

Santiago, once de abril de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en lo principal de su líbelo don Daniel Alvarado Landázuri en representación de representación de Inmobiliaria R-ACCIONA LIMITADA, dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de cuatro de enero de dos mil veintidós; dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que revocó la del INAPI, acogiendo en consecuencia la demanda de oposición deducida.

Segundo: Que el recurrente luego de hacer una reseña de la causa, de lo resuelto en las oportunidades procesales pertinentes, así como de antecedentes atinentes a su marca señala que la sentencia infringe lo dispuesto en los artículos 16, 19 y 20 letras f) y h) de la ley del ramo.

En cuanto a la vulneración del artículo 19 de la Ley N° 19.039, transcribe dicho precepto especialmente en lo que al inciso primero se refiere, y luego señala los requisitos que dicha disposición establece para concluir que el signo cuyo registro se solicita cumple con los requisitos exigidos por la norma para ser aceptada como marca comercial, esto es, que el signo pueda representarse gráficamente y que sea susceptible de distinguir productos o servicios amparados por él respecto de otros signos existentes en el mercado, y en que su marca posee una evidente distintividad en cada una de las páginas web, y demás redes sociales, REACCIONA utiliza distintos colores a la de la oponente, relacionados principalmente con la gestión ambiental y el tratamiento de residuos, a diferencia de ACCIONA, quien se enfoca más bien en materias de energía e inversiones de gran escala.

En lo que a la infracción al artículo 20 letras f) y h) se refiere, hace un completo análisis de las diferencias gráficas, fonéticas, así como del hecho de tratarse de marcas distintas, de los servicios pedidos, del punto de vista del error o



engaño de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, de la existencia o no de semejanzas entre una marca y otra así como de la distinción y reconocimiento propio lo que lleva al recurrente a concluir el error en el que incurren los sentenciadores al aplicar esta causal de irregistrabilidad.

Tercero: Que en otro capítulo de su recurso señala que el fallo infringe lo dispuesto en el artículo 16 de la ley del ramo, toda vez, que de haber analizado los antecedentes de acuerdo a la sana crítica, se habría llegado a la necesaria conclusión de que la marca pedida puede coexistir y puede ser utilizada en el mercado nacional, como lo ha venido haciendo durante 4 años a la fecha, no existiendo según dijo, ningún caso real y efectivo de algún consumidor que haya sido objeto de cualquier tipo de confusión, error o engaño por la coexistencia de ambas marcas en el mercado, por lo que entiende que los sentenciadores no examinan los argumentos planteados por su parte de conformidad con la lógica, la experiencia y máximas científicas que establece la Ley de Propiedad Industrial.

Solicita se invalide el fallo, se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo y en definitiva se rechace en todas sus partes la oposición deducida por la contraria y se acepte el registro de la marca R-ACCIONA.

Cuarto: Que el fallo de segunda instancia que confirma el del INAPI señala en lo que interesa al recurso “Que, cotejada la marca solicita R-ACCIONA, con las marcas de la oponente, todas estructuradas a partir del término principal ACCIONA, es posible advertir semejanzas gráficas y fonéticas relevantes, puesto que la palabra ACCIONA, mantiene una presencia preponderante en el signo requerido, sin que la incorporación de una letra “R” y un guión medio al principio del conjunto logre dar origen a una marca con individualidad y fisonomía propia capaz de destacarse adecuadamente de la marca previamente inscrita, lo que



sumado a la relación o al menos conexión que puede verificarse entre los servicios pedidos y los previamente inscritos representaría riesgo de confusión, error o engaño para los usuarios respecto del origen empresarial de los servicios”. Agregando que no altera lo que se concluye precedentemente el tratarse de signos mixtos, “ya que los usuarios no contarán con los elementos figurativos cuando se haga recomendación verbal de las marcas o bien cuando de ellas se haga publicidad por medio de la radio”; revocando en consecuencia lo decidido acogiendo en definitiva la oposición deducida.

Quinto: 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.

Al respecto, el recurrente, nada dice al respecto, ni menos aún señala 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, sino que más que nada manifiesta su disconformidad con lo resuelto y con la valoración de los antecedentes; lo que de suyo no permite entrar al análisis de la infracción argüida del citado artículo 16 y que, por consiguiente, conllevan su indefectible rechazo.

Sexto: 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”*, lo que 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” (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; Rol N° 13776-19 de 18 de agosto de 2020 y Rol N° 165-20 de 18 de agosto de 2020).

Séptimo: 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, premisas fácticas que claramente no permiten entender configuradas las infracciones de ley denunciadas en el libelo.

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 del solicitante contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial de cuatro de enero de dos mil veintidós.

Al primer otrosí; no ha lugar, estese a lo decidido; al segundo otrosí; téngase presente.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 6345-22.





NBCXYWXMGR

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R. Santiago, once de abril de dos mil veintidós.

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

