

movida, cinco ⁹⁵
270-10 (21)

SOL N°: 736166
EXP N°: 4187-06

FALLO N° 147554 /

Santiago, Veinte de Noviembre de Dos mil Nueve

VISTOS:

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.

- MARCA (DENOMINATIVA)** : SAHNE NUSS
- COBERTURA** : Para distinguir café, extractos de café, preparaciones y bebidas hechas a base de café; cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao; chocolate, productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate; confitería, golosinas, caramelos; azúcar; goma de mascar, productos de panadería, artículos de pastelerías; bizcochos, tartas, galletas, barquillos postres, budines; helados en todas sus formas; cereales para el desayuno, hojuelas de maíz, barras de cereal, cereales listos para comer; pastas alimenticias, tallarines; sándwich; mezclas de pastas alimenticias, salsas; salsas de soya; ketchup, especias comestibles, condimentos, salsa para ensaladas, mayonesa, clase 30.
- SOLICITANTE** : SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., representado por Guillermo Carey Claro. *(Apelo)*



2. ANTECEDENTES DE LA OPOSICION.

- OPONENTE** : EMPRESAS CAROZZI S.A., representado por Enrique Dellafiori Morales.
- CAUSAL INVOCADA** : El actor fundamenta su demanda en los artículos 19 y 20 letras e), f) y h) de la Ley N°19.039, puesto que la expresión SAHNE NUSS, es genérica atendida la cobertura que se pretende distinguir y, en consecuencia de uso común para distinguir productos de la clase 30. El signo pedido traducido desde el alemán significa "crema de nuez", de lo que se sigue que indica los productos a distinguir. Lo anterior se ha visto reflejado en la constante jurisprudencia emanada desde este Instituto y del Tribunal de Propiedad Industrial, lo cual constituye cosa juzgada, especialmente los fallos emitidos en contra de las solicitudes N°428440 y N°428438, los cuales establecieron que la marca pedida era genérica, de uso común e irregistrable de conformidad a su propia naturaleza. Lo anterior permitió el otorgamiento de los registros de su propiedad que contienen la

Movienta, seis

96
(27)

expresión genérica, a saber, COSTA SAHNE-NUSS, registros N°738008 y N°738009, que distinguen todos los productos de la clase 30; agrega que no es aplicable para el caso de autos el artículo 19 de la Ley de Propiedad Industrial, más aún, si ya existen derechos otorgados respecto de la expresión en pugna.

Asimismo señala, que dado la existencia de las marcas COSTA SAHNE-NUSS, registros N°738008, mixta, que distingue todos los productos de la clase 30, cuya etiqueta se inserta a continuación y N°738009, denominativa, que distingue todos los productos de la clase 30, y que ellas presentan semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con la marca solicitada y que distinguen productos de clases íntimamente relacionadas, no podrían coexistir sin causar error o engaño entre el público consumidor.



3. DE LAS OBSERVACIONES DE FONDO.

Cumplida la diligencia prevista en los incisos 4 y 5 del artículo 22 de la Ley N°19.039, este Instituto, previo análisis de fondo, no observó causales de irregistrabilidad que hicieran susceptible su rechazo de oficio.

4. DE LA CONTESTACIÓN DEL DEMANDADO.

El solicitante contestó la demanda a fojas 29, pidiendo su total rechazo. Respecto del solicitante señala que la empresa Hucke S.A., hoy Nestlé Chile S.A., introdujo al mercado hace más de sesenta años bajo la house brand HUCKE, un chocolate con almendras enteras de óptima calidad bajo la marca mixta SAHNE NUSS, registrada en el año 1973, registro N°188149 con protección a este último vocablo y cuya etiqueta se inserta a continuación. Expresa que se ha invertido en publicidad grandes sumas de dinero y tiempo en el posicionamiento del producto en el mercado, siendo ampliamente reconocida la marca SAHNE NUSS, como un chocolate (no crema) con almendras. Indica ser el verdadero creador y usuario de la expresión solicitada y que gracias a actos publicitario constantes y sucesivos, se ha logrado que SAHNE NUSS sea reconocida uniformemente como una marca comercial, la cual se usa en el mercado nacional, que goza de fama y notoriedad, constituyéndose así, en un signo distintivo y característico que identifica un producto determinado, pudiendo aplicarse lo establecido en el artículo 19 de la Ley N°19.039. Agrega que la solicitud de autos trata de un conjunto que se compone de palabras que separadas podrían considerarse carentes de distintividad, pero que en su conjunto forman una marca del todo característica.



5. DE LA PRUEBA RENDIDA.

Este Tribunal recibió a prueba la causa a fojas 38, fijando el siguiente hecho sustancial, pertinente y controvertido: Efectividad de haber adquirido la marca SAHNE NUSS distintividad por medio del uso en el mercado nacional.

Con el fin de acreditar sus derechos el solicitante solicitó tener a la vista y por acompañados los documentos presentados en la solicitud N°736165, siendo ellos entre otros los siguientes documentos: i) Estudio "Chocolate Sahne Nuss" realizado por CIMA, realizado en Abril de 1998, donde el 56% de los entrevistados por marcas de chocolates responde espontáneamente a la marca

Moviente, siete

97 (93)

SAHNE NUSS; ii) Estudio "Propiedad de marca", realizado por Adimark en Abril de 2002, donde el 56.9% de los entrevistados por tipos de chocolates responde SAHNE NUSS; iii) Estudio "Asociación a marcas y tipos en la categoría chocolates" realizado por Adimark en Octubre de 2005, donde el 58.6% de los entrevistados responde espontáneamente a SAHNE NUSS al responder por una marca de chocolates; iv) Estudio "Marca Sahne Nuss" realizado por Cadem Advertising en Mayo de 2008, donde el 70% de los entrevistados a la pregunta de reconocimiento de marcas de chocolates responde SAHNE NUSS; v) 26 copias de facturas de venta emitidas por Nestlé a diferentes cadenas de supermercados a nivel nacional de productos SAHNE NUSS, correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008, lo que probaría se amplia comercialización en el mercado local; vi) Declaración jurada realizada por Clemente González, gerente general de la empresa J.Walter Thompson S.A.C., mediante la cual se reconocen los gastos en publicidad en que Nestlé para su marca SAHNE NUSS, ha incurrido desde hace 45 años, monto que supera los US63 millones de dólares; vii) Ejemplar de los resultados bimestrales de la marca SAHNE NUSS emitido por AC Nielsen Chile Ltda., correspondiente a los años 2002-2008; viii) Recorte del diario El Mercurio de fecha 11 de Octubre de 2007, donde se publica estudio realizado por The Lab Young & Rubicam respecto de las marcas más valoradas en el país donde SAHNE NUSS aparece en el décimo sexto lugar; ix) CD con 29 diferentes comerciales de productos SAHNE NUSS, emitidos en televisión entre los años 1980 y 2008, de acuerdo al acta levantada con fecha 3 de Julio de 2008; x) Etiquetas de diversas versiones y tamaños de productos de la marca SAHNE NUSS; xi) 257 Impresiones en colores de publicaciones aparecidas en diferentes medios de comunicación, donde se aprecia la marca SAHNE NUSS; xii) Impresión de la búsqueda a través de Google de SAHNE NUSS donde la mayoría de las referencias hacen alusión a los productos del solicitante; xiii) Copia del fallo 137897 de fecha 25 de Agosto de 2005 emitido por este Instituto donde se otorga la marca NUTRABIEN por haber adquirido distintividad por medio del uso.

CONSIDERANDO:

- 1.- Que, en consideración a las causales de irregistrabilidad y argumentos expuestos en la parte expositiva, este Tribunal ha centrado su análisis en determinar si concurren o no en la especie los hechos que constituyen las causales de irregistrabilidad alegadas.
- 2.- Que corresponde acoger la oposición planteada, fundada en la letra e) del artículo 20 de la Ley N°19.039, toda vez que la marca pedida resulta ser una expresión genérica, descriptiva e indicativa de los productos que pretende amparar, sin que ésta adicione algún segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.
- 3.- Que, los documentos acompañados por el solicitante, no resultan suficientes para acreditar que la marca pedida ha adquirido la distintividad por medio del uso en el mercado nacional, a que hace alusión el artículo 19 de la Ley de Propiedad Industrial. En consecuencia, no se ha logrado acreditar que el público consumidor asocia la marca pedida con los productos del solicitante necesariamente, lo que hace improcedente que se le otorgue la marca pedida en uso exclusivo y excluyente. A mayor abundamiento cabe destacar que dentro de la misma prueba presentada por el solicitante, tanto el Estudio "Propiedad de marca", realizado por Adimark en Abril de 2002, señala mayoritariamente en su parte pertinente a la pregunta si SAHNE NUSS es una marca o un tipo de chocolate, que se trata de un tipo de chocolate, como asimismo el Estudio "Asociación a marcas y tipos en la categoría chocolates" realizado por Adimark en Octubre de 2005. Este último estudio, agrega en su página 28, como respuesta espontánea de los encuestados, que existen cantidades de chocolates SAHNE NUSS, lo que demuestra que el público consumidor no lo asocia a un producto determinado, como pretende el solicitante.

Proventa, ocho

98 (94)

4.- Que corresponde acoger la oposición planteada, fundada en la letra h) del artículo 20 de la Ley N°19.039, por cuanto al confrontar los signos de que se trata, se advierte que el signo pedido presenta semejanzas determinantes con el elemento principal del signo inscrito por el oponente, sin que la sustracción del elemento COSTA resulte suficiente para crear un signo distintivo, con un grado de identidad y fisonomía propios, y desde el punto de vista fonético, resultan ser fácilmente confundibles, circunstancias que permiten suponer fundadamente que de otorgarse la marca solicitada, dada la identidad de coberturas existente, no podrán coexistir pacíficamente los signos en pugna en el mercado.

5.- Que corresponde acoger también la oposición basada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley N°19.039, por cuanto por las razones señaladas en el considerando anterior, la coexistencia de los signos en el mercado será motivo de toda clase de errores o confusiones entre el público consumidor respecto de la procedencia, cualidad y género de los productos a distinguir.

Por las consideraciones antes expuestas, y teniendo presente lo dispuesto en la Ley N°19.039, en sus artículos 19, 20 letras e), f) y h) y en el Reglamento de dicha ley,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda de oposición y se rechaza la solicitud de registro.

Notifíquese y archívese.

Fallo dictado por don Maximiliano Santa Cruz Scantlebury, Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Maximiliano Santa Cruz Scantlebury

Autoriza la Secretaria-Abogada de Marcas e Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, doña Lorena Mansilla Inostroza.

Anotado en Estado Diario con esta fecha 20 NOV. 2009

MMR/SCG

[Handwritten mark]

Santiago, treinta y uno de enero de dos mil doce

VISTOS:

Se reproduce enalzada la sentencia de fecha veinte de noviembre de dos mil nueve, escrita de fojas 91 a 94 de autos, con excepción de los considerandos segundo, tercero, cuarto y quinto los que se eliminan,

Y, se tiene en su lugar y, además, presente:

PRIMERO: Que la parte solicitante Societé Des Produits Nestlé S.A., pide en su escrito de apelación de fojas 96, se revoque la sentencia de fecha 20 de noviembre de 2009, escrita de fojas 91 a 94 de autos, mediante la cual se negó lugar al registro de la marca denominativa "SAHNE NUSS", pedida para distinguir café, extractos de café, preparaciones y bebidas hechas a base de café, cacao, chocolate, productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate, confitería, golosinas, caramelos, azúcar, goma de mascar, productos de panadería, artículos de pastelerías, bizcochos, tartas, galletas, barquillos, postres, budines, helados en todas sus formas, cereales para el desayuno, hojuelas de maíz, barras de cereal, cereales listos para comer, pastas alimenticias, tallarines, sándwich, mezclas de pastas alimenticias, salsas, salsas de soya, ketchup, especias comestibles, condimentos, salsa para ensaladas, mayonesa, clase 30, acogiendo la oposición presentada por Empresas Carozzi S. A., fundada en los artículos 19 y 20 letras e), f) y h) de la Ley Nº 19.039, y en sus registros números 738.008 y 738.009, marca mixta y denominativa "Costa Sahne - Nuss", respectivamente, que distinguen todos los productos de la clase 30.

SEGUNDO: Que, la parte apelante sostiene en su escrito de apelación, que la sentencia recurrida yerra al señalar que los documentos acompañados en la instancia no acreditarían que la marca solicitada "SAHNE NUSS", ha adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional, presupuesto contemplado en el artículo 19 inciso primero parte final de la Ley de Propiedad Industrial cuyo tenor, luego de la modificación introducida por la Ley Nº 19.996, establece que: "Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional"; y, cita en abono a su tesis varios estudios de mercado, consistentes en encuestas, realizadas por las empresas de estudios de mercado Cima, Adimark y Cadem Advertising.

Que en escrito de fojas 110, la parte apelante acompañó prueba documental consistente en estudios de "Chocolate Sahne Nuss", realizado por la empresa CIMA, del año 1998, en el cual se concluye que un 78% de los encuestados asocia el envase de chocolate de Nestlé a Sahne Nuss, reconociendo la iconografía del envase aún cuando el nombre de la marca fue borrado y que Sahne Nuss es una marca de chocolate; que por su parte el estudio denominado "Propiedad de Marca" de la empresa Adimark del año 2002 en el cual un 56,9 % de los entrevistados identifica a Sahne Nuss como un tipo de chocolate, y en el que el 76,4% cree que Nestlé es el fabricante de la marca de chocolate Sahne Nuss; y, asimismo, el estudio denominado "Asociación a marcas y tipos en la categoría chocolates", realizado por Adimark, del año 2005, concluye que la marca Sahne Nuss es la respuesta más reiterada cuando se consulta a los consumidores sobre las marcas de chocolates conocidas; y, además en igual sentido el estudio titulado "Marca Sahne- Nuss", realizado por Cadem Advertising, del año 2008, instrumentos todos que en definitiva permiten establecer que el público consumidor nacional mayoritariamente asocia la denominación "SAHNE NUSS" al signo que distingue un tipo de chocolate producido y comercializado por la firma solicitante Societé Des Produits Nestlé S.A., también indistintamente Nestlé, y así por ejemplo, en el estudio efectuado por la empresa Adimark, se establece que un 77,7% de los encuestados identifica la denominación SAHNE NUSS como una marca de chocolate con almendras y que ante la muestra del envase amarillo característico de SAHNE NUSS, un 77,4% lo asocia a la marca de igual denominación, el que se produce por la firma solicitante de autos.

TERCERO: Que, en consecuencia, en opinión de estos sentenciadores, se ha acreditado en el proceso, mediante la prueba documental indicada precedentemente valorada conforme a la sana crítica, que la parte solicitante Societé Des Produits Nestlé S.A. ha logrado posicionar la denominación SAHNE NUSS en los consumidores, para identificar un chocolate típico y característico, preparado en base a almendras, proveniente de la empresa peticionaria, el que además es conocido por un envase de características propias, según demuestran los estudios de mercado acompañados, siendo la mayoría de una data anterior a la solicitud de autos, de manera tal que la citada denominación ha adquirido una distintividad propia

para designar e identificar un definido chocolate en el mercado nacional, cumpliendo en consecuencia una función de marca comercial, con el suficiente poder distintivo para el producto indicado, la que los consumidores identifican con la empresa peticionaria de autos.

CUARTO: Que, corresponde también considerar, como sostiene la parte solicitante que desde hace más de sesenta años HUCKE S.A.C.I. introdujo en el mercado nacional, un chocolate denominado SAHNE NUSS, que se caracterizó por incorporar almendras enteras, y que fue objeto de tutela mediante la marca mixta, HUCKE SAHNE NUSS registrada con protección al conjunto, bajo el N° 188.149 el año 1973, renovada el año 1983 bajo el N° 275.604, y luego en el año 1993 bajo el N° 409.482, la que posteriormente pasó a dominio de la empresa Centenario S.A.C.I., y luego fue adquirida por Societé Des Produits Nestlé S.A., por lo que el uso de la denominación que se pretende registrar encuentra su origen anterior en la marca comercial "HUCKE" ya citada.

A mayor abundamiento, cabe señalar que Nestlé Chile S.A. había pedido la marca denominativa SAHNE NUSS bajo el número 267.288 de fecha 25 de febrero de 1994, para distinguir productos de la clase 30.

QUINTO: Que, en mérito a lo señalado en opinión de estos sentenciadores habiéndose acreditado que la denominación SAHNE NUSS, ha logrado adquirir distintividad por medio de su uso en el mercado nacional como marca comercial, para distinguir un chocolate determinado el que es identificado mayoritariamente por los consumidores con la solicitante de autos, desempeñando la función de una marca comercial, todo ello con antelación a la solicitud de autos, no siendo ajustado a derecho rechazar su registro por la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 20 letra e) de la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, sino que por el contrario corresponde otorgarle precisamente amparo legal aplicando la norma establecida en el artículo 19, inciso primero parte final de la Ley del ramo, ya citada que dispone: "Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional", requisitos que se ha probado concurren en la especie.

SEXTO: Que, en consecuencia, en el caso de autos, establecido que la denominación "SAHNE NUSS" ha adquirido distintividad como marca comercial por medio de su uso en el mercado nacional para distinguir chocolate y productos de chocolatería, y que la misma se identifica por el público consumidor con un

determinado origen empresarial, cabe considerar que la denominación que se pretende registrar, no provocará error, confusión o engaño en el mercado con respecto con las marcas comerciales en que se funda la oposición de fojas 12 de Empresas Carozzi S.A., cuales son, el registro mixto N° 738.008 "Costa Sahne – Nuss", concedida sin protección al segmento "Sahne – Nuss", que distingue todos los productos de la clase 30, y el registro denominativo N° 738.009 "Costa Sahne – Nuss", otorgada sin protección al segmento "Sahne – Nuss", que también distingue todos los productos de la clase 30. Conforme lo señalado, en opinión de estos sentenciadores, el signo pedido logra diferenciarse adecuadamente de aquéllos, sin que se configuren en el caso de autos las causales de irregistrabilidad contempladas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, pudiendo por ello coexistir en el mercado, como de hecho ha ocurrido de un tiempo a esta parte, según se ha acreditado en el proceso mediante la prueba documental acompañada por la peticionaria.

SEPTIMO: Que por los motivos señalados, cabe estimar atendibles los fundamentos del recurso de apelación deducido a fojas 96, sólo en cuanto se pretende distinguir chocolate y productos de chocolatería en la clase 30 mediante la denominación "SAHNE NUSS", que corresponde al producto y cobertura específica en que ha logrado y cuenta efectivamente con distintividad adquirida por medio de su uso previo, según se ha acreditado con la prueba documental acompañada, situación que en todo caso no ocurre respecto de los otros productos que se pretenden amparar en la clase 30, por lo que corresponde confirmar la sentencia apelada en este punto, y que por consiguiente, como se ha indicado, resulta aplicable al caso en análisis la institución prevista en el artículo 19, inciso primero parte final de la Ley N° 19.039, por la distintividad adquirida por medio del uso previo en el mercado nacional para distinguir chocolate y productos de chocolatería, conforme se señala en la parte resolutive de esta sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16, 17 bis B., 19, 20 letras e), f) y h) de la Ley N° 19.039 y 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se revoca parcialmente la sentencia apelada de fecha 20 de noviembre de 2009, escrita de fojas 91 a 94 de autos, y se declara en su lugar que:

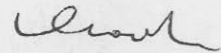
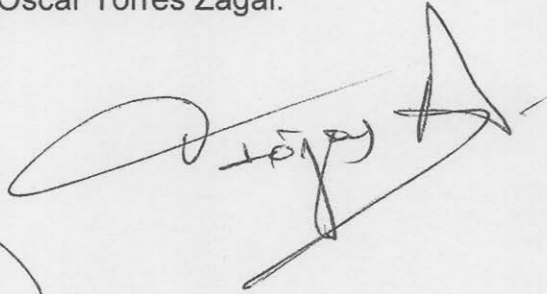
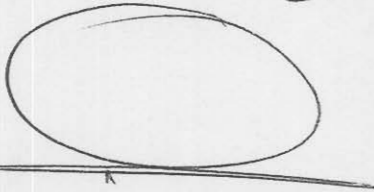
- 1.- Se otorga la marca denominativa "SAHNE NUSS", como conjunto, sin protección a sus términos aisladamente considerados, sólo para distinguir chocolate y productos de chocolatería, de la clase 30; y,
- 2.- Que, se deniega para distinguir los demás productos de la clase 30, distintos a los indicados en el número anterior, confirmándose la sentencia apelada en esta parte.

Dejase constancia que procede la devolución a la parte apelante de la suma consignada para la interposición del recurso de apelación.

Anótese y devuélvase los autos.

Ministro Redactor don Oscar Torres Zagal.

Rol TPI N° 270-2010.



Pronunciada por los Ministros Sr. Víctor Hugo Rojas Aguirre, Sra. Carmen Gloria Olave Lavín y Sr. Oscar Torres Zagal.




ANOTADA EN ESTADO DIARIO 31 ENE. 2012

Ciento Cuarenta y Seis 14/6

Tribunal de Propiedad Industrial

Santiago, trece de marzo del año dos mil doce.

Resolviendo la presentación de fojas ciento treinta y ocho siguientes:

A lo principal: Atendido que el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia de fecha treinta y uno de enero de dos mil doce, escrita de fojas ciento treinta y tres a ciento treinta y siete, lo ha sido en tiempo y patrocinado por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 770, 771, 772, y 776 del Código de Procedimiento Civil, téngase por interpuesto y concédase el recurso.

Elévense los autos a la Excm. Corte Suprema para su conocimiento y ulterior resolución.

Al otrosí: Téngase presente.

Rol T.P.I. N° 270-2010

Clave

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Dictada por los Ministros: Sra. Carmen Gloria Olave Lavín, Sr. Oscar Torres Zagal, y Sr. Gustavo Price Ramírez.

MAF/Mtg

...DA EN ESTADO DIARIO 13 MAR. 2012

[Handwritten signature]

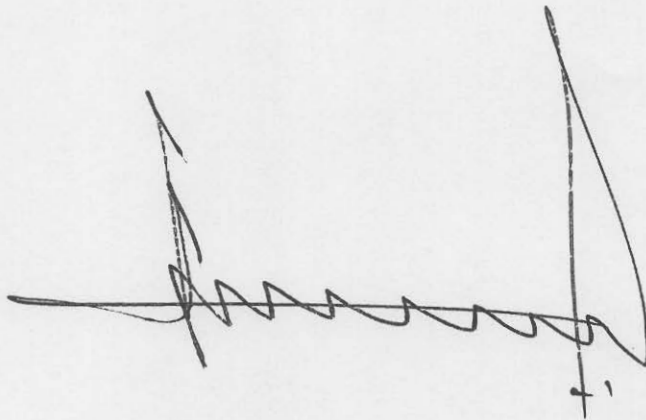


Santiago, doce de abril de dos mil doce.

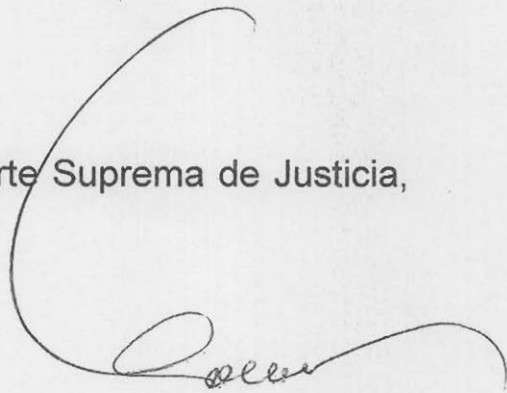
A fs. 150: téngase presente.

Atendido lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, dése cuenta del recurso de casación en el fondo, deducido a fs. 138, en la SEGUNDA SALA.

Nº 2844-2012



Proveído por el Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia,
don Rubén Ballesteros Cárcamo.



En Santiago, a doce de abril de dos mil doce, notifiqué en
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



REGISTRADO
CORTE SUPREMA

Santiago, diecisiete de diciembre de dos mil doce.

Vistos:

A fojas 138 el abogado don Enrique Dellafiori Morales, en representación de Empresas Carozzi S.A., deduce recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil doce, que revoca parcialmente el fallo de primera instancia por el cual se había acogido en todas sus partes la demanda de oposición deducida contra la solicitud de registro de la marca denominativa "SAHNE NUSS", y decide, de contrario, desestimarla parcialmente, aceptando el empadronamiento de esa expresión para distinguir chocolates y productos de chocolatería de la clase 30, al estimarse inaplicables, en esa parcialidad, las causales del artículo 20 letras e), f) y h), en relación con el artículo 19 inciso primero, todos de la Ley N° 19.039.

Declarado admisible el presente arbitrio, se ordenó traer los autos en relación, tal como se lee a fs. 153.

Considerando:

Primero: Que por el recurso se denuncia, **en un primer capítulo de nulidad**, la infracción del artículo 16 de la Ley N° 19.039. Dicho precepto, que dispone la apreciación de la prueba según las reglas de la sana crítica, ha sido infringido, en concepto del recurrente, desde que la sentencia se ha limitado a establecer un par de hechos, sin fundamentar por qué ha fallado como lo hizo, ni explicar por qué ha valorado la prueba de manera distinta al sentenciador de primer grado. Señala que la debida fundamentación del fallo ha pasado a ser parte de la sana crítica, más aún en este caso en que se modificó la valoración de los mismos medios de prueba que fueron aportados en otros procesos similares en que lo resuelto fue lo opuesto al caso de autos, añadiendo que la decisión de estos antecedentes se sustenta en un hecho del que no existe prueba.

Como segundo fundamento de invalidación, invoca el recurrente la infracción del artículo 19 de la Ley N° 19.039, por cuanto la seña denominativa solicitada, "SAHNE NUSS", no es capaz de distinguir; primero, porque su significado, "crema de nuez" o "crema de almendras", la hace descriptiva e indicativa de productos de la clase 30, y segundo, porque así ha sido decidido en casos anteriores, en los que se arribó a la conclusión que los consumidores asocian el cuño SAHNE NUSS con un chocolate con nuez o almendra y que no lo vinculan necesariamente con la empresa Nestlé. Explica que al decidir que la expresión pedida puede ser marca comercial, el fallo contravino el artículo 19 de la Ley N° 19.039 ya que la distintividad adquirida fue establecida con infracción del artículo 16 de la misma ley, y al otorgarle características de distintividad, ha infringido el primer precepto enunciado.

Denuncia, como tercer error de derecho, la vulneración del artículo 20 letra e) de la Ley N° 19.039, por cuanto la expresión "SAHNE NUSS" carece de novedad, pues indica y describe los productos de la clase 30, al tener un claro significado, a saber "crema de almendras o nuez". Por ello la expresión ha ingresado al dominio público, de lo que surge una aplicación errónea de la hipótesis de prohibición de registro en comento, ya que concurren en el caso concreto los antecedentes necesarios para emplearla.

Finalmente, **en un cuarto episodio de invalidación**, alega la contravención del artículo 20, literales f) y h) de la Ley N° 19.039, ya que de lo expuesto se puede presumir fundadamente que llegarán a existir errores, engaños o confusiones entre los consumidores por la existencia de la marca pedida y la oponente. Añade el recurrente que concluir lo contrario atenta contra la lógica y la razón, y que al tratarse el pedido de un signo genérico, su uso debe ser acompañado de una marca, por cuanto se parecen las señas en

conflicto. De ello se deriva una errónea aplicación de los preceptos de prohibición de registro invocados en el exordio de este episodio.

Segundo: Que el motivo segundo del fallo recurrido, que revocó el de primer grado, luego de extractar pasajes de la prueba documental aportada, estimó que dichos instrumentos permiten establecer que el público consumidor nacional mayoritariamente asocia la denominación "SAHNE NUSS" al signo que distingue un tipo de chocolate producido y comercializado por la firma solicitante. A su turno, en el motivo tercero se afirma que está acreditado que la solicitante ha logrado posicionar las expresiones "SAHNE NUSS" en los consumidores para identificar un chocolate típico y característico, preparado en base a almendras, proveniente de la empresa peticionaria, el que además es conocido por un envase de particularidades propias, concluyendo que la citada denominación ha adquirido distintividad para designar e identificar un definido chocolate en el mercado nacional, cumpliendo una función de marca comercial con el suficiente poder distintivo.

Argumentó también la sentencia impugnada, en su considerando cuarto, que desde hace más de 60 años HUCKE S.A.C.I. introdujo un chocolate "SAHNE NUSS", caracterizado por incorporar almendras enteras, que fue objeto de tutela mediante una marca mixta que fue finalmente adquirida por la solicitante, por lo que el uso de la denominación que se pretende registrar encuentra su origen anterior en la marca comercial citada, y que la peticionaria ya había requerido la misma marca denominativa en 1994 para distinguir la misma clase de bienes.

Sobre dicha base concluye la sentencia en su motivo quinto que no es ajustado a derecho rechazar el registro por la causal de la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, correspondiendo otorgarle amparo de acuerdo con lo previsto en la parte final del inciso primero del artículo 19 del mismo cuerpo

normativo. A ello agrega en el razonamiento sexto que, por la distintividad adquirida, la denominación no provocará error, confusión o engaño respecto de las marcas fundantes de la oposición, ya que el signo pedido logra diferenciarse adecuadamente de ellas. Finalmente, limita la cobertura en su razonamiento séptimo, resolviendo conceder registro en lo relativo a los chocolates y productos de chocolatería.

Tercero: Que, una vez conocidas las razones de invalidación presentadas por el recurrente, y determinados los motivos de la sentencia que evidencian los fundamentos de lo decidido, se hace necesario establecer los márgenes jurídicos dentro de los cuales deben circunscribirse dichos basamentos, a fin de discurrir en orden a la correcta o incorrecta aplicación del derecho. En ese orden de cosas, cabe consignar que, dado que el aspecto central para dirimir la controversia radica en determinar la presencia o ausencia de la institución de la distintividad adquirida, ciertamente se requiere prueba sobre este punto, necesidad que aparece recogida en la resolución que recibió la causa a prueba, que se lee a fs. 38, y que la parte demandante pretendió cubrir a través a de una serie de antecedentes documentales, más la exhibición de material audiovisual según el acta que está agregada a fs. 52 y 53.

El instituto en examen se encuentra consagrado en la parte final del inciso primero del artículo 19 de la Ley N° 19.039, que prescribe que "Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional". Es decir, la distintividad adquirida constituye una excepción a la regla general contenida en el mismo artículo, que define a una marca comercial como todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales, concepto que pone de relieve el requisito de que una marca, para ser tal, esté dotada de

distintividad. Se trata de una norma de excepción, por cuanto permite el registro de un signo que no sea intrínsecamente diferenciable, lo que tiene como fundamento el uso del mismo en el mercado nacional a un nivel que supera la falta de distintividad propia de la marca. Tal presupuesto fáctico de la distintividad adquirida es el primer aspecto que debe abordarse en el estudio de la sentencia en examen.

Cuarto: Que, dicho lo anterior, cabe destacar que los sentenciadores del grado están obligados, de acuerdo con el precepto contenido en el artículo 16 de la Ley N° 19.039, a valorar la prueba conforme con las reglas de la sana crítica. Ello implica, como se ha dicho previamente por esta Corte, que no está permitido a los jueces de instancia que en el análisis de los medios de prueba aportados puedan prescindir de elementos de convicción que están llamados a valorar, de acuerdo a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, pues de hacerlo así, desde luego infringen las reglas de la sana crítica (SCS N° 3026-2010, de 25 de agosto 2011). Por otro lado, y desde que se reconoce a los mismos jueces la facultad e imperio para determinar el sustento fáctico de la decisión del caso concreto, no es bastante para dar por establecida una trasgresión de las reglas de valoración de prueba la sola discrepancia con las conclusiones alcanzadas por aquéllos, sino que se requiere una motivación alejada ostensiblemente de los antecedentes probatorios del caso, o una valoración de los mismos a tal punto irracional, ilógica o contraria a la experiencia, que llegue a ser insensata.

En ese escenario, cabe concluir que ese reproche no es sostenible respecto de los sentenciadores de segunda instancia. En efecto, mal puede darse por asentada la falta de fundamentación del fallo, desde que el motivo segundo del mismo efectúa una descripción detallada de los aspectos concretos de la prueba documental agregada al proceso que convencieron a

los jueces en cuanto a dar por acreditado el posicionamiento en el mercado de la expresión solicitada, consignando además una breve reseña de la historia de la denominación que, al contrario de lo aseverado por el recurrente, arranca de los instrumentos aportados y mantenidos en custodia consistentes en las impresiones del estado de las solicitudes de marca 18426 y 242669.

Así, no sólo no son efectivos los argumentos del presente capítulo de casación, en cuanto a la ausencia de fundamentación y el establecimiento de hechos que no surgen del proceso, sino que, además, el razonamiento expresado en los motivos de la sentencia en análisis se encuentra ajustado a los márgenes otorgados por las reglas de la sana crítica, al haberse apreciado las probanzas aportadas sin exceder sus delimitaciones. Ello lleva a desechar el presente capítulo de invalidación.

Quinto: Que, a causa de lo decidido, queda como un hecho inamovible de la causa que la solicitante ha logrado posicionar la denominación "SAHNE NUSS" en los consumidores para identificar un chocolate típico y característico, preparado en base a almendras, y proveniente de la empresa peticionaria.

El mentado presupuesto fáctico debe tenerse presente, por ende, en el análisis de los restantes capítulos de casación. Abordando esos puntos, cabe recordar que se ha establecido previamente por esta Corte que la distintividad adquirida es una regla excepcional que requiere dar por establecido el uso en el mercado de un signo en términos tales que le otorgue distintividad (SCS N° 12450-2011, de 17 de octubre de 2012), de lo que se colige que la norma del artículo 19 inciso primero de la ley del ramo, en su parte final, privilegia la práctica del mercado por sobre la concurrencia jurídica de las causales de prohibición de registro y de la ausencia abstracta de

distintividad, reconociendo que tales conceptos carecen de relevancia frente al comportamiento del público consumidor.

Dicho lo anterior, no cabe sino señalar que el marco fáctico de la decisión de autos lleva inevitablemente a concluir que, en el presente caso, nos encontramos ante la excepción de la exigencia general de distintividad propia contenida en el artículo 19 de la Ley N° 19.039 para configurar una marca comercial, ya que el posicionamiento en el mercado de la expresión "SAHNE NUSS" es la circunstancia que hace procedente reconocer la distintividad adquirida de la misma, siendo aplicable, precisamente, la parte final del inciso primero de ese precepto, por lo que la decisión de los jueces del grado, lejos de ser una trasgresión de dicha norma, da cuenta de la correcta aplicación de ésta, razones que llevan a desestimar el segundo episodio de invalidación.

Sexto: Finalmente, en lo relativo a la invalidación que se pretende sobre la base de la vulneración de los literales e), f) y h), todos del artículo 20 de la Ley N° 19.039, basta con señalar que las conclusiones de hecho y de derecho que ya se han vertido en esta sentencia son suficientes para estimar que se torna en irrelevante el ejercicio de examinar la marca lisa y llanamente a la luz de las causales de irregistrabilidad invocadas, puesto que la distintividad adquirida supera dichas hipótesis, ya que, en efecto, parte de la base que las mismas se verifican a pesar de lo cual se permite el registro dada la contundencia del uso mercantil de dicha marca. Por lo mismo, y establecido que no hay infracción de derecho al aplicar esta institución a la marca pedida en autos y reconocerle distintividad por uso, es procedente otorgar el empadronamiento solicitado concurran o no las causales de prohibición de registro, de lo que deviene que la eventual infracción de esos preceptos no influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por lo que se rechazará los apartados de invalidación tercero y cuarto.

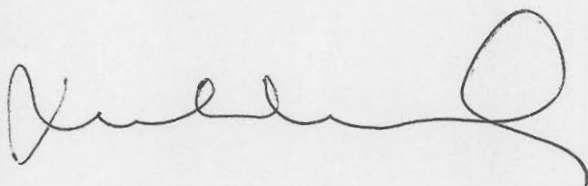
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, y 17 bis B de la Ley 19.039, **SE RECHAZA** el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fojas 138 por el abogado don Enrique Dellafiori Morales, en representación de Empresas Carozzi S.A., contra la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil doce, escrita de fojas 133 a 137.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Dolmestch.

Rol N° 2844-12.

Sr. Dolmestch



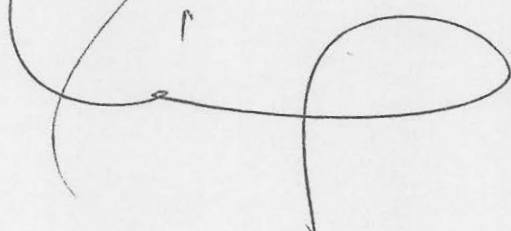
Sr. Künse Müller



Sr. Brito



Sr. Cisternas



Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C. y Lamberto Cisternas R. No firma el Ministro Sr. Juica, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso.

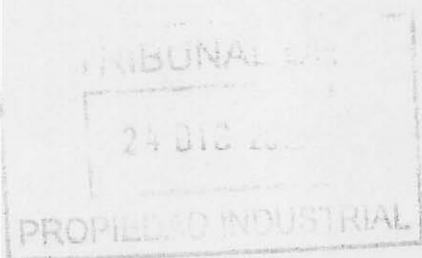
Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.



En Santiago, a diecisiete de diciembre de dos mil doce, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

6

CORTE SUPREMA
CHILE



OFICIO N° 14.997-2012/pba.

REF: DEVUELVE EXPEDIENTE

Santiago, 21 de diciembre de 2012.

Adjunto devuelvo a UD., en fojas **200**, los autos del Tribunal de Propiedad Industrial Rol N° **270-2010**, caratulados "**SAHNE NUSS**" ingresado en esta Corte Suprema con el Rol N° **2.844-2012** en Recurso de Casación en el Fondo.

Además, se adjunta dos sobres café con documentos.

Saluda atentamente a US.

RUBY VANESSA SAEZ LANDAUR
Prosecretaria de la Corte Suprema


AL SEÑOR PRESIDENTE
TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
CALLE NUEVA YORK NRO. 9 PISO 13
SANTIAGO

*Rechazado
cumplase*

Santiago, tres de enero del año dos mil trece.

Cúmplase y devuélvanse los autos.

Rol TPI N° 270-2010

The image shows several handwritten marks. At the top, there is a large, light-colored oval scribble. Below it, a horizontal line is drawn. To the right, there is a signature in cursive script, which appears to be 'Luis', enclosed within a large circle. To the left of this circle, the letters 'TPI' are written in a large, stylized, hand-drawn font.

Dictada por los ministros don Oscar Torres Zagal, Sra. Janett Fuentealba Rollat y Don Tomas Chadwick Weinstein.

Mef

ANOTADA EN ESTADO DE...

03 ENE. 2013