

Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en lo principal de su libelo don Mauricio Duque González, en representación de KAPITAL BUILDING SpA, dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de quince de marzo de dos mil veintidós; dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la del INAPI que rechazó el registro de la marca solicitada “WORK CENTER”, mixta, para distinguir servicios de la clase 36.

Segundo: Que el recurrente luego de hacer una reseña de la causa, de lo resuelto en las oportunidades procesales pertinentes, así como luego de manifestar su disconformidad con las conclusiones a las que se arriban por los sentenciadores, señala que el fallo incurre en la infracción a lo dispuesto en el artículo 20 letra e) de la Ley 19.039.

Señala en lo que a esta última infracción se refiere que la marca posee distintividad suficiente para ser erigida como marca, y que el nombre WORK CENTER no describe directamente los productos o servicios a los cuales se refiere, sino que es evocativa o sugestiva ya que presenta características de novedad y distinción que exige la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, en su artículo 19 inciso primero, al considerar insuficiente la documentación probatoria para acreditar la distintividad por uso, al haber adquirido notoriedad en el mercado nacional como una de las principales desarrolladoras de proyectos de Parques Industriales bajo el paraguas del concepto y marca madre **WORK CENTER**; y la distintividad del conjunto, presentando atributos propios, tanto conceptualmente como gráfica, fonética y visualmente, por lo que tiene las características de novedad y distinción que le son exigibles, generando la obligación de ser apreciada como un todo y no desde sus partes.



Tercero: Que de otro lado en cuanto a la infracción al artículo 16 de la ley del ramo, señala que es necesario considerar la modificación de la Ley 19.374 a la legislación procesal civil que vino en establecer que las sentencias serán casables en la medida que contengan errores de derecho, hipótesis omnicomprendiva tanto de los errores de Ley como de los eventuales principios que se encuentran detrás de las normas respectivas. Explica que los sentenciadores se apartaron de los límites de la sana crítica, al no estimar la marca como sugestiva o evocativa, es decir, no describen directamente los productos o servicios a los cuales se refieren, sino que insinúan uno o varios atributos del producto o servicio impulsando a la reflexión, la imaginación o la percepción del consumidor para deducir la índole de los bienes o sugerir su naturaleza o utilidad, y que se relacionan de un modo remoto o indirecto con la mercancía, sin embargo, no conducen directamente e inmediatamente a una característica del producto o servicio, pues designan o describen una cualidad o elementos secundario o accidental de estos, que el derecho marcario considera registrables al tener carácter distintivo en sí mismos.

Añade que se incurrió en un error lingüístico al estimar que la traducción de WORK CENTER o “lugar de trabajo” sería un lugar físico donde se desarrollan todas las tareas asociadas a un determinado proceso, en circunstancias que el diccionario panhispánico lo define como una “unidad productiva, con organización específica, que es dada de alta, como tal, ante la Autoridad laboral. No es un concepto físico, en el sentido de que el centro de trabajo sea el inmueble donde se desarrolla el trabajo, sino organizativo”. De esta forma si un término requiere imaginación, pensamiento y la percepción para llegar a una construcción intelectual adicional se considera un término evocativo o sugestivo. En cambio, un término será descriptivo conforme este criterio, si se refiere generalmente a



aquellos que los competidores que comercializan productos o servicios similares encontrarían útiles en la identificación de sus propios bienes o servicios.

Concluye que debió aceptarse su solicitud al encuadrar en la clase 36.

Cuarto: Que el fallo de segunda instancia que confirma el del INAPI señala, en lo que interesa al recurso, que “el rechazo se funda en que el signo solicitado es indicativo, de uso general en el comercio para designar cierta clase de servicios, no presenta carácter distintivo o describe aquellos a que debe aplicarse”. Para agregar que “resulta un asunto público y notorio que el conjunto “work center” se ha vuelto una frase de uso común para referirse a un lugar de trabajo y desde ahí, parte su asociación con la cobertura que se intenta, con lo cual, no se aprecian en autos razones para variar lo resuelto en primer grado”.

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, sólo denuncia la transgresión a la sana crítica, sin que en parte alguna señale 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, sino que más que nada manifiesta su disconformidad con lo resuelto y con la valoración de los antecedentes; lo que de suyo 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 siquiera 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 atinente 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, premisas fácticas que claramente no permiten entender configurada la infracción de ley denunciada en el libelo.

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 pronunciamiento del Tribunal de Propiedad Industrial de quince de marzo de dos mil veintidós.

Al primer otrosí: no ha lugar, esté a lo decidido; al segundo otrosí: a sus antecedentes; y al tercer otrosí: téngase presente.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 11.566-2022.



Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., y el Abogado Integrante Sr. Ricardo Abuaud D. No firma el Abogado Integrante Sr. Abuaud, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.



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

