

Santiago, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en lo principal de su libelo don Alexander Sebastián Von Mühlenbrock Reyes, en representación de Néstor Adolfo Barrios Zaror, dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veintidós; dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la del INAPI que rechazó el registro de la marca solicitada “INVERSIONES TI” para distinguir la comercialización de clase 35.

Segundo: Que la recurrente, luego de hacer una reseña de la causa, de lo resuelto en las oportunidades procesales pertinentes, así como antecedentes de su marca y otras, que refuerzan sus pretensiones y que le dan sustento a éstas, 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 los artículos 16, 19 y 20 letras e), f) y h) de la Ley 19.039.-

Señala básicamente en relación a la última infracción señalada, que es erróneo que la locución “INVERSIONES TI” signifique automáticamente “Tecnologías de la Información” y carezca por este elemento de distintividad el conjunto, toda vez que se pierde de vista el principio de apreciación global, rector en la materia, por cuanto se debe analizar el registro en conjunto y no de forma diseccionada, considerando individualmente cada uno de los elementos y analizando si cada uno de estos puede o no ser admitido a registro, por lo que aseverar que los nombres serían inductivos a error o engaño es una afirmación del todo incorrecta y contraria a los preceptos jurídicos establecidos.

Agrega que la marca permite diferenciar los servicios de un titular de los de otro, y que respecto de la falta de distintividad de un signo como causal de irregistrabilidad, la ley no señala qué debe entenderse por tal, ni tampoco se trata



de una palabra que tenga significado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, debiendo recurrir a la doctrina que cita, con lo que se puede determinar que la distintividad es la fuerza diferenciadora que tiene una marca, es decir, la aptitud para identificar y diferenciar a los productos, servicios y establecimientos de un empresario, respecto de los productos, servicios y establecimientos idénticos pertenecientes a otro empresario, que también participa en el tráfico mercantil; que no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades; y que se puede concluir entonces que la distintividad supone que la marca cuyo registro se requiere sea un signo con una fuerza identificatoria tal que le permita distinguirse de otras marcas o signos como también del servicio al que se refiere el signo respectivo. Ejemplifica aludiendo a casos de marcas en la actualidad registradas con elementos de uso común o genérico dentro del mercado y que igualmente fueron aceptadas a registro, entre ellas podemos indicar: TERRA TOUR, MANDARINA, METROCUADRADO, LA CASA DEL UNIFORME, FULL EMPANADAS, CLINICA CHILLAN, ALTAVOZ, CHICKEN FACTORY, OTEC AYSÉN CONSULTORES, con lo que se da cuenta que en esos casos fueron concedidas como un conjunto o sin protección a algún elemento de forma aislada, lo que implica que la utilización de la marca del mercado será siempre de la forma determinada bajo la cual fue concedida a registro. Y, que en cuanto “marca evocativa”, su marca no describe de forma directa y precisa a los servicios, sugiere una asociación sin llegar a describirlo en lo específico, por lo que posee suficiente distintividad para obtener la protección pedida.

Además, apunta que los sentenciadores recurridos 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, esto es, no sólo la denominación, sino que también las figuras o gráficas que la componen y que, en la especie, se refieren a una marca correspondiente a “INVERSIONES TI”, se vulneran dichas reglas cuando omiten la existencia de marca registradas y coexisten de forma pacífica dentro de las mismas clases y con elementos idénticos dentro de su conformación, tales como: *DELICATEZZA* y *DELICADA*; *ABC* y *ABCDEF* o *AZITRINA* y *ACITRAN*; en ese orden, pues resulta un hecho del todo notorio que las señaladas marcas, pese a contener igualdad de signos, con excepción de elementos que las diferencian, coexisten de manera pacífica dentro del mercado sin inducir a error o confusión al público consumidor.

Tercero: Que de otro lado, en cuanto a la infracción al artículo 16 de la ley del ramo, señala que se transgredió respecto a las normas reguladoras de la prueba en relación a la sana crítica, porque la errada apreciación de los antecedentes del proceso produjo la contravención formal de la letra e) del artículo 20, pues se ha procedido a negar el registro de una solicitud que no se enmarca en dichas causales de irregistrabilidad, toda vez que, como ha sido reiteradamente indicado contiene un elemento nuevo que le da la distintividad necesaria para ser susceptible de registro, y que desatendieron las razones puramente lógicas y las máximas de la experiencia, las cuales de haberse considerado habrían determinado la aceptación de la marca pedida, como: a) el que los signos en conflicto presentan evidentes diferencias gráficas y fonéticas y b) el nombre en su conjunto mayoritario es distinto uno del otro de manera evidente.

Concluye indicando que resulta evidente que la marca, en concordancia con la Ley del ramo, goza de las características necesarias para ser adjudicada como una marca comercial en su conjunto y que, al instaurarse el fallo recurrido se están



violentando los derechos que mantiene su representada como creadora del signo de marras, entendiendo que es factible la coexistencia de las marcas dentro del mercado, lo que redundaría en que el público consumidor no tendría motivos para confundir entre uno y otro y errados los fundamentos de la segunda instancia para denegar dicho registro para clase 35.

Cuarto: Que el fallo de segunda instancia y 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”*.

Agrega en lo pertinente que *“estos sentenciadores se encuentran contestes con la resolución de primer grado, por cuanto el término INVERSIONES junto a TI, que es la sigla con que se conoce y se hace relación al concepto de “tecnología de la información”, por lo tanto, siendo ambos términos de uso común y descriptivos de la cobertura pedida, no se puede conceder como registro a nadie en particular, debiendo quedar a disposición de todos los que operan en dicho rubro en específico”* y que *“en nada altera lo anterior que el signo sea de carácter mixto, por cuanto al hacerse publicidad hablada o radiada, necesariamente deberá hacerse referencia a sus elementos denominativos”*.

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 se alude más arriba.

Al respecto, la recurrente explica insuficientemente al respecto, pues si bien señala reglas de la lógica, máximas de la experiencia o conocimientos científicos, no expresa de qué manera en el caso concreto el razonamiento se encuadraría en



alguna de ellas, pues sólo menciona principios y la afirmación de que se habría prescindido de los elementos de convicción, pero no explica qué regla de la sana crítica en concreto se violenta y de qué manera se produce o cómo habrían sido conculcadas las reglas de valoración de la prueba rendida en este proceso, sino que más bien 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 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, premisas fácticas que claramente no permiten entender configuradas las infracciones de ley denunciadas 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 veinticuatro de junio de dos mil veintidós.

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

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 48.848-2022.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavorari G. No firma la Abogada Integrante Sra. Tavorari, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.



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

