

Revista Chilena de Derecho Privado

Revista Chilena de Derecho Privado

ISSN: 0718-0233

claudia.bahamondes@udp.cl

Universidad Diego Portales

Chile

Aguirrézabal Grünstein, Maite

La cesación de los actos que infringen la propiedad marcaria y su tratamiento en la ley N°
19.039, sobre Propiedad Industrial

Revista Chilena de Derecho Privado, núm. 22*, 2014, pp. 373-382

Universidad Diego Portales

Santiago, Chile

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=370838888020>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

DERECHO PROCESAL CIVIL

Maite Aguirrízabal Grünstein

Profesora de Derecho Procesal

Universidad de Los Andes

LA CESACIÓN DE LOS ACTOS QUE INFRINGEN LA PROPIEDAD MARCARIA Y SU TRATAMIENTO EN LA LEY N° 19.039, SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL¹

I. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se analiza la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 15 de noviembre de 2013, en los autos rol número 8325-2011, caratulados Transportes Cruz del Sur Limitada con Transportes Cruz del Sur Internacional S.A.C., y en que se resuelve decretar la cesación de actos atentatorios de la propiedad marcaria.

Se efectúa un análisis de la orden de cesación en cuanto pretensión de fondo y como contenido de una medida cautelar innovativa.

II. HECHOS RELEVANTES QUE MOTIVAN EL FALLO

La sociedad Transportes Cruz del Sur Limitada demanda a Transportes Cruz

del Sur Internacional S.A.C., por el uso indebido que esta última hace de la marca comercial registrada a nombre de la primera, para que cese en su utilización y, además, le pague una indemnización de perjuicios.

En particular, el asunto versa sobre la solicitud del demandante, en cuanto titular de la marca “Cruz del Sur”, para la clase 39 relativa a transporte de carga y pasajeros, por vía terrestre, marítima y aérea, para que el demandado cese el uso de esa misma marca para la referida clase, por cuanto está prestando un servicio idéntico al suyo, que es el transporte de carga y pasajeros por la vía terrestre en otra zona geográfica del país.

El tribunal de primer grado desestima la demanda, pero la Corte de Apelaciones de Santiago revoca parcialmente la sentencia de primera instancia en el sentido de ordenar que la demandada deje de emplear la marca de la que es titular la actora, pero confirmando el rechazo de la pretensión indemnizatoria².

¹ El presente trabajo se elabora en el marco del proyecto FONDECYT regular N° 1130462, titulado “Recepción y proyección de la medida cautelar innovativa en el sistema procesal chileno”, del que la autora es la investigadora responsable.

² La solicitud de indemnización de perjuicios se rechaza porque la actora no fundamentó la petición, limitándose a una petición formal que carecía de causa de pedir.

III. LA SOLICITUD DE CESACIÓN DE LA CONDUCTA ILÍCITA Y SU TRATAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO MARCARIO

En contra de las infracciones que afectan a la propiedad industrial pueden adoptarse distintas medidas, debiendo identificarse las conductas ilícitas en la materia, y los instrumentos y sanciones que la ley emplea para combatirlos.

Podemos señalar que, en términos generales, los ilícitos de patentes, marcas y derechos de autor guardan cierta similitud entre ellos y se diferencian de aquéllos que, por ejemplo, pueden cometerse en materia de libre competencia.

Mientras que la represión de ilícitos en materia de propiedad industrial e intelectual reconocen la tutela de derechos exclusivos sobre bienes inmateriales, en el caso de la defensa de la competencia, la represión busca impedir actos que disturban la misma, infiriéndoles un carácter más público que privado.

El actual texto de la ley de propiedad industrial permite proteger las creaciones vinculadas al comercio y a la industria como, por ejemplo, patentes de invención, diseños industriales, modelos de utilidad, esquemas de trazado y signos distintivos tales como marcas, frases de propaganda, marcas colectivas, marcas de certificación, nombres comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen³.

³ Dispone el artículo 19 de la ley N° 19.039: “bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán

Le otorga al titular un derecho exclusivo para su explotación comercial por un período determinado⁴, encontrándose presentes los derechos de propiedad industrial desde el desarrollo de una idea hasta la comercialización de un producto.

Por lo hasta aquí señalado podemos concluir que en esta materia, puede haber tantas medidas cautelares como tipo de ilícitos sean previsibles.

En todos los casos podrán solicitarse medidas cautelares con efecto asegurativo, como el embargo de bienes o el de productos, o el secuestro de productos y materiales que sirvieron para cometer la infracción.

consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional. Podrán además inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar”.

⁴ Así lo dispone expresamente el artículo 19 letra d) bis: “la marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro. Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá 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 aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión. Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión”.

Sin embargo, en muchos casos el ilícito de propiedad intelectual no se agota con la fabricación de productos o de puesta en el comercio, puesto que puede suceder que un ilícito se materialice sólo en la realización de actos, como lo es la publicidad o los servicios y, en este caso, se hará necesario que la medida cautelar no consista en el aseguramiento de bienes, sino en actividades de cesación o prohibición del actuar ilícito.

La protección jurisdiccional de la propiedad industrial se extiende a diversos ámbitos, destacando la tutela penal y civil.

En lo que respecta a nuestra legislación, y a propósito de la protección penal de la marca, se han contemplado sanciones en el *Código Penal*, y en las leyes N° 19.039, N° 17.336 y N° 18.455.

El titular de una marca registrada podrá perseguir la responsabilidad criminal por uso indebido de su marca no sólo cuando el infractor la use para los mismos productos, servicios o establecimientos sino, también, cuando éstos sean distintos, pero relacionados, con aquellos protegidos por la marca registrada⁵.

⁵ El artículo 52 de la ley de Propiedad Industrial establece: “serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de veinticinco a mil unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabriquen, utilicen, ofrezcan o introduzcan en el comercio un invento patentado, o lo importen o estén en posesión del mismo, con fines comerciales. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 49.

b) Los que, con fines comerciales, usen un objeto no patentado, o cuya patente haya caducado o haya sido anulada, empleando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patente de invención o simulándolas.

c) Los que maliciosamente, con fines comerciales, hagan uso de un procedimiento patentado.

Corresponde al Ministerio Público y a los jueces con competencia en lo penal la persecución y sanción de las infracciones que se cometan⁶.

Respecto de la protección civil de la marca⁷, nuestra legislación ha previsto que se persiga a través de un procedimiento sumario en que puede solicitarse que en la sentencia definitiva se ordene ya sea la cesación de los actos que violen el derecho protegido, la indemnización de los daños y perjuicios, la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción y la publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante⁸.

La ley N° 19.996, de 11 de marzo de 2005, introdujo importantes modifi-

d) Los que maliciosamente imiten o hagan uso de un invento con solicitud de patente en trámite, a menos de que, en definitiva, la patente no sea concedida.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la patente.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualquiera de los delitos mencionado en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica. Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a dos mil unidades tributarias mensuales”.

⁶ Artículo 104 de la ley N° 19.039

⁷ Se hacen aplicables las normas contempladas en el *Código Civil* a propósito de la responsabilidad extracontractual, y las normas contenidas en los artículos 106 y siguientes de la ley N° 19.039 y el artículo 85 y siguientes de la ley N° 17.336 sobre propiedad intelectual.

⁸ Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

caciones a la ley N° 19.039, reforzando los derechos contemplados en esa ley en lo que respecta a la propiedad industrial y marcaria, mediante la incorporación de un título x, relativo a la observancia de los derechos de propiedad industrial, con tres párrafos que tratan las acciones civiles que pueden ejercerse y las medidas precautoria y prejudiciales que podrán decretarse y que busca mejorar la protección de la propiedad industrial⁹.

Atendida la importancia de la figura en el orden de la protección marcaria, nuestra ley después de la modificación ya comentada, no sólo ha previsto que la cesación pueda solicitarse como pretensión de fondo sino que, además, permite que esta misma medida pueda decretarse como cautelar, incluso, con carácter prejudicial¹⁰.

El ejercicio de la acción de cesación tiene por objetivo obtener que una sentencia judicial ordene al demandado abstenerse de realizar un acto que se considera contrario a derecho o, bien, prohibirle una determinada conducta o su reiteración en el futuro.

⁹ A juicio de MARÍN GONZÁLEZ (2008), p. 35: “la idea que está detrás de estas modificaciones es muy clara: los derechos de propiedad industrial no se encontraban debidamente amparados en la legislación chilena, prestándose esta situación para innumerables abusos. Como se sabe, Chile es uno de los países que goza de una horrible reputación en la lucha contra la piratería. En esta materia, donde la regulación del derecho internacional tiene enorme injerencia, se requería alguna adecuación de la ley chilena”. En idéntico sentido, POZO FERNÁNDEZ (2014), pp. 291-292.

¹⁰ Así lo dispone el artículo 113 de la ley 19.039, cuando señala: “Podrán solicitarse como medidas prejudiciales, las precautorias de que trata el Párrafo 2° del título x de esta ley y las medidas contempladas en los títulos iv y v del libro segundo del *Código de Procedimiento Civil*”.

Cuando la cesación se configura como una medida cautelar, adquiere el carácter de innovativa y anticipatoria, conclusión que se obtiene de concordar los artículos 106 y 112 de la ley N° 19.039, puesto que podemos observar que la misma prestación que puede solicitarse como tutela jurisdiccional definitiva, también puede solicitarse como medida precautoria, lo que convierte a esta última en una anticipación del fondo de la primera, aunque con características particulares que la distinguen de la prestación concedida en la sentencia definitiva.

La diferencia entre ambas formas de protección radica en que la medida innovativa se caracteriza por sus notas de provisionalidad y preordenamiento a la sentencia de fondo, lo que hace, al mismo tiempo, que sean mayores los requisitos exigidos para su procedencia.

En el caso de la cesación como mecanismo cautelar, la ley no ha contemplado expresamente como exigencia la existencia de un *periculum in damno*, perjuicio irreparable, pero creemos que debe ser un elemento a considerar por el sentenciador, atendida la naturaleza de la medida y las limitaciones que el poder general de cautela impone en lo que respecta al grado de injerencia que la medida decretada pueda tener en el patrimonio del demandado.

Cuando la medida cautelar innovativa presenta también una función anticipatoria, la prestación solicitada y otorgada con ocasión de esta, resulta coincidente con lo que se reclama en el fondo del asunto del que se conoce, a diferencia de lo que sucede con la medida precautoria, en que el contenido de la medida nunca concuerda con el contenido de la sentencia de fondo¹¹.

¹¹ De ahí entonces que se predique su carácter de instrumental.

En este sentido, la medida cautelar innovativa tendría una autonomía relativa, por cuanto resulta autónoma en relación con el proceso principal y no depende para su decreto de ningún trámite previo ni de la discusión de fondo, aunque dependientes en su procedencia, puesto que tienden a garantizar el resultado final del conflicto.

Mientras que la medida cautelar innovativa puede provisoriamente adelantar la tutela que se pretende, pero sin prejuzgar ni interferir con la decisión de fondo, la sentencia definitiva brinda una satisfacción completa e inmediata de la pretensión, lo que, a su vez, exige que la cautela decretada se encuentre sujeta a la reversabilidad de sus efectos¹².

Podemos señalar, entonces, que la medida innovativa cumple una función distinta a la de las medidas cautelares con fines asegurativos, puesto que no garantiza la eficacia de lo resuelto sino que tiene por objetivo la satisfacción total o parcial de la pretensión, cuando de dicha insatisfacción pudiera provenir un perjuicio irreparable.

En cuanto a la extensión de la protección de la titularidad de la marca, expresa el fallo en sus considerandos 5° y 6° que, si bien uno de los objetivos esenciales de la creación de éstas es la diferenciación de productos y servicios en un mercado objetivo determinado, es, de la misma manera, esencial considerar que en el proceso de creación de ella, ésta va adquiriendo un valor intrínseco que representa los atributos que su creador o titular pretende transmitir.

¹² De esta manera, no podría decretarse una medida innovativa que presentara efectos irreversibles, puesto que ello atentaría contra su carácter de provisional e impediría el cumplimiento de lo definitivamente resuelto, haciendo inútil la sentencia pronunciada.

Agrega que la creación de valor de la marca, es al mismo tiempo parte del proceso de diferenciación y, por lo tanto, adquiere una relevancia patrimonial para su titular, agregando:

“en tal sentido, en el mundo actual básicamente no existe gran diferenciación en la calidad de los productos o servicios; el elemento que es finalmente el criterio diferenciador en la opción del consumidor es, precisamente, la marca”¹³.

Agrega la sentencia que se comenta:

“el derecho de propiedad industrial goza de un reconocimiento a nivel constitucional, en el numeral 25 del artículo 19 de la Carta Fundamental, el que a su vez hace aplicable a esta clase de propiedad, los preceptos contenidos en los incisos

¹³ Así lo reitera también en el considerando 8°, cuando señala que “la real relevancia de una marca se encuentra en los mercados de consumo masivo, en que el titular quiere llevar su producto a muchos cientos, miles e incluso millones de consumidores y de ahí que la distinción marcaria, en ese entorno, se haga relevante. Es en aquel escenario que resulta ser esencialmente efectivo que la distinción marcaria, tiende a evitar confusiones en el mercado objetivo, pero a la vez aquella marca se traduce, como se comentó previamente, en el gran activo del oferente o titular marcario”. El fallo fue acordado con un voto en contra, que estaba por confirmar la sentencia de primera instancia, por considerar que por el hecho de que las partes operaban en territorios geográficos distintos, no podía producirse la confusión a las que hace referencia el artículo 19 letra d) de la ley de propiedad industrial.

segundo al quinto del numeral 24 del artículo en comento, que garantiza a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporeales”,

y que:

“el inciso segundo artículo 19 bis letra d) de la ley del ramo, recoge lo antes señalado al expresar que el titular de una marca registrada podrá 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 aquéllos para los cuales se ha concedido el registro”.

Concluye el sentenciador que este artículo establece una presunción legal de existencia de tal confusión, cuando:

“el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos”,

lo que permitiría por tanto decretar la prohibición provisoria en el uso de la marca por entender que existe el *periculum in damni*.

El criterio en comento ha sido recogido también por la jurisprudencia comparada.

Así, para el Derecho anglosajón, se entiende que el dueño de la marca usurpada ha sufrido un perjuicio irreparable si la usurpación lleva a los consumidores a creer que los bienes que adquieren corresponden al titular de la marca.

Cuando ello sucede y los bienes adquiridos son de calidad inferior a los fabricados por el titular de la marca, ello necesariamente repercutirá en su reputación.

Agrega la doctrina que ante esta posibilidad, se producirán distintas clases de daños y, aunque se trata de un daño real, este último será de difícil cuantificación patrimonial¹⁴.

En atención a lo anterior, y porque el daño no será susceptible de ser reparado monetariamente, es que se considera que cuando una marca es usurpada, existe una fuerte probabilidad de que su calidad distintiva disminuya, lo que constituye, en sí mismo, una daño irreparable.

El sentenciador en los considerandos 9° y 10°, expresa que el Derecho Marcario otorga una protección exclusiva y excluyente a su titular,

“exclusiva, puesto que sólo titular es el facultado para su uso, goce y disposición; y excluyente, porque el título marcario sobre una marcacomercial determinada, impide la coexistencia de otra idéntica, análoga o semejante para el mismo tipo de producto

¹⁴ MCCARTHY (1973), p. 344. Agrega GILSON (1997), pp. 8-58 que nunca podrá existir un cálculo exacto respecto del daño ocasionado con la usurpación de la marca, criterio que también ha seguido la jurisprudencia estadounidense, puesto que el *goodwill* y la reputación del titular de la marca son bienes intangibles.

o servicio. De este modo, la finalidad del legislador, en cuanto reconocimiento del esfuerzo y valor que representa ese activo marcario como bien incorporal mueble, es reconocer solo un titular o un títulomarcario respecto de una misma marca para un tipo de producto o servicio, protegiendo el patrimonio del titular y evitando la confusión en el mercado”.

Esta confusión del mercado entre las marcas usurpada y usurpadora es lo que lleva precisamente en el Derecho estadounidense a considerarlo como un requisito para la concesión de la *injunction*¹⁵.

El segundo requisito es la existencia de un perjuicio irreparable para el titular de la marca usurpada, lo que constituye la base para que se ordene la cesación provisional de la conducta ilícita.

La jurisprudencia estadounidense ha considerado que para encontrarnos ante un perjuicio de esta naturaleza no se requiere que sea catastrófico, pero sí debe ser real e inmediato y no una mera especulación¹⁶.

Además, se ha encargado de fijar ciertas hipótesis en que entiende se configura este daño irreparable para titular de la marca usurpada.

Así, distingue dos situaciones, la imposibilidad de que el demandante, titular de la marca controle la calidad de los productos vendidos bajo la mar-

ca usurpadora, y la pérdida del *goodwill*¹⁷.

En ambas hipótesis, se justificaría la prohibición en el uso de la marca por parte del usurpador, dejando la orden de su cesación definitiva para el pronunciamiento de fondo¹⁸.

En lo que respecta al Derecho Continental, nuestra legislación nacional ha seguido de cerca los sistemas implementados en ordenamientos tales como el español y el alemán.

En España, la Ley de Enjuiciamiento Civil recientemente reformada, establece tres puntos fundamentales:

- el primero, que la medida cautelar debe servir a la efectividad de una futura sentencia e impedir el cambio de la situación procesal en concreto;
- el segundo está referido al principio de proporcionalidad, esto

¹⁷ Cfr. FERNÁNDEZ- NOVOA (1978), p. 363 y ss. Agrega el autor que en caso de la segunda hipótesis, los tribunales de los distritos de New Jersey y Massachussets colocaron especial énfasis en que “la pérdida del goodwill de la marca usurpada representa un daño irreparable, porque es muy probable que los consumidores (inducidos a confusión en cuanto a la procedencia de los productos de la demandada) asociarán el goodwill de los productos de la demandante con el nuevo producto de la demandada y usurpadora de la marca”.

¹⁸ Agrega FERNÁNDEZ- NOVOA (1978), p. 365: “en rigor, el presupuesto consistente en el mantenimiento del status quo opera como una pauta con la que el tribunal correspondiente modera y, en su caso, recorta el ámbito de la preliminary injunction”, lo que significa que si la cesación provisional se considera suficiente para evitar la irreparabilidad del perjuicio, no se decretarán medidas adicionales. En este sentido, señala: “los inconvenientes que para el demandante produciría la denegación de la preliminar y injunction han de predominar sobre los inconvenientes resultantes para el demandado en el supuesto de concederse tal medida”.

¹⁵ Véase *Helen Curtis Industries v. Church Dwight Company*, USPQ, 218, 221, 1977.

¹⁶ Véase *State of Florida v. Real Juices*, Inc. 171, 1971.

es, el órgano jurisdiccional debe adoptar la medida menos gravosa posible.

- El tercero, es que la medida debe ser temporal, provisional, condicionada, susceptible de modificación y revocación, y no ha de prejuzgar la sentencia final. Reconoce como hipótesis de cautela el embargo o aseguramiento preventivo de bienes, la intervención o administración judicial de bienes productivos, la anotación preventiva de la demanda, y la cesación provisional de una actividad¹⁹.

En Alemania, las medidas cautelares son esencialmente las mismas que las del Derecho español, y si lo que se solicita es la cesación de la actividad ilícita, el demandante de modo previo a la iniciación del procedimiento²⁰, deberá enviar al supuesto infractor una notificación informándole de la medida, lo que tiene por objetivo evitar el riesgo de incurrir en la obligación de pagar las costas del futuro proceso.

Ante esta comunicación, el demandado puede reaccionar a través de un escrito llamado *Schutzschrift*, en el que formula defensas y cuyo propósito es evitar que el juez competente siga el procedimiento *inaudita altera pars*.

La solicitud de cesación de la actividad ilícita puede, entonces, hoy presentarse como pretensión de fondo y como medida cautelar innovativa. Si se

solicita como pretensión de fondo, puede acompañarse también con el ejercicio de acciones que produzcan efectos reivindicatorios e indemnizatorios

Siguiendo esta línea de pensamiento presente en las legislaciones que se analizan, la reforma introducida a la ley N° 19.039 se justifica en cuanto amplía y adelanta una tutela que, aunque provisoria y reversible, se justifica en antecedentes que permiten concluir la existencia de un perjuicio irreparable, facilitando, de ese modo, una tutela pronta y satisfactiva.

Así, nuestra legislación reconoce hoy, la posibilidad de solicitar con carácter cautelar la cesación de un comportamiento infractor de un derecho de propiedad sobre una marca.

Se trata de un acto ilícito, por cuanto la utilización de la marca se ha efectuado sin consentimiento del titular de la misma, y la medida cumple una función anticipatoria, porque se dirige a evitar los inconvenientes que pudiera provocar la duración de un proceso.

De esta forma, la ley N° 19.039 se hace cargo de uno de los grandes obstáculos que hoy presenta el acceso a la justicia, consistente en la duración de los procesos y la insatisfacción de la tutela solicitada.

En respuesta a lo anterior, la tutela cautelar ha sido extendida a figuras distintas de aquéllas que simplemente tienden a asegurar el resultado de la acción, integrándose con mecanismos más dinámicos y menos instrumentales.

En este orden de ideas, cabe recordar que el “proceso urgente” reconoce en la actualidad tres tipos principales de mecanismos diferenciados entre sí: las medidas cautelares, preordenadas

¹⁹ Que puede a su vez consistir en la abstención o prohibición en la realización de una conducta, la prohibición de interrumpir o cesar en la realización de una prestación que estuviera llevándose a cabo.

²⁰ Lo que en alemán se conoce como *Abmahnung*.

al pronunciamiento de una sentencia definitiva que se pronuncie sobre el fondo del asunto controvertido y al resultado práctico que aseguran preventivamente.

Por ello, más que a hacer justicia, contribuyen a garantizar el eficaz funcionamiento de la justicia²¹; la medida autosatisfactiva, que asume la forma de un requerimiento urgente formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables que se agota con su despacho favorable, no siendo, entonces, necesaria la iniciación de una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento²² y, por último, la tutela anticipatoria, que apunta a la satisfacción inmediata total o parcial de la pretensión contenida en la demanda, cuando de la insatisfacción pueda derivar un perjuicio irreparable.

IV. CONCLUSIONES

- 1) Con ocasión del pronunciamiento ya comentado, se ordenó por la Corte de Apelaciones de Santiago que la demandada, Transportes Cruz del Sur Internacional S.A.C, cesara todo uso de la marca “Cruz del Sur”, y que se procediera al retiro de carteles, folletos, mensajes, publicidad y volantes que dieran cuenta del servicio de transporte de la demandada. Además, se decretó el impedimento de usar en todo el territorio de la república la marca Cruz del Sur y la publicación de la sentencia

a costa del demandado en un diario de circulación nacional o regional, a elección del demandante.

- 2) En el actual contexto de la ley de propiedad intelectual, estas medidas pueden ser decretadas en la sentencia definitiva, cuando se acoge la cesación como pretensión de fondo o, bien, como contenido de una medida cautelar de carácter innovativo consistente el hacer cesar provisionalmente el actuar ilícito del demandado.
- 3) En este caso específico de la medida contemplada en el artículo 112 N° 1 de la ley N° 19.039, la cautela, además de innovativa, presenta el carácter de anticipatoria, puesto que su contenido será equivalente al de la sentencia de fondo, aunque provisional y esencialmente reversible.
- 4) La reforma introducida por la ley N° 19.996 en lo que respecta a las medidas cautelares, busca adaptarse en torno a la superación del obstáculo tiempo en la duración de los procesos, y permite que la respuesta jurisdiccional se anticipe, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso, garantizando una adecuada respuesta jurisdiccional.

V. BIBLIOGRAFÍA CITADA

CALAMANDREI, Piero (1945). *Introducción al estudio sistemático de las providencias*

²¹ CALAMANDREI (1945), pp.44-45.

²² PEYRANO (1998), p. 968.

- cautelares*. (trad. Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: Ediar Editores.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos (1978). “El daño irreparable sufrido por la marca usurpada: medidas para remediarlo”. *Actas de derecho industrial y derecho de autor*. Santiago de Compostela, tomo V.
- GILSON, Jerome (1997). *Trademark Protection and Practice*. New York: Matthew Bender and Company, vol. 1.
- MARÍN GONZÁLEZ, Juan Carlos (2008). “Las medidas cautelares en el ordenamiento jurídico chileno: su tratamiento en algunas leyes especiales”, *Revista de Estudios de la Justicia*, N° 8. Santiago.
- MCCARTHY, Thomas (1973). *Trademarks and Unfair Competition*. New York: Thompson Reuters, vol 2.
- PEYRANO, Jorge (1998). *Régimen de las medidas autosatisfactivas. Nuevas propuestas*. Buenos Aires: La Ley.
- POZO FERNÁNDEZ, Felipe (2104). *La tutela jurisdiccional anticipada en el proceso civil*. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.