

Santiago, veintisiete de agosto de dos mil veinte.

Vistos:

En los autos Rol N° 3359-19 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, la parte oponente Automotriz Rosselot S.A., dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la decisión de primer grado que rechazó la demanda de oposición y concede el registro de la marca denominativa pedida AMERIKA RENT A CAR, respecto de los servicios de clase 39.

Y considerando:

Primero: Que por el recurso se reclama en un primer capítulo la infracción al artículo 16 de la Ley N° 19.039, por cuanto los sentenciadores vulneraron las reglas de la lógica, pues se acompañaron antecedentes para estimar que la marca solicitada no es suficientemente distintiva para constituir una marca comercial, lo que se demuestra en rechazos de signos genéricos como el pedido en esta causa, sin que exista un fundamento razonable por parte del tribunal al tomar la decisión.

Añade que también se vulneraron las máximas de experiencia, pues la prueba no fue valorada debidamente por los sentenciadores.

En un segundo capítulo se señala que se quebrantó el artículo 20 letra e) de la Ley N° 19.039, porque la marca solicitada no reúne una suficiente distintividad que le permita identificar un origen empresarial único, podría hacer referencia a cualquier competidor del mercado que se relacione con servicios de la



clase 39, al componerse de expresiones de uso común, que son descriptivos de los servicios de la categoría y la palabra AMERIKA hace referencia a un continente, lo que resulta indicativo de la procedencia del servicio a prestar, generando la expectativa razonable en el consumidor de que aquel se genera, relaciona o circunscribe a ese contexto geográfico.

Expresa que si se hubiera analizado correctamente la causal invocada, se habría llegado a la conclusión que se configura y, por consiguiente, se hubiera acogido la demanda de oposición.

Finaliza solicitando que se invalide el fallo y se dicte la sentencia de reemplazo que acoja en todas sus partes la oposición y rechace el registro de la marca solicitada, para distinguir servicios de la clase 39.

Segundo: Que, para una adecuada solución del caso y siempre en lo pertinente al recurso, cabe consignar que la sentencia de primer grado rechazó la demanda de oposición formulada por don Francisco Carey Carvallo, en representación de Automotriz Rosselot, fundada en la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra e) de la Ley N° 19.039, fundada en que el signo pedido no tienen elementos distintivos y es descriptiva de los servicios que pretende amparar.

Para así decidirlo el a quo tuvo en consideración que la marca pedida se compone del conjunto AMERIKA RENT A CAR, teniendo la expresión RENT A CAR al ser traducida al español el significado de “arrendar o alquilar un automóvil”



y AMERIKA, aunque sea con “K”, corresponde al segundo continente más grande de la Tierra, después de Asia, por lo que analizada la marca en su conjunto, es posible concluir que si bien la expresión “RENT A CAR” es un término genérico e incluso de uso común o un vocablo habitual en la clase 39, motivo por el cual no resulta un término que pueda ser registrado de manera individual y exclusiva por un solo operador en el mercado, debiendo permanecer a disposición de todos los agentes económicos que concurren, la adición AMERIKA le otorga la debida distintividad, no existiendo impedimento legal para otorgar el registro solicitado.

Añade que la marca pedida no resulta ser de uso común, genérica, indicativa o descriptiva para la cobertura que pretende distinguir, pues posee suficiente distintividad, no existiendo antecedentes que se estimen suficientes para considerar que la expresión en comento se encuentra en alguno de los supuestos contemplados en la causal invocada.

Apelado dicho fallo, el Tribunal de Propiedad Industrial lo confirmó, señalando que el rótulo presentado a registro, si bien se compone de elementos que poseen un significado, como conjunto, conforma una frase creativa que posee poder distintivo y que desde el punto de vista de su genericidad sólo puede ser entendida como evocativa de la cobertura que intenta, todo lo cual permite entender que no existe una vulneración al artículo 20 letra e) de la Ley N° 19.039.

Tercero: Que, en estas materias, de acuerdo con lo que prescribe el artículo 16 de la Ley N° 19.039, la libertad del juez se limita o enmarca dentro de



ciertos parámetros, principios, criterios o reglas, que tienden a "objetivizar" el proceso de valoración de la prueba y ponderación de los datos que arroja la causa, lo cual le impone la obligación de expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas o técnicas en cuya virtud asigne valor a las pruebas o las desestime, prescribiendo, asimismo, que tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las probanzas y antecedentes del proceso, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que lo convenza.

Aquello se entiende en resguardo de la debida y necesaria validación de las decisiones jurisdiccionales a través de su apropiada fundamentación, la cual debe basarse en un raciocinio coherente, armónico y consistente, que permita reproducir con la mayor certeza el motivo que tuvo en consideración el juez al momento de resolver, en términos de procurar con ello el control por los intervinientes y evitar decisiones arbitrarias o discrecionales.

Cuarto: Que en este caso, el recurso discurre en base a argumentos a partir de los cuales no es posible advertir infracción a la sana crítica, toda vez que sólo plantea una discrepancia de apreciación para provocar una nueva revisión de los hechos.

En efecto, el recurso no trasunta la descripción de una infracción concreta a las normas reguladoras de la prueba, pues para prosperar debía postular una tesis encaminada a demostrar que el razonamiento del fallo contrariaba las reglas de la



lógica, las máximas de la experiencia o el conocimiento científicamente afianzado y que su inobservancia incidía en lo dispositivo del fallo, lo que no ha ocurrido, sino que solo se esboza una discrepancia en relación a los hechos establecidos como resultado del proceso valorativo efectuado por los jueces del fondo, por lo cual dicho capítulo de impugnación será desestimado.

Quinto: Que dicho lo anterior, aparece claro que la conclusión a que arribaron los jueces de la instancia es correcta desde la perspectiva del derecho marcario. En efecto, la apreciación efectuada por los sentenciadores respecto de las características del signo pedido evidencia el análisis de éste en su conjunto, evaluando la marca pedida en su globalidad, considerando el resultado que se obtiene de la conjunción de los distintos elementos que lo componen, sin disecciones. Esta forma de apreciación de la marca pedida permite advertir que la expresión "AMERIKA RENT A CAR", cumple con lo previsto en el artículo 19 bis letra c) de la Ley N° 19.039, que permite la unión de elementos genéricos a elementos distintivos. Dentro de ese contexto, entonces, surge que la denominación solicitada no incurre en la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, ya que esta norma exige que los símbolos, en lo que respecta al recurso, sean genéricos, indicativos y descriptivos de los productos a distinguir, características que deben observarse en el conjunto propuesto. En ese sentido cabe señalar que es admisible que la impresión solicitada contenga expresiones genéricas, ya que el análisis que prima es el del



conjunto marcario y no el de una sección. En consecuencia, no existe el error denunciado en el fallo en examen, ya que se han apreciado correctamente las características del signo, siendo ajustada a derecho la decisión de estimar inconcurrente la causal de prohibición del registro de que se trata.

Sexto: Que, así las cosas, al no haberse demostrado una infracción de las normas que fundan el recurso que tenga influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado, el arbitrio deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 764 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 17 bis B de la ley N° 19.039, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo deducido a fs. 59, en representación de Automotriz Rosselot Sociedad Anónima, contra la sentencia de cuatro de enero de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, escrita a fs. 58.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Brito.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 3359-19.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., y Leopoldo Llanos S. No firma el Ministro Sr. Valderrama, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso.





En Santiago, a veintisiete 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.

