca comercial. En estas condiciones la marca no es apta para identificar servicios de la clase 42 a nombre de su actual titular, el demandado.

Agrega el demandante que el hecho que existe una relación comercial entre los señores Álvarez González y Seminario Parades a través de la sociedad demandante, comprueba que ambos representantes de esta empresa conocían perfectamente la existencia de la marca FOGÓN DEL GAUCHO, de su notoriedad y de los servicios identificados con ella a nivel nacional. El creador de la marca fue el socio Seminario Parades, quien al momento de constituir la sociedad demandante, aportó el restaurant llamado "Fogón del Gaucho" y todas las patentes municipales, especies, maquinarias y otros, avaluados en doce millones de pesos, todo lo cual se detalla en el punto Quinto de la escritura social que se acompaña.

Expresa el demandante que es tal la notoriedad que posee la marca, posicionada en el mercado gastronómico por medio del servicio que entrega el restaurante del mismo nombre, que los consumidores la asocian de inmediato con la empresa demandante, de modo que al registrarse este nombre a nombre de uno de los socios, se induce necesariamente a graves errores, equivocaciones y engaños a los consumidores en cuanto al género, naturaleza, calidad, origen y procedencia de los servicios, lo que vulnera lo preceptuado en la letra f) del art. 20 de la Ley 19.039, como así también lo estipulado en la escritura social.

Continúa el demandante señalando que no cabe duda que el registro impugnado fue obtenido por el demandado con clara conciencia de que se trataba de una marca que no le pertenecía, notoria y ajena, actitud que se califica como de mala fe. No puede dejar de ser contrario a las buenas costumbres mercantiles, incluidos los principios de leal competencia y de ética comercial, el que un socio, en una actitud poco clara y discordante con los principios básicos que establecen una buena relación social, se apropie indebidamente de una marca de fantasía que no le pertenece.

El demandante acompaña con citación copia de la escritura pública de constitución de la sociedad demandante, de 30 de abril de 1.996, la que rola a fojas 6 y siguientes.

A fojas 21 rola la notificación personal al demandado, estampada por receptor judicial.

A fojas 23 se tuvo por evacuado el traslado en rebeldía del demandado y se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes:

- 1.- Efectividad que el demandante es el creador de la marca EL FOGÓN DEL GAUCHO, para distinguir servicios de la clase 42 u otros relacionados; y
- 2.- Data de dicha creación, fama y notoriedad que haya alcanzado la referida marca.

A fojas 25 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

1.- Que la demanda de nulidad contra el Registro No. 504.846, correspondiente a la marca denominativa EL FOGÓN DEL GAUCHO, que distingue servicios de bar, restaurant, fuente de soda, hotel, motel, clase 42, se basó en lo dispuesto en los arts. 19 y 20 letras f) y j) de la Ley 19.039, por ser la sociedad demandante la verdadera titular de la marca, la que constituye su razón social, y que fuera constituida en 1.996, siendo el demandado uno de sus dos socios. La actitud del demandado de inscribirla a su propio nombre, al margen de la sociedad de la que él mismo forma parte, constituye una conducta contraria a las buenas costumbres mercantiles, especialmente si se considera que la marca fue un aporte del otro socio, quien ya tenía un restaurante funcionando con ese nombre. El registro de la marca a nombre de su actual titular, induce al público consumidor a error y confusión acerca de la verdadera procedencia de los servicios prestados.

2.- Que la demanda fue notificada personalmente al demandado, quien no la contestó, manteniéndose en rebeldía durante todo el proceso.

3.- Que se recibió la causa a prueba a fin de que el demandante acreditara sus argumentaciones.

4.- Que, de la copia de escritura pública de constitución de la empresa demandante, de fecha 30 de abril de 1.996, acompañada con citación por el demandante, no objetada por el demandado, que rola a fojas 6 y siguientes de autos, ha quedado acreditado que la creación de la expresión FOGÓN DEL GAUCHO, para distinguir restaurantes y afines de la clase 42, es una creación de don Felipe Seminario Parades, socio de la empresa demandante, quien la aportó a esta última en 1.996, con ocasión de la constitución de la sociedad demandante, de la cual el demandado también es socio. Cabe hacer presente que, de la misma escritura se desprende que el socio ya mencionado era dueño de un restaurante que funcionaba con ese nombre, por lo que su creación es, incluso, anterior a 1.996.

5.- Que la demandante no rindió prueba alguna acerca de la fama y notoriedad de la marca en litigio, como lo ordenaba el segundo punto del auto de prueba de fojas 23.

6.- Que, en opinión de la suscrita, cabe acoger la infracción al art. 20 letra j) de la Ley 19.039, alegada en la demanda, toda vez que el demandado incurrió en conductas contrarias a la moral y a las buenas costumbres mercantiles cuando registró la marca a su nombre, lo cual se encuentra absolutamente acreditado en autos.

En efecto, cuando el demandado registró la marca impugnada a su nombre, lo hizo con la expresa intención de burlar a la sociedad de la que él mismo formaba parte y en perjuicio de su socio, el verdadero creador de la marca, con quien lo unía el pacto social desde 1.996.

7.- Que, a juicio de la suscrita, cabe acoger la infracción al art. 20 letra f) de la ley del ramo, ya que de mantenerse la vigencia del registro a nombre del demandado, se inducirá al público consumidor a error y confusión acerca del verdadero origen empresarial del servicio prestado.

En efecto, aún cuando el demandante no haya rendido prueba de fama y notoriedad, este sentenciador no puede desconocer que el restaurante que lleva la marca impugnada existía antes de que se formara la sociedad demandante y que este establecimiento era manejado por el socio señor Seminario, quien lo aportó a la sociedad en 1.996. En estas circunstancias, es de toda evidencia que el público consumidor asociará naturalmente el restaurante y servicios afines con quien lo creara y pusiera en funcionamiento, esto es, con el señor Seminario, por lo que de no concurrir éste a la prestación, se estará induciendo al público consumidor a error y engaño acerca de la verdadera procedencia del servicio.

POR TANTO:

En mérito de lo expuesto y visto lo dispuesto en los arts. 19 y 20 letras f) y j) de la Ley 19.039, PROPONGO:

Acoger la demanda de nulidad interpuesta y ordenar la cancelación del Registro No. 504.846, correspondiente a la marca denominativa EL FOGÓN DEL GAUCHO, que distingue bar, restaurant, fuente de soda, hotel, motel, clase 42.



Carmen Iglesias Muñoz
CARMEN IGLESIAS MUÑOZ
Abogado Jefe Subdepartamento Jurídico
Secretaria Abogado Departamento de Propiedad Industrial

XMB

Santiago, 23 de mayo de 2003

Vistos el informe precedente de fecha 23-05-03 escrito a fjs. 26 del Abogado Jefe del Subdepartamento Jurídico y que se ha dado por reproducido.

RESUELVO

Acógrese la demanda de nulidad interpuesta a fojas 14 por Don Edison Meléndez méndez, en representación de la empresa Gástronomica Fogón del Gaucho Limitada. Cancélese la vigencia del registro N° 504.846, correspondiente a la marca denominativa EL FOGON DEL GAUCHO, que distingue bar, restaurant, fuente de soda, hotel, motel, clase 42. Fallo dictado por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, Sr. Eleazar Bravo Manríquez

ELEAZAR BRAVO MANRIQUEZ
Jefe del Departamento de Propiedad Industrial
MINISTERIO DE ECONOMIA

23 MAYO 2003
ANOTADA EN ESTADO DIARIO DEL DIA