Santiago, dieciocho de agosto de dos mil veinte.

Vistos:

En estos autos Rol N° 165-2020, rol de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento de nulidad de registro marcario regido por la Ley N° 19.039, la parte demandada Gaedechns Betteley Christian, 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, acogió la demanda de nulidad presentada por Rare Hospitality International, titular de la marca THE CAPITAL GRILLE y, en consecuencia, invalidó el registro de la marca CAPITAL GRILL SANTIAGO, registro Nº1157684, denominativa, clase 43.

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

Y considerando:

Primero: Que el libelo protesta que la sentencia impugnada conculca los artículos 16,19 y 20 letras g), f) y k), de la Ley N° 19.039, el primero, porque analizados los antecedentes conforme a las normas de la sana crítica se habría rechazado la demanda. En cuanto al citado artículo 19, indica que se cumplen las condiciones requeridas para el registro de una marca. Y sobre el mencionado artículo 20, expresa que la sentencia es difusa y no se formula ninguna reflexión jurídica de las normas que fundarían la resolución; se hace una aplicación extraterritorial de la ley al dar protección a signos que no han sido reconocidos en Chile conforme a la ley nacional; y, finalmente, no hay riesgo de confusión.

CODXOXRJNG

Luego de anotar la forma en que los errores reclamados influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo recurrido, pide su invalidación y que en el de reemplazo se rechace la demanda de nulidad.

Segundo: Que la sentencia de primer grado, para acoger la petición invalidatoria -argumentos que hace suyos la sentencia de alzada-, explicó en su motivo quinto, que se cumplen los requisitos previstos en la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley Nº 19.039, a saber, el registro de la marca demandante en el extranjero distingue la misma cobertura, ésta goza de fama y notoriedad en el sector pertinente del público consumidor en el país originario del registro y, por último, los signos en pugna se asemejan en términos de poder confundirse entre ellos, conclusiones a las que arriba luego de un lato análisis y estudio de los antecedentes probatorios rendidos a los que alude en el mismo basamento. Posteriormente, en los motivos sexto y séptimo fundamenta igualmente la infracción de las letras f) y k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, respectivamente.

Tercero: Que cabe primero examinar si la sentencia impugnada ha errado en la apreciación de la prueba rendida en esta causa, única forma en que podrían alterarse las conclusiones a las que arriba, recién transcritas.

Al respecto, el recurrente no ha explicitado qué precisa regla de la lógica, máxima de la experiencia o conocimiento científico habría sido conculcado en la valoración de la prueba rendida en este proceso, limitándose en su libelo a expresar, genérica y vagamente, que no se examinan los antecedentes conforme a las reglas de la sana crítica, defectos de fundamentación que ni siquiera

CODXOXRJNG

permiten entrar al análisis de la infracción argüida y que, por consiguiente, conllevan indefectiblemente a rechazar la infracción denunciada.

Cuarto: Que, en efecto, 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",* como 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).

Quinto: Que, al descartarse 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 en la apreciación del material probatorio, esto es, el registro de la marca de la demandante en el extranjero para distinguir la misma cobertura, que ésta goza de fama y notoriedad en el sector pertinente del público consumidor en el país originario del registro y que los signos en pugna se asemejan en términos de poder confundirse entre ellos, premisas fácticas que claramente se encuadran en la causal de la letra g),

CODXOXRJNG

inciso 1°, del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, motivo por el cual igualmente debe desecharse la denunciada infracción a este último precepto.

Sexto: Que, habiéndose dilucidado que no se cometió un error de derecho al fijar los hechos que se tuvieron por probados y que se subsumen en la causal de irregistrabilidad del inciso 1° de la letra g) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y siendo ello ya suficiente para haber acogido la demanda de nulidad interpuesta, los errores que se acusan respecto de los demás literales f) y k) del mismo artículo 20, así como del artículo 19, carecen de influencia sustancial en lo dispositivo del fallo.

Séptimo: Que, por las razones desarrolladas, el arbitrio interpuesto no podrá prosperar.

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 arbitrio interpuesto en representación de la parte demandada contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial de siete de noviembre de dos mil diecinueve escrito a fs. 82.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Valderrama.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 165-2020.

CARLOS GUILLERMO JORGE KUNSEMULLER LOEBENFELDER
MINISTRO
Fecha: 18/08/2020 11:21:12

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ
MINISTRO
Fecha: 18/08/2020 11:21:13

CODXOXRJNG

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 18/08/2020 11:21:13

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN
MINISTRO
Fecha: 18/08/2020 11:21:14

JORGE LAGOS GATICA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 18/08/2020 11:11:22

CODXOXRJNG

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Carlos Künsemüller L., Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O. y Abogado Integrante Jorge Lagos G. Santiago, dieciocho de agosto de dos mil veinte.

En Santiago, a dieciocho 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.

CODXOXRJNG