

Santiago, doce de julio de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en lo principal de su líbello don Enrique Dellafiori, en representación de Empresas Carozzi S.A, dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil veinte; dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que revocó la dictada por el INAPI, que había dado lugar a la demanda de oposición interpuesta.

Segundo: Que tal decisión en concepto del recurrente, constituye las infracciones a lo dispuesto en los artículos 16, 19, 19 bis D, y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039.

En cuanto a los errores de derecho a propósito de las causales de irregistrabilidad del artículo 20 letra f) y h), señala el recurrente que el fallo de segunda instancia yerra toda vez que nos encontramos ante signos perfectamente confundibles entre sí por los consumidores, ante las evidentes semejanzas gráficas y fonéticas que presentan, los similares ámbitos de protección y aquellos de cobertura son los mismos, por lo que expone, que no se entiende de qué manera puedan coexistir pacíficamente en el mercado nacional.

Tercero: Que en otro capítulo de su recurso en lo que a la causal del artículo 16 de la Ley N° 19.039 se refiere, expone que en este tipo de procedimientos la prueba se aprecia de acuerdo a las reglas de la sana crítica, por lo que no comprende como se pudo revocar el fallo del INAPI, si ante una correcta apreciación de los antecedentes de conformidad a esta forma de valoración, y ante las evidentes semejanzas gráficas y fonéticas debió acogerse la demanda de oposición interpuesta.



Agrega que de acuerdo a las máximas de la experiencia un consumidor promedio no reparará en la diferencia que puede hacer una letra A con una letra E, que es lo que distingue las marcas en conflicto, por lo que la conclusión a la que arriban los jueces que pronunciaron la sentencia en estudio resulta errónea.

En lo que al artículo 19 de la ley del ramo se refiere, señala que se entiende por marca comercial, haciendo hincapié en la falta de distintividad de la marca solicitada, y la nula posibilidad de coexistencia pacífica en el mercado.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso, se dicte sentencia de reemplazo que acoja la demanda de oposición y se rechace el registro de la marca solicitada en la clase 30.

Cuarto: Que el fallo de segunda instancia que revoca el del INAPI señala que “se aprecian diferencias gráficas y fonéticas entre la marca solicitada RICOLETA y la registrada RICOLATE, pues si bien coinciden en el segmento RICO, común en la clase 30, sus complementos “LETA” y “LATE”, son distintos, sumado a los elementos de diseño, figuras y colores que componen la requerida, que le otorgan fisonomía e identidad propia para constituirse como marca comercial, por lo que su concesión no producirá confusión, error o engaño en los consumidores”; revocando en consecuencia, el fallo en alzada.

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, al denunciar la vulneración al artículo 16 de la ley de la especialidad, no ha explicitado 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, limitándose en su libelo a expresar, genérica y vagamente, que no se examinan los argumentos planteados por su parte de conformidad a la sana crítica, sin entrar a desarrollar los principios amagados, sino que hace un desarrollo de hechos; mencionando vagamente las máximas de la experiencia y su disconformidad con las conclusiones a las que arriba el fallo objeto del recurso; lo que 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”*, como 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).

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, esto es, que los consumidores entre las diferencias gráficas y fonéticas de la marca pedida y del signo de la oponente, no llevará a error o confusión a los consumidores, premisas fácticas que claramente no se encuadran y subsumen en las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, motivo por el cual igualmente debe desecharse la errada aplicación de los dos literales de este último precepto.

Octavo: Que, habiéndose dilucidado que no se cometió un error de derecho al fijar los hechos que se tuvieron por probados, ni tampoco al estimar la subsunción de los mismos en las causales del artículo 20 letras f) y h), el arbitrio no podrá prosperar.

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 noviembre de dos mil veinte.

Al primer otrosí: no ha lugar, estese a lo decidido; al segundo y tercer otrosí; Téngase presente.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 22.336-21.





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., Ministro Suplente Jorge Luis Zepeda A. y Abogada Integrante Carolina Andrea Coppo D. Santiago, doce de julio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a doce de julio de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

