

Santiago, diez de diciembre de dos mil veinte.

**Vistos:**

En estos antecedentes Rol 99.403-2020, referidos a un procedimiento de nulidad de registro marcario, regido por la Ley 19.039, el abogado don Rodrigo Puchi Zurita, en representación de Productos Fernández S.A., dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial, de veinticinco de febrero de dos mil veinte, por la cual se revocó, en lo medular, el fallo de 25 de julio de 2019, pronunciado por el señor Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que rechazó la demanda de nulidad interpuesta por Inversiones AES Limitada, respecto de la marca “Receta del Abuelo”, inscrita el 19 de octubre de 2011 por la recurrente y, en su lugar, acogió la invalidación impetrada respecto de dicha seña, por las causales que el fallo expresa, anulando su registro.

Declarado admisible el presente recurso, se ordenó traer los autos en relación por resolución de 8 de septiembre de 2020.

**Considerando:**

**Primero:** Que, por el recurso de casación sustancial se denuncia, en primer término, una infracción al artículo 1.698 del Código Civil, argumentado el articulista que, luego de finalizado el periodo de discusión, se fijaron como puntos de prueba la efectividad que la vigencia del registro impugnado se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos que distingue este mismo; y, la efectividad que la marca impugnada ha sido registrada en contravención a los principios de competencia leal y ética mercantil.

Expone que, dado lo anterior, la prueba solo le incumbía a la demandante, siendo claro y manifiesto que la sentencia de autos se funda en que la demandada no habría acreditado que el término “Colonial” corresponda a un tipo de jamón. Sin



embargo, sostiene que, conforme a derecho, incumbía al demandante acreditar los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos, más aún cuando, lo que está en disputa, corresponde al derecho de propiedad que se encuentra incorporado al patrimonio del demandado.

Afirma que, en este orden de ideas es que se materializa la infracción de la norma contemplada en el artículo 1.698 del Código Civil, lo cual se configura desde el momento que el fallo de segunda instancia impuso una obligación a la demandada en cuanto a acreditar un hecho que, legalmente, no le correspondía.

En segundo lugar, denuncia infringido el artículo 16 de la Ley 19.039, fundando su reproche en que, de acuerdo con la prueba rendida en autos, la expresión “Colonial” no es utilizada como marca comercial por su titular, explicando que, la marca comercial corresponde a un signo que sirve para distinguir un producto de otro, de una misma especie y, conforme a las máximas de la experiencia, la marca es el principal elemento del empaque o envoltorio del bien. Afirma que lo anterior es efectivo ya que el uso acreditado en autos siempre se verificó como un elemento descriptivo de los productos, y nunca como una marca propiamente tal, agregando que la propia demandante es quien se ha encargado de vulgarizar la expresión “Colonial”, en tanto la utiliza para describir un producto o sus cualidades y siempre en un plano secundario respecto de la marca San Jorge, la cual, por lo demás, se encuentra registrada a nombre de un tercero, que no es parte en estos autos.

Sostiene que, conforme a las máximas de la experiencia, los productos utilizan o portan una sola marca comercial, en tanto que, los restantes elementos de los envoltorios o empaques hacen referencia al género, especie o cualidades de un bien. En base a lo anterior, afirma que, el fallo aludido en la parte introductoria de las causales acogió expresamente este capítulo, pues señaló en



la situación análoga que se han infringido las máximas de la experiencia —en particular aquella que dice que la marca es el principal elemento del envoltorio del bien— toda vez que del análisis de la abundante prueba documental aportada por la actora, queda en evidencia que el tantas veces citado vocablo “Colonial” no es usado por esta como una marca comercial, sino que como un elemento descriptivo de sus productos, en un plano secundario de la marca “San Jorge”, en cuanto solo hace referencia al género, especie o cualidades de los mismos.

Finalmente, el arbitrio de construye sobre una vulneración al artículo 20, letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, estimando que la marca de la recurrente se encuentra completamente incorporada en su patrimonio y concedida de una manera única e indivisible. Refuerza su posición en sentencia de este Tribunal, argumentando que el presente conflicto se enmarca dentro del intento de la demandante de apropiarse de la expresión “Colonial”, en circunstancias que existe un pronunciamiento de esta Corte en el sentido diverso—en SCS N° 32.633-2018—, incurriendo el Tribunal de Propiedad Industrial en un errado criterio.

En efecto, sostiene que se verifica el yerro o infracción legal desde el momento que se aplica una causal a una situación fáctica no prevista, máxime cuando se ha señalado expresamente que la expresión “Colonial” alude a un conocido tipo de jamón, lo cual incluso es señalado en el fallo de esta Corte al señalar que ello es “coincidente con la apreciación de cualquier consumidor que puede efectuar al recorrer los pasillos destinados al jamón en una tienda comercial, en los que se promocionan sus diferentes variedades existiendo un lugar específico destinado al jamón colonial, lo que permite reafirmar que la expresión ‘Colonial’ no es en sí misma una marca, sino que más bien distingue a un tipo o clase de jamón”.



De todos estos antecedentes la errada aplicación de las causales contenidas en las letras f) y g), del artículo 20 de la Ley 19.039 importa una infracción legal, pues no existen antecedentes de confusión. De esta manera, y faltando la acreditación de uno de los requisitos esenciales de la causal analizada, su aplicación al caso de autos resulta una clara infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Por todo lo anterior, pide invalidar dicha sentencia, dictando sentencia de reemplazo, en que se resuelva mantener la vigencia del registro impugnado.

**Segundo:** Que, para los efectos de dirimir lo controvertido, es preciso tener en consideración que en la especie, Productos Fernández S.A. es titular de la seña mixta “Receta del Abuelo”, para la clase 29, exclusivamente para jamón, bajo el registro N° 935.258. Por su parte, Inversiones AES Limitada es titular de la marca “Colonial”, de carácter denominativa, para distinguir carnes y cecinas, de clase 29, según da cuenta el registro N° 880.846, el cual corresponde a la renovación del registro N° 552.119, correspondiente a la solicitud N° 403.406, presentada originalmente el 21 de enero de 1998, y que dicho registro se encuentra vigente, sin que, conforme a lo que consta en la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, existan demandas de nulidad en su contra fundadas en su supuesto carácter genérico, en virtud de lo dispuesto en la letra e), del artículo 20 de la Ley 19.039, así como tampoco que haya sido objeto de demandas de nulidad fundadas en otra causal, como dejó asentado el fallo impugnado.

La demanda de nulidad, respecto a la seña mixta “Receta del Abuelo”, se centró en que la expresión “Colonial” no correspondía a un tipo, clase o denominación de jamón, sino que se trata de una marca comercial, previamente registrada por la demandante, agregando que el registro que impugna contiene en



la etiqueta registrada la expresión “Jamón Colonial”, la cual no está contenida en la marca registrada, en tanto la demandada es su competidora directa y con ello se vulnera —en lo que importa a la casación sustancial— los literales f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo y, adicionalmente, el artículo 6 bis del Convenio de París.

La contestación de la demandada tuvo como fundamento que, la marca “Receta del Abuelo” no fue objeto de oposición alguna por terceros. La marca coexiste con la marca “Colonia” cuyo titular es Cecinas Winter S.A., en la clase 29, y “Colonial”, para la clase 30, cuyo titular es “Café do Brasil S.A., agregando que la expresión “Jamón Colonial” corresponde a una categoría inapropiable, de uso común.

**Tercero:** Que, la sentencia impugnada establece que, *“es posible advertir a simple vista que el término ‘Colonial’, que corresponde a la marca del demandante, según consta del registro N° 880.846, está íntegramente contenido en la marca impugnada, encontrándose presente en forma destacada, tanto por su ubicación al centro del conjunto como por el tamaño de letra”*, lo anterior dado que, la seña registrada por Productos Fernández S.A. —y que ha sido objeto de la impugnación por parte de Inversiones AES Limitada— no solo contiene la expresión “Receta del Abuelo”, sino que además contiene la frase “Jamón Colonial”.

Ahora bien, en relación a los argumentos contenidos por la demandada al evacuar el traslado conferido, en el sentido que la expresión “Colonial” correspondería a un tipo, clase o denominación de jamón y, en razón de lo anterior, se trataría de un término inapropiable, el sentenciador de fondo estableció que era una circunstancia que no estaba debidamente acreditada en estos autos, agregando que, *“en clase 29, para productos de la naturaleza que se*



*analiza, vale decir, embutidos, jamón y similares, los únicos registros coexistentes que incluyen el término 'Colonial', corresponden a los de la demandante, 'Colonial' y 'J.K. Colonial' y los de la demandada, que ha sido demandado de nulidad y la marca mixta PF Jamón Colonial, lo que se ve ratificado, además, por el hecho que los propios registros invocados por la demandada, como ejemplos de marcas que contienen el elemento 'Colonial', corresponden a signos que presentan diferencias con la marca de la demandante, como ocurre con la marca 'Colonia', clase 29, de titularidad de Cecinas Winter S.A. o bien, se trata de coberturas diversas como es el caso de 'Colonial', que se encuentra registrada bajo el N° 884.563 en clase 30 para productos, que si bien son alimenticios, son de una naturaleza disímil a la de los embutidos, como ocurre con el 'café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo', protegidos por la marca citada por el demandado.*

*De manera que, desde un punto de vista registral, no existen antecedentes suficientes como para estimar que la marca "Colonial", de la demandante se encuentre diluida o se trate de una expresión que, para embutidos, carnes y productos similares, de clase 29 sea de uso común", concluyendo que "el signo impugnado por vía de nulidad, corresponde a un signo mixto que incluye en forma destacada una marca ajena, que no es de carácter genérico ni de uso común, para distinguir productos de la misma naturaleza de los protegidos por la marca de la demandante, razón por la cual, de mantenerse la vigencia del registro cuya nulidad se solicita, se puedan ver los consumidores expuestos a errores o engaños en lo que dice relación con el origen empresarial o cualidad de los productos, en el sentido de pensar que existe algún tipo de relación o autorización*



*dada por Inversiones AES Limitada a Productos Fernández S.A. para usar la marca Colonial y que se trata de productos de las mismas características de calidad que aquellos para los que su titular utiliza la marca”.*

**Cuarto:** Que, en primer lugar, el recurrente acusa la transgresión del artículo 1.698 del Código Civil, norma que fija la carga de la prueba en la parte que alega la existencia de una obligación o su extinción, sin embargo, no refiere el arbitrio que el fallo haya invertido el *onus probandi* en perjuicio del demandado, desde que las probanzas que exponen y analizan y en base a las que forman su convicción los magistrados, son precisamente las rendidas por la demandada. Tampoco denuncia que se haya admitido algún medio probatorio prohibido o se haya impedido rendir alguno admitido.

Lo que realmente cuestiona la recurrente es la circunstancia que, dentro del auto de prueba no se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido, que el término “Colonial” correspondiera a una clase, tipo o denominación de jamón y que, en base a los puntos de prueba fijados, la carga probatoria recaía exclusivamente en la demandante.

Al respecto, cabe señalar que, dada la controversia planteada en la etapa de discusión, a quien incumbía demostrar el sustrato fáctico de sus asertos era, precisamente, a la demandada pues su defensa incorporó tal hecho como argumento para el rechazo de demanda de autos. Sin embargo, la demandada se conformó con los puntos de prueba fijados en la interlocutoria de 21 de marzo de 2018 y, se limitó a rendir los medios de convicción que fueron analizados por los jueces del fondo. Lo anterior, deja en evidencia que no es efectiva la denuncia de vulneración alegada en el primer capítulo de impugnación.

**Quinto:** Que, en segundo lugar corresponde examinar si la sentencia impugnada ha errado en la apreciación de la prueba rendida en esta causa, única



forma en que podrían alterarse las conclusiones a las que arriba, transcritas en los fundamentos *ut supra*.

Al respecto, el recurrente no ha explicitado qué precisa regla de la lógica o conocimiento científico habría sido conculcado en la valoración de la prueba rendida en este proceso, limitándose en su libelo a expresar, genérica y vagamente, que se habrían vulnerado las máximas de experiencia, pero sin precisar cuáles fueron las máximas erróneamente determinadas, ni cuales debiesen haber sido las correctas y las razones que justificaban tal determinación, defectos de fundamentación que ni siquiera permiten entrar al análisis de la infracción argüida y que, por consiguiente, conllevan indefectiblemente a rechazar la infracción denunciada.

**Sexto:** Que, en efecto, 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 atingente 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”* (entre otras, SCS N°s 45.103-2017, de 22 de mayo de 2018; 4.250-2018, de 30 de enero de 2019; y, 4.273-2018, de 17 de abril de 2019).





**Séptimo:** Que, al descartarse 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 en la apreciación del material probatorio, esto es que, de mantenerse la vigencia del registro cuya nulidad se solicita, los consumidores podrían verse expuestos a los errores o confusiones anotadas.

**Octavo:** Que, en cuanto a la denuncia que se hace por el compareciente de violación a los artículos 20, letras f) y h) de la Ley 19.039 aparece infundada, porque se apoya en cuestiones fácticas que el fallo no ha dado por acreditadas, dado que el fallo impugnado, en su motivación séptima asentó que el signo en disputa incorporaba una marca ajena, que no es de carácter genérico ni de uso común como pretendió la demandada.

**Noveno:** Que, el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial impide el registro, entre otras, de las marcas 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; y, de aquellas 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 clases relacionadas, por lo que, atendiendo a las motivaciones del fallo, los jueces de la instancia han resuelto el asunto observando acertadamente los parámetros que el derecho marcario ordena considerar, toda vez que en el análisis se ha tomado en cuenta que, de mantenerse el registro los consumidores se podrían ver expuestos a errores o engaños, tal como lo explicita el fundamento



séptimo del fallo en revisión, de modo que al declararlo así el fallo no ha incurrido en error de derecho, con lo cual se impone el rechazo del recurso.

En consecuencia 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 rechaza** el recurso de casación en el fondo interpuesto, en lo principal de la presentación de 13 de marzo de 2020, por el abogado don Rodrigo Puchi Zurita, en representación de Productos Fernández S.A., contra la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veinte, pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial.

**Acordada con el voto en contra de los Ministros Sres. Künsemüller y Valderrama**, quienes fueron del parecer de acoger el recurso de casación sustancial y dictar fallo de reemplazo, confirmando la sentencia de primer grado que desestimó la nulidad marcaria impetrada, teniendo para ello presente, lo siguiente:

1.- Que, tal como lo ha resuelto este Tribunal (SCS N° 32.633-2018, de 5 de noviembre de 2019), si bien reside en los jueces de las instancias calificar si en la especie la marca cuya nulidad se pretende está, respecto de la marca de la sociedad demandante, 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.

2.- Que, se produce tal infracción desde que los sentenciadores del grado omitieron valorar una sentencia ejecutoriada —emitida por el mismo tribunal contra el cual se recurre—, en la que expresamente se sostuvo que la expresión “Colonial”, alude a un conocido tipo de jamón, por lo que no resulta posible



efectuar una asociación entre la marca pedida y la fundante del rechazo. Tal conclusión, por lo demás, es coincidente con la apreciación que cualquier consumidor puede efectuar al recorrer los pasillos destinados al jamón en una tienda comercial, en los que se promocionan sus diferentes variedades, existiendo un lugar específico destinado al “jamón colonial”, lo que permite reafirmar que la expresión “Colonial” no es en sí misma una marca, sino que más bien distingue a un tipo o clase de jamón.

**3.-** Que, en el mismo sentido, en concepto del disidente se han infringido, en el fallo en revisión, las máximas de la experiencia —en particular aquella que dice que la marca es el principal elemento del envoltorio del bien—, toda vez que del análisis de la abundante prueba documental aportada por la actora, queda en evidencia que el tantas veces citado vocablo “Colonial” no es usado por ésta como una marca comercial, sino que como un elemento descriptivo de sus productos (en un plano secundario de la marca San Jorge), en cuanto sólo hace referencia al género, especie o cualidades de los mismos, por lo que la sentencia impugnada ha efectuado una errónea aplicación de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Brito y, de la disidencia, sus autores.

**N° 99.403-2020.**

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., y el Abogado Integrante Sr. Jorge Lagos G. No firman los Ministros Sres. Brito y Dahm, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal el primero y en comisión de servicios el segundo.





XQNZSLEDXE

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

