

Santiago, veinticinco de abril del año dos mil veintitrés

VISTOS:

Se reproduce la sentencia de primera instancia notificada con fecha cuatro de enero del año dos mil veintitrés,

Y, se tiene además presente,

**PRIMERO:** Que, las demandantes, FRIKAHLO DE MEXICO S.A. DE C.V., MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO y MARA DE ANDA ROMEO señalan ser una sociedad mexicana y las legítimas herederas de la conocida artista FRIDA KAHLO, por lo que han deducido oposición a la solicitud presentada en autos por FRIDA



KAHLO CORPORATION, para la marca etiqueta , para distinguir vinos de la clase 33, fundando su demanda en las causales de irregistrabilidad de las letras f) y k) del artículo 20 de la Ley 19.039.

**SEGUNDO:** Que, si bien, la solicitante basa la presentación de la solicitud en la cesión de derechos que la facultaría al efecto y que se vincula con el contrato celebrado entre las oponentes y la empresa Casablanca Distributors C.A., en virtud del cual esta última sociedad constituyó la sociedad FRIDA KAHLO CORPORATION, precisamente, con el propósito, de explotar la marca FRIDA KAHLO a nivel mundial, es importante tomar en cuenta antecedentes adicionales para determinar si, aún en el evento que la sociedad FRIDA KAHLO CORPORATION, hubiera estado facultada para explotar marcariamente la expresión "FRIDA KAHLO", a la fecha de presentación de la solicitud se encontraba aún habilitada para presentar nuevas solicitudes sin incurrir en las causales de irregistrabilidad que se le imputan.

**TERCERO:** Que, la solicitante reconoce la existencia en el convenio de asociación en virtud del cual estaría facultada para explotar la marca, de una cláusula que contempla la posibilidad de disolución de dicho acuerdo y la consecuente obligación de restituir a "FRIKAHLO DE MEXICO S.A. DE C.V., MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO y MARA DE ANDA ROMEO" los derechos de la marca FRIDA KAHLO ante la concurrencia de determinadas circunstancias.

**CUARTO:** Que, si bien este Tribunal no tiene competencia para conocer o pronunciarse sobre el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos o supuestos para el término del convenio a que se ha hecho referencia y la eventual disolución de la sociedad creada para la explotación de la marca “Frida Kahlo”, si puede considerar estos antecedentes para evaluar si las causales de irregistrabilidad alegadas, contenidas en las letras f) y k) del artículo 20 de la Ley Nº 19.039, concurren en la especie. En este sentido, este Tribunal no puede pasar por alto que han existido una serie de actuaciones y comunicaciones entre las herederas de FRIDA KAHLO, la empresa Casablanca y la misma FRIDA KAHLO CORPORATION en el sentido que las herederas legítimas de FRIDA KAHLO, reconocidas como tales por todas las partes del litigio, han comunicado su voluntad de poner término al convenio de asociación existente, comunicación que fue notificada a la solicitante en una fecha anterior a la de presentación de esta solicitud, por lo que, la solicitante tenía conocimiento de la existencia de una controversia en torno al cumplimiento de los supuestos del convenio de asociación y por ende los derechos existentes a futuro de la marca FRIDA KAHLO, razón suficiente para estimar que al existir conocimiento de tal controversia e intentar un nuevo registro, lo que va más allá de acciones de conservación de los registros existentes al momento de iniciarse la disputa entre las partes, se incurre en un comportamiento o conducta comercial que no resulta acorde con la competencia leal, más aún cuando la parte que se opone al registro marcario incluye a las propias herederas legítimas de la artista mexicana FRIDA KAHLO.

**QUINTO:** Que, en efecto los principios de la competencia leal suponen que ésta sea limpia en igualdad de condiciones, impulsada por el trabajo desplegado, el ímpetu de los actores mercantiles y sus propias capacidades de desarrollar un negocio de manera más eficiente que su adversario, de manera que, ante el conflicto, el hecho que uno de ellos se anticipe al otro, extendiendo su protección marcaria a jurisdicciones en las que actualmente no poseen registro ninguno de los dos, gira la neutralidad de la competencia, en favor de aquel que se anticipa y al final del día, del que tenga más recursos para sostener los procesos de registro y litigios que se irán reproduciendo en todo el mundo en que se conoció a la artista - destinos de natural destino para ambos litigantes- todo lo cual, implica generarse una ventaja que no se funda en una competencia leal y justa, motivos por los cuales se entiende vulnerada la letra k) del artículo 20 de la ley del ramo.

**SEXO:** Que, además, el otorgamiento de un nuevo registro puede resultar inductivo de error y engaño para los consumidores respecto de la procedencia empresarial de los productos.

**SÉPTIMO:** Que, por lo precedentemente expuesto, cabe desestimar los fundamentos del recurso de apelación.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo previsto en los artículos 16, 17 bis B), 19 y 20 letras f) y k) de la Ley de Propiedad Industrial, 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada.

Anótese la sentencia y devuélvanse los autos.

Rol TDPI N° 224-2023

Pronunciada por la Ministra Sra. Carmen Iglesias Muñoz, el Ministro Sr. Andrés Álvarez Piñones y la Ministra Sra. Pamela Fitch Rossel.