

**Corte Suprema, 29 de julio de 2014, rol N° 11453-2014**

***Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A***

**Recurso:** casación en el fondo

**Resultado:** rechazado

**Normativa relevante:** Artículo 20 letras f) y h) de la Ley N°19.039

**Palabras clave:** registro de marca, marca,

---

**Resumen**

La Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de tres de abril de dos mil catorce, que confirmó el fallo de primer grado, que rechazó de oficio la solicitud de registro de la marca denominativa “WWW.AUTOPASE.C”, por estimar que se afectan las prohibiciones contenidas en el artículo 20 letra f) y y) de la Ley N°19.39, respecto de la marca “AUTOPASS”. La Corte Suprema, rechaza el recurso deducido, ya que considera que la marca propuesta por la recurrente si puede inducir al público consumidor a un error o engaño.

**Hechos**

No consigna.

**Decisión**

**Tercero:** Que la sentencia impugnada, que confirma la de primer grado, establece en su considerando primero que el elemento principal de la marca pedida es cuasi idéntico a la seña fundante del rechazo de oficio, toda vez que los segmentos “www” y “.cl” corresponden a nomenclaturas usadas para identificar el nombre de dominio de segundo nivel en Chile, sin que consta que el solicitante sea titular del nombre de dicho dominio. Concluye, en su motivo segundo, que la letra en que difieren las voces en comento no le otorga al signo pedido fisonomía propia con la fuerza distintiva necesaria que permita su identificación en el mercado y, por ende, su coexistencia podrá inducir en confusión, error o engaño en cuanto a la procedencia empresarial de los servicios ya que son de la misma naturaleza y destinada al mismo público, los usuarios de las autopistas concesionadas (razonamiento tercero).

Finalmente, en su considerando cuarto, indica que el hecho que el solicitante sea titular del signo solicitado en la clase 16, no le otorga derecho per se para obtener un registro en un ámbito de protección diverso.

**Cuarto:** Que, de acuerdo a lo expuesto por los sentenciadores de segunda instancia, el asunto ha sido resuelto observando acertadamente los parámetros que el derecho marcario ordena considerar, toda vez que en el análisis se ha tomado en consideración que las marcas en conflicto comparten la sección “autopas”, teniendo elementos adicionales sólo la denominación pedida, pero que consisten en las alocuciones “www” y “.cl”, que no permiten la adecuada

diferenciación de las señas puesto que sólo aluden a la existencia de un sitio web. Por otro lado, tratándose ambos cuños de una sola expresión, no cabe sino comparar únicamente conforme con el criterio de apreciación global, que arroja una similitud gráfica y fonética propia de la causal de prohibición de registro contenida en la letra h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039. Adicionalmente, cabe considerar que es un hecho de la causa que ambas marcas abordan coberturas idénticas, no sólo por pertenecer a la misma clase, sino por estar ligadas a los cobros de peaje.

En esas circunstancias, se presentan todos los presupuestos de aplicación de la causal de irregistrabilidad de la letra h) del artículo 20 de la ley del ramo, convergiendo también los requisitos previstos en el literal f) de la misma disposición, ya que las circunstancias anotadas constituyen un riesgo de error o engaño a que puede verse inducido el público consumidor. Consecuentemente, resulta acertado estimar que la marca pedida está afecta a las prohibiciones de registro aplicadas por los jueces del grado, conclusión que es de tal evidencia al análisis de los antecedentes que se impone el rechazo del recurso en cuenta, por manifiesta falta de fundamento.