

Santiago, veinte de junio de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en lo principal de su libelo doña Alejandra González Correa, en representación de Viacom International Inc., dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de veintiséis 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 “NICKELODEON AVATAR THE LEGEND OF AANG” para distinguir productos de la clase 28.

Segundo: Que la 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 16, 19 y 20 letra h) de la Ley 19.039.

Señala básicamente que mantuvo registro previo hasta el año 2016 de la marca NICKELODEON, N° 1096228, que comprende los mismos productos de clase 28, agregando que cuenta con un acuerdo de coexistencia de la marca indicada y AVATAR con Twentieth Century Fox Film Corporation, y por eso ésta no se opuso, por ser distinguibles en mercados relevantes. No obstante, el fallo estimó que presentaría confusión para los usuarios, sin mayor justificación y sin prueba alguna, presentando argumentos que considera falsos y constitutivos de una mera opinión del sentenciador quien actuaría con un sesgo, aludiendo a la sana crítica.

Tercero: Que de otro lado, en cuanto a la infracción al artículo 16 de la ley del ramo, señala que en el caso de autos no se realizó el análisis detenido y acucioso de la prueba que merecía el caso, arribando a argumentos errados en la



sentencia, ya que se trata de una marca compleja, pedida como un todo, que no puede disgregarse en palabras para forzar similitudes con registros de terceros, vulnerándose las reglas de la sana crítica, y que el juez llamado a valorar la prueba en conciencia no tiene libertad para valorar sino que debe fundar su decisión en los elementos de prueba incorporados al debate, lo que en este caso no se habría hecho al pronunciarse a falta de prueba, asegurando el fallo que la marca AVATAR sería famosa y notoria sin que existiera prueba alguna en el proceso que justifique esos dichos, consistiendo la sana crítica en un sistema de apreciación de la prueba conforme a los límites de la razón, que exige fallar conforme a las conclusiones a que han arribado los jueces por medio de la valoración de las pruebas rendidas en auto, debiendo expresarse en el fallo cómo la prueba rendida permitió arribar a su decisión final, entregando las razones lógicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud estimó que se configuraban las causales.

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 en ser inductiva en confusión”. Agrega en lo pertinente que “al confrontar el signo solicitado “NICKELODEON AVATAR THE LEGEND OF AANG” con el fundante del rechazo de oficio AVATAR, se puede apreciar que las mismas coinciden en su elemento principal y más distintivo “AVATAR”, término ampliamente conocido por los usuarios por cuanto se trata de una película épica de ciencia ficción, la cual ha logrado records de taquilla en todo el mundo, por lo que se trata de un término famoso y notorio cuya titularidad corresponde precisamente a Twentieth Century Fox Film Corporation, por lo que no resultan suficientes los elementos agregados por el peticionario para darle distintividad al signo de marras por las razones antes



señaladas motivo por el cual la coexistencia de las mismas para ámbitos estrechamente relacionados en la misma clase provocará toda clase de confusiones en los usuarios”.

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 alude a la sana crítica y reglas de la lógica, máximas de la experiencia o conocimientos científicos, no expresa de qué manera en el caso concreto el razonamiento se 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 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 de la solicitante contra el pronunciamiento del Tribunal de Propiedad Industrial de veintiséis de abril de dos mil veintidós.

Al primer otrosí: no ha lugar, esté a lo decidido; al segundo y tercer otrosíes: téngase presente; y al cuarto otrosí: A sus antecedentes.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 17.227-2022.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., y los Abogados Integrantes Sres. Diego Munita L., y Ricardo Abuauad D. No firman los Abogados Integrantes Sres. Munita y Abuauad, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ambos ausentes.





LKJKZZVBXX

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

