

Santiago, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en lo principal de su líbello don Alexander Muhlenbrock Reyes en representación de Inversiones Termic Limitada, dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de veintiséis de junio de dos mil veintiuno; dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la del INAPI que rechazó la demanda de nulidad del registro de la marca comercial “Global Termic SPA”, para distinguir servicios de la clase 37, 39, 40 y 42.

Segundo: Que tal decisión en concepto del recurrente, constituye las infracciones a lo dispuesto en los artículos 16, 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039.

Luego de hacer una reseña de la tramitación de la causa y de lo resuelto en las oportunidades procesales correspondientes, señala el recurrente que la sentencia recurrida en lo que a la causal del artículo 20 letra h) de la ley del ramo se refiere luego de transcribir la norma, señala que al comparar los signos en conflicto entre estos poseen “exactitud gráfica y fonética en grado tal que irremediabilmente se produce confusión en el mercado”, por lo que entiende que debió acogerse la demanda de nulidad ya que su marca es perfectamente confundible con los signos previamente inscritos por parte de su mandante, máxime cuando la norma exige solo un riesgo potencial de confusión, amén de que se cumple el requisito de que se trata de marcas que coexisten en las mismas clases, por lo que se trata de signos cuyos ámbitos de protección son mayoritariamente coincidentes en las mismas clases. En lo que a la causal del artículo 20 letra f) se refiere expone básicamente que atendido el carácter de los servicios amparados por ambos signos en conflicto, se verán inducidos los



destinatarios, a incurrir en algún error o confusión, en cuanto al verdadero origen empresarial.

Tercero: Que en otro capítulo de su recurso en lo que a la infracción a las leyes reguladoras de la prueba se refiere, expone que los sentenciadores se han apartado de los límites de la sana crítica, por cuanto al ponderar los elementos probatorios, no consideraron los parámetros propios del derecho marcario, que llaman a analizar una marca en términos globales, y sin perjuicio de la libertad innegable a los sentenciadores para apreciar la prueba, teniendo como límites la razón, las máximas de la experiencia, la lógica y los conocimientos científicamente afianzados. Concluye que el fallo recurrido infringe el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto no consideró como dijo, los parámetros propios del derecho marcario, en el sentido que este llama a analizar una marca en términos globales, señalando que los elementos distintivos de los signos en conflicto son relativos a TERMIC por lo que la adición de la palabra GLOBAL no resulta suficiente para que los signos puedan ser diferenciados por el consumidor regular y estos creerán que el origen empresarial es único, más aun cuando el signo cuya nulidad se solicita no contiene elementos nuevos que le pudiesen otorgar la distintividad necesaria para ser susceptible de registro como una marca comercial, lo que involucra una errada aplicación de las letras f) y h) del artículo 20 de la ley del ramo.

Cuarto: Que el fallo de segunda instancia que confirma el del INAPI señala en lo que interesa al recurso que “el signo GLOBAL TERMIC, además de sus componentes gráficos y fonéticos, posee elementos figurativos que contribuyen a su individualidad, tal como da cuenta su representación figurativa”. Agrega que



existen muchos registros que incluyen la raíz o derivados de “termic” o “term” o semejantes, manteniéndose lo que venía decidido.

Quinto: Que cabe primero examinar si la sentencia impugnada ha errado en la aplicación de alguna norma reguladora de la apreciación de la prueba rendida en esta causa, única forma en que podrían alterarse las conclusiones de hecho a las que arriba.

Al respecto, el recurrente, solo se limita a señalar que en este tipo de procedimientos de conformidad al artículo 16 de la ley del ramo, la prueba se aprecia de acuerdo a las reglas de la sana crítica, pero sin desarrollar qué precisa regla de la lógica, máxima de la experiencia o conocimiento científico habría sido conculcada en la valoración de la prueba rendida en este proceso, limitándose en su libelo a expresar, genérica y vagamente, que no se examinan los argumentos planteados por su parte de conformidad a la sana crítica y a alguno de los principios que ella contempla, sin entrar a desarrollarlos adecuadamente, sino que más que nada manifiesta su disconformidad con lo resuelto; lo que no permite entrar al análisis de la infracción argüida del citado artículo 16 y que, por consiguiente, conllevan su indefectible rechazo.

Sexto: Que como lo ha dicho antes esta Corte, cuando *“el recurso no denuncia el quebrantamiento o desatención de alguna concreta regla integrante de la sana crítica, sino sólo hace una referencia genérica a los distintos tipos o grupos de principios o reglas que la componen”*, lo que ocurre en la especie, *“ni siquiera puede entrarse al estudio de la infracción acusada al citado artículo 16, pues ello supondría que esta Corte, o debería optar, según su criterio, por analizar alguna regla o principio específico de la sana crítica que estime podría ser*



atingente al caso, sustituyendo la labor que sólo cabe al recurrente o, al contrario, analizar todas las reglas y principios de la sana crítica aceptados por la doctrina y reconocidas en esta materia y pertinentes al caso sub lite, alternativas ninguna de las cuales resulta procedente tratándose de un recurso de derecho estricto como el de casación” (SSCS Rol N° 45.103-17 de 22 de mayo de 2018, Rol N° 4.250-18 de 30 de enero de 2019 y 4.273-18 de 17 de abril de 2019; Rol N° 13776-19 de 18 de agosto de 2020 y Rol N° 165-20 de 18 de agosto de 2020).

Séptimo: Que, al desestimarse una equivocación en la aplicación de la norma que gobierna la valoración de la prueba, deben mantenerse firmes las conclusiones de hecho a las que arriban los jueces del grado de la apreciación del material probatorio, esto es, básicamente que la marca cuya nulidad se solicita posee la distintividad suficiente para que los consumidores no incurran en error o confusión a los consumidores respecto de las marcas, premisas fácticas que claramente no se encuadran y subsumen en las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, motivo por el cual igualmente debe desecharse la errada aplicación de los dos literales de este último precepto.

Octavo: Que, habiéndose dilucidado que no se cometió un error de derecho al fijar los hechos que se tuvieron por probados, ni tampoco al desechar la subsunción de los mismos en las causales del artículo 20 letras f) y h), el arbitrio no podrá prosperar.

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 rechaza** el recurso interpuesto en representación del solicitante contra el veredicto del



Tribunal de Propiedad Industrial de veintiséis de junio de dos mil veintiuno.

Al primer otrosí; estese a lo decidido; al segundo y tercer otrosí; téngase presente y a sus antecedentes.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 92.302-21.



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., María Teresa De Jesús Letelier R., Ministro Suplente Raúl Eduardo Mera M. y los Abogados (as) Integrantes Ricardo Alfredo Abuaud D., Pía Verena Tavolari G. Santiago, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

