

Santiago, veintiséis de octubre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en lo principal de su líbello don Arturo Covarrubias Vargas, en representación del solicitante, dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de siete de septiembre de dos mil veintidós; dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que por mayoría confirmó la del INAPI, rechazando el registro solicitado.

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, refiere que la sentencia infringe lo establecido en los artículos 16, y 20 letra h) de la Ley N° 19.039. Básicamente en lo que a la causal de la letra h) del artículo 20 se refiere, señala que se aplicó dicha norma no siendo aplicable, y que además se obvió que entre el titular de la marca comercial objeto de la observación de fondo y su representado existe un acuerdo de coexistencia pacífica para que pueda usar el signo PSS en diversos territorios y bajo determinadas condiciones, dando como argumento el INAPI para desconocer este acuerdo que Chile no está dentro de los países en los que rige el acuerdo de coexistencia. Agrega que su representada además ha limitado el ámbito de cobertura solicitada excluyendo productos relacionados con los software, por lo que entiende que las marcas protegen productos distintos y están destinados a distintos consumidores. Hace alusión al voto de minoría y reitera que se aplicó mal la causal de irregistrabilidad, al no existir riesgo de confusión en los consumidores por todo lo expuesto anteriormente, máxime si las marcas ya conviven pacíficamente en el extranjero.

En cuanto a la infracción denunciada al artículo 16 de la ley del ramo, el recurrente hace un análisis doctrinario y jurisprudencial de la sana crítica como sistema de valoración de la prueba, así como denuncia la vulneración a la lógica y a las máximas de la experiencia, pero sin que el líbello contenga un desarrollo en



el sentido de señalar como en este caso específico se afecta cada uno de ellos, y que principio de la lógica se vio afectado.

Tercero: Que el fallo de segunda instancia que confirma parcialmente el del INAPI señala en lo que interesa al recurso “Que, el rechazo se funda en las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes de los signos, y las que se presten para inducir en confusión”. Agrega, “Que, estos sentenciadores están contestes con lo señalado por el resolutor de primer grado, por cuanto estamos en presencia de marcas idénticas desde el punto de vista denominativo, por cuanto comparten de forma íntegra la sigla PSS, a lo que cabe añadir la estrecha relación de cobertura entre los signos de marras, por cuanto, sin perjuicio de la limitación de cobertura efectuada por el apelante, en el sentido de excluir los software, entre otros, la relación de los espectros se mantiene, ya que los sistemas de control de máquinas utilizan software y otros productos de la clase 9 incluidos en la solicitud, por cuanto los mismos tienen por objeto que el producto final cumpla con las especificaciones y niveles de calidad requeridos, por lo cual es necesario recurrir a los software e instrumentos tecnológicos para lograr el fin deseado”. Finalmente expone el fallo “ Que, por otra parte, en relación al acuerdo de coexistencia, es necesario señalar que este Tribunal debe velar por el interés público, y en ese sentido su misión es velar por el interés general de los consumidores, por lo que, dada la semejanza de las marcas y su relación de cobertura, dicho acuerdo no impide que la coexistencia de los signos induzca en confusión los consumidores, puesto que no conocen dicho acuerdo ni los alcances del mismo, por lo que este Tribunal debe salvaguardar el mencionado interés general; manteniendo en consecuencia por mayoría lo que venía resuelto, plasmando el fallo que se revisa, el voto de minoría que acoge los planteamientos del recurrente.

Cuarto: 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, nada señala el recurrente, solo hace un análisis como se dijo, a la forma de valoración de acuerdo a las reglas de la sana crítica, pero no denuncia 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 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 del artículo 16 y que, por consiguiente, conllevan su indefectible rechazo.

Quinto: 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).

Sexto: 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.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil 16 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 siete de septiembre de dos mil veintidós.

Al otrosí; téngase presente.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 120508-22.



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorlari G. Santiago, veintiséis de octubre de dos mil veintidós.

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

