

Santiago, cinco de enero de dos mil veintiuno.

**VISTOS:**

En este procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, N°112438-20, sobre demanda de nulidad de la marca denominativa “NUMA” registro N° 1202835, vigente a partir del 20 de abril de 2016, inscrita nombre de NUMA TACTICAL LLC, que distingue: “gafas de sol, gafas de deporte, gafas de tiro, gafas de golf, gafas para pescar, gafas protectoras, gafas, marcos oftálmicos, y sus partes y piezas, a saber, lentes, marcos, patillas y plaquetas de reemplazo, dispositivos de comunicación para uso con gafas, a saber, patillas, transmisores, receptores, alto parlantes y sus partes y piezas para ser usadas con celulares, computadores inalámbricos y sistemas de comunicación por teléfono, dispositivos visuales y de audio portátiles, a saber, gafas de protección, gafas, gafas de sol y gafas que contienen un dispositivo audiovisual, módulos inalámbricos de telecomunicaciones, estuches especialmente adaptado para gafas ópticas y gafas de sol y sus partes y piezas” de la clase 9 y “prendas de vestir a saber, poleras, ropa para playa, blusas, camisas deportivas, ropa para nadar, cinturones, pantalones cortos para el baño, pantalones cortos, ropa interior, camisas, pantalones, pantalones de carrera, pantalones y chaquetas para esquí y snowboard, jeans, chalecos, chaquetas, trajes de esquí acuático, suéteres, pullover, abrigos, pantalones de buzo, sombrería, a saber, gorras, gorros y calzado, a saber, botines, zapatos, sandalias y calzado atlético para esquí acuático, calzado, chancletas y botas para el deporte de todo propósito”, de la clase 25; la parte demandante PUMA SE, titular de la marca PUMA, recurre de casación en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, de 19 de marzo de 2019, escrita a fojas 361, que confirmó la de primer grado, de 28 de noviembre de 2018, que



a su vez, rechazó la demanda de nulidad del registro impugnado, disponiendo mantener la vigencia del registro N° 1202835, correspondiente a la marca denominativa “NUMA”.

Declarado admisible el recurso, con fecha 22 de septiembre pasado, se trajeron los autos en relación.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, el recurso de casación en el fondo deducido por la demandante denuncia que la sentencia de segundo grado ha sido dictada con infracción de los artículos 16 y 20, letra f), de la Ley de Propiedad Industrial, en atención a las estrechas semejanzas que se observan entre la expresión NUMA y el término PUMA previamente registrado.

En lo que se refiere a la primera disposición, indica que el fallo desatendió razones lógicas y prácticas que, de haberse considerado, habrían determinado la aceptación de la demanda de nulidad en contra de la marca registrada y la invalidación de su registro. En efecto, denuncia que los jueces del fondo valoraron la prueba de manera incompleta, lo que constituye una evidente infracción a las normas reguladoras de la prueba.

En cuanto a la infracción al artículo 20 letra f), sostiene que el yerro se produce al practicar el Tribunal, el análisis de registrabilidad del signo pedido y su aptitud distintiva, haciendo caso omiso de los parámetros y criterios propios de ámbito marcario, tales como, la naturaleza, la finalidad de los bienes y servicios, los canales de comercialización, los consumidores de los productos o servicios y si corresponden a bienes que compitan. Afirma, que al contrastar ambas marcas, junto con la apreciación de los documentos aportados, se evidencia una clara identidad entre los signos en conflicto, lo que provocará – en su concepto- todo tipo de errores y/o confusiones en el público consumidor.



**SEGUNDO:** Que sobre lo propuesto por el recurso, la sentencia de primera instancia, hecha suya por la de segunda, en primer lugar indicó que “la demandante no acompañó pruebas tendientes a acreditar la relación entre los productos que tiene registrados y los productos registrados por la demandada [...]”. A lo anterior agregó que en la especie “se está ante signos que distinguen coberturas en parte idénticas y en parte no idénticas pero relacionadas”, señalando a continuación, luego de analizar las pautas de comparación consagradas en la legislación sobre propiedad intelectual que “[...] la sola sustitución del fonema inicial P por N y cuando corresponda según sea la seña contradictoria de otros elementos denominativos como CELL o DISC SYSTEM, logran dotar a cada marca de una fisonomía e identidad propia”. Enseguida, señala que “NUMA, no tiene un contenido conceptual versus la palabra PUMA del actor que por cierto lo tiene y se ve reforzado por la representación gráfica del referido animal”.

En virtud de lo expresado la sentencia concluyó que “tratándose de signos diferentes no existe riesgo de confusión entre el público consumidor, quienes podrán fácilmente diferenciar los productos de la marca registrada bajo el número 1202835 con los productos de las marcas del demandante”.

A lo anterior los jueces del fondo agregaron que entre los signos en conflicto “existen diferencias gráficas y fonéticas que permiten dotar de fisonomía e identidad propia [...] alcanzando el signo NUMA que se pretende anular, la distintividad requerida para merecer protección marcaria respecto del signo PUMA, a partir de la sustitución de la P por la N, pese a compartir ambas el segmento UMA, sin que exista riesgo de confusión, error o engaño respecto de su origen empresarial, habiéndose aplicado, en consecuencia,



correctamente las normas de los artículos 20 letras f) g) h) y k) de la Ley 19.039, invocadas para declarar la nulidad del registro”.

**TERCERO:** Que el recurso de casación en el fondo tiene por objeto velar por la correcta interpretación y aplicación de las normas llamadas a dirimir la controversia, con el objeto de que este tribunal pueda cumplir con la función uniformadora del derecho asignada por la ley.

Al efecto, es necesario tener en cuenta que esta Corte ya ha señalado reiteradamente que, al no constituir esta sede instancia, la revisión de los hechos asentados en el juicio y que determinan la aplicación de las normas sustantivas dirigidas a zanjar lo debatido no es posible, salvo que se denuncie que al resolver la controversia los jueces del fondo se han apartado del *onus probandi*, estableciendo los presupuestos fácticos que soportan lo decidido con infracción a los parámetros que la sana crítica ordena considerar.

**CUARTO:** Que en tal sentido, la jurisprudencia de esta Corte, en los procedimientos marcarios gobernados por la valoración de acuerdo a las reglas de la sana crítica ha sostenido que “(...) las sentencias se construyen estableciendo hechos sobre la base de la prueba rendida, prueba que debe ser analizada por el tribunal de la instancia de acuerdo a normas que le indican los parámetros de valoración. En el presente caso la ley ha establecido que los antecedentes probatorios se analizan por el tribunal de acuerdo a las reglas de la sana crítica, por lo que su apreciación recae en los jueces y no en la ley, a diferencia de lo que sucede en los casos en que las probanzas se aprecian de acuerdo a las reglas de la prueba tasada. A los hechos así establecidos se les debe aplicar la ley para solucionar el conflicto, y es justamente esta labor de aplicación de la ley la que puede ser revisada por un tribunal de casación, para comprobar si en dicha aplicación se ha incurrido en algún error de derecho. En



consecuencia, el Tribunal de Casación en este tipo de asuntos no establece hechos ni puede revisar la apreciación de la prueba realizada por los jueces del fondo” (SCS Rol N° 2.936-2006, de 24 de julio de 2007 y Rol N° 2.935-2006 de 27 de julio de 2007).

**QUINTO:** Que así las cosas, el recurso impetrado deberá ser desestimado, pues el impugnante no logra demostrar argumentativamente el yerro denunciado -infracción a las leyes reguladoras de la prueba- , al someter al conocimiento de este tribunal sólo su discrepancia con las conclusiones a las que arribaron los jueces del fondo, situación que da cuenta que la pretensión que subyace es la sustitución del proceso intelectual de los jueces por uno favorable a sus intereses, cuestión diversa de la que esta clase de recurso demanda.

En síntesis, los reclamos del libelo conducen a una nueva revisión de los aspectos materiales de la decisión, lo que no es posible ni aún para sustentar la pretendida infracción del artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, lo que evidencia 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 –tal como se refirió- 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.

Que así las cosas, la presunta transgresión de las reglas de la sana crítica no es tal, toda vez que la sentencia se encuentra debidamente fundada, tanto en sus aspectos de hecho como de derecho, ni ha omitido el análisis de los antecedentes necesarios para la acertada resolución del caso, habiendo cuidado de abordar los diversos capítulos planteados por el recurrente, de



suerte que sus conclusiones se encuentran basadas en razonamientos consistentes y coherentes, que determinan una correcta aplicación de la causal sustantiva de rechazo de la demanda de nulidad, esto es, del artículo 20 letra f) de la ley 19.039, por haberse establecido correctamente sus presupuestos materiales.

**SEXO:** Que, en consecuencia, la valoración de la prueba por los magistrados se efectuó con apego al sistema probatorio que consagra el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, la que no aparece como el fruto de un razonamiento contrario a las reglas de la sana crítica y, por ende, la conclusión alcanzada resulta acertada en lo que incumbe a los motivos de nulidad convocados, pues no se vislumbra contrario a los principios de la lógica invocados por el recurrente, en vista de lo cual no existe el error de derecho pretendido al rechazarse la demanda de nulidad del registro de la marca denominativa NUMA.

**SÉPTIMO:** Que, finalmente, el recurso en estudio también omitió extenderse a las eventuales infracciones de ley relativas a las normas decisorias de la litis, esto es, las que establecen la pertinencia de la nulidad del registro pedido, silencio que, al estar referido a la infracción de las disposiciones sustantivas llamadas a dirimir el conflicto planteado, impediría a este tribunal dictar la sentencia de reemplazo solicitada, por carecer de competencia para ello, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil.

**OCTAVO:** Que, por todo ello, el recurso no cumple con las exigencias enunciadas en atención a las deficiencias referidas precedentemente, por cuanto las afirmaciones formuladas en él se apartan de los hechos asentados en las instancias correspondientes, y no abordan todos los aspectos



indispensables para la dictación de la sentencia de reemplazo solicitada, carencias que conforme ya se expresó, no son permitidas en este tipo de medios de impugnación, lo que conduce al rechazo del recurso.

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 formalizado en lo principal de fojas 363 por el abogado don Luis Olmedo Bustos, en representación de PUMA SE, en contra de la sentencia de 19 de marzo de 2019, escrita a fojas 361.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Lagos.

Rol N° 112.438-2020.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., el Ministro Suplente Sr. Jorge Zepeda A., y el Abogado Integrante Sr. Jorge Lagos G. No firma el Ministro Sr. Künsemüller y el Ministro Suplente Sr. Zepeda., no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal el primero y por haber concluido su período de suplencia el segundo.



En Santiago, a cinco de enero de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

