

Santiago, cuatro de agosto de dos mil veinte.

Vistos:

En estos autos Rol N° 28.924-19, rol de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, en representación de la solicitante Clínica Universitaria de Concepción S.A., y de la oponente, Universidad de Concepción, se deducen sendos recursos de casación en el fondo contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial que confirma el fallo del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial en cuanto acogió la oposición fundada en las causales de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y lo revoca en lo referido a la causal de la letra k) de ese precepto con lo que, en definitiva, se rechaza el registro solicitado de la marca CLÍNICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN, mixta, para la clase 38 (ICPA. Comunicación de datos por correo electrónico; Comunicación por red de fibra óptica; Comunicación por telefonía móvil; Comunicación por terminales electrónicas; Comunicaciones telefónicas; Comunicaciones vía redes de fibra óptica; Comunicaciones vía redes de telecomunicación multinacional; Comunicación vía terminales informáticas por transmisión digital o satelital; Correo electrónico)

Declarados admisibles los arbitrios, se ordenó traer los autos en relación.

Y considerando:

Primero: Que en el recurso deducido por la solicitante de estos autos, se acusa la infracción de los artículos 16, 19 y 19 bis, 20 f) y h) y 23 de la Ley de Propiedad Industrial.

En lo concerniente al citado artículo 16, expresa que es un hecho público y notorio que la Universidad de Concepción es una institución cuyo giro es la educación superior y no las comunicaciones, por lo que, "*aplicando las normas de la sana crítica, especialmente las máximas de la experiencia*" es posible concluir que no existe un riesgo de confusión ni posibilidad de engaño entre los signos en aparente conflicto.



En cuanto a los artículos 19 y 19 bis, indica que el fallo efectuó una comparación sólo respecto del elemento gramatical sin considerar el conjunto marcario. Respecto al artículo 20 letras f) y h), explica que no se dan los presupuestos fácticos para acoger estas causales, desde que la oponente no presta servicios real y efectivamente de la clase 38. Y finalmente, sobre el artículo 23, señala que esta disposición consagra el principio de especialidad marcaria en virtud del cual podrán solicitarse para productos o servicios específicos o determinados.

Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen en lo dispositivo del fallo impugnado, pide que se anule éste y que en el de reemplazo se acepte el registro pretendido.

Segundo: Que en el arbitrio del oponente, se acusa la vulneración de los artículos 20 letra k) y 16 de la Ley de Propiedad Industrial, la primera norma, porque la solicitud de registro fue realizada de mala fe, ya que las partes han estado relacionadas comercialmente y, por ende, la solicitante tenía conocimiento que la marca se asocia a la gestión realizada por la oponente. Sobre la segunda norma, indica que se desatendieron las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia.

Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen en lo dispositivo del fallo impugnado, pide que se anule éste y que en el de reemplazo se rechace el registro cuestionado en base a todas las causales esgrimidas en la oposición.

Tercero: Que el fallo de segunda instancia confirmó el rechazo del registro por las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) inciso segundo del artículo 20 de la Ley N° 19.039, *“al estimar que los antecedentes aportados por el oponente, logran dar cuenta del uso previo, real y efectivo de la expresión UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, para servicios de la misma naturaleza de los pedidos, por lo que, atendida la semejanza gráfica y fonética entre los signos y la relación de cobertura existente, el otorgamiento de la solicitud podrá inducir a los*



usuarios en confusión, error o engaño respecto del origen empresarial de los servicios.”

Cuarto: Que en relación al recurso de la solicitante, cabe primero examinar si la sentencia impugnada ha errado en la apreciación de la prueba rendida en esta causa, única forma en que podrían alterarse las conclusiones a las que arriba, recién transcritas.

Al respecto, el recurrente no ha explicitado cuál sería, de los abundantes antecedentes enunciados en el acápite 5 de la parte expositiva del fallo de primer grado, la prueba que en particular fue mal sopesada por los sentenciadores y, además, qué precisa máxima de la experiencia habría sido conculcada en esa operación, limitándose en su libelo a expresar, genérica y vagamente, que *“aplicando las normas de la sana crítica, especialmente las máximas de la experiencia”*, se habría llegado a una conclusión contraria, defectos de fundamentación que ni siquiera permiten entrar al análisis de la infracción argüida y que, por consiguiente, conllevan su indefectible rechazo.

Quinto: Que, al desestimarse una equivocación en la aplicación de la norma que gobierna la valoración de la prueba, deben mantenerse firme entonces los hechos fijados en el fallo en cuanto sienta que se probó un *“uso previo, real y efectivo de la expresión UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, para servicios de la misma naturaleza de los pedidos”* y, toda vez que el fundamento esgrimido para sostener el erróneo empleo de las causales de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial radica justamente en la afirmación contraria, esto es, que la marca de la oponente no se usa para distinguir esos servicios, este reclamo carece de apoyo en los hechos fijados e inamovibles para esta Corte, motivo por el cual esta sección tampoco podrá prosperar.

Sexto: Que, ya habiéndose dilucidado que no se cometió un error de derecho al fijar los hechos que se tuvieron por probados, ni tampoco en la subsunción de los mismos en las causales de irregistrabilidad acogidas por el fallo en estudio, las demás infracciones no tienen influencia en lo dispositivo de la



sentencia, toda vez que consumándose las antedichas prohibiciones, no resulta posible acceder a lo pedido por la solicitante en su recurso.

Por todo lo dicho, el arbitrio de la peticionaria será desestimado.

Séptimo: Que en lo referido al recurso de la oponente, al negar la sentencia impugnada el registro buscado por las causales de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, la equivocación denunciada, esto es, la falta de aplicación de la causal de irregistrabilidad de la letra k) de la misma disposición, incluso de ser efectiva, no importa una modificación de lo decidido, manteniéndose la denegación del registro exactamente en los mismos términos y, por consiguiente, carece de influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, defecto que impide hacer lugar al arbitrio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 20 de la Ley N° 19.039, **se rechazan** los arbitrios interpuestos en representación de la solicitante Clínica Universitaria de Concepción S.A., y de la oponente, Universidad de Concepción, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial de cuatro de septiembre de 2019, que se lee a fs. 93.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Künsemüller

Rol N° 28.924-19.





RXLXQRDXD

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Carlos Künsemüller L., Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S. Santiago, cuatro de agosto de dos mil veinte.

En Santiago, a cuatro de agosto de dos mil veinte, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

