

Santiago, trece de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos:

En los autos N°5.216-2021 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento de solicitud de registro marcario iniciado por don Camilo Klein Hodar, en que la oponente Viña Concha y Toro S.A. dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, fechada el once de agosto de dos mil veinte, mediante la cual confirmó la sentencia dictada por el señor Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que rechazó la demanda de oposición formulada por la oponente y, en consecuencia, concedió el registro solicitado.

Por dictamen de 16 de febrero de 2021 se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1°) Que en el recurso de casación sustancial se plantea, como primera alegación, una infracción al artículo 20 letras f) y h) de la ley N°19.039, por cuanto el sentenciador efectuó un errado análisis y aplicación de dichas causales, toda vez que desatiende los factores que habitualmente se utilizan para determinar la existencia de confusión, error o engaño en los consumidores. En primer lugar, dado que existirían similitudes determinantes al grado de producir confusión por cuanto no existen complementos adecuados entre los signos, ya que sin mediar algún tipo de análisis respecto a la naturaleza, sentido, alcance y percepción de la expresión “Estrella”, el sentenciador le imprime inmediatamente una fuerza distintiva absoluta.

En segundo lugar, denuncia que se ha efectuado un errado examen de la realidad registral de clase 33, pues los ejemplos que invoca la sentencia para descartar la confusión que se produce entre las marcas en autos, no resultan útiles ni se ajustan a los argumentos esgrimidos por la oponente, reiterando que en las marcas “Patagonia” y “Estrella Patagonia” la expresión “Patagonia” corresponde al elemento marcario distintivo, de manera tal que el



sentido y alcance que pueda darse a dicha expresión, en otras circunstancias, resulta irrelevante.

Como tercer subcapítulo del reproche en estudio, afirma que los signos cuentan con los mismos canales de comercialización, distribución y difusión, ya que se trata de signos cuyos ámbitos de protección son coincidentes en la clase 33, razón por la cual sus canales de comercialización, distribución y difusión son los mismos.

En un segundo capítulo, postula una infracción al artículo 16 de la ley N°19.039, por cuanto los sentenciadores del fondo no examinaron los argumentos planteados por la oponente de conformidad con la lógica, la experiencia y máximas científicas, que establece la Ley sobre Propiedad Industrial. En su concepto, resulta del todo ilógico que, en vez de aplicarse los criterios habitualmente utilizados para la determinación de confusión, y, en lugar de examinar las similitudes determinantes entre los signos en grado de producir confusión, esto es, efectuar un examen marcario de confundibilidad, el tribunal haya optado simplemente por concluir que la adición de un término indicativo de calidad o condición es suficiente para crear un signo distintivo. En concepto de la recurrente, en el caso de marras, la comparación correcta es “Patagonia” versus “Patagonia” en la misma clase 33, toda vez que no se adiciona ningún complemento distintivo, por lo que pide invalidar el fallo recurrido y dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, y en definitiva se rechace la solicitud “Estrella Patagonia”, para la clase 33;

2º) Que, en el caso de marras, don Camilo Klein Hodar, solicitó a registro la marca denominativa “Estrella Patagonia” para la clase 33, respecto a descripciones de productos y servicios pre-aprobadas que corresponden a bebidas alcohólicas, excepto cervezas; ginebra; vodka; y, whisky. A dicha petición se opuso Viña Concha y Toro S.A., titular de la marca denominativa “Patagonia”, N°1.219.956, en la clase 33, para distinguir exclusivamente vinos y vinos espumosos;



3º) Que un adecuado análisis del recurso de casación sustancial, en atención a que los errores de derecho que se denuncian, se sustentan en hechos diversos de aquellos que han tenido por acreditados los jueces del fondo, lleva necesariamente a determinar si se ha efectuado una correcta aplicación del artículo 16 de la ley del ramo, el que se denuncia como infringido, en consideración a que la decisión de los sentenciadores sería errada, al estimar el recurrente que, al ser marcas muy similares, se provocaría confusión, error o engaño respecto de la procedencia u origen empresarial de los productos, e igual efecto en lo que dice relación con el tráfico mercantil;

4º) Que, al optar el legislador por el sistema de valoración probatoria denominado de sana crítica —mejor llamado, de apreciación razonada— ha impuesto a los jueces la obligación de observar los parámetros que imponen las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y el conocimiento científico afianzado, en lo referido al modo de apreciar las probanzas y a la adopción de las subsecuentes conclusiones.

Así, la labor de establecer si la prueba traduce la verdad o falsedad de un determinado enunciado fáctico según las reglas de la sana crítica no implica irracionalidad para dejarse llevar por la sola intuición. *“El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente”* (Couture, Eduardo, “Obras. Tomo I. Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, Edit. Thomson Reuters Puntotex, Año 2010, p. 244). El juez debe valorar la prueba limitado por las reglas que impone el sistema de sana crítica.

Las reglas de la lógica están compuestas, en síntesis, por la regla de la identidad, mediante la cual se asegura que una cosa sólo puede ser lo que es y no otra; la regla de la (no) contradicción, por la que se entiende que una cosa no puede entenderse en dos dimensiones, como ser falsa o verdadera, al mismo tiempo; la regla del tercero excluido, la cual establece que entre dos proposiciones en la cual una afirma y otra niega, una de ellas debe ser



verdadera; y, la regla de la razón suficiente, por la cual cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho debe estar fundamentada en una razón que la acredite suficientemente. Mediante ese conjunto de reglas se asegura formalmente la corrección del razonamiento — que partiendo de premisas verdaderas arriba a conclusiones correctas— que se espera siempre tenga lugar y que, por lo demás, otorgan inequívoca objetividad a la labor de ponderación. El examen lógico formal de la argumentación del juez permite un control de la valoración que éste haya hecho de las pruebas que obran en el proceso.

Por ello se afirma que la exigencia de corrección en la valoración de las probanzas de acuerdo con las reglas de la lógica constituye una verdadera garantía para aquellos que están siendo juzgados.

La segunda regla, conocida como “máximas de la experiencia”, se refiere a *“un criterio objetivo, interpersonal o social [...] que son patrimonio del grupo social [...] de la psicología, de la física y de otras ciencias experimentales”* (Devis Echandía, Hernando, “Teoría General de la Prueba Judicial”, Edit. Zavalia, Buenos aires, 1981, T. I, p. 336).

Finalmente, la tercera regla obedece al denominado “conocimiento científico afianzado”. Esta hace alusión a saberes técnicos, que han sido respaldados por el mundo científico. Por su propia naturaleza este conocimiento también goza del mismo carácter objetivo que las reglas de la lógica;

5°) Que ninguna de las tres directrices es suficiente por sí misma. La corrección lógica de la valoración probatoria no excusa del error ni de la injusticia cuando se aplica aisladamente. Las máximas de la experiencia son esencialmente mutables, en tanto la experiencia humana es también forzosamente variable, y por ello tampoco escapan del error. El conocimiento científicamente afianzado, por último, aunque respaldado por la objetividad, tampoco es infalible; su estabilidad y contradictoriedad están en directa



relación con los avances de la ciencia. De manera que utilizar sólo esta última regla, sin una corrección lógica que la sustente y una consideración a las máximas de la experiencia que la fundamente, tampoco salva del error o la inexactitud a la prueba así valorada. Una correcta ponderación de acuerdo con la sana crítica implica necesariamente una conjugación de estas reglas.

Se evidencia de este modo que el sistema de sana crítica, no obstante, la mayor amplitud en el margen de libertad otorgado para ponderar la prueba impone reglas concretas y claras que no pueden ser desconocidas por los jueces al momento de utilizarlo. No es un sistema enteramente libre —y por tanto subjetivo— como el que faculta, por ejemplo, para apreciar la prueba en conciencia. Por ello Couture afirma que está a medio camino entre el sistema legal tasado y el de libre convicción: *“Sin los excesos de la prueba legal, que llevan muchas veces a consagrar soluciones contrarias a la convicción del juez, pero también sin los excesos a que la arbitrariedad del magistrado podría conducir en el método de la libre convicción tomado en un sentido absoluto [...]”* (Couture, Eduardo, “Obras. Tomo I. Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, Edit. Thomson Reuters Puntotex, año 2010, p. 249).

En consecuencia, por constituir un sistema de ponderación libre, pero limitado —objetivamente— por la lógica, la experiencia y el conocimiento científicamente respaldado, su utilización por el juez es siempre controlable por esta vía;

6°) Que, en efecto, la norma legal que previene el sistema probatorio, así como el modo en que opera y las reglas que lo componen, es de carácter sustantivo y a ella ha de adecuarse la labor de ponderación. Ello es así, porque la sola referencia de la norma al sistema de la sana crítica incorpora al precepto que lo establece a todas las reglas que la constituyen, que le son propias e indiscutibles. De ahí que siempre sea posible examinar por vía de casación su aplicación.



Verificar la adecuación del sistema de valoración probatoria a las reglas de la sana crítica no implica valorar nuevamente los hechos, pues tal labor excedería los márgenes del recurso y la competencia de este tribunal. En la especie, controlar la valoración de la prueba implica comprobar si el razonamiento jurídico del juez se ha adecuado a las reglas que impone el sistema de sana crítica; en otras palabras: examinar cómo han gravitado y qué influencia han ejercido los medios de prueba en él a la hora de arribar a la decisión que ha consignado en la sentencia. Ello fuerza a revisar la manera o forma en que se han ponderado las pruebas, mas no el material fáctico de la ponderación. No se revisan los hechos, sino la aplicación del derecho, en cuanto establece la forma de ponderar, labor que ha de hacerse sin valorar.

Si el artículo 16 de la ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial obliga al juez a dictar sentencia de acuerdo con estas reglas, limitando su discrecionalidad a la hora de valorar la prueba, el recurso de casación en el fondo no tiene otro objeto más que custodiar el respeto y la correcta aplicación de esta norma en el razonamiento que se consigna en la sentencia.

De forma tal que, sólo si se logra determinar que el juez ha dado falsa o incorrecta aplicación, o derechamente ha dejado de aplicar las reglas de la sana crítica, y ello ha influido sustancialmente en la decisión, se estará en condiciones de acoger el recurso de casación en el fondo y dictar, consecuentemente, sentencia de reemplazo; en la cual recién se podrán conocer nuevamente los hechos, es decir, valorar;

7°) Que el recurso de autos, entonces, para prosperar debió postular una tesis encaminada a demostrar que el razonamiento del fallo contrariaba las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o el conocimiento científicamente afianzado, y que su inobservancia incidía en lo dispositivo del fallo, lo que no ha ocurrido, por cuanto el arbitrio recursivo solo se ha construido enunciando una supuesta infracción a los elementos de la lógica, las



máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, pero sin desarrollar la forma en la cual se vulnerarían;

8°) Que, descartada la infracción de las leyes reguladoras de la prueba, alegación que constituía el último fundamento del recurso de nulidad sustancial y, para un adecuado análisis de las demás infracciones de derecho postuladas, resulta conveniente consignar previamente los hechos que fueron establecidos por los jueces de la instancia.

La sentencia de primer grado estableció que la oponente no acompañó elementos de convicción tendientes a acreditar la relación entre los productos que tiene registrados, siendo esto relevante respecto de los productos en conflicto no idénticos a los solicitados. Asimismo, se asentó que, al efectuar la comparación gráfica entre el signo solicitado y la marca invocada por el actor se advierte que la sola adición en la marca del petitionario de la voz inicial “Estrella”, resulta determinante para conferirle como un conjunto marcario una estructura gráfica y fonética diferente frente a la marca contradictora, lo que será fácilmente apreciado por el consumidor. Tratándose de signos diferentes no existe riesgo de confusión entre el público consumidor, quienes podrán fácilmente diferenciar los productos de la marca pedida con los productos de la marca oponente. No se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión, en relación con la procedencia empresarial de los productos a distinguir;

9°) Que, con el mérito de los hechos reseñados en el fundamento precedente, los sentenciadores de segundo grado concluyeron que el conjunto “Estrella Patagonia”, muestra diferencias gráficas y fonéticas suficientes como para descartarse adecuadamente de la marca “Patagonia”, de la oponente, ya que la incorporación del término “Estrella” al inicio de la marca logra imprimirle el poder diferenciador necesario, por lo que no se advierte motivo para estimar que el otorgamiento de la solicitud de registro vaya a representar riesgo de



confusión, error o engaño entre los consumidores en cuanto al origen empresarial de los productos.

Refuerza lo concluido, el hecho de existir, en clase 33, para productos de naturaleza similar o relacionada a los que la oponente tiene protegidos en esta clase, diversos registros a nombre de distintos titulares que incluyen el vocablo "Patagonia" y que, sin embargo, coexisten con la marca invocada en la oposición. A modo meramente ejemplar, es posible citar el Registro N°1.218.204, marca denominativa "Espíritu de la Patagonia", inscrita a nombre de Viveros y Parques del Sur Limitada; el Registro N°1.150.132, marca "Vodka Patagonia" inscrita a nombre de Paul Fürst G.; y, el Registro N°1.298.078, marca "La Esencia de la Patagonia" a nombre de Sebastián Gómez C.;

10°) Que, volviendo al recurso, ha de recordarse el principio marcario contenido en el artículo 19 de la ley N°19.039, denominado "De la Distintividad", norma que en su inciso primero reza *"Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo capaz de distinguir en el mercado productos o servicios. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, olores o formas tridimensionales, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional"*;

11°) Que la marca comercial, en tanto signo que permite diferenciar los bienes o servicios de una empresa frente a las demás que operan en el mercado, tiene como función fundamental la de permitir distinguir un producto o servicio de otro, siendo entonces esa su razón de ser, no debiendo confundirse dicho precepto con el de diferenciación, que apunta al efecto que se produce cuando a criterio del público una compañía distingue su producto de las marcas que la competencia ofrece al mismo mercado.



Lo anterior pone de manifiesto que el concepto de distintividad se asocia al de marca, en tanto el de diferenciación apunta al objeto mismo, al producto, traduciéndose dicha diferencia en dos ámbitos distintos, el primero relativo al ámbito jurídico y el segundo a lo fáctico;

12°) Que lo anterior permite afirmar que distintividad es la capacidad de un signo para individualizar y diferenciar determinados productos o servicios de una empresa de los otros competidores, capacidad a la que se llega una vez identificados y evaluados los siguientes elementos fácticos, en primer lugar, la cobertura de productos o servicios para el que ha sido solicitada; en segundo lugar, al público que habitualmente consume o use dichos productos o servicios; y en tercer lugar, a los demás signos existentes, apreciando la existencia de posibilidades de confusión (Schmitz Vaccaro, Christian, “Distintividad y Uso de las Marcas Comerciales”, Revista Chilena de Derecho, Vol. 39, N° 1, pp. 9-31, 2012);

13°) Que teniendo en consideración que la marca solicitada registrar es distinta a la del oponente, no puede sino concluirse que al acoger la petición de registro no se producirá en los consumidores confusión, error o engaño, consecuencias que justamente son las queridas por el derecho marcario, ello pues si bien es efectivo que la marca comercial constituye un bien desde la perspectiva de quien la tiene registrada a su nombre, cumple ella una función de protección respecto del consumidor, pues le asegura que el bien o servicio por el cual ha optado tiene las características que busca y que justamente ampara la marca, todos elementos que permiten concluir que los sentenciadores del grado al aplicar las normas como lo hicieron, no incurrieron en el error de derecho que se denuncia en el arbitrio en análisis;

14°) Que a idéntica conclusión ha de llegarse respecto de la alegación de haberse infringido los artículos 20 letras f) y h) de la ley N°19.039, toda vez que sobre los supuestos de hecho ya señalados, la concesión de registro no



producirá en los consumidores confusión, error o engaño, efectos que no se alzan como causales de irregistrabilidad;

15°) Que, en virtud de los razonamientos precedentes, y no conteniendo la sentencia aquellos errores de derecho denunciados por el solicitante, desde que los sentenciadores han hecho una correcta aplicación de las disposiciones legales atinentes al caso de que se trata, el recurso de nulidad de fondo no puede prosperar y debe necesariamente ser desestimado.

De conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764 y 767 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado don Eduardo Lobos Vajovic, en representación de Viña Concha y Toro S.A., en contra de la sentencia de once de agosto de dos mil veinte, pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos.

N°5.216-2021.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., y los Abogados Integrantes Sra. Pía Tavorari G. y Sr. Eduardo Gandulfo R. No firma el Ministro Sr. Valderrama, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios.





XWTEBFXXMMF

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

