

Santiago, nueve de abril de dos mil veintiuno.

**Vistos:**

En los autos Rol N° 112.440-2020 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, la oponente Hotel Cipriani SPA, dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, que se lee a fojas 200 y siguientes, que confirmó el fallo de primer grado por el cual se rechazó la demanda de oposición, concediéndose el registro de la marca denominativa "CIPRIANI", solicitada por Altunis Trading Gestao e Servicios LDA, en clase 29, esto es, para distinguir carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles de la clase 29.

Por decreto de 29 de septiembre de 2020, se ordenó traer los autos en relación.

**Considerando:**

**Primero:** Que, por el recurso de casación en el fondo deducido, se denuncia en un primer acápite la infracción al artículo 20 letras f) y g) de la Ley N° 19.039.

Según se sostiene, los sentenciadores hacen un errado análisis y aplicación de las causales en comento, toda vez que desatienden los factores que habitualmente se utilizan para determinar la existencia de confusión, error o engaño en los consumidores, pues la marca solicitada es gráfica y fonéticamente idéntica al signo previamente registrado y ampliamente utilizado en el extranjero por el oponente, limitándose a reproducir el signo, sin que exista ningún complemento que pueda contribuir a su diferenciación.



Añade, que la recurrente logró acreditar que la marca CIPRIANI corresponde a una famosa marca que distingue no solo los servicios de hotel y restaurante comprendidas en clase 43, sino que también artículos relacionados, como son precisamente los productos alimenticios requeridos en autos en clase 29.

Estima que cualquier consumidor enfrentado a la marca pedida la asociara directamente con el oponente y no con el solicitante, incurriendo en toda clase de errores, engaños y confusiones respecto al origen empresarial de los productos en cuestión, alegando que no se pondera el riesgo inminente de inducción a error o engaño a los consumidores.

Señala que no hay pronunciamiento de la autoridad marcaria y específicamente en la sentencia recurrida sobre la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra f) de la Ley 19.039 que busca evitar la inducción a error o engaño respecto al origen de los productos a distinguir.

Además, existe una colisión o relación directa entre los ámbitos de protección, pues el signo pedido pretende proteger productos de las clases 29, en circunstancias que la marca registrada en el extranjero, entre otros productos, tiene artículos de la clase 29, lo que fue soslayado por los sentenciadores.

Más adelante se reclama la contravención al artículo 16 de la Ley N° 19.039, pues los sentenciadores obviaron los antecedentes esgrimidos por el oponente y los criterios habitualmente utilizados para la determinación de confusión, soslayando la plena coincidencia entre el signo solicitado y el cuño registrado, como también la ausencia de complementos, la apariencia global y la fama del oponente, para luego concluir que el recurrente fue incapaz de acreditar su uso y registro para la clase solicitada, sin expresar el raciocinio utilizado para alcanzar esa decisión.



Concluye solicitando se acoja el recurso, se anule la sentencia, y se dicte una de reemplazo que rechace la solicitud de registro de la marca indicada.

**Segundo:** Que para los efectos de resolver el recurso es útil señalar que en estos procedimientos rigen las reglas de la sana crítica -artículo 16 de la Ley N° 19.039-, y que la libertad de apreciación tiene como límite la razón, las máximas de la experiencia, la lógica y los conocimientos científicos afianzados.

**Tercero:** Que, sobre lo propuesto por el recurso, el fallo resolvió confirmar la sentencia de primer grado que rechaza la oposición de Hotel Cipriani SPA. fundada en las letras f) y g) inciso 1 del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial señalando que respecto de esta última se exige acreditar la fama y notoriedad del registro otorgado en el extranjero para los mismos productos, lo que no fue demostrado por el oponente, por cuanto la existencia de un solo registro en dicha clase , en OMPI, no es suficiente para establecer la hipótesis legal, ya que la fama y notoriedad exige además evaluar la intensidad y duración del uso de la marca para los productos clase 29 y 30, así como el grado de conocimiento y reconocimiento de la marca en el sector pertinente, del público, aspectos que el oponente no logra acreditar, a diferencia del solicitante que logra probar un mayor posicionamiento de su marca.

Que en cuanto a la causal contemplada en la lera f) del artículo 20 de la Ley 19.039, el fallo recurrido reproduce el de mérito, en el cual se expresa que se rechaza la oposición basada en dicha infracción 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.

Añaden los sentenciadores que el solicitante acreditó que ambos signos coexisten en el extranjero, a lo menos desde el año 1988.

**Cuarto:** Que, en consecuencia, la decisión de la sentencia atacada cuenta



con fundamentos que obedecen a un análisis reflexivo y razonado, conforme a los principios del derecho marcario, que se sustenta en el estudio comparado de los signos, como conjunto de sus elementos, y coberturas, así como los presupuestos exigidos para estimar concurrentes las causales de irregistrabilidad invocadas y que por ende, comprende precisamente aquellos cuestionamientos que invoca el recurrente como fundamento del recurso en este capítulo, lo que permite descartar la infracción denunciada relativa a la norma del artículo 16 de la Ley N° 19.039.

**Quinto:** Que, por lo demás los planteamientos del recurrente respecto de las infracciones que ha formulado, se vinculan más que a verdaderos errores de derecho, a cuestionamientos de hecho, que conducen a una nueva revisión de los aspectos materiales de la decisión, aún para sustentar la pretendida infracción del artículo 16 de la ley del ramo, 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 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.

**Sexto:** Que, de acuerdo con lo razonado, forzoso es concluir que la aplicación del artículo 20 letras f) y g) de la Ley N° 19.039 a los hechos probados es correcta.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 17 bis B de la Ley N° 19.039, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de fojas 203, por el abogado don Eduardo Lobos Vajovic, en representación de Hotel Cipriani SPA, contra la sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, que rola a fojas 200 y siguientes.



Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Brito

Rol N° 112.440-2020.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., y el Ministro Suplente Sr. Jorge Zepeda A. No firman 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 haber cesado en sus funciones el primero y por haber concluido su periodo de suplencia el segundo.



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

