

Santiago, veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En estos autos Rol N°6764-2021, recurre de casación en el fondo la abogada María Magdalena Barros Arteaga, en representación de American Licorice Company, en contra de la sentencia definitiva de dieciséis de junio de dos mil veinte, pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial, que confirmó el dictamen de primera instancia de veintitrés de marzo de dos mil veinte, que rechazó la solicitud de registro de la marca mixta “SOUR PUNCH” en base a observaciones de fondo fundadas en las causales de irregistrabilidad previstas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N°19.039.

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación por resolución de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el presente procedimiento se inició a raíz de la solicitud de registro de la empresa American Licorice Company respecto del signo mixto “SOUR PUNCH”, para distinguir productos de la clase 30 (golosinas). Con todo, la aludida petición fue objeto de observaciones de fondo basadas en la concurrencia de las causales de irregistrabilidad previstas en las letras f) y h) del artículo 20 la Ley N°19.039, respecto de la marca previamente registrada “PUNCH”, cuya cobertura también protege productos de la clase 30, tales como confitería, pastelería, comestibles, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca etc. En ese sentido, se indicó que los signos contrastados presentan una relación marcaria, la que se expresa en que los productos ofrecidos no sólo son de una misma clase, sino que de una misma naturaleza, detentan una misma funcionalidad o finalidad, están dirigidos al mismo consumidor y comparten los mismos canales de comercialización. Asimismo, se remarcó que el elemento distintivo “PUNCH” coincide idénticamente en lo fonético y en lo denominativo con la marca previamente registrada, sin que la adición “SOUR” sea suficiente para otorgar un adecuado grado de independencia y fisonomía propia, por lo que la



convivencia de ambas marcas en el mercado generaría un evidente riesgo de confusión, error o engaño para los consumidores respecto del origen empresarial de los productos ofrecidos.

La empresa solicitante contestó la observación de fondo pidiendo su rechazo aludiendo al principio de indivisibilidad de las marcas comerciales, el que recomienda que los signos sean analizados como un todo, en conjunto, y no en base a sus elementos individualmente considerados. Igualmente, esgrimió que la marca “SOUR PUNCH” posee elementos que, vistos en su conjunto, la distinguen fonética, gráfica y conceptualmente de la marca registrada “PUNCH”, a lo que se adiciona la notoria fama que ostenta la marca “SOUR PUNCH” a nivel mundial, factor que hace inviable que los consumidores puedan incurrir en error, confusión o engaño respecto del productor de las golosinas ofertadas.

Con fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte se dictó sentencia de primera instancia la que rechazó la solicitud de registro marcario en base a las causales de irregistrabilidad y fundamentos indicados precedentemente, decisión que fue apelada por la empresa requirente del registro marcario, siendo confirmada por el Tribunal de Propiedad Industrial mediante sentencia definitiva de dieciséis de junio de dos mil veinte.

Finalmente, este último dictamen fue impugnado de casación en el fondo por el peticionario American Licorice Company.

SEGUNDO: Que, a pesar de que la recurrente planteó dos capítulos de invalidación, esto es, uno enfocado en una presunta transgresión al artículo 20 letras f) y h) de la Ley 19.039 y otro que fijó su eje en una supuesta contravención al artículo 16 del citado texto legal, es posible colegir que ambos reclamos se entrelazan. Esto es así, toda vez que el desarrollo del primer apartado de nulidad descansa en gran medida en una crítica al proceso de ponderación de la prueba, por la vía de acusar un errado análisis respecto de los patrones usualmente atendidos en relación con las causales de



irregistrabilidad materia de la observación de fondo, en términos de transgredir el sistema de valoración conforme a la sana crítica.

Por su parte, en la segunda objeción se insiste en que la sentencia atacada no habría examinado de acuerdo con la lógica y las máximas de la experiencia los argumentos vertidos por la empresa solicitante para dar lugar a la petición de inscripción demandada.

En síntesis, como se observa, ambas protestas se relacionan ya que, en último término, se dirigen a cuestionar la actividad de valoración de la prueba allegada al proceso y, con el mérito de ello, instalar un presunto yerro jurídico en la sentencia al dar por acreditadas las causales de irregistrabilidad plasmadas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039.

TERCERO: Que, en ese escenario, tal como ha sido sostenido permanentemente por esta Corte, el recurso de casación en el fondo emerge como un mecanismo de impugnación extraordinario y de derecho estricto, cuya eficacia está supeditada al cumplimiento y sujeción de aquellas exigencias formales expresamente dispuestas por la ley.

Por su parte, la eficiencia del citado recurso se cimenta en la constatación de una adecuada congruencia entre la causal que habilita su deducción y el desarrollo de ésta. En otros términos, la denuncia de infracción de derecho con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo debe tener un correlato coherente y desprenderse naturalmente del contenido de la protesta de invalidez plasmada en el libelo.

Desde esa perspectiva, atendidas las características reseñadas, resulta procesalmente errado e improcedente extender el alcance y propósito que detenta la casación en el fondo a finalidades diversas para las que fue concebida, o bien pretender alcanzar a través de ella objetivos propios o inherentes a otros mecanismos de impugnación.

CUARTO: Que, en lo tocante al artículo 16 de la Ley N°19.039, esto es, la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica es



menester resaltar que la libertad en la ponderación judicial no es absoluta, sino que reconoce como límites ciertos principios, criterios o reglas claramente definidas y desarrolladas por la doctrina nacional y la jurisprudencia de este tribunal, que tienden a objetivar el proceso de valoración de la prueba. En ese sentido, la efectivización de la referida directriz exige que el juez exprese las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas o técnicas en cuya virtud asigne valor a las pruebas o las desestime, de manera que el examen conduzca lógica y racionalmente hacia una determinada decisión.

Aquello se entiende en resguardo de la debida y necesaria validación de las resoluciones jurisdiccionales a través de su apropiada fundamentación, la cual debe basarse en un raciocinio coherente, armónico y consistente, que permita reproducir con la mayor certeza y fiabilidad, el o los motivos que condujeron al juez a resolver en un determinado sentido, erradicando con ello cualquier sesgo de arbitrariedad.

QUINTO: Que, asentado lo anterior, es dable decir que del recurso de casación en el fondo en examen no es posible extraer una crítica jurídica concreta al proceso de valoración racional de la prueba plasmado en la sentencia definitiva impugnada. Así, más allá de ciertas aseveraciones genéricas relativas a una presunta infracción a las reglas de la lógica y máximas de la experiencia, lo cierto es que el arbitrio de nulidad no expresa cuál o cuáles reglas de la lógica habrían sido violentadas y de qué modo ello se expresó en el fallo, así como tampoco se especifica qué máxima experiencial habría sido supuestamente transgredida.

Así las cosas, teniendo en consideración la característica de derecho estricto del recurso de casación en el fondo, correspondía que el impugnante identificara y especificara técnica y jurídicamente qué parámetro o directriz del sistema de valoración acuñado en el artículo 16 de la Ley N°19.039 habría sido soslayado o quebrantado en la sentencia de segunda instancia. Sin embargo, tal propósito no sólo no fue cumplido, abandonando con ello las exigencias



técnicas que tal medio de impugnación requiere en función de su eficiencia. Por el contrario, la falta de encuadre jurídico de los reclamos formulados en relación con la valoración de la prueba sólo pone en evidencia una decisión de exteriorizar una mera disconformidad o discrepancia en torno al razonamiento judicial estampado en el fallo atacado, en clara muestra o señal de intentar obtener de parte de esta Corte una nueva o distinta valoración de los hechos, propósito totalmente ajeno al arbitrio en análisis y que conducirá al rechazo de esta protesta.

SEXTO: Que, al no verificarse yerro jurídico en lo tocante a la aplicación del artículo 16 de la Ley N°19.039, deben mantenerse firme los hechos constatados por los jueces del grado. En esa ilación, frente a la inmutabilidad de las premisas fácticas establecidas, automáticamente decae la denuncia vinculada a la infracción del artículo 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. Lo anterior, por cuanto todas las apreciaciones y premisas que estructuran esta objeción nuevamente se anclan en una crítica orientada a una deficiente ponderación del caudal probatorio desahogado en el proceso, reproche que, como se explicitó previamente, no fue evidenciado.

Como corolario a lo mencionado precedentemente, ante la ausencia de una infracción al precepto recién citado, no queda sino desestimar el capítulo de impugnación asociado a una presunta infracción al artículo 20 letras f) y h) de la Ley N°19.039.

SÉPTIMO: Que, habiendo sido desechadas las dos protestas enunciadas en el recurso de casación en el fondo deducido por la solicitante del registro marcario, sólo resta rechazar el citado arbitrio de invalidez.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 764, 765 y 767, todos del Código de Procedimiento Civil y artículos 16 y 20 de la ley N°19.039, **SE RECHAZA** el recurso de casación en el fondo, deducido por la abogada María Magdalena Barros Arteaga, en representación de American Licorice Company, en contra de la sentencia



definitiva de dieciséis de junio de dos mil veinte, pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial, en el ingreso Rol TDPI N°659-2020.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Gajardo.

N°6764-2021.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Mario Carroza E., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H., y los Abogados Integrantes Sr. Eduardo Gandulfo R., y Sra. Andrea Ruiz R. No firma el Ministro Sr. Carroza y la Abogada Integrante Sra. Ruiz, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso y ausente, respectivamente.



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

