

Santiago, veintitrés de noviembre de dos mil veinte.

Vistos:

En estos autos rol N° 24658-2020, se ha tramitado un procedimiento de registro de marcas regido por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en el que la oponente Telefónica S.A., recurre de casación en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de quince de noviembre de dos mil diecinueve, escrita a fojas 149, que revocó el dictamen del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, que rola de fojas 43 a 51, acogiendo en definitiva la petición efectuada por la requirente UCVTV Spa y, consecuentemente, otorgando el registro solicitado para la marca denominativa “TV+”, para servicios de las clases 38 y 41, como conjunto, sin protección a sus elementos compositivos aisladamente considerados.

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación por resolución de diez de marzo de dos mil veinte.

Y considerando:

Primero: Que por el recurso se reclama en un primer capítulo la infracción al artículo 16 de la Ley N° 19.039, explicando que se acompañaron antecedentes suficientes que permiten acreditar que la solicitante pretende apropiarse de una expresión de uso común, genérica y descriptiva para referirse al concepto de “MÁS TELEVISIÓN” o “TELEVISION MÁS”, sin que contenga elemento que le confiera la debida distintividad exigida por ley, término que es una denominación profusamente utilizada en Chile por distintos actores de la industria de las telecomunicaciones. Por ello, transgrede los principios de la lógica, norma de experiencia y conocimiento científico, por lo que los sentenciadores no razonaron conforme a la sana crítica.



En un segundo capítulo se señala que se quebrantó el artículo 20 letra e) de la Ley N° 19.039, porque el signo pedido carece de distinción por sí solo, toda vez que se compone de la sigla “TV” que es la abreviación de televisión y el símbolo “+” refuerza el concepto, debiendo quedar a disposición de los distintos agentes del mercado, como tampoco permite establecer el origen empresarial de los servicios, refiriéndose a las características y cualidades de ellos.

Concluye solicitando se invalide el fallo y se dicte sentencia de reemplazo que rechace el registro de la solicitud de marca “TV+” para distinguir servicios de las clases 38 y 41.

Segundo: Que, para una adecuada solución del caso y siempre en lo pertinente al recurso, cabe consignar que la sentencia de primer grado acogió la demanda de oposición formulada por don Christopher Doxrud García-Huidobro, en representación de Telefónica S.A. y rechazó de oficio la marca solicitada, fundadas en la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra e) de la Ley N° 19.039, fundada en que el signo pedido corresponde a una expresión o signo empleado para indicar el género, naturaleza, destinación y cualidad de los servicios pedidos.

Para así decidirlo el a quo tuvo en consideración que el signo pedido se compone de la sigla “TV” que es la abreviación de televisión, por lo que resulta carente de distintividad, descriptivo y de uso general en el comercio; se agrega el signo + de la suma o adición, el que es carente de distintividad, a lo que se adiciona que el signo es denominativo, por lo que el conjunto no posee elemento alguno que tenga la capacidad de distinguir adecuadamente el origen empresarial de los servicios pedidos.

Apelado dicho fallo, el Tribunal de Propiedad Industrial lo revocó, señalando que el signo denominativo “TV+”, solicitado para distinguir determinados servicios



de las clases 38 y 41, no infringe la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la Ley 19039, puesto que se trata de un conjunto que, en cuanto tal, no resulta ser indicativo, descriptivo, genérico o falta de distintividad en relación a la cobertura solicitada. En efecto, se trata de un signo que, además de la expresión TV incorpora el signo + que contribuyen a su identidad.

Tercero: Que, en estas materias, de acuerdo con lo que prescribe el artículo 16 de la Ley N° 19.039, la libertad del juez se limita o enmarca dentro de ciertos parámetros, principios, criterios o reglas, que tienden a "objetivizar" el proceso de valoración de la prueba y ponderación de los datos que arroja la causa, lo cual le impone la obligación de expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas o técnicas en cuya virtud asigne valor a las pruebas o las desestime, prescribiendo, asimismo, que tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las probanzas y antecedentes del proceso, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que lo convenza.

Aquello se entiende en resguardo de la debida y necesaria validación de las decisiones jurisdiccionales a través de su apropiada fundamentación, la cual debe basarse en un raciocinio coherente, armónico y consistente, que permita reproducir con la mayor certeza el motivo que tuvo en consideración el juez al momento de resolver, en términos de procurar con ello el control por los intervinientes y evitar decisiones arbitrarias o discrecionales.

Cuarto: Que en este caso, el recurso discurre en base a argumentos a partir de los cuales no es posible advertir infracción a la sana crítica, toda vez que sólo plantea una discrepancia de apreciación para provocar una nueva revisión de los hechos.



En efecto, el recurso no trasunta la descripción de una infracción concreta a las normas reguladoras de la prueba, pues para prosperar debía postular una tesis encaminada a demostrar que el razonamiento del fallo contrariaba las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o el conocimiento científicamente afianzado y que su inobservancia incidía en lo dispositivo del fallo, lo que no ha ocurrido, sino que solo se esboza una discrepancia en relación a los hechos establecidos como resultado del proceso valorativo efectuado por los jueces del fondo, por lo cual dicho capítulo de impugnación será desestimado.

Quinto: Que dicho lo anterior, aparece claro que la conclusión a que arribaron los jueces de la instancia es correcta desde la perspectiva del derecho marcario. En efecto, la apreciación efectuada por los sentenciadores respecto de las características del signo pedido evidencia el análisis de éste en su conjunto, evaluando la marca pedida en su globalidad, considerando el resultado que se obtiene de la conjunción de los distintos elementos que lo componen, sin disecciones. Esta forma de apreciación de la marca pedida permite advertir que la expresión "TV+", cumple con lo previsto en el artículo 19 bis letra c) de la Ley N° 19.039, que permite la unión de elementos genéricos a elementos distintivos. Dentro de ese contexto, entonces, surge que la denominación solicitada no incurre en la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, ya que esta norma exige que los símbolos, en lo que respecta al recurso, sean genéricos, indicativos y descriptivos de los productos a distinguir, características que deben observarse en el conjunto propuesto. En ese sentido cabe señalar que es admisible que la impresión solicitada contenga expresiones genéricas, ya que el análisis que prima es el del conjunto marcario y no el de una sección. En consecuencia, no existe el error denunciado en el fallo en examen, ya que se han apreciado correctamente las características del signo, siendo ajustada a derecho



la decisión de estimar inconcurrente la causal de prohibición del registro de que se trata.

Sexto: Que, así las cosas, al no haberse demostrado una infracción de las normas que fundan el recurso que tenga influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado, el arbitrio deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 764 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 17 bis B de la ley N° 19.039, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo deducido a fs. 150, en representación de Telefónica S.A., contra la sentencia de quince de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, escrita a fs. 149.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 24.658-2020.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., y Leopoldo Llanos S. No firma el Ministro Sr. Dahm, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios.



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

