Santiago, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en lo principal de su libelo don Yair Riquelme Belmar, en representación de Emporio Mediterráneo SpA, dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de cinco de abril de dos mil veintidós; dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la del INAPI que rechazó el registro de la marca solicitada “6 VOLCANES CAFÉ DE ORIGEN” para distinguir servicios de la clase 30.

Segundo: Que el recurrente, luego de hacer una reseña de la causa, de lo resuelto en las oportunidades procesales pertinentes, así como antecedentes de su marca y otras, que refuerzan sus pretensiones y que le dan sustento a éstas, así como luego de manifestar su disconformidad con las conclusiones a las que se arriban por los sentenciadores, señala que el fallo incurre en la infracción a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley 19.039.

Señala básicamente que si bien entre las marcas “CAFÉ LOS VOLCANES” y “LOS VOLCANES” y a solicitud de registro de marca “6 VOLCANES CAFÉ DE ORIGEN”, son distinguibles según el principio de la apreciación global, que la marca solicitada está integrada por diversos elementos denominativos y figurativos que conforman un signo único, visible, novedoso, distintivo y característico, de lo que surgiría que los registros que se solicitan son distintos, sin que baste un análisis meramente centrado en el elemento denominativo sin reparar en los elementos figurativos y gráficos, sin que ello se altere por tratarse de marcas mixtas.

Añade que se vulneraría las razones simplemente lógicas pues ante exactamente la misma marca, para distinguir productos y servicios estrechamente

XMVZZXMOVG

relacionados, la autoridad habría aplicado criterios contradictorios, no existiendo equivalencia y consistencia entre las decisiones adoptadas en cada caso.

Hace presente también que el registro 825169 de la marca VOLCAN durante su tramitación fue objeto de observaciones de fondo basadas en la marca LOS VOLCANES de don Luis Alberto Oyarzo Correa, las que finalmente fueron dejadas sin efecto por el Tribunal de Propiedad Industrial, que concedió el registro solicitado y permitió la coexistencia antedicha, transgrediéndose entonces la experiencia al respecto.

Por lo que finaliza haciendo presente que considera viable la pacífica coexistencia entre las marcas en supuesto conflicto en clase 30, sin que se produzca una eventual confusión o error de ningún tipo en el público.

Señala que ello se debe a las evidentes diferencias entre los servicios que distingue cada signo, junto a las diferencias gráficas y fonéticas entre ambos, lo que tiene como efecto la imposibilidad de que el público objetivo y el mercado en general confundan los signos marcarios y que el fallo no consideró los antecedentes del proceso y los argumentos y pruebas presentadas por su parte, lo que denotaría la falta de acuciosidad y fundamento del mismo.

Tercero: Que de otro lado, en cuanto a la infracción al artículo 16 de la ley del ramo, señala que los sentenciadores se apartaron de los límites de la sana crítica y los paradigmas del Derecho Marcario, entre ellos y básicamente los de apreciación global de las marcas comerciales, atentándose contra las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, según ya se explicó.

Puntualiza que de haberse aplicado un examen basado en los principios de la lógica y la experiencia, se hubiese llegado a la conclusión que la coexistencia pacífica de las marcas es totalmente posible; que si el Honorable Tribunal hubiese interpretado y aplicado correctamente el artículo 20 letras f) y h) de la Ley 19.039,

XMVZZXMOVG

habría aceptado a registro la marca solicitada por su representada, toda vez que no es inductiva a error o engaño con respecto a la procedencia empresarial, cualidad o género de los productos que se pretende distinguir; y, que si el Honorable Tribunal hubiese aplicado el artículo 6 quinquies del Convenio de París, habría considerado el uso de la marca solicitada “6 VOLCANES CAFÉ DE ORIGEN (mixta)” por parte de su mandante, todo lo que lo habría llevado a concluir que dicha marca ameritaría protección en el país mediante el correspondiente registro.

Cuarto: Que el fallo de segunda instancia y que confirma el del INAPI señala, en lo que interesa al recurso, que “el rechazo se funda en las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes de los signos, y las que se presten para inducir en confusión”. Agrega en lo pertinente que “entre el signo solicitado y las marcas fundantes del rechazo de oficio existen semejanzas estructurales determinantes, por cuanto éstas coinciden en su elemento denominativo, distintivo y principal VOLCANES, sin que el agregado del número “6” y la denominación genérica “CAFÉ DE ORIGEN”, que corresponde al producto que se intenta amparar en clase 30, sean suficientes para otorgar la diferenciación al signo de marras, por lo que la coexistencia de los mismos para amparar productos estrechamente relacionados provocará toda clase de confusiones en los consumidores”.

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 se alude más arriba.

Al respecto, el recurrente explica insuficientemente al respecto, pues si bien hace una referencia global a las reglas de la lógica o las máximas de la experiencia, no expresa de qué manera en el caso concreto el razonamiento se

XMVZZXMOVG

encuadraría en alguna de ellas, pues sólo menciona principios y la afirmación de que se habría prescindido de los elementos de convicción, pero no explica qué regla de la sana crítica en concreto se violenta y de qué manera se produce o cómo habrían sido conculcadas las reglas de 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 siquiera 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

XMVZZXMOVG

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 pronunciamiento del Tribunal de Propiedad Industrial de cinco de abril dos mil veintidós.

Al otrosí: téngase presente.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 13.460-2022.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Mauricio Silva C., y Leopoldo Llanos S. No firma el Ministro Sr. Brito, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 24/05/2022 14:37:11

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN
MINISTRO
Fecha: 24/05/2022 14:37:11

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
MINISTRO
Fecha: 24/05/2022 15:54:57

LEOPOLDO ANDRES LLANOS SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 24/05/2022 14:37:12

XMVZZXMOVG

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

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa. En aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta corresponde al horario establecido para Chile Continental.

XMVZZXMOVG