

Santiago, veinte de agosto de dos mil veinte.

VISTOS:

En estos autos rol N° 63.263-2020, se ha tramitado un procedimiento de registro de marcas regido por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en el que la oponente ITF Labomed Farmacéutica Limitada (*en lo sucesivo Labomed*) recurre de casación en el fondo contra la resolución del Tribunal de Propiedad Industrial de treinta de enero de dos mil veinte, que confirmando el dictamen del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, concedió el registro solicitado por Laboratorio Chile S.A., respecto del signo denominativo “CATANIL” para la clase 5 del Clasificador de Marcas.

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación con fecha diecisiete de junio de dos mil veinte

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente denuncia como conculcado, en primer término, el artículo 16 de la Ley N° 19.039.

Al efecto, sostiene que en autos se infringieron los principios lógicos de no contradicción, de razón suficiente, de identidad y de tercero excluido, toda vez que existen suficientes antecedentes para estimar que el signo pedido es confusamente similar a la marca previamente registrada por su mandante, ambas destinadas a la productos y preparaciones farmacéuticas para uso humano y veterinario. En este sentido *–expone el recurrente–*, no sólo existe una asociación entre las etiquetas, sino que, teniendo en consideración quiénes son las partes y los productos asociados a los signos en conflicto, es evidente que las actividades



comerciales entre las partes son idénticas, por lo que la posibilidad de confusión entre los consumidores a los cuales están destinados los productos es bastante alta.

Prosigue argumentando que, además, se vulneran las máximas de la experiencia, por cuanto existen antecedentes determinantes que acreditan de manera asertiva y razonada que las marcas en disputa no pueden coexistir, cuestión que ha sido absolutamente ignorado por los juzgadores de la instancia sin justificación razonable ni fundada en antecedentes que consten en el proceso.

SEGUNDO: Que, en segundo término, el recurso de nulidad sustancial planteado por la oponente se sustenta en la vulneración de los literales f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

Ello *–sostiene el recurrente–*, ya que una correcta aplicación de las normas en comento lleva indudablemente a concluir que los signos en conflicto presentan similitudes tales, en lo que respecta a su composición gráfica, por las cuales no podrían convivir pacíficamente en el mercado en lo que respecta a productos de la clase 5.

Arguye que las marcas en supuesta pugna no son completamente diferenciables ante el público consumidor, principalmente en consideración a la mínima disimilitud en la vocal de la primera sílaba de la marca solicitada y que, en efecto, la cuasi-identidad gráfica existente entre los signos en pugna, conduce a que los consumidores tenderán a asociar los productos ofrecidos por el solicitante bajo la expresión “CATANIL” con los productos de la marca CUTANIL, lo que provocará todo tipo de errores y/o confusiones en el público consumidor respecto de la procedencia empresarial de los productos en cuestión.



Finaliza solicitando que se invalide el fallo recurrido y que se dicte una sentencia de reemplazo por la que se rechace el registro solicitado.

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 artículo 16 del mismo cuerpo de normas, toda vez que en opinión de la recurrente, de haberse ajustado a derecho la decisión censurada, se habría acogido en todas sus partes la oposición formulada.

CUARTO: Que al efecto, es necesario tener en cuenta que, en la especie, Laboratorio Chile S.A. solicitó el registro de la marca denominativa “CATANIL”, para la clase 5 del Clasificador de Marcas (*Preparaciones farmacéuticas de uso humano y veterinario, suplemento alimenticios para personas o animales*), a lo que se opuso la empresa Labomed, titular de la marca “CUTANIL”, también denominativa, para distinguir productos de la clase 5 (*Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres humanos y animales*) en virtud del registro N° 1133429; solicitud que fue acogida en primera instancia –*rechazándose, en consecuencia, la demanda de oposición*–, concediéndose la protección requerida a la marca en cuestión.

Apelado dicho fallo por la oponente, el Tribunal de Propiedad Industrial lo confirmó.



QUINTO: Que, previo a la resolución del asunto controvertido, resulta conveniente tener en consideración que la sentencia impugnada, para conceder el registro solicitado, tuvo en consideración –en el motivo décimo del fallo de primer grado- que: *“En efecto, si bien es cierto que las marcas en conflicto comparten ciertas letras en común, también es cierto que la modificación de la letra “U” por la letra “A” en el signo pedido, les otorgan diferencias gráficas y sobre todo fonéticas determinantes, en atención a la diferente fonía que presenta cada una de dichas letras. En este sentido, este sentenciador hace presente que al momento de realizar el análisis marcario no deben ser los elementos constitutivos de las marcas considerados de forma única y aislada, sino por el contrario, las marcas en cotejo deben analizarse en todo su conjunto, considerando todos sus elementos adicionales. En efecto, y en vista de lo señalado anteriormente, se concluye que las marcas en conflicto cuentan como conjunto con una fisonomía e identidad propia y poseen diferencias considerables que las hacen fácilmente distinguibles por el público consumidor (...)” (sic).*

SEXTO: Que, para resolver el asunto controvertido, resulta necesario tener en consideración que lo pedido es el registro de la marca “CATANIL”, y que la marca fundante de la oposición lo constituye la expresión “CUTANIL”, resultando equívoca la conclusión contenida en el fallo en estudio, toda vez que del mero cotejo de ambas signos es posible colegir que la primera impresión, produce un impacto de asociación, por cuanto los signos al tener una misma extensión y usar casi las mismas letras, son incapaces de distinguirse adecuadamente, sin que la mera sustitución de la vocal “U” por la letra “A” altere tal conclusión, por lo que indudablemente de accederse a lo solicitado por Laboratorio Chile S.A. se estaría



generando un riesgo de confusión a los consumidores respecto del origen empresarial de los productos y servicios ofertados.

En tales circunstancias resulta inconcuso que existe en la especie una identidad gráfica y fonética determinante de ambos signos, que impide su coexistencia pacífica en el mercado, de manera que ese contexto fáctico conlleva lógicamente a dar vigor al artículo 20, letra h), de la Ley N° 19.039, en cuanto 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 ...*”, 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 producto...*”, preceptos que fueron infringidos por los juzgadores de la instancia –*al no hacer una correcta aplicación de los mismos*- vulneración normativa que por cierto ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, toda vez que, al considerarse erradamente por éstos que no se configuraron las causales de irregistrabilidad en análisis, se accedió al registro materia de autos, en un caso en que éste no era procedente.

Conforme lo anterior, el recurso de casación en el fondo deducido por la oponente debe ser acogido en lo que este capítulo respecta.

SÉPTIMO: Que, finalmente, y teniendo en consideración lo razonado y concluido en el motivo que antecede, esta Corte no se hará cargo del segundo capítulo del recurso en revisión, por ser ello innecesario.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, **SE ACOGE** el recurso de casación en el fondo deducido por la oponente ITF Labomed Farmacéutica Limitada, en contra de la sentencia del



Tribunal de Propiedad Industrial de fecha treinta de enero de dos mil veinte, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Dahm.

N° 63.263-2020



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, veinte de agosto de dos mil veinte.

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

