

Santiago, treinta de julio de dos mil nueve.

Vistos:

En estos autos ingreso Corte N°867-08, sobre registro de la marca **Backstage** solicitada por Inversiones y Negocios Monterosso Ltda. para distinguir en la clase 43 servicios de salón de té, restaurant, bar y pizzería, por sentencia de primera instancia de la Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, de quince de diciembre del año dos mil cinco, escrita a fojas 43 vuelta, dándose por reproducido el informe de la Secretaria Abogada del Sub Departamento Jurídico, aceptándose la proposición de esta última, se acogió la oposición formulada por doña María Mercedes Castro Mora titular de la marca BACKSTAGE PRODUCCIONES para distinguir todos los servicios de la clase 41 por estimar que la marca pedida se encuentra íntegramente contenida en la inscrita previamente, sin que la sustracción del término ?producciones? logre dotar a la marca pedida de una identidad y fisonomía propia, lo que permite suponer que el consumidor podría verse expuesto a errores y confusiones respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos a distinguir y, en consecuencia, negó el registro de la marca pedida.

Apelada que fuera esta sentencia, por fallo de cinco de diciembre de dos mil siete, que se lee a fojas 57, el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial la revocó y concedió el registro solicitado.

Contra esta última decisión la parte oponente dedujo recurso de casación en el fondo para cuyo conocimiento se ordenó traer estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que por el recurso se denuncian infringidos los artículos 16 y 17 de la ley 19039 y 170 del Código de Procedimiento Civil. Explica que tal infracción se produjo al no efectuar el fallo impugnado ninguna apreciación respecto de los documentos que su parte acompañó en primera instancia. La sana crítica, continúa el recurso, exige razonamiento y fundamento ajustado a derecho. Como el fallo impugnado no desarrolló en forma razonada los motivos que lo llevaron a revocar el de primera instancia, debió arribar a la misma conclusión que el de primer grado, por aplicación de las reglas de la sana crítica;

Segundo: Que a continuación el recurso acusa la infracción del artículo 19 de la Ley 19039, por cuanto de acuerdo a este artículo no puede considerarse marca comercial ni otorgársele registro a un signo que no sólo no es capaz de distinguir productos en el mercado sino que, por el contrario, lleva a la confusión entre ellos.

El fallo impugnado sólo tiene en consideración que los registros corresponden a coberturas diferentes, pese a que la ley no menciona esa consideración como elemento determinante para conceder o rechazar una marca.

Tercero: Que señala luego la casación en el fondo que de esta infracción deriva la vulneración de las letras f y h del artículo 20 de la ley de propiedad industrial por cuanto de su lectura es posible apreciar que no basta para aceptar un registro marcario similar a otro que se refiera a coberturas distintas, desde que la ley es clara al señalar que aún tratándose de clases o coberturas distintas debe rechazarse el registro que perteneciendo a clases relacionadas produzca o induzca a confusión en el público, lo que ocurre en este caso desde que existe notable similitud gráfica y fonética entre ambos, y corresponden a clases relacionadas por cuanto dicen relación con la prestación de servicios al público, se encuentran dentro del mismo grupo del clasificador de marcas, es decir, el correspondiente a servicios;

Cuarto: Que, finalmente, la casación en el fondo acusa que la sentencia infringió el artículo 19 del Código Civil al desatender el tenor literal de las disposiciones antes indicadas;

Quinto: Que señalando la influencia de estos errores en lo dispositivo del fallo sostiene que de no haberse producido éstos la sentencia habría confirmado el fallo de primer grado que acogió la oposición y negó lugar al registro solicitado;

Sexto: Que en lo que a la denuncia de la infracción de los artículos 16 y 17 de la ley 19039 y 170 del Código de Procedimiento Civil a que se hace referencia en el considerando primero de este fallo, cabe consignar que lo que se reprocha por la vía de la casación en el fondo por la recurrente es la falta de ponderación de los documentos acompañados por su parte, y la falta de fundamentos de la sentencia impugnada, situación que, de existir, importa en verdad la imputación de un vicio de casación formal, cual es, el contemplado en el artículo 768 N° 5 en relación con el artículo 170 N° 4, ambos del Código de Procedimiento Civil, siendo improcedente;

Séptimo: Que en lo que respecta a las demás infracciones alegadas el fallo impugnado concluyó que las expresiones en litigio se refieren a coberturas distintas y no relacionadas. Así, los jueces del grado resolvieron que no eran aplicables las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras h) y f) del artículo 20 de la Ley 19.039, las que a efecto de resolver el recurso se analizarán primero;

Octavo: Que sobre el particular, como señala la doctrina, la adquisición de una marca comercial está sujeta al cumplimiento de requisitos procesales y substantivos; en lo que hace a los segundos, ellos están referidos a la licitud, novedad y disponibilidad del signo entendiéndose que se cumplen cuando el signo no es contrario a Derecho, al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, cuando no corresponde al nombre del producto o servicio a identificar ni alude a sus características o cualidades y, por último, cuando no es confundible con otra marca previamente apropiada por algún agente económico o con otro tipo de identificación legalmente protegida, de tal suerte que faltando cualquiera de estas condiciones el signo no será registrable;

Noveno: Que en lo que se refiere a las causales aplicadas en la especie, una marca es engañosa o inductiva a error en cuanto a la procedencia, cualidad y género de los rubros a distinguir cuando en lo que hace a la procedencia- el signo examinado resulta confundible con uno previo; en seguida, en lo tocante a la cualidad de los productos o servicios a distinguir, cuando alude, menciona o apela a características falsas o inexistentes del rubro que protege o pretenda amparar y, por último, también hay engaño o inducción al error cuando examinada su estructura gramatical ésta comprende o incluye a otra previamente registrada;

Décimo: Que indudablemente en la especie no concurren los presupuestos que impiden el registro solicitado, de tal suerte que no se ha incurrido en las infracciones denunciadas.

En efecto, son hechos no discutidos que la oponente tiene registrada la marca Backstage producciones, para distinguir todos los servicios de la clase 41, esto es, para servicios de producción de eventos musicales y artísticos, así como otros destinados a la entretención, diversión o el recreo de los individuos, y que la solicitud de fojas 1 de la marca Backstage se formula para la clase 43, esto es, servicios de salón de té, restaurant, bar y pizzería. Es decir la clase en ambos casos es diferente, sus coberturas no tienen relación, por lo que no se advierte que la semejanza gráfica y fonética induzca a los consumidores a confusión. Tampoco es posible constatar que los consumidores puedan verse inducidos a error, confusión o engaño respecto del género, cualidad, o procedencia de los servicios de que se trata.

Por ello ha de concluirse que los jueces del fondo al decidir como lo hicieron no han incurrido en los errores de derecho denunciados;

Undécimo: Que atento a lo antes razonado el recurso de casación en el fondo no puede prosperar y debe ser desestimado;

De conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se declara que se **rechaza** el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de la presentación de fojas 58, contra la sentencia de cinco de diciembre de dos mil siete, escrita a fojas 57.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Araneda.

Rol N° 867-2008.-

0

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Adalis Oyarzún Miranda, Sr. Héctor Carreño Seaman, Sr. Pedro Pierry Arrau, Sra. Sonia Araneda Briones y Sr. Haroldo Brito Cruz. No firma el Ministro Sr. Oyarzún, no obstante haber estado en la vista y acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, 30 de julio de 2009.

Autoriza la Secretaria de esta Corte Suprema Sra. Rosa María Pinto Egusquiza.

En Santiago, a treinta de julio de dos mil nueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.