

Santiago, once de abril de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en lo principal de su líbello don Eduardo Lobos Vajovic, en representación de Bioils SPA, dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de cuatro de enero de dos mil veintidós dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la del INAPI que rechazó la demanda de oposición deducida respecto de la marca BIO SALES, para distinguir servicios de la clase 40.

Segundo: Que el recurrente luego de hacer una reseña de la causa, de lo resuelto en las oportunidades procesales pertinentes, así como de antecedentes atinentes a la solicitud señala que la sentencia infringe lo dispuesto en los artículos 16, y 20 letras f y h) de la ley del ramo.

En lo que a la infracción al artículo 20 en sus literales f) y h) de la ley del ramo señala el recurrente que el sentenciador hace un errado análisis y aplicación de las causales en comento, toda vez que desatiende los factores que habitualmente se utilizan para determinar la existencia de confusión, error o engaño en los consumidores. Agrega en este punto y desarrolla los fundamentos que dicen relación con las similitudes determinantes en grado de producir confusión, así como que no existen complementos adecuados entre los signos, se trata de marcas con los mismos canales de comercialización, distribución y difusión; así como que el sentenciador obvió la prueba rendida por su parte, la fama y notoriedad de la marca BIOILS asociada a su mandante, concluyendo que los consumidores de este tipo de servicios, incluso el más distraído, conoce, identifica y asocia la marca BIOILS con su representado. Por lo mismo, agrega, al verse enfrentado a un servicio de clase 40 con la marca BIO SALES naturalmente lo asociará con su marca.



Tercero: Que en otro capítulo de su recurso señala que el fallo infringe lo dispuesto en el artículo 16 de la ley N° 19.039, porque de haberse analizado los antecedentes y argumentos de acuerdo a la sana crítica se habría llegado a la necesaria conclusión de la marca pedida BIO SALES no puede coexistir con la marca BIOILS de su mandante en la misma clase 40, expresando además que el sentenciador derechamente obvió los argumentos esgrimidos por su parte para fundar su demanda de oposición, recurriendo a argumentos livianos y sin una argumentación lógica, sin que la mayor libertad de que goza el sentenciador para ponderar los antecedentes sirva como herramienta para la adopción de decisiones ilógicas, infundadas y derechamente arbitrarias, lo que a su juicio deja en evidencia que se ha infringido la sana crítica consagrada en el artículo 16 de la ley 19.039.

Cuarto: Que el fallo de segunda instancia que confirma el del INAPI señala en lo que interesa al recurso “Que, contestes con el sentenciador de primer grado, estos resolutores aprecian que entre “BIO SALES” versus “BíO2 Recicla”, los complementos: recicla y sales, son genéricos, centrando el eje distintivo de los dos signos en “bio”, sin que los complementos los puedan distinguir adecuadamente.

Que, no sucede lo anterior, al referirnos a “BIO SALES” versus “BIOILS” y “BIOILS ACEITES RECICLADOS”, caso en que el signo previamente registrado está caracterizado por una creación constructiva que juega con bio y oils, característica de la que carece el rótulo que se busca proteger.

Que, los componentes figurativos de los signos no son suficientes para variar lo resuelto, puesto que al hacer publicidad de los mismos por medios verbales, los consumidores no contarán con los elementos figurativos para



contribuir a la diferenciación”; manteniendo en consecuencia lo que venía decidido respecto de la marca del recurrente.

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, nada dice al respecto, ni menos aún señala 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 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 líbello.

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 cuatro de enero de dos mil veintidós.

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

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 6344-22.





KQTYWFWGR

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., María Teresa De Jesús Letelier R. Santiago, once de abril de dos mil veintidós.

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

