

Santiago, veinte de octubre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en lo principal de su líbello don Benjamín Fontecilla Cornejo, en representación de Ricardo Fernández Figueroa, dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de quince de junio de dos mil veintiuno; dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la del INAPI que rechazó la solicitud de registro de la marca IDETEC, para distinguir productos de la clase 35 y 42.

Segundo: Que luego de efectuar un análisis de la causa, así como de las conclusiones de la sentencia recurrida, señala el recurrente que la sentencia infringe lo dispuesto en los artículos 20 letra f) de la ley 19.039, ya que señala que la norma precedentemente citada establece que una marca no puede registrarse si es inductiva a error o engaño, no encontrándose esto último acreditado en el proceso, toda vez que señala que no es suficiente que entre dos marcas existan similitudes gráficas o fonéticas, sino que es necesario que el signo cuyo registro es objeto de la solicitud se preste para inducir a los consumidores a error o engaño, por lo que discrepa de lo resuelto al entender que la marca en conflicto con la de su representado no se encuentra en uso, así como que no existe relación entre los productos o servicios solicitados, por lo que no existirá problema para la convivencia entre los signos, en virtud del principio de especialidad marcaria.

En lo que a la infracción del artículo 20 letra h) de la ley del ramo, señala el recurrente argumentos similares a los ya expuestos, cuestionando la conclusión de que la marca solicitada induce a confusión, no sólo sin argumentar cómo se llega a dicha conclusión, sino especialmente sin que se haya acreditado por



ningún medio que la coexistencia de las marcas pueda generar confusión en los consumidores.

Tercero: Que en otro capítulo de su recurso, la infracción al artículo 16 de la Ley 19.039, señala el líbelo luego de señalar lo que se entiende por sana crítica, para concluir que la afectación a esta forma de valoración en el presente caso se produce por cuanto los sentenciadores se han limitado a confrontar dos signos en sus aspectos gráficos o fonéticos, y a partir de ello han concluido que por ese solo antecedente el signo solicitado es inductivo a engaño, a error y a confusión. Cuestionando nuevamente el razonamiento utilizado, para arribar a la decisión de rechazar el registro de la marca solicitada.

Finaliza solicitando se acoja el recurso, se invalide la sentencia y se dicte una de reemplazo que acoja a registro la marca solicitada.

Cuarto: Que el fallo de segunda instancia que confirma el de primera, señala básicamente que en atención a las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos en conflicto y la relación de coberturas entre estos, procede a mantener lo resuelto por el tribunal del grado.

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, 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 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 ante las similitudes gráficas y fonéticas de la marca pedida y del signo de la observación de fondo, sería inductivo a error o confusión en los consumidores, premisas fácticas que claramente 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 quince de junio de dos mil veintiuno.

Al otrosí; Téngase presente.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 75.459-21.



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.

