

Santiago, cinco de noviembre de dos mil diecinueve.

**VISTOS:**

En estos autos rol N° 32.633-18, se ha tramitado un procedimiento de nulidad de registro de marca regido por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en el que la parte demandada y titular de la marca cuya nulidad se pretende, Productos Fernández S.A. (en adelante PF), recurre de casación en el fondo contra la resolución del Tribunal de Propiedad Industrial de doce de octubre de dos mil dieciocho, escrita a fojas 294, que revocando el dictamen del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, que rola de fojas 138, acogió la acción deducida por Inversiones Aes Ltda. y anuló el Registro N° 1.100.403, otorgado a PF para la marca mixta "PF JAMÓN COLONIAL", en la clase 29.

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación a fojas 330.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que la recurrente denuncia como conculcado, en primer término, el artículo 1698 del Código Civil, toda vez que se ha invertido la carga de la prueba *-de acuerdo a los puntos de prueba fijados-*, dado que le correspondía a la demandante de nulidad acreditar que el signo registrado inducía a error respecto de la procedencia; de la cualidad o género de los productos que distinguen; que la marca impugnada ha sido registrada en contravención a los principios de competencia leal y ética mercantil.

Por lo demás *-explica en su arbitrio-*, es un hecho público y notorio que se vende en los supermercados dicho tipo de jamón (Colonial).

**SEGUNDO:** Que como segundo acápite de nulidad de fondo, se denunció la infracción del artículo 16 de la Ley N° 19.039. Al efecto, sostiene que la expresión "colonial" no se usa como marca, sino para distinguir un tipo de jamón, lo que incluso fue probado por la propia contraparte al acompañar a los autos una receta de rollos de jamón San Jorge, resultando evidente que colonial se usa para describir un producto y para hacer referencia a su género, especie o cualidad, pero en caso alguno se refiere a una marca.

Expone que si los sentenciadores del grado hubiesen valorado adecuadamente la prueba rendida, debieron necesariamente concluir que el vocablo "*Colonial*" se refiere a un tipo de jamón; que su representado tiene un derecho de propiedad sobre la marca "PF JAMÓN COLONIAL" y; que dicha expresión es usada siempre supeditada a la marca.

**TERCERO:** Que, finalmente, se han denunciado como infringidas por el impugnante, las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

Sobre el particular, razona que en los cuatro años de coexistencia entre ambas marcas, no se han producido los errores denunciados por la actora, toda vez que la expresión "*Colonial*" es un adjetivo secundario que se limita a denotar el tipo de producto que se ofrece, siendo, en consecuencia, las marcas en cotejo, diferentes.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso y se anule el fallo impugnado, dictándose la correspondiente sentencia de reemplazo, por la que se rechace la demanda de nulidad de registro marcario intentada en autos.

**CUARTO:** Que para una acertada decisión del presente recurso, es necesario tener en consideración que los errores denunciados descansan en la aplicación de los cánones que se dicen quebrantados, a saber, las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, además de los artículos 16 del mismo cuerpo de normas y 1698 del Código Civil, toda vez que en opinión de la recurrente, de haberse ajustado a derecho la decisión censurada, se habría rechazado la demanda en todas sus partes.

**QUINTO:** Que con el objeto de contextualizar las alegaciones de la impugnante, es necesario tener en cuenta que en la especie, la empresa PF es titular del registro N° 1.100.403, para la marca mixta "PF JAMÓN COLONIAL", clase 29, el que le fue otorgado con fecha 27 de mayo de 2014.

En estos autos, Inversiones Aes Ltda. demandó la nulidad del citado registro, toda vez que es titular de las marcas "COLONIAL", para clase 29, conferida el 05 de noviembre de 2009 y; "JK COLONIAL", para la misma clase, registro otorgado el 10 de febrero de 2010, sosteniendo que la expresión "*Colonial*" no corresponde a un tipo de jamón, sino que se refiere a una marca creada por el fundador de Cecinas San Jorge, don Alberto Kassis Sabag.

Al contestar, la parte demandada solicitó el rechazo del libelo, toda vez que los signos en disputa presentan diferencias tanto gráficas como fonéticas que permiten distinguirlos, dado que la incorporación de elementos complementarios acada una de las marcas es suficiente para diferenciarlas, siendo fácilmente reconocibles y distinguibles por los consumidores. Asimismo, sostuvo que el vocablo "*Colonial*" alude a un tipo de jamón y que, por lo mismo, no corresponde a una marca.

La sentencia de primer grado, rechazó la demanda, teniendo presente para ello que, por una parte, es posible advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permiten distinguir los signos en disputa, aunque compartan el término "*Colonial*", dado que la adición de complementos de cada una de las marcas es suficiente para distinguirlos, lo que las hace fácilmente reconocibles y distinguibles por el público en general y, por otra, que no se acreditó que PF haya solicitado de mala fe la marca cuya nulidad se solicita.

Apelado dicho fallo sólo por la parte demandante, el Tribunal de Propiedad Industrial lo revocó, por cuanto estimó que la demandada no logró acreditar que la expresión "*Colonial*" corresponda a un tipo de jamón; que las únicas marcas para embutidos en la clase 29 son las de la demandante y; que el signo impugnado es mixto, incluyendo en forma destacada una marca ajena, que no es de carácter genérico, ni de uso común y por ello induce a error a los consumidores en relaciónal origen empresarial o calidad de los productos, además de que Inversiones Aes Ltda. no ha concedido autorización a PF para usar la marca "*Colonial*".

**SEXTO:** Que, en lo tocante a la infracción del 16 de la Ley N° 19.039 denunciada por la recurrente, debe precisarse que las reglas de la sana crítica se constituyen como un método de valoración probatoria más amplio que el sistema de prueba legal tasada, sin perjuicio de exigir a lo menos el deber de satisfacer determinados estándares de fundamentación que no ofendan las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos afianzados.

**SÉPTIMO:** Que en la especie, consta a fojas 44 el fallo dictado por el Tribunal de Propiedad Industrial con fecha 09 de enero de 2014, por medio del cual se concedió a PF registro N° 1.100.403, para la marca mixta PF JAMÓN COLONIAL, clase 29, en el que se dio por establecido, en su considerandosegundo: "*Que, analizada la estructura gráfica y fonética de la marca solicitada, se advierte que la presencia del segmento "Jamón Colonial", lejos de asociarse a la marca fundante del rechazo de oficio "COLONIAL", alude a un conocido tipo de jamón, por lo que no es posible efectuar una asociación entre la marca pedida y la fundante del rechazo de oficio, todo lo cual lleva a concluir que los signos podrán coexistir pacíficamente en el mercado*".

Por lo demás, no se controvertió en autos que la solicitud de registro que efectuó en su oportunidad PF respecto de la marca "PF JAMÓN COLONIAL", no fue objeto de oposición por parte de la demandante Inversiones Aes Ltda.

**OCTAVO:** Que si bien reside en los jueces de las instancias calificar si en la especie la marca cuya nulidad se pretende está, respecto de la marca de la sociedad demandante, en alguna de las situaciones o relaciones que constituyen las causales de prohibición de registro contempladas en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, con el consiguiente ejercicio de ponderación y valoración de las marcas en conflicto como de otras circunstancias fácticas conexas y atingentes, en este caso el ejercicio de esa facultad ha desbordado los márgenes de apreciación que permite la ley.

Al efecto, se produce tal infracción desde que los sentenciadores del grado omitieron valorar una sentencia ejecutoriada -emitida por el mismo tribunal contra el cual se recurre-, en la que expresamente se sostuvo que la expresión "*Colonial*", alude a un conocido tipo de jamón, por lo que no resulta posible efectuar una asociación entre la marca pedida y la fundante del rechazo. Tal conclusión, por lo demás, es coincidente con la apreciación que

cualquier consumidor puede efectuar al recorrer los pasillos destinados al jamón en una tienda comercial, en los que se promocionan sus diferentes variedades, existiendo un lugar específico destinado al “*jamón colonial*”, lo que permite reafirmar que la expresión “*Colonial*” no es en sí misma una marca, sino que más bien distingue a un tipo o clase de jamón.

En el mismo sentido, conviene señalar que se han infringido en el fallo en revisión, las máximas de la experiencia –*en particular aquella que dice que la marca es el principal elemento del envoltorio del bien*–, toda vez que del análisis de la abundante prueba documental aportada por la actora, queda en evidencia que el tantas veces citado vocablo “*Colonial*” no es usado por ésta como una marca comercial, sino que como un elemento descriptivo de sus productos (en un plano secundario de la marca San Jorge), en cuanto sólo hace referencia al género, especie o cualidades de los mismos.

**NOVENO:** Que, así las cosas, la sentencia impugnada ha efectuado una errónea aplicación de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, yerro que ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo desde que como corolario del mismo se ha determinado anular el registro marcario concedido a Productos Fernández S.A., defecto que deberá ser enmendado anulando el fallo y dictando la correspondiente sentencia de reemplazo. Atendido lo resuelto no se emitirá pronunciamiento sobre la errónea aplicación del artículo 1698 del Código Civil, por resultar innecesario.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 20 de la Ley N° 19.039, **SE ACOGE** el recurso de casación en el fondo deducido por Productos Fernández S.A., en contra la sentencia de doce de octubre de dos mil dieciocho, escrita a fojas 294, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro señor Dolmestch.

#### **N° 32.633-2018**

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Hugo Dolmestch U., Carlos Kunsemüller L., Lamberto Cisternas R., y los Abogados Integrantes Sra. Leonor Etcheberry C., y Sr. Antonio Barra R. No firma el Ministro Sr. Dolmestch y el Abogado Integrante Sr. Barra, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y ausente, respectivamente.

CARLOS GUILLERMO JORGE  
KUNSEMULLER LOEBENFELDER  
MINISTRO  
Fecha: 05/11/2019 12:57:34

LAMBERTO ANTONIO CISTERNAS  
ROCHA  
MINISTRO  
Fecha: 05/11/2019 12:57:35

ROSA MARIA LEONOR ETCHEBERRY  
COURT  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 05/11/2019 11:35:45

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

Sentencia de Reemplazo

Santiago, cinco de noviembre de dos mil diecinueve.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:

**Vistos:**

Se reproduce la sentencia en alzada.

Se reiteran, además, los fundamentos sexto a octavo del fallo de casación que antecede.

**Y teniendo además presente:**

Que del análisis de las probanzas rendidas en el proceso, es posible concluir que la presencia del segmento "*Jamón Colonial*" en el registro otorgado a la empresa PF, lejos de asociarse a las marcas fundantes de la demanda de nulidad -al efecto "COLONIAL" y "JK COLONIAL"-, alude a un conocido tipo de jamón, no resultando factible, en consecuencia, efectuar una asociación entre los registros en disputa, todo lo cual lleva a concluir que los mismos pueden coexistir pacíficamente en el mercado, desvirtuándose con ellas las alegaciones planteadas por el demandante, lo que necesariamente conduce al rechazo de su acción.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 16, 19 y 20 letras f), h) y k) de la Ley N° 19.039, **se confirma** la sentencia apelada de veintisiete de abril de dos mil dieciséis.

Regístrese y devuélvase con sus agregados. Redacción a cargo del Ministro Sr. Dolmestch.

**Rol N° 32.633-2018**

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., y los Abogados Integrantes Sra. Leonor Etcheberry C., y Sr. Antonio Barra R. No firma el Ministro Sr. Dolmestch y el Abogado Integrante Sr. Barra, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y ausente, respectivamente.

CARLOS GUILLERMO JORGE  
KUNSEMULLER LOEBENFELDER  
MINISTRO  
Fecha: 05/11/2019 12:57:36

LAMBERTO ANTONIO CISTERNAS  
ROCHA  
MINISTRO  
Fecha: 05/11/2019 12:57:37

ROSA MARIA LEONOR ETCHEBERRY  
COURT  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 05/11/2019 11:35:46

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