

CORTE SUPREMA

Caratulado:

INMOBILIARIA MAULEN LIMITADA.

Rol:

7222-2014

Fecha de sentencia:	05-03-2015
Sala:	CUARTA, MIXTA
Materias:	Marcas
Recurso:	(CIVIL) CASACIÓN FONDO
Resultado recurso:	RECHAZA CASACION EN EL FONDO
Corte de origen:	C.A. de Santiago
Ministro Redactor:	Carlos Cerda Fernández
Rol Corte Apelaciones:	2047-2012
Descriptores:	Establecimiento comercial, Propiedad industrial, Publicidad, Sucesión hereditaria, Acción de indemnización de perjuicios, Falta de legitimación activa, Error de derecho/Influencia sustancial, Uso no autorizado de marca
Cita bibliográfica:	INMOBILIARIA MAULEN LIMITADA.: 05-03-2015 ((CIVIL) CASACIÓN FONDO), Rol N° 7222-2014. En Buscador Jurisprudencial de la Corte Suprema (https://juris.pjud.cl/busqueda/u?gbgo). Fecha de consulta: 01-12-2023



Utilice una aplicación QR desde su teléfono para escanear este código y consultar la sentencia desde el sistema.

[Ir a Sentencia](#)

Santiago, cinco de marzo de dos mil quince.

VISTOS:

En estos autos Rol N° 8.040 -2.007 del Undécimo Juzgado Civil de Santiago, procedimiento sumario, seguido por Rodolfo Gerardo Reyes Muñoz, por sí y en representación de la comunidad hereditaria Sucesión Reyes, contra la Hotelera e Inmobiliaria Maulén Limitada, el nombrado abogado y demandante señor Reyes Muñoz, actuando por sí y en representación de aquella Sucesión, recurre de casación en el fondo, en lo principal de fojas 1.103, contra la sentencia que dictó la Corte de Apelaciones de Santiago el treinta de diciembre de dos mil trece, rolante a fojas 1.090, que desestimó el recurso de casación en la forma y confirmó la sentencia que había emitido el tribunal del grado a fojas 707, con fecha treinta de diciembre de dos mil once.

Invoca como infringidos, en el mismo orden en que a continuación se les menciona, los artículos 770 inciso final del Código de Procedimiento Civil en relación con el 19, 20 y 22 del Civil; 774 inciso final, 772 -en relación con el 30, el 764, el 771 y el 177 inciso final- siempre del estatuto procesal; 19 del Código Civil; y 14 de la Ley 19.039.

Concluye solicitando se anule el referido fallo y se dicte el de reemplazo consecuente, haciendo lugar a su demanda indemnizatoria, y disponga el inmediato cese del uso de la marca “Hotel Neruda” u otra de similar denominación, retirando toda forma de publicidad atinente, con costas.

Traídos que fueron los antecedentes en relación, se procedió a su vista en la audiencia de veintiséis de noviembre de dos mil catorce, con la intervención de los abogados que por ambas partes comparecieron a estrados, habiéndose dejado el asunto en acuerdo.

Y TENIENDO PRESENTE QUE:

El abogado Rodolfo Gerardo Reyes Muñoz, actuando por sí y por la comunidad hereditaria Sucesión Reyes, dedujo demanda en procedimiento sumario, de acuerdo con la Ley 20.160, contra Hotelera e Inmobiliaria Maulén Limitada, para que se le indemnice los perjuicios -que calcula en el equivalente de 155.675 Unidades de Fomento- generados en el uso no autorizado del derecho de propiedad intelectual de la marca “Neruda” pidiendo, subsidiariamente, un resarcimiento igual a las utilidades reales que hubiera obtenido la demandada como consecuencia de aquella infracción o, todavía subsidiariamente, la suma que la judicatura determine.

En su contestación la demandada desconoció la legitimación activa de la Sucesión y adujo ser cien por ciento (100%) dueña de los derechos que aquella reclama para sí.

La sentencia de primera instancia desestimó la pretensión, al coincidir con el planteamiento de la Fundación.

Contra ese fallo los actores apelaron, primero, y recurrieron de casación en la forma, segundo, instrumentos que la Corte de Apelaciones desechó, confirmando en apelación y no invalidando, en casación.

Es contra esa decisión de la alzada capitalina que se ha incoado la casación substantiva que aquí atrae la atención;

2°.- La demanda explica que Hotelera e Inmobiliaria Maulén Limitada es dueña del Hotel Neruda, domiciliado en Avenida Pedro de Valdivia 64, Providencia y del Hotel Neruda Mar, sito en Avenida Borgoño 16.180, Reñaca, Viña del Mar; que la perseguida ha actuado permanente, recurrente y sistemáticamente transgrediendo los derechos de los herederos del poeta Pablo Neruda, toda vez que ha vulnerado, a sabiendas, las prerrogativas que con respecto a su propiedad intelectual le reconoce la Ley 20.160; que, asimismo, ha venido empleando elementos asociados a la figura del vate, como, por ejemplo, el color verde de su escritura, que induce a los pasajeros de los hoteles referidos a asociarlos con el prestigio y nombre del artista, con el claro propósito de lucrar y comercializar en su exclusivo beneficio. Es por ello que concluye pidiendo las indemnizaciones que se dejó indicadas en lo

De lo señalado se desprende, sin mayor tropiezo, que el objeto de la acción es el resarcimiento de perjuicios y que su causa de pedir es el uso no autorizado del derecho de propiedad intelectual de la marca “Neruda”;

3°.- La contestación de la demanda no contradice el hecho relativo al uso del nombre Neruda en la denominación de los establecimientos comerciales de hotelería más arriba singularizados. Se detiene particularmente y en primer término en lo que considera configurativo del defecto de los numerales segundo y cuarto del artículo 303 del código procesal, por cuanto la Sucesión demandante carecería de titularidad para accionar, al tiempo que se echaría de menos la personería y representación con que comparece, basándose al efecto en la aseveración que el principal titular de los derechos en la comunidad hereditaria, es la propia Fundación Neruda, a través de la cónyuge sobreviviente Matilde Urrutia y la descendencia de dos medios hermanos por parte del padre de Neftalí Reyes -como se sabe, nombre real del afamado escritor-.

Dígase que al evacuar la actora el traslado que se le confiriera con respecto a los vicios dilatorios así representados, niega que la Fundación forme parte de la Sucesión, para los efectos de lo que aquí se litiga;

4°.- La sentencia del juzgado desconoce titularidad a la Sucesión, por haber cedido sus derechos a la Fundación -en lo que aquí concierne- “única facultada para representar y accionar en todas las materias que digan relación con los asuntos que deriven de los derechos hereditarios de don Neftalí Reyes Basoalto” (considerando 3°, fojas 724), para concluir, en lo medular, que “resulta suficientemente acreditado en autos que la Fundación Pablo Neruda es quien reúne el 100% de los derechos hereditarios del causante Neftalí Reyes Basoalto los que adquirió en parte por testamento de la cónyuge sobreviviente del causante doña Matilde Urrutia, y en parte por cesión de derechos hereditarios a título oneroso por parte de la denominada Sucesión Reyes, que reúne los derechos hereditarios de los 2 hermanos por parte del padre del poeta causante.” (motivo 23°, fojas 738);

5°.-El recurso de apelación de lo principal del escrito de fojas 748, intentado por la parte demandante contra el fallo que, en lo que interesa, viene de reseñarse, apunta a los que considera tres defectos del

Primero, se detiene en el tenor del artículo 14 de la Ley 19.039 cuya actual redacción establece que la transmisión por causa de muerte de los derechos de propiedad industrial puede ser objeto de actos jurídicos que deben constar, al menos, por instrumento privado suscrito ante notario y anotados, en extracto, al margen del registro respectivo, lo que adquiriría trascendencia en el caso in ius, como quiera que cuando la voluntad transmisora no se manifiesta en dicha forma ha de entenderse que no ha existido manifestación de voluntad para ceder, lo que significa que no ha habido autorización para el uso de que se viene reclamando.

Segundo, reivindica la más absoluta convicción de ostentar la legitimación activa en la causa y de asistirle el derecho pleno sobre el cien por ciento del nombre, prestigio y fama del causante, punto de vista que aprecia abiertamente transgredido por el juez de la instancia.

Tercero, bajo el rótulo de “otras falencias”, enuncia cinco taras que atribuye a la resolución, sin mayores contenidos;

6°.- En el otrosí de la misma presentación de fojas 748, la actora interpuso recurso de casación en la forma contra la sentencia de primer grado.

Hizo valer la causal del artículo 768 N° 4° del Código de Procedimiento Civil, por haberse extendido la sentencia a materias que no fueron sometidas a la decisión del tribunal, expresando que

“en forma sorprendente en su considerando vigésimo tercero ...(concluye) ... que, ´en la Fundación Pablo Neruda se reuniría el 100% de los derecho hereditarios´, cuestión insólita, infundada e inexistente, y por lo demás ya resuelta por Laudo Arbitral de juez competente para tal materia, sentencia arbitral que corre añadida a autos, y a la cual hizo referencia a la misma sentencia del juez a quo. Es más, tal arribo decisorio se hace en forma incompetente, pues tal asunto se reservó y resolvió en jurisdicción arbitral, por lo que tal línea decisoria hace adolecer conjuntamente al fallo del vicio descrito en la causal 1ª del art 768 del Código de Procedimiento Civil.”, añadiendo que se “hizo un análisis de interpretación de contratos, cuestión evidentemente NO sometida a su decisión” (fojas 759 y

Siempre tocante a la casación formal, alude a “diversos considerandos que siendo ellos ajenos a esta Litis, son ‘adicionalmente’ contradictorios entre si (sic), es decir, que en un juicio sobre tales materias en un fallo que los contenga, y por sus características resolutorias, tal sentencia sería susceptible de casarla por vía de aplicación de la causal 7ª del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil” mencionando, sólo a modo ejemplar lo que considera una colisión entre lo aseverado en los argumentos 23º y 24º del fallo, situación que configuraría, también, el defecto de extra petita;

7º.-Es del caso llamar la atención, por la incidencia que en definitiva va a tener en el comportamiento de la Corte de Apelaciones, acerca del tratamiento dado a los recursos de apelación y casación formal.

A fojas 764 el tribunal proveyó de la siguiente manera el escrito ya citado, de fojas 748: “A lo principal y al primer otrosí: no ha lugar en la forma solicitada, dedúzcase como en derecho corresponda, de conformidad al artículo 770 del Código de Procedimiento Civil”. Recuérdese que en lo principal se apelaba y en el primer otrosí se acudía de casación formal.

El demandante dedujo recurso de reposición contra dicho decreto, como se lee en lo principal de fojas 765, el que el juez de la causa acogió, a fojas 784, concediendo los recursos en el mismo orden en que fueran deducidos, de modo que en lo principal de fojas 748 quedó interpuesta la impugnación ordinaria, al tiempo que en su primer otrosí, deducida la impugnación extraordinaria;

8º.- La sentencia de la Corte de Apelaciones de la capital, corriente a fojas 1.090, trata el recurso de casación en la forma, en tres perspectivas.

En primer lugar tiene presente que lo que se persigue por esa cuerda impugnativa es la nulidad de una resolución por haberse incurrido en alguna de las hipótesis que describe el artículo 768 del estatuto de procedimientos vigente en este tipo de contenciosos, para señalar acto continuo, que el objetivo de una apelación es el de la enmienda -que no invalidación- de lo decidido, por causar agravio a quien se alza. Con ello se llama la atención acerca de que el recurso de apelación presupone válida la resolución contra la que se dirige.

En cada esa regla elemental, acota que en primer lugar debió reclamarse los vicios formales y, luego, impugnarse de apelación. Así, espeta que “En el presente caso el recurso de casación, como se advirtiera precedentemente fue planteado con posterioridad a la apelación deducida, constituyendo ello la falta de lógica impugnativa antes expresada, que provoca la improcedencia del mismo.” (motivo 4°, fojas 1.093).

En segundo término se refiere a que la simple lectura del libelo de casación revela no contener los fundamentos que sustentan las causales 1ª y 7ª del consabido artículo 768 ni la especificación de los perjuicios que esos hipotéticos defectos habrían ocasionado; menos, la manera en que habrían influido sustancialmente en lo dispositivo, critica ésta contenida en el primer párrafo del fundamento quinto de la sentencia que se comenta.

Por último, sostiene que al no haberse solicitado explícitamente la invalidación del fallo en el libelo de casación, sino tan sólo la revocación de lo que dictaminó, aparece manifiesta su improcedencia;

9°.- En ese estado procesal de cosas adviene la impugnación substantiva motivo de la vista, que se divide en cinco secciones, no siempre bien diferenciadas una de otra, dirigidas las tres primeras a la parte de la sentencia que abordó el recurso de casación y las dos restantes al tratamiento que se dio a la apelación.

La primera sección considera vulnerado el artículo 770 inciso final del código de procedimientos que viene al caso, en relación con el 19, el 20 y el 22 del Código Civil.

La segunda, se afinsa en el artículo 774 inciso final del estatuto operativo.

La tercera, en el 772 de ése, vinculado con el 30, el 764 y el 771 del mismo.

Luego, en el atentado al artículo 177 inciso último del mismo cuerpo de leyes y al 19 del estatuto privatístico.

en el 14 de la Ley 19.039;

10°.- En cuanto a la infracción de los artículos 770 inciso final del Código de Procedimiento Civil, 19, 20 y 22 del Civil, el recurrente efectúa una disquisición entre tres mecanismos procesales diversos y “muy bien diferenciados” (fojas 1.125) atingentes a la forma de interponer los recursos en general: a) en subsidio uno del otro, b) en conjunto uno con otro, y c) independientes entre sí, aseverando que tratándose de la modalidad “conjunta”, se permite los alzamientos en un mismo escrito, cuyo sería exactamente el caso, dado que casación formal y apelación se encuentran sometidas a ese método. Arguye que la carga que el legislador impone en el mencionado artículo 770 “solo se extiende a una interposición conjunta y NO a otra forma, es decir NO establece protocolos de subsidiaridad procesal, pues tales mecanismos de la ley adjetiva son excepcionales, y por tanto expresamente señalados por el legislador”, de modo que en la mencionada “norma ordenatoria litis no hay tal exigencia, por lo que no cabe poner más cargas que las que EL LEGISLADOR HA PUESTO, ya que el Tribunal no es un órgano del estado-colegislador, sino que simplemente administra lo legislado.” (fojas 1.126). Alude al artículo 798 del código procesal -que no da por infringido- para rescatar su discurso en punto a que la casación en la forma se ve conjuntamente con la apelación y ambas deben resolverse en una sola sentencia, lo que encuentra su razón de ser en el principio de economía procesal, que llevó al legislador a preterir la anulación recursiva en pro de la reparación de los agravios formales, en sede de apelación. Agrega que el fallo que impugna discurrió en otra dirección, sosteniendo que la lógica impugnativa precisaría una interposición en un orden definido y distinto al empleado, exigiendo que fuese en lo principal la casación en la forma y en el otrosí la apelación, criterio que evidencia un desentendimiento del artículo 770, en su inciso segundo, pasando a llevar con ello, además, las directrices interpretativas de los artículos 19, 20 y 22 antes referidos; el 19, al evadir su “clarísimo” tenor; el 20, al capear su sentido natural y obvio; y el 22, al prescindir de la correspondencia, armonía y coherencia entre los conceptos “conjuntamente”, “subsidiariamente” e “independientemente” en la interposición de los recursos. Adiciona que de haberse atendido a las reglas de interpretación que venían al caso, el fallo necesariamente habría interpretado la palabra “conjuntamente”, que emplea el artículo 770, en su sentido natural y obvio, cual el de incoarse ambas vías recursivas al mismo tiempo, en una sola presentación;

11°.-Sobre el particular corresponde, en primer término, enfatizar que es el propio impugnante quien

... resalta la naturaleza ordenatorio litis de las disposiciones legales que en este primer capítulo acusa vulneradas, cual se desprende de pasajes como: “la Ilustrísima Corte de Apelaciones debería haber expuesto con precisión un supuesto error de derecho en la forma de solicitar, el cual ´necesariamente tendría que evidenciarse en oposición al artículo 770 del Código de Procedimiento Civil´ pues tal ley ordenatoria litis es la que regula la cuestión que la Corte de Santiago utiliza para el rechazo.” (fojas 1.124); “El legislador ... ha ido indicando la forma en que deben deducirse los recursos cuando éstos pueden utilizarse ´pluralmente contra una misma resolución´” (fojas 1.125); “entrando al análisis de la norma en cuestión que gobierna la situación central en esta parte, y que hemos expuesto como vulnerada es, el inciso final del artículo 770 ...” (fojas ídem); en esa “norma ordenatoria litis no hay tal exigencia” (fojas 1.126); “sólo la ley regula las formalidades procesales, pues ellas satisfacen el debido proceso como Garantía Constitucional” (fojas 1.130); y tal articulado “constituye el estatuto procesal que regla los requisitos de interposición del recurso de casación (en la) forma” (fojas 1.133).

No hace falta ahondar en la incompatibilidad entre el recurso de nulidad sustantivo y las reglas puramente procedimentales, tendentes éstas, como lo señala el recurrente, a enderezar el iter procesal con miras al fiel acatamiento del mandato contenido en el artículo 19 N°3 inciso sexto de la ley primera, asunción desde antiguo y reiteradamente compartida por la judicatura y la academia nacionales;

12°.- En segundo término, debe consignarse que, en opinión de la impugnante, la materia que en esta sección se debate es motivo de interpretación, actitud que debe ser aquí rescatada, a los efectos de lo que corresponde resolver en el ámbito de un recurso de casación en el fondo, por cuanto quiere decir que el entendimiento que este compareciente efectúa de la disposición legal en referencia, en su concepto admite otros, lo que trae como consecuencia que no esté en situación de explicar, fundadamente, por qué razón la sola discrepancia con su punto de vista habría de conllevar una infracción de derecho, particularmente de las directrices exegéticas de los artículos 19, 20 y 22 del Código Civil.

Compártase o no la postura de la recurrente en punto a que el artículo 770 sea plurívoco, lo relevante es que el libelo objeter considera que lo sostenido en la sentencia “es otro planteamiento o criterio, pero lo cierto es que la LEY no pone tal exigencia” (fojas 1.127), indicando que “No viene al caso

...sustentar el criterio que la Corte emplea en el fallo recurrido, pues como vemos el legislador NO opta por esta exigencia, sino por el sistema de interposición simplemente conjunta, sin orden preestablecido”, y que “ los expertos procesalistas, la doctrina, también opinan sobre tan particular paraje procesal” (fojas 1.128);

13°.-De lo argumentado en los dos apartados que inmediatamente preceden mana la impertinencia de la primera crítica que se efectúa al fallo en estudio;

14°.- Relativo a la conculcación del artículo 774 inciso final de la recopilación procesal -segunda sección del libelo recursivo- se acusa que no pudo la Corte tener en cuenta, en el párrafo primero del razonamiento quinto del fallo, lo que identificó como “otros motivos adicionales para rechazar el recurso de casación en la forma” (fojas 1.130) que, aunque fueron tratados con la advertencia que lo eran a mayor abundamiento, resultan no ser centrales ni relevantes para rechazar la solicitud de saneamiento.

Para entender de qué se trata conviene precisar que el recurso de casación en la forma que en el primer otrosí del escrito de fojas 748 la actora enderezó contra la decisión de primera instancia, se basó en las causales de los acápites 4°, 1° y 7° del consabido artículo 768, es decir la extra petita, la incompetencia y las decisiones contradictorias, en su orden.

Cuando la Corte expresa en la primera parte de su fundamentación quinta que “a mayor abundamiento, la simple lectura del libelo impugnatorio revela que el recurrente tampoco precisa los fundamentos que sustentan la denuncia de los motivos de nulidad señalados en los numerales 1° y 7° del artículo 768 del código de Enjuiciamiento Civil. Ni en qué consistirían los perjuicios que todos y cada uno de los vicios reclamados le ocasionaría, ni el modo en que estos errores habrían influido sustancialmente en lo dispositivo de lo resuelto” (fojas 1.093), está refiriéndose puntualmente a la manera cómo se planteó la hipotética configuración de la incompetencia y las decisiones contradictorias, a lo que el quejoso destinó el solo párrafo que se lee en el rubro C.- de fojas 761;

15° En torno a esta segunda crítica corresponde, desde luego, reiterar lo expresado en supra 11°, igualmente aplicable a la norma decisorio litis que constituye el señalado artículo 774.

Por lo demás, aún de aceptarse -nada más para efectos didácticos- la verdad de la objeción, ninguna

En consecuencia ella habría de tener en lo resolutivo, desde el momento que es la propia recurrente la que califica estas cuestiones como de irrelevantes;

16°.- De cara a la violación de los artículos 772, 30, 764 y 771 del cuerpo de leyes procesales -tercera sección- que apunta al segundo párrafo del motivo quinto de la sentencia que se revisa, se señala que comete error la Corte de Apelaciones de Santiago al predicar la existencia de un eventual defecto en el modo de proponer la casación.

El fallo sostiene que “tampoco ha solicitado la invalidación del fallo reclamado, conteniendo en cambio como petición concreta formulada a esta Corte la de ‘revocarlo’, lo cual igualmente evidencia su improcedencia.” (fojas idem).

A juicio de la parte que se alza, ella precisó debidamente que fuese la sentencia de reemplazo la que revocare el fallo del grado, lo que habría de ser aprehendido en el contexto del orden consecutivo legal en que se enmarca el procedimiento judicial; así, obviamente la revocatoria pretendida ha de seguir, como lógica consecuencia, a la anulación, que es, justamente, la que engendra la decisión substitutiva. En otros términos, al demandarse, concretamente, que la sentencia de reemplazo revoque lo dictaminado, se parte del único supuesto posible, esto es, el de la previa invalidación.

Concluye acusando que lo afirmado por los juzgadores importa imponer a la presentación en que se formaliza la queja, más exigencias de las que fluyen de los citados artículos 772, 30, 771 y 764;

17°.- Para inhibir este achaque basta, nuevamente, reiterar lo argumentado en supra 11°, dado que, tal como se lee a fojas 133, ese articulado “constituye el estatuto procesal que regla los requisitos de interposición del recurso de casación en la forma”;

18°.- Las dos últimas secciones del recurso se concentran, como antes se dejó explicado, en el tratamiento dado por los jueces al recurso de apelación.

En lo que hace a los artículos 177 inciso final de la ley de procedimientos y 19 del Código Civil, el relato discurre en torno a lo que el artículo 177, la doctrina y la jurisprudencia han entendido como causa de pedir, identificándola con el fundamento inmediato al derecho deducido en juicio, noción que, en

...ción de la actora, ha sido tergiversada por los falladores, pasando con ello a llevar el claro derrotero del artículo 19 del Código Civil.

Precisa que la pretensión siempre tuvo como inmediato fundamento la calidad de herederos de Pablo Neruda exhibida por los demandantes, siendo esa la única fuente del derecho que reclaman, aspecto que la sentencia zanjó al entender que no eran los comparecientes quienes ostentaban tal prerrogativa, asentamiento inaceptable, toda vez que se basó en dos simples cartas que la Sucesión habría extendido a la Fundación, cuyo valor probatorio fue justamente observado.

Entonces, el recurrente esgrime el tenor del artículo 14 de la Ley 19.039, según el cual los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y pueden ser objeto de actos jurídicos que, al menos, deberán constar por instrumento privado suscrito ante notario y anotarse en extracto al margen del registro respectivo, invocación que caso alguno implica haberse modificado o alterado la causa de pedir al fundamentarse la apelación, habiendo confundido la Corte tres institutos distintos, como lo son la “causa de pedir” -calidad de herederos y dueños de derechos- “la acción deducida” -indemnización de perjuicios por uso no autorizado de propiedad industrial- y la “observación realizada al valor probatorio de los instrumentos aportados por la defensa”;

19°.- En su considerando octavo, la Corte expuso que “es del caso que en su recurso de apelación la parte demandante ha cambiado la causa de pedir, reclamando en esta ocasión por la inobservancia de las ‘solemnidades indispensables’ contempladas en la ley N°19.039 para el otorgamiento del permiso de uso de marca a un tercero, incurriendo así en falta de congruencia con el fundamento de su demanda.” (fojas 1.094);

20°.- En punto a la posible vulneración del artículo 177 inciso final, estos jueces argumentan que, como se explicitó en supra 2°, la causa de pedir es el uso no autorizado del derecho de propiedad intelectual de la marca “Neruda”. No formó parte del discursivo, que es el que de acuerdo con la doctrina procesal del debido proceso determina la materia litigiosa y, consecuentemente, lo que ha de ser decidido, algún tema relacionado con la validez de instrumentos que hayan motivado, de parte de la Fundación, su premisa de reunir el cien por ciento de los derechos hereditarios del causante Nefthalí Reyes, creencia en la que acoda su pretensión de encontrarse facultada para celebrar contratos o convenios con

autos por el uso del nombre “Neruda”. Entonces, resulta cierto lo predicado por la Corte en el sentido que el fundamento de la casación sustantiva se presenta, en esta parte, incongruente con la situación contenciosa.

Es por ello que al espetar el escrito de impugnación que al no haberse manifestado la voluntad “en la forma que el legislador dispuso -alude al artículo 14 de la Ley 19.039- legalmente se entiende que NO existe manifestación de voluntad, o sea, nunca ha habido una autorización para el uso de la marca ‘Hotel Neruda’ de parte del titular marcario.” (fojas 753), se arranca del marco en el que se ha producido la contienda judicial, lo que obsta a estimar esta crítica;

21°.- Por último, la acusación focalizada en no haberse respetado el mensaje del artículo 14 de la Ley 19.039, en importante grado vuelve sobre lo mismo.

Es de hacer notar que al recurrirse de apelación contra el fallo del juzgado, se manifestó que “la Sucesión Reyes detenta la legitimación activa para demandar en estos autos, y tiene la convicción más absoluta que le asiste el derecho completo sobre el cien por ciento del nombre, prestigio y fama del poeta de quien es heredero.” (fojas 753), lo que en la formalización de esta vista se reconduce al fundamento 10° de la sentencia que se analiza, donde se dice que “ha sido dictado conforme al mérito de la prueba aportada por las partes y se encuentra ajustado a derecho” (fojas 1.095), aseveración que aquí se juzga “del todo incorrecta, pues no es ajustado a derecho desatender lo expresamente dispuesto en el artículo 14 de la Ley 19.039 ... punto gravitante del litigio, pues al sujeto pasivo se le emplaza para (que) indemnice o bien enerve la acción demostrando que posee autorización legal para el uso del nombre o marca. En este aspecto el demandado traba la litis sosteniendo que posee autorización y que ésta se la habría dado la Fundación Pablo Neruda. Por lo anterior, intentando el demandado probar su aserto, acompañó dos (02) cartas al expediente, las que eran simplemente dos documentos privados” (fojas 1.142), una de veintitrés de junio y otra de cuatro de octubre, ambas del dos mil cuatro, respecto a las que efectúa observaciones, lo que conduce, en definitiva a que el gran defecto sea que la sentencia “expresamente en su Considerando Décimo, sostiene que el fallo estaría ajustado a derecho, en circunstancias que evidentemente no es tal.” (fojas 1.143);

22°.- Huelga afirmar que esta tacha no puede ser exitosa para la pretensión anulatoria, como quiera se

Se encuentra en aquello que, conforme a lo precedentemente concluido, no formó parte de la contienda, cual el vigor o valía de la titularidad para contratar con terceros, de parte de la Fundación.

Sea como fuere, no se sostiene a sí misma una retórica que se revela autosuficiente, pues el achaque de ser el fallo erróneo -por asumir que lo dictaminado en la instancia se encuentra ajustado a derecho- nada más porque así lo sostiene el atacante, carece de solidez cuando, como se ha visto, las tesis en el recurso esgrimidas para persuadir al respecto, no han prosperado;

23°.- Atendido lo cual no queda más que desestimar el arbitrio.

Consideraciones sobre la base de las cuales se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de fojas 1.103 por el abogado Rodolfo Gerardo Reyes Muñoz, actuando por sí y en representación de la Sucesión Reyes, contra la sentencia dictada el treinta de diciembre de dos mil trece, a fojas 1.090, por la Corte de Apelaciones de la capital.

Se previene que la Ministra señora Chevesich fue de opinión de desestimar el recurso en lo que atañe a lo que en el motivo 9° se nomina las tres primeras secciones del mismo, teniendo únicamente presente que por ellas se impugna la resolución que rechazó el recurso de casación en la forma que se dedujo en contra de la sentencia de primera instancia, la que no participa de la naturaleza jurídica de sentencia definitiva inapelable ni de interlocutoria inapelable que le pone término al juicio o hace imposible su prosecución, únicas que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, pueden ser impugnadas por la vía de un recurso de casación en el fondo.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Blanco, quien por advertir vicios de forma en la sentencia impugnada, estuvo por hacer uso de la facultad para actuar de oficio contemplada en el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil y anular el fallo censurado, sobre la base de las siguientes consideraciones:

1º) Que la demandada opuso in límine litis la excepción contenida en el N° 2 del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, fundada en que la parte demandante carece de personería o representación para comparecer judicialmente por la comunidad hereditaria quedada al fallecimiento

...eta Pablo Neruda, pues la titular principal de sus derechos es la Fundación que lleva el nombre del vate nacional.

2º) Que la parte demandante postuló el rechazo total de la excepción opuesta, pues en su concepto, el libelo fue deducido por el representante legal de la comunidad hereditaria de don Pablo Neruda, por el abogado y heredero de la sucesión Reyes, con los mandatos que lo habilitan para actuar en esta causa, los que constan en escrituras públicas. Señaló además, que la sucesión Reyes y la Fundación Pablo Neruda son comuneros respecto de otro tipo de derechos, entre ellos, el derecho de autor sobre la propiedad intelectual del causante, pero no del derecho de propiedad industrial regido por la ley 20.160 que pertenece únicamente a la aludida sucesión.

3º) Que la sentencia de base que el fallo impugnado confirmó, llegó a concluir que la sucesión Reyes cedió sus derechos hereditarios a la fundación Pablo Neruda, mediante escritura pública de 15 de septiembre de 1987, complementada con una declaración de 16 de septiembre del mismo año, que en lo pertinente establece, que se ceden y transfieren a la referida Fundación todos los derechos hereditarios que a cada uno de los comparecientes les correspondía en la sucesión de don Pablo Neruda, con excepción de la parte alícuota que le pertenece a la sucesión sobre los derechos de autor del causante, los derechos pactados en el convenio de 25 de septiembre de 1992, y los derechos sobre bienes y valores que pudieren aparecer en el futuro, sobre los que mantendrán una comunidad. Además se consignó, que la sucesión Reyes confirió mandato a la fundación Pablo Neruda para que administrara tales derechos por escritura pública de 8 de noviembre de dos mil. Agregó el citado fallo, que de todo lo expuesto y razonado no cabía la acción intentada por la sucesión Reyes, pues si bien tienen la calidad de herederos, no es menos cierto que cedieron sus derechos hereditarios a la referida Fundación, reservándose sólo los derechos precedentemente indicados.

También en dicha sentencia se argumentó, que la parte demandante carece de derechos sobre la marca “Neruda” por haber cedido con fecha anterior a su registro, los derechos hereditarios que facultaban a la sucesión Reyes para obtener la titularidad de la marca comercial solicitada.

El fallo concluyó que la Fundación Pablo Neruda es la única facultada para representar y accionar en todas las materias que digan relación con los asuntos que deriven de los derechos hereditarios del causante, aun los que pertenecen a la sucesión Reyes, en consecuencia, en el motivo tercero de la sentencia de primer grado, confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, se hizo lugar a la excepción opuesta respecto de la falta de legitimación activa de la demandante.

4º) Que el citado fallo luego se abocó a resolver la cuestión de fondo planteada, y desestimó la demanda, en síntesis porque consideró que la Fundación Pablo Neruda es la que reúne el ciento por ciento de los derechos hereditarios del causante Neftalí Reyes Basoalto, y que la mencionada entidad autorizó legalmente a la empresa Hotelera e Inmobiliaria Maulén limitada, demandada en estos autos, para usar el nombre o marca “Neruda” en el área de hotelería.

5º) Que, ahora bien, en lo atinente al instituto de la falta de legitimación activa que se ha estimado en este proceso, es menester señalar ex ante que jamás debe confundirse la legitimación con la representación, pues la falta de legitimación es insanable, en cambio los defectos de representación pueden y deben subsanarse.

6º) Que siguiendo ese hilo conductor, se hace imperativo consignar en este apartado, que el sujeto que posee legitimación activa en la causa, en el terreno pragmático significa que tiene en su acervo la prerrogativa de exigir que se resuelva por el juez competente las peticiones que ha efectuado, concretamente tiene derecho a que se determine judicialmente lo concerniente a las pretensiones esgrimidas en el libelo, sobre la existencia o inexistencia del derecho material pretendido, ya sea por medio de sentencia favorable o desfavorable, sin embargo, el juez sólo puede pronunciarse sobre el fondo si previamente ha establecido los presupuestos de la legitimidad para obrar, tanto activa como pasiva.

7º) Que en concepto del divergente, en caso de advertir el sentenciador que no existe legitimidad activa en la litis, y que sí de ese modo lo ha resuelto en la sentencia que dicta, debe limitar su acción a un dictamen inhibitorio sobre el fondo, es decir, en esa situación excepcionalísima que se da en el

proceso, carece de la facultad para examinar cuestiones sustantivas, y por ende no puede decidir sobre la existencia o inexistencia del derecho material cuya tutela se ha pretendido.

8º) Que en opinión del disidente, la legitimación de los litigantes constituye un requisito de validez de la relación procesal y del juicio. En el evento de constatarse por el juzgador la falta de legitimación activa de la demandante, ello trae como consecuencia inmediata la inhibición del Juez para resolver el fondo del asunto sometido a su decisión a través de la dictación de una sentencia definitiva sobre ese punto medular. Tal efecto no se verificó en la especie, ya que no obstante haberse producido la hipótesis antes descrita, el sentenciador de primer grado emitió sentencia sobre el fondo de la cuestión debatida, y el fallo impugnado, que confirmó el de primera instancia, cohonestó la inobservancia en que incurrió la sentencia en alzada, y con ello se hizo parte del mismo vicio, ya que si la demandante carecía de legitimación activa no pudo entablarse una relación procesal válida y por ello el fallo que resolvió la controversia jurídica sustantiva sin tomar en cuenta la situación especial producida, adolece de un vicio solo subsanable por medio de su invalidación.

9º) Que la mera relación de los motivos del fallo, específicamente aquél destinado a dar acogimiento a la falta de legitimación activa del demandante, cotejado con los relativos al rechazo de fondo, los que suponen necesariamente que el actor estaba legitimado para actuar en esta causa, resulta evidente la contradicción y antagonismo de esos razonamientos y consideraciones en que la decisión final de los jueces del mérito pretende sustentarse, circunstancia que determina que los basamentos desarrollados en el fallo censurado se anulen entre sí, quedando la sentencia atacada sin las necesarias consideraciones de hecho y de derecho que se requieren para una adecuada fundamentación, lo que conduce a afirmar que en el pronunciamiento de la misma, no se han observado las exigencias legales que tienden a asegurar la justicia y legitimidad de los fallos y a proporcionar a los litigantes los antecedentes que les permitan conocer los motivos de la decisión del litigio.

10º) Que, en esas condiciones, según criterio del ponente, no puede sino concluirse que la sentencia atacada no cumple con las exigencias que al efecto establece el artículo 170 nº4 del Código de Procedimiento Civil, configurándose el vicio previsto en el numeral 5º del artículo 768 del citado Código,

... autorizaría su invalidación, puesto que desde la óptica del Ministro autor del voto de minoría, el error ya definido ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, ya que ha hecho posible que se desestime la demanda, sin embargo, tal resolución aparece desprovista de presupuestos y motivaciones que la sustenten válidamente.

Y en consecuencia, conforme lo establecido en el artículo 786 inciso tercero del Código de Procedimiento Civil, este disidente fue de opinión que, junto con invalidar de oficio el fallo atacado, se dicte sin nueva vista, pero separadamente sentencia de reemplazo que se ajuste a Derecho.

Regístrese y devuélvase, con sus tomos y agregados.

Redacción del Ministro Señor Cerda y del voto disidente su autor.

N° 7.222-2.014.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora Gloria Ana Chevesich R., señor Carlos Cerda F., y los Abogados Integrantes señores Guillermo Piedrabuena R., y Ricardo Peralta V. No firman los Abogados Integrantes señores Piedrabuena y Peralta, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber ambos cesado de sus funciones. Santiago, cinco de marzo de dos mil quince.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a cinco de marzo de dos mil quince, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.