

Santiago, veinte de octubre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en lo principal de su líbello don Felipe Vinagre Larraín, en representación del demandante de oposición, dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veintidós; dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que revocó en parte la del INAPI, aceptando parcialmente el registro solicitado.

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 la solicitud, refiere que la sentencia infringe lo establecido en los artículos 16, y 20 letras f), h) y g) inciso 3° de la Ley N° 19.039. Básicamente en lo que a la causal de la letra h) del artículo 20 se refiere, señala que entre el signo solicitado y el previamente inscrito existen semejanzas gráficas y fonéticas al punto que el primero está íntegramente contenido en el signo solicitado, sin que la palabra genérica Capacita, sea suficiente para diferenciarlos entre uno y otro, concluyendo que “por lo mismo puede afirmarse que el signo solicitado no posee ninguna novedad ni distintividad y por tanto no reúne los requisitos para constituirse en una marca comercial”, a lo que agrega la colisión de coberturas entre un signo y otro.

En lo tocante al artículo 20 letra g) de la ley del ramo, expone el recurrente que su marca es famosa por lo que de aceptarse la marca del solicitante se lesionaría su capacidad diferenciadora, en el sentido que los consumidores se confundirían entre los dos signos.



En cuanto a la infracción denunciada al artículo 16 de la ley del ramo, el recurrente hace un análisis doctrinario y jurisprudencial de la sana crítica como sistema de valoración de la prueba, así como de los elementos de la lógica pero sin que el libelo contenga un desarrollo en el sentido de señalar como en este caso específico se afecta cada uno de ellos.

Tercero: Que el fallo de segunda instancia que confirma parcialmente el del INAPI señala en lo que interesa al recurso “Que, en la cobertura solicitada en autos se incluyen los servicios de “capacitación de especialistas en la industria de la fontanería y capacitación práctica en el campo de la soldadura”, los cuales se encuentran relacionados y vinculados con los servicios de la marca del oponente relativos a “construcción, mantención, reparación, remodelación, loteos, urbanizaciones y subdivisiones de bienes inmuebles”, de la clase 37, lo que sumado que ambos comparten el segmento más destacado y principal CIMENTA, su coexistencia en el mercado será inductivo a confusión, error o engaño respecto de la procedencia de calidad de los servicios que se otorgan; manteniendo en consecuencia por mayoría en parte lo que venía resuelto, plasmando el fallo que se revisa el voto de minoría que estuvo por confirmar íntegramente el fallo en alzada.

Cuarto: 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, nada señala el recurrente, solo hace un análisis como se dijo, a la forma de valoración de acuerdo a las reglas de la sana crítica, pero no denuncia



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 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 del artículo 16 y que, por consiguiente, conllevan su indefectible rechazo.

Quinto: 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 atinente 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).

Sexto: 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 líbello.



Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil 16 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 veintitrés de agosto de dos mil veintidós.

Al primer y segundo otrosí; téngase presente; y al tercer otrosí: a sus antecedentes.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 114619-22.



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. y Abogado Integrante Diego Antonio Munita L. Santiago, veinte de octubre de dos mil veintidós.

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

