

Santiago, veintiocho de junio de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en lo principal de su libelo Pablo Cariola Cubillos por Sociedad de Recaudación y Pagos de Servicios Limitada, deduce recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés dictada por el H. Tribunal de Propiedad Industrial, que en juicio sobre observación de fondo, confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y consecuentemente rechazó el registro de la marca YOP SERVIPAG para servicios clase 35, fundado en lo dispuesto en los artículos 19 y 20 letra h) de la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial.

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 y de las normas que entiende infringidas, se refiere a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en los siguientes términos: La Excelentísima Corte Suprema ha señalado en reiteradas oportunidades que la sana crítica exige que el sentenciador plasme el raciocinio utilizado para alcanzar su decisión. Dicha exigencia en ningún caso y en ninguna circunstancia se cumple en el caso de autos; no se plasma ningún tipo de raciocinio y examen lógico a la luz de los argumentos planteados por esta parte en autos. En efecto, el sentenciador al haber rechazado la marca solicitada falló contra de la disposición citada, pues analizando los antecedentes conforme a las normas de la sana crítica, especialmente la lógica y las máximas de las experiencias, se habría llegado a la necesaria conclusión de que la marca pedida es distintiva y perfectamente registrable para amparar servicios de clase 35.

Pues bien, el fallo contraría la lógica y las máximas de las experiencias, en cuanto los antecedentes de autos nos indican que las marcas en conflicto pueden coexistir pacíficamente: 1. Considerando ambas marcas en conflicto, podemos ver que tienen estructuras denominativas diferentes, ya que la marca de mi mandante agrega el housemark “SERVIPAG” a su estructura que permite fácilmente diferenciarlas. Tienen en consecuencia primeras impresiones y apariencias globales diferentes; 2. La marca idéntica ha sido aceptada a registro a nombre de mi mandante en múltiples otras clases, siendo por tanto esta solicitud una legítima y obvia extensión de sus derechos; 3. Mi mandante es titular de otras marcas que consisten o incluyen el elemento “SERVIPAG” en clase 35, siendo por tanto esta solicitud una legítima y obvia extensión de sus derechos.

Así, el fallo de autos infringe el artículo 16 de la Ley 19.039 al adoptar una decisión absolutamente ilógica y, además, desconociendo la naturaleza y



configuración de las marcas citadas, las cuales se conforman a través de diversos elementos denominativos que permite adecuadamente distinguirlas.

Sin perjuicio de que de por sí los antecedentes descritos son suficientes para acreditar una infracción al artículo 16 de la Ley N° 19.039, es menester referirnos y ahondar en el hecho de que la sentencia impugnada derechamente va en contra de un criterio jurisprudencial uniforme en el derecho marcario, que es que la incorporación del housemark en una marca solicitada es un complemento idóneo para diferenciar marcas en supuesto conflicto, lo que permite su coexistencia pacífica. Al efecto, cita distintos fallos y concluye que resulta del todo ilógico que el sentenciador derechamente desatienda un criterio jurisprudencial uniforme para resolver de la manera completamente opuesta. Es decir, el rechazo de la solicitud “YOP SERVIPAG” va en contra de toda lógica ya que, ante el mismo escenario, y sin justificación alguna, el sentenciador decide aplicar el criterio opuesto al que se viene aplicando por años.

Tercero: 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 una extensa mención a la forma de valoración de acuerdo a las reglas de la sana crítica y a las omisiones en que, a su juicio, incurrieron los sentenciadores, reiterando, en general las alegaciones que se hicieron en la instancia, 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 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 del artículo 16 y que, por consiguiente, conllevan su indefectible rechazo.

Cuarto: 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 no 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).

Quinto: 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 en 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 veintitrés de mayo de dos mil veintitrés.

Al primer otrosí, atendido lo decidido, no ha lugar; al segundo otrosí: téngase presente.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 124617-23.



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, veintiocho de junio de dos mil veintitrés.

En Santiago, a veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

