

Santiago, dieciocho de agosto de dos mil veinte.

Vistos:

En estos autos Rol N° 13776-19, rol de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, la oponente PHILIP MORRIS BRANDS SARL, titular de la marca MARLBORO, mixta, Registro N° 1238380, que distingue cigarros, cigarrillos, tabacos elaborados y manufacturados, clase 34, recurre de casación en el fondo contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la decisión en alzada del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que, a su vez, rechazó la oposición y admitió el registro de la marca MALIMBO, denominativa, clase 34, pedida por LONDON DOLLAR LTD.

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

Y considerando:

Primero: Que el libelo reclama que la aceptación del registro de la señal pedida conculca los artículos 16 y 20 letras f) y h), de la Ley N° 19.039, el primero porque el sentenciador no examina los argumentos planteados por su parte de conformidad con la lógica, experiencia y máximas científicas que establece la Ley de Propiedad Industrial, y el último, puesto que hay similitudes determinantes en grado de producir confusión.

Luego de anotar la forma en que los errores reclamados influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo impugnado, pide su invalidación y que en el de reemplazo se rechace el registro pretendido.

Segundo: Que el fallo de primer grado, para rechazar la oposición y aceptar el registro solicitado, señaló: *“Que en la especie, al efectuar la comparación gráfica y fonética entre el signo solicitado y las marcas invocadas por el actor se aprecia que la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, logran dar origen a signos independientes, que puede ser fácilmente*



reconocible y distinguible por el público consumidor. Lo anterior, ya que si bien es cierto que sus segmentos iniciales MAL y MARL son similares, también es cierto que los respectivos complementos son distintos, los cuales logran dotar a cada conjunto de una fisonomía e identidad propia, lo cual da lugar a presumir de manera racionalmente fundada, que será perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado. 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 ...

Que en virtud de lo expuesto precedentemente, procede rechazar la oposición fundada en el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, ya que tratándose de signos diferentes no existe riesgo de confusión entre el público consumidor, quienes podrán diferenciar fácilmente un producto de la marca pedida con un producto de la marca del oponente.

Que atendido lo anterior, se rechazará también la oposición basada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto no se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión, en relación a la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir.”

El fallo de segundo grado, confirmatorio del anterior, por su parte, agregó: “Que, entre ‘MARLBORO’ versus ‘MALIMBO’, no existen semejanzas que vayan más allá de compartir algunas letras, lo que es insuficiente para impedir la pacífica coexistencia mercantil de los rótulos... Que, frente a signos distintos la pretendida fama y notoriedad que argumenta el solicitante es incapaz de aportar a la resolución del asunto.”

Tercero: Que cabe primero examinar si la sentencia impugnada ha errado en la aplicación de alguna norma reguladora de la apreciación de la prueba



rendida en esta causa, única forma en que podrían alterarse las conclusiones de hecho a las que arriba, recién transcritas.

Al respecto, el recurrente, al denunciar la vulneración del artículo 16 de la ley de la especialidad, no ha explicitado qué precisa regla de la lógica, máxima de la experiencia o conocimiento científico habría sido conculcada en la valoración de la prueba rendida en este proceso, limitándose en su libelo a expresar, genérica y vagamente, que no se examinan los argumentos planteados por su parte de conformidad con la lógica, experiencia y máximas científicas, defectos de fundamentación que ni siquiera permiten entrar al análisis de la infracción argüida del citado artículo 16 y que, por consiguiente, conllevan su indefectible rechazo.

Cuarto: Que como lo ha dicho antes esta Corte, cuando *“el recurso no denuncia el quebrantamiento o desatención de alguna concreta regla integrante de la sana crítica, sino sólo hace una referencia genérica a los distintos tipos o grupos de principios o reglas que la componen”*, como ocurre en la especie, *“ni siquiera puede entrarse al estudio de la infracción acusada al citado artículo 16, pues ello supondría que esta Corte, o debería optar, según su criterio, por analizar alguna regla o principio específico de la sana crítica que estime podría ser atinente al caso, sustituyendo la labor que sólo cabe al recurrente o, al contrario, analizar todas las reglas y principios de la sana crítica aceptados por la doctrina y reconocidas en esta materia y pertinentes al caso sub lite, alternativas ninguna de las cuales resulta procedente tratándose de un recurso de derecho estricto como el de casación”* (SSCS Rol N° 45.103-17 de 22 de mayo de 2018, Rol N° 4.250-18 de 30 de enero de 2019 y 4.273-18 de 17 de abril de 2019).

Quinto: Que, al desestimarse una equivocación en la aplicación de la norma que gobierna la valoración de la prueba, deben mantenerse firmes las conclusiones de hecho a las que arriban los jueces del grado de la apreciación del



material probatorio, esto es, que los consumidores podrán diferenciar fácilmente un producto de la marca pedida con uno del signo de la oponente y que, por consiguiente, este último no podría ser inductivo a error o confusión, premisas fácticas que claramente no se encuadran ni subsumen en las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, motivo por el cual igualmente debe desecharse la errada inaplicación de los dos literales de este último precepto.

Sexto: Que, habiéndose dilucidado que no se cometió un error de derecho al fijar los hechos que se tuvieron por probados, ni tampoco al desestimar la subsunción de los mismos en las causales de irregistrabilidad invocadas por el oponente, el arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 20 de la Ley N° 19.039, **se rechaza** el recurso interpuesto en representación de la oponente PHILIP MORRIS BRANDS SARL contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial de veintitrés de abril de dos mil diecinueve escrito a fs. 144.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Künsemüller.

Rol N° 13.776-2019.





NWVWQXFYXG

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. y Abogado Integrante Jorge Lagos G. Santiago, dieciocho de agosto de dos mil veinte.

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

