

Santiago, treinta y uno mayo de dos mil veintiuno.

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero:** Que en lo principal de su libelo, el abogado don Carlos Saavedra Larraín, en representación de Justin William Blau Carey, dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, que revocó el fallo de primer grado dictado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que había acogido la demanda de nulidad; manteniendo en consecuencia la vigencia de la “Cerveza El Alquimista”, en la clase 32.

**Segundo:** Que tal decisión, en concepto del recurrente, configura la infracción a los artículos 16, 20 letras f) y h) y 23 de la Ley N° 19.039. En lo que a la primera de las infracciones denunciadas se refiere, señala el recurrente que la sentencia infringe el artículo 16 ya citado por haber incurrido los jueces del grado en un error de derecho consistente en no haber ponderado los antecedentes, conforme a la lógica y las máximas de la experiencia, porque de haberlo hecho hubiesen llegado a la conclusión que la marca pedida corresponde a un signo respecto del cual concurren causales de irregistrabilidad previstas en la Ley N° 19.039. En otro acápite de este mismo capítulo de su libelo, expone, que la expresión “Cerveza” no le confiere mayor diferenciación del signo de su representado, más aún atendida la relación de coberturas que el sentenciador está obligado a analizar, lo que constituye a su juicio, en este caso, la forma como se produce la infracción denunciada, al no haber efectuado la apreciación de la prueba, al comparar los signos en disputa y los mercados o rubros a los cuales se orienta. Lo anterior, desde que la cerveza en disputa es posible encontrarla en bares y restaurantes, que son de cobertura de su parte. Cuestionando asimismo lo expuesto por los sentenciadores del grado en el considerando octavo del fallo,



donde señala que no se advierte como fueron ponderados los elementos propios de la sana crítica, lo mismo sucede a propósito del motivo séptimo de la sentencia.

**Tercero;** En otro capítulo de su recurso, expone respecto a la infracción al artículo 20 letras f) y h) de la Ley del ramo, que es posible establecer la “considerable similitud entre ambos signos, fácilmente advertible por un usuario promedio y también advertida por el INAPI al acoger dicha causal alegada por su parte; desde que la segunda expresión contenida en la marca del demandado “CERVEZA ELQUIMISTA” suena fonéticamente idéntica a la marca de su mandante “ELQUIMISTA”, sin que la adición de la expresión “CERVEZA” sea suficiente para darle fisonomía e identidad propia a la marca demandada, lo que induce a confusión, error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los servicios solicitados, lo que se “subsume” en el supuesto de irregistrabilidad del artículo 20 letra h) de la ley en comento, sin que aquello le añada distintividad que exige la Ley N° 19.039, en su artículo 19.

De otro lado, en lo que a la semejanza gráfica se refiere, señala que ambos signos presentan un evidente parecido gráfico, desde que ambos poseen el vocablo “ELQUIMISTA”. Lo mismo en cuanto al ámbito de coberturas, ya que la demandada lo es de la clase 32, y su parte de la clase 43, establecimientos donde se expende cervezas, lo que llevaría a pensar que dicho brebaje es producido en el hotel o restaurante de su representado, lo que induciría a error o engaño respecto de la verdadera procedencia de los productos amparados. Agregando en este punto, que tal como lo ha señalado la jurisprudencia y la doctrina, basta que exista la posibilidad de riesgo de confusión para configurar la situación denunciada.

**Cuarto:** Que el recurrente finalmente en cuanto a la otra de las infracciones denunciadas, esto es, la del artículo 23 de la Ley N° 19.039, relativo al principio de



especialidad, que afirma es la base del derecho marcario. El que dijo, consiste en la exclusividad del uso de la marca comercial sólo para determinados productos o servicios que la marca cubre, señalando asimismo que el principio de especialidad marcaria es el límite externo de la protección marcaria. Haciendo alusión asimismo en otro acápite de este capítulo al límite que significa la relación de coberturas entre las marcas en conflicto.

Finaliza solicitando que esta Corte, acoja el recurso, revoque la sentencia impugnada y en consecuencia, dicte sentencia de reemplazo que acoja la demanda de su parte y anule el registro de la marca demandada, con costas.

**Quinto:** Que el Tribunal de Propiedad Industrial revocó la sentencia de primera instancia, señalando que de la prueba presentada por el demandado, se acreditó el uso continuo y permanente de la marca Cerveza El Elquimista, en la Región de Coquimbo, en el Valle del Elqui, ya sea su comercialización a través de Stand o en entrega por medio de vehículos a los clientes de la zona. Para luego, en el considerando octavo del fallo impugnado, concluir que se trata de marcas distintas, con sus propias características, estructuradas a partir de diversos elementos y que además distinguen ámbitos de aplicación completamente diferentes y no relacionados, haciendo hincapié en la expresión Cerveza y el dibujo de la misma; por lo que de conformidad al principio de especialidad marcaria, estima que el registro, no produce confusión, error o engaño en los consumidores en cuanto al origen empresarial de los productos que distingue.

**Sexto:** Que de acuerdo a lo expuesto por los sentenciadores de la instancia, el asunto ha sido resuelto observando acertadamente los parámetros que el derecho marcario ordena considerar, toda vez que en el análisis se ha tomado en consideración que los signos presentan diferencias gráficas y fonéticas, lo que viene dado por la expresión Cerveza en la marca demandada; y en que de



acuerdo al principio de especialidad marcaria, distinguen ámbitos de aplicación diferentes y no relacionados; lo que claramente evitará provocar en los consumidores error o engaño en cuanto a la procedencia comercial de las mismas, no verificándose en consecuencia, las causales de irregistrabilidad, tal como se señala en la sentencia recurrida. Así, conteniendo el fallo las fundamentaciones que el recurso echa de menos, se impone el rechazo del recurso en esta sede, por manifiesta falta de fundamento.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo previsto por el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal del líbello del recurrente, en contra de la sentencia de veintiuno de diciembre dos mil veinte.

Al primer otrosí; estese a lo decidido; al segundo otrosí; téngase presente.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 22.340-21.





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., Ministro Suplente Jorge Luis Zepeda A. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.

En Santiago, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

