

Santiago, ocho de julio de dos mil veinte.

**VISTOS:**

En estos autos rol N° 17.413-19, se ha tramitado un procedimiento de registro de marcas regido por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en el que el solicitante Sebastián Vanella Muñoz recurre de casación en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de veinte de mayo de dos mil diecinueve, escrita a fojas 208, que confirmó el dictamen del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de treinta de enero de dos mil diecinueve, que rola de fojas 60, acogiendo la oposición deducida por Mc Donald's International Property Company Limited (en adelante Mc Donald's) y, consecuentemente, rechazando el registro solicitado para la marca mixta “MC PICCOLA”, para la Clase 43.

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación a fojas 141.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que el recurrente denuncia como conculcado, en primer término, las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

Refiere que los sentenciadores del grado yerran al aplicar las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales antes citados del artículo 20 de la Ley sobre Propiedad Industrial, por el solo hecho de compartir los signos en disputa compartan las letras “MC”, en circunstancias que, según se desprende del mérito de los antecedentes, existen dentro de la misma clase 43, otros registros que usan dichas letras. Al efecto, cita las marcas “MC GIGO” (Clase 43, Sin oposición de Mc



Donald's) y "MC DILLON" (Clase 43, registro fue objeto de oposición por parte de Mc Donald's, la cual fue rechazada).

**SEGUNDO:** Que, en segundo término, se han referido como infringido el artículo 16 de la Ley N° 19.039.

Al efecto sostiene que la referida infracción se produjo en cuanto los juzgadores de la instancia no ponderaron adecuadamente el hecho de que el elemento coincidente de los signos "MC", ya es usado por otros registros dentro de la misma clase 43 y también dentro de otras clases donde el opositor también tiene registrada su marca.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso y se anule la sentencia impugnada, dictándose la de reemplazo que acepte a registro la solicitud.

**TERCERO:** Que para una acertada decisión del presente recurso, es necesario tener en consideración que los errores denunciados descansan en la aplicación de los cánones que se dicen quebrantados, a saber, las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, además del precepto contenido en el artículo 16 del mismo cuerpo de normas, toda vez que en opinión del recurrente, de haberse ajustado a derecho la decisión censurada, se habría concedido el registro solicitado.

**CUARTO:** Que al efecto, es necesario tener en cuenta que, en la especie, el recurrente solicitó el registro de la marca mixta "MC PICCOLA" (Traducción: MC PEQUEÑA), para la clase 43 *-Bar (servicios de -); bares de comidas rápidas [snack-bars]; bebidas y comidas preparadas (servicios de -); cafés-restaurantes; catering (servicios de -); comedores; Fuente de soda; hotelería, etc.-* a lo que se opuso el titular de la marca mixta "MC DONALD'S", registro N°850079, concedida



para distinguir *“servicios prestados o asociados con restaurantes y otros establecimientos o facilidades relacionadas con el suministro de alimentos y bebidas preparados para el consumo; y también con la venta promoción de combinaciones especiales de alimentos (...); “MC DONALDS”, denominativa, registro N°1179821, que distingue “bar restaurant, hotel, motel y bares e comida rápida, cafés-restaurantes de autoservicios”, de clase 43 y; “MC POLLO”, denominativa, registro N°1191205, que distingue “servicio prestados o asociados con la operación y franquicias de restaurantes y otros establecimientos o medios encargados de procurar alimentos y bebidas preparados para el consumo”, petición de registro marcario que fue rechazada en primera instancia, en cuanto se acogió la oposición formulada por Mc Donald's.*

Apelado dicho fallo por el solicitante, el Tribunal de Propiedad Industrial lo confirmó, considerando para ello que los signos en cotejo comparten la expresión “MC”, la que resulta relevante en todos ellos, por lo que su coexistencia en mercado será motivo de confusión para el público consumidor, en cuanto al origen empresarial de los productos.

**QUINTO:** Que conforme lo antes expuesto y teniendo en consideración que lo pedido es el registro de la marca “MC PICCOLA”, y que el registro fundante de la oposición lo constituye la expresión “MC DONALD´S”, resulta acertada la conclusión contenida en el fallo en estudio, en lo tocante a la existencia de una identidad gráfica y fonética entre los signos en análisis, que llevaría a confusión al público consumidor sobre el origen empresarial de los productos por los que optare, de manera que ese contexto fáctico conlleva lógicamente a dar vigor al artículo 20, letra h), de la Ley N° 19.039, cuando prohíbe inscribir enseñas



*“iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios, o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clase relacionadas”, y a la letra f) de la misma norma, que veda aceptar el registro de signos que “se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos”;* preceptos que adecuadamente consideró el tribunal como regulador del tópico en discusión, de manera que al aplicar tales disposiciones del todo procedentes ha obrado acorde a derecho.

**SEXTO:** Que, finalmente, tampoco podrá ser admitido el último capítulo del recurso, relativo a la supuesta infracción de las leyes reguladoras de la prueba, toda vez que de la simple lectura del fallo se advierte que los sentenciadores arribaron a la resolución de acoger la demanda de oposición sobre la base del análisis de los parámetros particulares que el derecho marcario impone analizar, particularmente la morfología y la fonética del signo, además de la incidencia que tal similitud gráfica y sonora tendría en el público consumidor, respecto de los cuales el recurso sólo plantea una discrepancia de apreciación para provocar una nueva revisión de los hechos, entregando razones en cuya virtud no estimó configurada la cuestión de hecho que impedía el registro de la marca solicitada, sustentándose por ende el reparo en la valoración que los jueces de la instancia realizaron de la prueba rendida o, derechamente, en hechos sobre los cuales la



misma no versó, cuestión que no ha sido impugnada adecuadamente en el caso en estudio.

**SÉPTIMO:** Que, así entonces, la conclusión de los jueces del fondo es correcta desde la perspectiva del derecho marcario, pues emana del análisis de los ámbitos que son propios de esta cuestión, de manera que no existen los errores de derecho pretendidos por la recurrente en lo decidido, por lo que el recurso será desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, **SE RECHAZA** el recurso de casación en el fondo deducido por el solicitante Sebastián Vanella Muñoz en lo principal de fojas 223, en contra de la sentencia de veinte de mayo dos mil diecinueve, que rola a fojas 208.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Dahm.

**Nº 17.413-2019**

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., y los Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos G., y Sra. María Cristina Gajardo H. No firma el Abogado Integrante Sr. Lagos, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.





XFQMGGJCYJ

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

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa. En aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta corresponde al horario establecido para Chile Continental.



XFQMGGJCYJ