

Santiago, siete de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS:

En estos autos rol N° 82-2020, se ha tramitado un procedimiento de registro de marcas regido por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en el que la oponente Proenvapet SpA, titular de la marca mixta “CERVEZA INTI”, recurre de casación en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, escrita a fojas 94, que revocó el dictamen del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de cuatro de julio de dos mil veinte, que rola de fojas 47 a 52, acogiendo en definitiva la petición efectuada por la requirente Viña Centenaria S.A. y, consecuentemente, otorgando el registro solicitado para la marca denominativa “INTI SAGRADO”, en la clase 33 (vinos y vinos espumantes, excluyendo cervezas), como conjunto.

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación el veintitrés de enero de dos mil veinte.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en su arbitrio de nulidad sustancial la oponente Proenvapet SpA, en un primer capítulo denuncia como infringido el artículo 20 letra f) de la Ley N° 19.039, sosteniendo que la marca solicitada “INTI SAGRADO” produce de forma evidente confusión respecto de la procedencia empresarial en relación al signo registrado “CERVEZA INTI”, más si se considera que comparten canales de distribución y los productos que pretende amparar están dirigidos a un mismo



público consumidor, mayores de 18 años y los medios publicitarios que se utilizan son los mismos, sin que sea suficiente que el cuño pedido excluya la cerveza.

Luego, señala que se quebrantó el artículo 20 letra h) de la mencionada ley, pues los signos en conflicto se parecen fonética y gráficamente, siendo el elemento distintivo en ambos la palabra “INTI”, pues el término SAGRADO sólo puede referirse a una supuesta cualidad, compartiendo que, tanto cerveza como vino, son alcoholes fermentados, encontrándose en clases relacionadas.

En un tercer acápite señala que se vulneró el artículo 16 de la Ley N° 19.039, atendido que los sentenciadores desatendieron razones puramente lógicas, pues se acreditó que las marcas en pugna comparten canales de distribución, tienen vinculación entre sus productos, poseen los mismos canales de comercialización, modalidades publicitarias y tipo de consumidor. Además, la sentencia no se pronuncia sobre los antecedentes y alegaciones realizados por el recurrente y oponente.

Finaliza solicitando que se invalide el fallo y se dicte sentencia de reemplazo que rechace el registro de la solicitud de marca “INTI SAGRADO”, para distinguir productos de la clase 33.

SEGUNDO: Que para una acertada decisión del presente recurso, es necesario tener en consideración que los errores denunciados descansan en el quebrantamiento de las causales de irregistrabilidad contempladas en las letras f) y h) del artículo 20 y en la inobservancia de las reglas de la sana crítica contempladas en el artículo 16 del mismo cuerpo legal, toda vez que en opinión de la recurrente, de haberse ajustado a derecho la decisión censurada, no se habría concedido el registro solicitado.



TERCERO: Que al efecto, es necesario tener en cuenta que en lo que interesa al recurso, Viña Centenaria S.A. solicitó el registro de la marca denominativa “INTI SAGRADO” para la clase 33 (vinos y vinos espumantes; excluyendo cervezas), a lo que se opuso el titular de la marca mixta “CERVEZA INTI” –Proenvapet SpA-, concedida para distinguir productos de la clases 32 (cerveza artesanal); solicitud que fue rechazada en primera instancia, por estimarse que al efectuar la comparación gráfica entre el signo solicitado y la marca invocada, se aprecia que comparten la palabra “INTI”, sin que la sustitución en el cuño pedido del término “CERVEZA”, indicativo de los productos pedidos, por “SAGRADO”, resulte ser suficiente para diferenciarlos adecuadamente, por cuanto al ser un término de uso común, puede llevar al público consumidor a creer que los productos de que se trata proceden al menos de empresas vinculadas económicamente, no contando los signos en conflicto como conjunto, con una fisonomía o identidad propia ni poseen diferencias suficientes para hacerlas distinguibles entre sí.

Por lo expresado, se estima por el tribunal a quo que la coexistencia de los signos puede llevar a riesgo de confusión provocado por la falta de claridad, a la que podrán ser inducidos los consumidores al momento de elegir un bien de otro, llevándolos a pensar que son las mismas marcas o que poseen un mismo origen empresarial.

Apelado dicho fallo por la solicitante, el Tribunal de Propiedad Industrial lo revocó, otorgando el registro requerido, en virtud que el solicitante limitó la cobertura requerida señalando expresamente que se excluyen las cervezas, que corresponden a los únicos productos que protege la marca oponente y



considerando que como conjunto “INTI SAGRADO” se diferencia del elemento denominativo “CERVEZA INTI”, contenido en la marca oponente, la que fue concedida para distinguir únicamente “cerveza artesanal” en clase 32, por lo que se estima que ambos signos pueden coexistir en el mercado, sin inducir al consumidor en confusión, error o engaño respecto de la procedencia de los productos que se intentan amparar.

CUARTO: Que, como resulta evidente del mero cotejo formal de las marcas en conflicto, lo central e individualizador de ambas es la identidad de la palabra “INTI”, sin que la sustitución de la palabra “CERVEZA” por el vocablo “SAGRADO” sea suficiente para conferir distintividad a la marca de la peticionaria respecto de la ya registrada por la recurrente y despejar su identidad gráfica y fonética, sobre todo porque, al tratarse el término incorporado de una expresión de uso común, puede llevar al público consumidor a creer que los productos de que se trata tienen un mismo origen empresarial, considerando la relación de coberturas y que poseen canales de distribución y comercialización comunes, de manera que es altamente plausible pronosticar que los consumidores creerán que están adquiriendo los productos —de la solicitante— que no es sino una variedad en una familia marcaria de productos —de la oponente—, produciéndose de esa forma un evidente riesgo de confusión y de error o engaño respecto de la procedencia de los productos comercializados, con lo que se configuran las causales de irregistrabilidad de las letra f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039 que impedía acceder al registro de la peticionaria.

QUINTO: Que si bien reside en los jueces de las instancias calificar si en la especie la marca pedida está, respecto de la marca ya registrada, en alguna de



las situaciones o relaciones que constituyen las causales de prohibición de registro contempladas en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, con el consiguiente ejercicio de ponderación y valoración de las marcas en conflicto como de otras circunstancias fácticas conexas y atingentes, en este caso el ejercicio de esa facultad ha desbordado los márgenes de apreciación que permite la ley, desde que, como se ha dicho, la semejanza de los signos resulta indiscutible y generará inexorablemente el riesgo de confusión, error o engaño que la ley busca evitar.

SEXTO: Que, así las cosas, la sentencia impugnada yerra por falta de aplicación de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, error que ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo desde que como corolario del mismo se ha aceptado a registro la marca del peticionario, defecto que deberá ser enmendado anulando el fallo y dictando la correspondiente sentencia de reemplazo.

SÉPTIMO: Que en atención a lo razonado es innecesario abocarse al estudio de la infracción al artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, que previene el sistema de apreciación de la sana crítica, pues lo discutido no es fáctico, toda vez que la cuestión se reduce a descartar motivos de irregistrabilidad por la posibilidad de confusión, lo que debe efectuarse mediante la ponderación de las características de las señas en conflicto.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 17 bis B de la Ley 19.039, **se acoge** el recurso de casación en el fondo promovido en representación de Proenvapet SpA, contra la sentencia de diecisiete de octubre de dos mil



diecinueve, escrita a fojas 94 y 95, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista.

Acordado con el voto en contra de los Ministros Sres. Brito y Dahm, quienes fueron de opinión de rechazar el recurso pues, en su concepto, atendiendo a las directrices que brindan las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial y que emanan de los artículos 19 y 20 de esa ley especial, la valoración que se realizó por los jueces de fondo no aparece como el fruto de un razonamiento extraño a los márgenes normativos del derecho marcario y, por ende, la conclusión alcanzada, en orden a la distintividad de la marca pedida respecto de aquella que la demanda distingue como fundante de la oposición constituye una interpretación acertada en relación a las causales de irregistrabilidad invocadas, descartándose cualquier potencial fuente de error o engaño del público consumidor, decisión que no se vislumbra como ajena a los parámetros de estudio propios de esta disciplina, como los utilizados en este caso.

En cuanto a la infracción al artículo 16 de la Ley N° 19.039, los planteamientos del recurso a este respecto demuestran únicamente 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 de hecho, sin que ello sea procedente 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. Cabe hacer presente que el impugnante no ha desarrollado de qué forma se han infringido las normas que regulan la ponderación de los hechos conforme a las reglas de la sana crítica, es decir, no ha denunciado de qué forma los



sentenciadores del fondo han vulnerado sus elementos integrantes, como son las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicamente afianzados, única vía que autorizaría a estos sentenciadores para alterar los hechos asentados en la sentencia impugnada.

Regístrese y devuélvase.

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

Rol N° 82-2020.



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. y Abogado Integrante Jorge Lagos G. Santiago, siete de septiembre de dos mil veinte.

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

