

Santiago, cinco de septiembre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en lo principal de su libelo don Alexander Mühlenbrock Reyes en representación de Nicolás Tugas Faúndez, dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de uno de junio de dos mil veintidós; dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la del INAPI que rechazó el registro de la marca solicitada “Vermut Limache Viejo”, N° de solicitud 1391991, para distinguir la comercialización de la clase 35.

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, 19, y 20 letras f) y h) de la Ley 19.039.

En lo relativo a esta última infracción, refiere que se ha infringido los principios del derecho marcario, y que la marca posee distintividad suficiente para ser erigida como tal, que con lo resuelto se vulneran dichas reglas cuando omiten la existencia de marca registradas y coexisten de forma pacífica dentro de las mismas clases y con elementos idénticos dentro de su conformación, tales como DELICATEZZA y DELICADA; ABC y ABCDEF o AZITRINA y ACITRAN, y que la resolución impugnada no consideró los parámetros propios del derecho marcario, en el sentido que esta llama a analizar una marca en términos globales y no solo a sus elementos de manera aislada, como es en el caso de autos en el que la marca objeto de la solicitud N° 1396410, contiene un elemento novedoso en comparación, elemento que no fue considerado al examinar el carácter distintivo



de la marca en cuestión, por lo que para poder estimar si una marca es capaz de diferenciarse de otra o si es capaz de distinguirse en el mercado, debe ser analizada como un todo, pues no puede olvidarse que la protección de marca se confiere a la integridad de lo pedido y no a los diversos componentes aisladamente considerados.

Tercero: Que de otro lado en cuanto a la infracción al artículo 16 de la ley del ramo señala que los sentenciadores no respetaron las reglas de la sana crítica al desatender razones puramente lógicas que de haberse considerado habrían determinado la aceptación de la marca pedida, como: a) el que los signos en conflicto presentan evidentes diferencias gráficas y fonéticas y b) el nombre en su conjunto mayoritario es distinto uno del otro de manera evidente.

Dijo, además, que que la marca de autos, en concordancia con la Ley del ramo goza de las características necesarias para ser adjudicada como una marca comercial en su conjunto y que, al instaurarse el fallo recurrido se están violentando los derechos que mantiene su representada con creadora del signo.

Cuarto: Que el fallo de segunda instancia que confirma el del INAPI señala en lo que interesa al recurso que “estos sentenciadores están contestes, con lo señalado por el resolutor de primer grado, por cuanto entre las marcas “VERMUT LIMACHE VIEJO” y “LIMACHE” existen semejanzas gráficas y fonéticas, ya que el elemento “LIMACHE” resulta ser el elemento más importante entre los signos, a lo que cabe añadir la relación de coberturas entre las marcas, puesto que los productos de la clase 33 solicitados, a pesar de excluir cervezas, se relacionan con las cervezas de clase 32, toda vez que al ser productos destinados al consumo alcohólico por lo que esta sustancia química se encuentra incluida en



vinos y en todo tipo de licores en general, por lo que la coexistencia de signos similares para ámbitos relacionados provocará toda suerte de confusiones, errores o engaños en los consumidores”.

Luego agrega que “...con relación a la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la Ley del ramo, estos sentenciadores están contestes con el fallo, por cuanto el signo pedido hace referencia a un lugar geográfico y a un tipo de licor, que combina el vino y el ajeno con una gran cantidad de botánicos y hierbas, sin que se adicionen elementos que le den distintividad al conjunto. En relación, a la letra f), estos sentenciadores igualmente comparten los fundamentos el fallo de primer grado, ya que la cobertura requerida no es solamente para vermut, sino que otro tipo de bebidas alcohólicas, por lo que será inductivo en error o engaño respecto de la naturaleza de los productos”; 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, sólo denuncia la transgresión a la sana crítica, sin que en parte alguna señale adecuadamente y explique 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 bien 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 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; 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 libelo.

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 de la solicitante contra el pronunciamiento del Tribunal de Propiedad Industrial de uno de junio de dos mil veintidós.

Al primer otrosí: no ha lugar, estese a lo decidido; al segundo otrosí:



téngase presente; y al tercer otrosí: a sus antecedentes.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 25.451-2022.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R. y la Abogada Integrante Sra. Leonor Etcheberry C. No firma la Abogada Integrante Sra. Etcheberry, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.



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

