

Santiago, nueve de noviembre de dos mil diecisiete.

Vistos:

En estos autos Rol N° 31.912-17, rol de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, la oponente NUTRIMENTO S.A., titular de la marca BEPPO, mixta, clase 43 (servicios de explotación de terrenos de camping; agencia o intermediarios que aseguren las reservas de hoteles para viajeros; guarderías infantiles; hotel, motel, bar, restaurant, fuente de soda, salón de té, cafetería, casinos de alimentación; servicios de procuración de alimentos y bebidas en general), recurre de casación en el fondo contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la decisión en alzada del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que, a su vez, rechazó la oposición y admitió el registro de la marca PEPPO, denominativa, clase 43, pedida por Carlos Latrach Gaete.

Declarado admisible el arbitrio, se ordenó traer los autos en relación.

Y considerando:

Primero: Que el libelo protesta que la aceptación del registro de la señal pedida conculca los artículos 16 y 20 letras f) y h), de la Ley N° 19.039, por los fundamentos que, para evitar reiteraciones innecesarias, serán expuestos al momento de su análisis.

Luego de anotar la forma en que los errores reclamados influyen sustancialmente en lo dispositivo de lo resuelto, pide su invalidación y que en el de reemplazo se rechace el registro pretendido.

Segundo: Que el fallo de primer grado, para rechazar la oposición y aceptar el registro solicitado, señaló *“Que, corresponde rechazar la oposición fundada en la letra h) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto, de la confrontación de los signos en conflicto, es posible advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permiten distinguirlos entre sí, ya que si bien es cierto que las marcas en conflicto comparten el segmento ‘EPPO’, también es cierto que la sustitución de la letra ‘B’ por la ‘P’, al inicio del signo pedido, logra dotarlo de*



una identidad y fisonomía propia, lo cual da lugar a presumir de manera racionalmente fundada, que será perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado... Que, atendido lo anterior, se rechazará también la oposición basada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto no se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión, en relación a la procedencia, cualidad o género de los servicios a distinguir.”

Los jueces de segundo grado, al confirmar la sentencia en alzada, agregaron que *“se encuentran contestes con lo resuelto por el tribunal de primer grado, dado que entre los signos en conflicto ‘PEPPO’ y ‘BEPPO’ existe diferencias gráficas y fonéticas determinantes, que permiten su adecuada coexistencia mercantil, sin inducir en confusión, error o engaño al público consumidor”.*

Tercero: Que en relación a la infracción denunciada del artículo 16 de la Ley N° 19.039, en el recurso se sostiene, en síntesis, que el fallo impugnado analizó de forma deficiente e ilógica los antecedentes. Agrega que las máximas de la experiencia advierten que el solicitante busca valerse de una marca previamente registrada para ingresar en forma segura al mercado.

En lo atinente a las letras f) y h) del artículo 20 de la misma ley ya citada, expresa el arbitrio que, producto de las infracciones anteriores, el fallo rechazó esta causales de irregistrabilidad, pese a cumplirse los requisitos de las mismas.

Cuarto: Que, como resulta evidente del mero cotejo formal de las marcas en conflicto, la de la solicitante únicamente sustituye la letra “B” con que se inicia la palabra que constituye la marca de la oponente, por la letra “P”, con lo cual si bien conforma una palabra de fantasía distinta, ambas mantienen una pronunciación casi idéntica así como un elevado parecido gráfico, conservando similitudes notorias que no permitirán, por tanto, despejar el riesgo de confusión y error entre los consumidores, sobre todo tratándose de servicios de la misma clase 43, configurándose de ese modo las causales de irregistrabilidad de las letra



f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039 que impedía acceder al registro de la peticionaria.

Quinto: Que, de ese modo, los sentenciadores han errado al no aplicar al caso sub lite las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, infracciones que han tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, desde que llevaron a rechazar la oposición deducida y aceptar el registro de un signo no tolerado por las normas ya referidas, equivocaciones que deberán ser enmendadas acogiendo el recurso deducido y dictándose la correspondiente sentencia de reemplazo.

Sexto: Que, atendido lo anterior, no se emitirá pronunciamiento sobre la infracción alegada al artículo 16 de la Ley N° 19.039, por no tener incidencia en lo resolutivo.

Por estas consideraciones 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 ACOGE** el recurso de casación en el fondo formalizado en lo principal de fs. 91, en representación de NUTRIMENTO S.A., contra la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial de nueve de mayo de dos mil diecisiete, que rola a fojas 90, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista.

Acordado con el voto en contra del Ministro Sr. Dahm, quien estuvo por rechazar el recurso de casación interpuesto, por las siguientes consideraciones:

1°) Que en cuanto se denuncia la vulneración del artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, cabe señalar que el recurso no explica la infracción de ninguna concreta regla de la sana crítica, de manera que ello impide siquiera entrar a su estudio.

2°) Que en lo concerniente al artículo 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, esta infracción el recurso la hace depender -como en el mismo libelo se indica- de la antedicha al artículo 16, la que como se dijo fue desestimada, motivo por el cual tampoco las ahora en comento pueden prosperar.



3º) Que, sin perjuicio de todo lo anterior, a juicio de este disidente, el arbitrio no hace más que plantear su particular opinión contraria a la alcanzada fundadamente por los falladores, discrepancia que el compareciente sustenta únicamente en su personal apreciación derivada de la confrontación y examen de los rótulos, así como en lo que supone será la respuesta de los consumidores, y no en virtud de la equivocada interpretación o aplicación de alguna regla legal o principio de la especialidad que, de no haberse cometido, necesariamente hubiese debido llevar a los magistrados a compartir sus afirmaciones.

En definitiva, el recurrente en verdad no persigue la corrección de una vulneración de ley, sino una nueva revisión de instancia incompatible con la naturaleza del arbitrio ejercido.

4º) Que, en estas condiciones, al no haberse demostrado una contravención de las reglas que apoyan el arbitrio y que tenga influencia sustancial en lo dispositivo de lo decidido, el recurso queda desprovisto de asidero, por lo que no es factible su progreso.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Dahm.

Rol N° 31.912-17.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., Manuel Valderrama R., y Jorge Dahm O. No firman los Ministros Sres. Cisternas y Dahm, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios y con feriado legal, respectivamente.





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

