

Santiago, dos de octubre de dos mil veinte.

Vistos:

Que en estos antecedentes rol N° 22234-19, el abogado Eduardo Lobos Vajovic, en representación de la Viña Concha y Toro S.A, dedujo recurso de casación en el fondo, en contra de la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que revocó, la decisión en alzada del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial y en su lugar rechazó la oposición deducida por Viña Concha y Toro S.A, titular de la familia marcaría Concha y Toro, acogiendo el registro de la marca denominativa “PUELO PATAGONIA”, para la clase 33, para distinguir “vinos, aguardiente de uva, bebidas espirituosas, aperitivos, coctel, coctel sour y cocktails alcohólicos, bebidas alcohólicas (excepto cerveza), sidras, chichas y licores”.

Declarado admisible el arbitrio, se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que la recurrente Viña Concha y Toro S.A, denuncia que la sentencia fue dictada en contravención a los artículos 16, y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, puesto que los sentenciadores efectuaron un errado análisis y aplicación de las causales en comento, desatendiendo los factores que habitualmente se usan para determinar la existencia de confusión, error o engaño en los consumidores.



En primer término, sostiene que se comete una contravención del artículo 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, al abstenerse de analizar las similitudes existentes entre los signos en conflicto, provocando la vulnerabilidad del derecho de propiedad de la recurrente, con respecto a la marca comercial “PATAGONIA”, denominativa, para amparar “exclusivamente vinos y vinos espumosos”, de la clase 33, de la cual es titular.

Para fundar tal aserto esgrime que los sentenciadores omiten considerar que la marca oponente “PATAGONIA”, se encuentra íntegramente contenida en el signo pedido “PUELO PATAGONIA”, la que por ser de naturaleza denominativa carece de elementos gráficos a los cuales puedan recurrir los consumidores para su distinción. Seguidamente añade que la expresión “PUELO”, agregada por el solicitante, se trata de una expresión débil al aludir a una zona geográfica, por lo que al no adicionar la demandada complementos efectivos e idóneos, poseen una apariencia global confundible. A continuación, destaca que el ámbito requerido por el solicitante colisiona con el amparado por el oponente, al existir coberturas idénticas respecto de los vinos y coberturas relacionadas respecto de los demás productos, debido al empleo de los mismos canales de comercialización, distribución y difusión, todos los cuales están orientados a los mismos consumidores.

Finalmente, invocó el artículo 16 de la Ley sobre Propiedad Industrial, por cuanto el fallo impugnado no analiza conforme a las normas de la sana crítica, los



criterios esgrimidos por él, tanto por recurrir a un antecedente que es a todas luces irrelevante, por ser débil, descriptivo y de uso común, como lo es la expresión “PUELO”, que en ningún caso desvirtúa las similitudes determinantes entre los signos en conflicto, como por obviar el hecho que con anterioridad la autoridad marcaría ya rechazó el registro del signo “PUELO PATAGONIA”, en clase 33, precisamente en base a la marca “PATAGONIA”, por estimar que se trata de rúbricas confusamente similares, lo que –afirma el impugnante- produce una absoluta incertidumbre jurídica.

Concluye que de haberse aplicado correctamente las mencionadas normas, se habría establecido que las marcas denominativas “PUELO PATAGONIA” y “PATAGONIA”, son confusamente similares entre sí, por lo que concurren a su respecto las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 20 letras f) y h) de la Ley 19.039, invocadas en la demanda de oposición de Viña Concha y Toro S.A, por lo que pide se acoja el recurso, se invalide el fallo recurrido y se dicte sentencia de reemplazo que rechace el registro solicitado.

Segundo: Que para los efectos de resolver el recurso es útil señalar que en estos procedimientos rigen las reglas de la sana crítica -artículo 16 de la ley 19.039-, y que la libertad de apreciación tiene como límite la razón, las máximas de la experiencia, la lógica y los conocimientos científicos afianzados.

Tercero: Que el fallo recurrido, revocó el de primer grado y rechazó la oposición deducida por el ahora recurrente, considerando que “entre la marca



solicitada “PUELO PATAGONIA” y la fundante de la oposición “PATAGONIA”, existen diferencias gráficas y fonéticas como conjunto, toda vez que la incorporación del elemento “PUELO” en la solicitada, le otorga a esta suficiente distintividad, logrando diferenciar ambas marcas, sin producir confusión, error o engaño en los consumidores en cuanto al origen empresarial de los productos a distinguir en la clase 33”. Seguidamente agrega, que “el solicitante es titular de una familia de marcas en torno al concepto “PUELO” [...], por lo que la solicitud de autos, no es más que una extensión a sus registros vigentes. A continuación, esgrime que “existen en el registro marcario, para la clase 33, diversas marcas comerciales, de distintos titulares, que dentro de su estructura contienen la palabra “PATAGONIA”. Finalmente, concluyó que si bien “PATAGONIA”, es un término geográfico, indicativo de procedencia y destinación, no puede ser dicha expresión, un obstáculo para que terceros la utilicen comercialmente, más aún si va acompañada de otros elementos, en la medida que estos, logren diferenciarlos, como ocurre en el caso de autos.

Así las cosas, estas consideraciones, sin duda alguna, constituyen la justificación de lo resolutivo, puesto que con ellas queda de manifiesto que existen diferencias determinantes entre las marcas denominativas “PUELO PATAGONIA” y “PATAGONIA”.

Cuarto: Que, en relación al artículo 16 de la Ley N° 19.039, que establece la sana crítica como sistema de valoración de la prueba en este procedimiento, el



impugnante no precisa qué norma de la lógica en particular o qué máxima de la experiencia en concreto, fue vulnerada, cómo ello se presenta en el fallo y cómo, de no haber ocurrido en tal infracción, la decisión de los sentenciadores habría sido necesariamente favorable al recurrente.

Tal conjunto de omisiones impide siquiera entrar al análisis de la infracción acusada y conlleva que los hechos fijados por la sentencia deban respetarse para el resto de lo que se dirá.

Quinto: Que, sin perjuicio de lo razonado precedentemente y, a mayor abundamiento, la decisión de la sentencia atacada cuenta con fundamentos que obedecen a un análisis reflexivo y razonado, conforme a los principios del derecho marcario, que se sustenta en el estudio comparado de los signos en conflicto, y por ende, comprende precisamente aquellos cuestionamientos que invoca el recurrente como fundamento del recurso en este capítulo, lo que permite descartar la infracción denunciada relativa a norma del artículo 16 de la Ley N° 19.039.

Sexto: Que, por lo demás, los planteamientos del recurrente respecto de las infracciones que ha formulado, se vinculan más que a verdaderos errores de derecho, a cuestionamientos de hecho, que conducen a una nueva revisión de los aspectos materiales de la decisión, aún para sustentar la pretendida infracción del artículo 16 de la ley del ramo, lo que evidencia la disidencia del recurrente respecto a las calificaciones efectuadas por los sentenciadores en virtud de sus atribuciones privativas, cuestión que no es de índole jurídica, sino que fáctica, sin



que ello sea procedente dirimir en esta sede de casación, desde que a esta Corte sólo le atañe velar por la correcta aplicación del derecho, cuya vulneración no ha sido evidenciada con ocasión de la decisión del presente asunto.

En efecto, las discrepancias en que el recurrente sustenta su impugnación, dicen relación únicamente con su personal apreciación de los signos y ponderación de la prueba, así como en lo que supone será la respuesta de los consumidores, y no en virtud de alguna regla legal o principio marcario que necesariamente haya debido llevar a los jueces de la instancia a compartir sus conclusiones.

Séptimo: Que, de acuerdo con lo razonado, forzoso es concluir que la aplicación del artículo 20 de la Ley N° 19.039 a los hechos probados es correcta.

Octavo: Que, de este modo, al no haberse demostrado una infracción de las normas que fundan el recurso que tenga influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado, el arbitrio deberá ser desestimado.

En consecuencia y visto lo dispuesto en los artículos, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 17 bis B de la Ley N° 19.039, **SE RECHAZA** el recurso de casación en el fondo, formalizado por el abogado Eduardo Lobos Vajovic, en representación de Viña Concha y Toro S.A en contra de la sentencia de 5 de julio de 2019.

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores Künsemüller y Valderrama, quienes fueron de parecer de acoger el recurso deducido por la



recurrente Viña Concha y Toro S.A, teniendo únicamente presente que el principal requisito de un signo para obtener protección es la distintividad y la marca solicitada carece de ella. En efecto, en concepto de los disidentes los consumidores no efectúan un cotejo simultaneo de los signos, sino uno en forma sucesiva, es decir, contemplando la marca que en ese momento tienen ante sí, con el recuerdo de la otra, lo que les dificultará determinar si la que es de su preferencia es una o la otra, por lo que se verán expuestos a serias confusiones respecto de la procedencia de los productos que se distinguirían con las marcas en comento, atendidas sus semejanzas y la circunstancia de referirse ambas a la clase 33.

Que de esta manera, al existir coincidencias en cuanto a las coberturas, además de las semejanzas existentes entre los signos en conflicto, la marca solicitada se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia de los productos de la clase 33 para los cuales fue solicitada, lo que desde luego impide su concurrencia en el mercado.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Valderrama y la disidencia de sus autores.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 22.234-2019





XGYXRNBXPP

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Carlos Künsemüller L., Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S. Santiago, dos de octubre de dos mil veinte.

En Santiago, a dos de octubre de dos mil veinte, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

