

Santiago, diez de marzo de dos mil veintidós.

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero:** Que en lo principal de su líbello don Mauro Dellafiori Albala, en representación de Eurofarma Chile S.A, dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno; dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la de primera instancia que rechazó el registro de la marca denominativa “Feminis”, para distinguir preparaciones multivitamínicas de la clase 5 del clasificador internacional.

**Segundo:** Que el recurrente luego de hacer una reseña de la causa, de lo resuelto en las oportunidades procesales pertinentes, así como luego de manifestar su disconformidad con las conclusiones a las que se arriban por los sentenciadores, señala que el fallo incurre en la infracción a lo dispuesto en los artículos 16, 17, 19 y 20 letras f) y h) de la Ley 19.039.

Señala básicamente con respecto a la infracción a las letras f) y h) de artículo 20 de la ley del ramo, que yerra el fallo recurrido al aplicar dichas causales de irregistrabilidad, toda vez, que entre las marcas en conflicto existen diferencias gráficas y fonéticas que permiten distinguirlas y que evitan el riesgo de error o confusión entre los consumidores; haciendo un parangón entre las marcas en conflicto, señalando que ambas debieron analizarse en su conjunto lo que permite diferenciarlas y de esa manera no existe impedimento a juicio de la recurrente para su adecuada concurrencia mercantil en el mercado nacional, haciendo presente que existen marcas similares que coexisten sin inconvenientes, máxime cuando la cobertura de su marca se encuentra limitada.

En cuanto a la transgresión al artículo 17 de la ley del ramo señala que el fallo a su juicio no se encuentra fundado infringiendo como se dijo, dicha norma y



asimismo ello en relación al artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, entendiendo que la primera norma debe elevarse a la categoría de decisoria litis.

**Tercero:** Que en cuanto a la infracción al artículo 16 de la ley de propiedad industrial, señala que el fallo recurrido vulnera las normas de la sana crítica, apartándose de los principios que esta establece; señalando que resulta ilógico que en algunos casos se acepten marcas similares y en el presente se resuelva en forma diversa. Agrega que, “se violentan las máximas de la experiencia por cuanto los productos de la clase 05 son vendidos en cierto tipo de establecimientos de comercio (farmacias), por parte de personal calificado (químicos farmacéuticos) previa prescripción por parte de un profesional de la salud (médicos), siendo todos estos filtros previos que impiden que una persona pueda tener acceso a un medicamento errado. Todos los indicados son profesionales de la salud que cuenta con estudios profesionales, quienes no se confundirán entre marcas que supuestamente son similares”. Concluye en este punto que el Tribunal de Propiedad Industrial llega a una conclusión errónea al no ponderar todos los antecedentes probatorios presentados.

Finalmente en lo que al artículo 19 que denuncia su errada aplicación expone que su marca cumple todos los requisitos para erigirse en marca comercial, siendo perfectamente distinguible de la fundante del rechazo.

**Cuarto:** Que el fallo de segunda instancia que confirma el de primera, en lo que interesa al recurso, señala que “el rechazo se funda en las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes de los signos, y las que se presten para inducir en confusión, respecto de la procedencia o cualidad de los productos, impidiendo su adecuada concurrencia mercantil”. Para posteriormente agregar que “entre las marcas “FEMINIS” versus “FEMMINS”, existen semejanzas gráficas y fonéticas, además de una determinante aproximación conceptual, lo que será motivo de



confusión entre los usuarios, al presentarse en el mercado distinguiendo coberturas relacionadas. En efecto, no se ven entre los signos más diferencias que la eliminación de las letras “m” e “i”, sin embargo se trata de cambios que resulta muy difícil de advertir, lo que lleva a concluir la imposibilidad de que los rótulos puedan coexistir pacíficamente en el mercado”; manteniendo en consecuencia lo que venía resuelto.

**Quinto:** 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, el recurrente, solo denuncia la transgresión a la sana crítica, sin señalar 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 que 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 argüida del citado artículo 16 y que, por consiguiente, conllevan su indefectible rechazo.

**Sexto:** 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 siquiera 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).*

**Séptimo:** 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 líbelo, máxime cuando algunas de las denunciadas no tienen desarrollo ni menos pueden ser catalogadas de decisoria litis como lo hace el recurrente.

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 recurso interpuesto en representación del solicitante contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial de treinta de noviembre de dos mil veintiuno.

Al primer otrosí; no ha lugar, estese a lo decidido; al segundo y tercer otrosí; téngase presente.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 4700-22.





XRZYWLWXG

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 Abogada Integrante Pía Verena Tavorlari G. Santiago, diez de marzo de dos mil veintidós.

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

