

Santiago, veinte de octubre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en lo principal de su líbello doña Noelle Jeanneret Simián en representación de Vans, INC, dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de veintiuno de abril de dos mil veintiuno; dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que negó lugar a la demanda de nulidad y mantuvo la vigencia del registro de la marca ETIQUETA, para distinguir productos de la clase 25.

Segundo: Que tal decisión en concepto del recurrente, constituye las infracciones a lo dispuesto en los artículos 16, 19 y 20 letras f), g) inciso 1° y h) de la Ley N° 19.039.

Luego de efectuar un análisis de la causa, así como de las conclusiones a las que arribó la sentencia, en lo que a los literales f) y h) inciso 1° del artículo 20 de la ley del ramo se refiere; señala que aquellas tratan de prevenir la confusión que podría producirse producto de la oferta en el mercado de dos marcas iguales o similares para una cobertura idéntica, semejante o relacionada. Expone que la del artículo 20 letra g) inciso 1° requiere que ello ocurra respecto de una marca registrada en el extranjero y notoria para la misma cobertura. Agrega que esta Corte ha señalado las directrices para entender la correcta o incorrecta interpretación del derecho, debiendo efectuar un análisis de las coberturas comprometidas, así como la evaluación comparativa de las marcas teniendo en consideración factores tales como la apreciación global, la primera impresión y el elemento relevante o principal, para argumentar que consta en autos la coincidencia de coberturas entre las marcas por lo que no es un punto discutido, toda vez, que en ambos casos se trata de productos de calzado, de artículos de vestuario y de sombrerería de la clase 25.



Expone que la sentencia de primera así como la de segunda procedieron a efectuar un análisis parcializado y segmentado, omitiendo la consideración de como las marcas en conflicto son en los hechos usadas por las partes insertándolas en el costado de un artículo de calzado (criterio de la realidad), así como también los derechos invocados por su mandante respecto de su marca que representa el diseño de franja en los mismos colores que los del signo impugnado, lo que destaca ya que refiere que fue el único elemento que el TPI ponderó al momento de fallar, que de haber tenido esos antecedentes a la vista, su conclusión y fallo hubiese sido distinta. Para finalizar, dijo que agrava el riesgo de confusión al tratarse de productos de la clase 25, es uno de carácter masivo por lo que el público consumidor adopta sus decisiones de compra de manera rápida e irreflexiva.

Tercero: Que en otro capítulo de su recurso en lo que al artículo 20 letra f) se refiere, señala que aquella se infringió doblemente. Primero por lo dicho precedentemente, y, además, al haber prescindido de la confusión indirecta como hipótesis de riesgo que el legislador busca excluir para evitar errores en el mercado, no solo de manera directa, sino que también de manera indirecta, en virtud del cual el consumidor asigna un origen empresarial común entre dos marcas que resultan semejantes, más en el caso del signo de su representada porque de los antecedentes aportados para efectos de establecer la fama y notoriedad de las marcas ETIQUETA invocadas por Vans no sólo inciden en la procedencia de la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra g) inciso 1° de la ley sino que también la del artículo 20 letra f) del mismo cuerpo legal.

Relata en lo que a la falsa aplicación de la norma del artículo 20 letra k) de la Ley de Propiedad Industrial y a las normas reguladoras de la prueba, una transcripción de los considerandos del fallo de primera y de segunda, para concluir



que aquellos prescindieron total y absolutamente de la prueba rendida la que cita, omitiendo la sentencia hacerse cargo de los antecedentes de aduanas que acreditarían el aprovechamiento en la utilización de la marca, lo que resulta contrario a los principios de la competencia desleal y la ética mercantil, por lo que la presunción simplemente legal de buena fe que asistía a la demandada ha de entenderse necesaria e inexorablemente controvertida.

El recurrente en otro pasaje de su libelo señala que como lo ha señalado tantas veces la doctrina y la jurisprudencia de nuestros tribunales, al prescindir de “elementos de convicción aportados al proceso constituye una gravísima infracción a las normas reguladoras de la prueba cualquiera sea el estándar de apreciación: prueba legal o tasada, sana crítica o valoración en conciencia”.

Finalmente expone que en lo que respecta a las normas de la sana crítica, “antes de expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas o técnicas en cuya virtud un tribunal asigne valor o desestime pruebas, existe una exigencia fundamental que es la de efectivamente hacerse cargo de la prueba rendida, pues sin abordar la prueba aportada no puede existir su valoración. Y sin su valoración, tampoco es posible asignarle pertinencia o relevancia ni desestimarla”. Por lo que solicita se acoja el recurso, se invalide la sentencia, se dicte la de reemplazo rechazando en definitiva el registro pedido.

Cuarto: Que el fallo de segunda instancia que confirma el de primera, señala básicamente las diferencias entre las marcas en conflicto, las que detalla, especialmente las diferencias gráficas entre ambas, que impiden el riesgo de confusión, error o engaño. Para luego agregar el fallo en estudio, a lo señalado por el actor en cuanto a la competencia desleal que representaría el registro de una marca altamente similar a una famosa y notoria como la suya, supuesto que según se ha indicado, no concurre por tratarse de signos distintos a lo que cabe agregar



que, conforme a lo dispuesto en el artículo 707 del Código Civil la buena fe se presume correspondiendo a quien pretende desvirtuarla aportar los antecedentes suficientes como para acreditar la mala fe alegada, cuestión que en el presente caso no se verifica, por lo que mantiene lo decidido en primera instancia.

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 la sentencia recién transcrita.

Al respecto, el recurrente no denuncia la vulneración de un principio específico del artículo 16 de la ley de la especialidad, solo se denuncian ciertas conclusiones del fallo que no se comparten, así como omisiones del mismo, lo que no permite entrar al análisis de la infracción a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, lo que como se dijo, es la única forma que esta Corte pueda modificar los hechos asentados en el fallo, lo que de suyo lleva al indefectible rechazo del líbello intentado.

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”,-“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, esto es, que los consumidores entre las diferencias gráficas de la marca pedida y del signo de la oponente, no sería inductivo a error o confusión acerca del origen empresarial de los productos, 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, así como los restantes errores de derecho denunciados.

Octavo: Que, habiéndose dilucidado que no se cometió un error de derecho al fijar los hechos que se tuvieron por probados, ni tampoco al desestimar la subsunción de los mismos en las causales del artículo 20 letras f), h) y k), 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 veintiuno de abril de dos mil veintiuno.

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

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 66.011-21.





XRHXWREPGM

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R. Santiago, veinte de octubre de dos mil veintiuno.

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

