

Santiago, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós.

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero:** Que en lo principal de su libelo doña Patricia Marambio Gallardo en representación del solicitante, dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós; dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la del INAPI, rechazando el registro de la marca solicitada “BARÓN”, para distinguir servicios de la clase 32.

**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 dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, así como al artículo 20 letra h de la ley del ramo, y al principio de especialidad de las marcas. En cuanto a la primera de las infracciones lo cierto es que parece propio de un libelo de nulidad formal no resultando aquel procedente en este tipo de procedimientos.

En cuanto a la segunda de las infracciones denunciadas, señala en síntesis que no se reúnen los requisitos que harían procedente la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra h) de la ley N° 19.039, desde que señala que su marca es de una clase distinta de la fundante del rechazo, así como que solo se limita a señalar la sentencia que la cobertura de los signos están relacionadas o al menos conectada.

Finalmente en lo que a la infracción al principio de especialidad de las marcas, señala que “en el caso de autos, no solo nos encontramos frente a marcas que **se encuentran en clases diferentes**, sino que también frente a productos que no poseen la misma naturaleza y finalidad. Los productos



protegidos por las marcas en conflicto apuntan a mercados diferentes que no convergen entre sí y se encuentran perfectamente delimitados”. Agrega la recurrente que “la marca de autos cuenta con un logotipo, que es parte integra del conjunto y como tal es indivisible del signo de esta. Este logotipo permite diferenciar a la marca de autos de las demás y le otorga identidad”.

**Tercero:** Que el fallo de segunda instancia que confirma el del INAPI señala en lo que interesa al recurso, señala “Que, el rechazo se funda en las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes de los signos y en ser inductiva en confusión”; para agregar que “las coberturas de los signos están relacionadas o al menos conectada. Que, el centro distintivo de las señas previas está centrado en “BARON” y si bien poseen otros complementos, el solicitado no los tiene, con lo cual, inevitablemente se asociada a los signos anteriores, lo que será motivo de confusión para el público consumidor”. Asimismo se lee del fallo en estudio que “si bien el signo pedido posee componentes figurativos especiales y característicos, esto es incapaz de hacer una diferencia en el razonamiento previo, puesto que, al hacer publicidad de por medios verbales, como radiofonía, los usuarios no contarán con estos elementos para contribuir a la diferenciación”; manteniendo en consecuencia lo que venía resuelto.

**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 manifiesta su disconformidad con lo resuelto; sin denunciar la infracción a principio alguno de la sana crítica-que es la forma de valoración de la prueba en este tipo de



procedimientos-lo que de suyo no permite entrar al análisis de la infracción del artículo 16-única manera de alterar los hechos- 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 tampoco 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).

**Sexto:** Que, al no poder establecer 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 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 veintinueve de septiembre de dos mil veintidós.

Al otrosí: téngase presente.

Regístrese y devuélvase.

**Rol N° 136086-22.**



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R. y los Ministros (as) Suplentes Juan Manuel Muñoz P., Dobra Francisca Lusic N. Santiago, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós.

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

