

Santiago, cinco de agosto de dos mil veinte.

VISTOS:

En los autos Rol N° 371-2020, de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, el abogado don Carlos Claussen Calvo, en representación de “Inversiones Santa Ana SpA”, dedujo recurso de casación en el fondo, contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, de diecinueve de noviembre de 2019, que acogió parcialmente el recurso de apelación deducido en contra de la sentencia de primer grado, de veintinueve de julio de 2019, que rechazó la marca denominativa solicitada “Black Antofagasta”, para las clases 41 y 43, acogiendo las observaciones de fondo formuladas por el Director del INAPI, y en su lugar, otorgó el registro solicitado, como conjunto, sin protección a “Antofagasta” solo para la cobertura pedida en clase 43, confirmando en lo demás la aludida sentencia.

Declarado admisible el recurso, por decreto de veintitrés de enero del año en curso, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por el recurso se denuncia la contravención de lo dispuesto en el artículo 20 literales f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, pues la sentencia, con error de derecho, ratificó la observación de fondo fundada en las letras f) y h) del citado artículo, estimando que el hecho de otorgar la marca pedida para distinguir la cobertura clase 41, dadas sus similitudes gráficas y fonéticas con la seña “Black”, sumadas a la relación de los ámbitos de cobertura, inducirá a error



o engaño al público consumidor respecto de la procedencia empresarial de los servicios que pretende distinguir.

Que en lo que dice relación con las normas invocadas, reprocha una inadecuada aplicación, toda vez que los sentenciadores han tomado en consideración supuestos que las referidas normas no contemplan. En este sentido asevera, que los signos no son similares y menos pueden producir confusión. En su opinión, la marca pedida tiene una finalidad distintiva, por lo que las señas en conflicto debieron analizarse en todo su conjunto y sin disecciones. Así –continúa el impugnante- la marca solicitada tiene suficientes elementos para ser considerada un signo distintivo de aquella con la que se confronta. Pone de relieve que si bien las marcas comparten ciertos caracteres, la disposición de las mismas, en cuanto a orden, secuencia y ubicación es capaz de dotarlas de una diferenciación suficiente para distinguirlas en el mercado. Enseguida agrega que, el signo solicitado tiene un componente de localidad que no fue ponderado por los jueces del fondo.

Finalmente, en cuanto a la supuesta similitud de coberturas –prosigue su narración- difieren en su naturaleza, y canales de distribución.

Termina solicitando que se anule el fallo impugnado y en su reemplazo se acoja íntegramente el registro pedido, de la marca denominativa “Black Antofagasta”, para las coberturas solicitadas para clase 41 y 43.

SEGUNDO: Que sobre la materia propuesta en el recurso, el fallo dictado por el Tribunal de Propiedad Industrial, revocó la sentencia dictada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en cuanto por ella se resolvió acoger las observaciones de fondo, fundadas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N°



19.039, respecto del signo solicitado para la cobertura de la clase 43, y en su lugar dio lugar a su registro, confirmando en lo demás la referida sentencia.

TERCERO: Que el recurso de casación en el fondo tiene por objeto velar por la correcta interpretación y aplicación de las normas llamadas a dirimir la controversia, con el objeto de que este Tribunal pueda cumplir con la función uniformadora del derecho asignada por la ley.

Al efecto, es necesario tener en cuenta que esta Corte ya ha señalado reiteradamente que, al no constituir esta sede instancia, la revisión de los hechos asentados en el juicio y que determinan la aplicación de las normas sustantivas dirigidas a zanjar lo debatido no es posible, salvo que se denuncie que al resolver la controversia los jueces del fondo se han apartado del onus probandi, estableciendo los presupuestos fácticos que soportan lo decidido con infracción a los parámetros que la sana crítica ordena considerar.

CUARTO: Que en tal sentido, la jurisprudencia de esta Corte, en los procedimientos marcarios gobernados por la valoración de acuerdo a las reglas de la sana crítica ha sostenido que “(...) las sentencias se construyen estableciendo hechos sobre la base de la prueba rendida, prueba que debe ser analizada por el tribunal de la instancia de acuerdo a normas que le indican los parámetros de valoración. En el presente caso la ley ha establecido que los antecedentes probatorios se analizan por el tribunal de acuerdo a las reglas de la sana crítica, por lo que su apreciación recae en los jueces y no en la ley, a diferencia de lo que sucede en los casos en que las probanzas se aprecian de acuerdo a las reglas de la prueba tasada. A los hechos así establecidos se les debe aplicar la ley para solucionar el conflicto, y es justamente esta labor de aplicación de la ley la que



puede ser revisada por un tribunal de casación, para comprobar si en dicha aplicación se ha incurrido en algún error de derecho. En consecuencia, el Tribunal de Casación en este tipo de asuntos no establece hechos ni puede revisar la apreciación de la prueba realizada por los jueces del fondo” (considerando 5º casación en el fondo 24 de julio de 2007 Rol N° 2.936-2006, tercera sala, marca “Monteperdido”, también considerando 5º casación en el fondo 27 de julio de 2007 Rol N° 2.935-2006, tercera sala, marca “Monteluna”).

QUINTO: Que así las cosas, el recurso impetrado deberá ser desestimado, pues el impugnante no logra demostrar argumentativamente el yerro denunciado -infracción a las leyes reguladoras de la prueba- , al someter al conocimiento de este tribunal sólo su discrepancia con las conclusiones a las que arribaron los jueces del fondo, situación que da cuenta que la pretensión que subyace es la sustitución del proceso intelectual de los jueces por uno favorable a sus intereses, cuestión diversa de la que esta clase de recurso demanda.

En síntesis, los reclamos del libelo conducen a una nueva revisión de los aspectos materiales de la decisión, lo que no es posible ni aún en el evento que se hubiese denunciado la infracción del artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial – cuestión que como se advierte el recurrente no efectuó- lo que evidencia la disidencia del impugnante respecto a las calificaciones efectuadas por los sentenciadores en virtud de sus atribuciones privativas, lo que no es de índole jurídica, sino de hecho, sin que ello sea procedente en esta sede de casación, desde que –tal como se refirió- a esta Corte sólo le atañe velar por la correcta aplicación del derecho, cuya vulneración no ha sido evidenciada con ocasión de la decisión del presente asunto.



A mayor abundamiento, corrobora lo anterior, el hecho que la recurrente esgrimió dentro de sus planteamientos que “la marca solicitada es a todas luces registrable para clase 41, porque no incurre en las causales de prohibición contempladas en el artículo 20 de la Ley 19.039”, en circunstancias que, como es sobradamente conocido, los hechos determinados en los tribunales de instancia son inamovibles en sede de casación.

SEXTO: Que por las razones esgrimidas queda de manifiesto que los sentenciadores no incurrieron en los errores de derecho que se advierten en el recurso de nulidad, por lo que éste habrá de ser desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo deducido en la presentación de seis de diciembre de 2019, por el abogado don Carlos Claussen Calvo, en representación de “Inversiones Santa Ana SpA”, en contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, de diecinueve de noviembre de 2019.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos.

Nº 371-20

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., y la Abogada Integrante Sra. María Cristina Gajardo H. No firma el Ministro Sr. Dahm y la Abogada Integrante Sra. Gajardo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso el primero y ausente la segunda.





En Santiago, a cinco de agosto de dos mil veinte, 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.

