

Santiago, ocho de noviembre de dos mil veintidós.

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero:** Que en lo principal de su líbello don Eduardo Lobos Vajovic, en representación del solicitante, dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de treinta de agosto de dos mil veintidós; dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la del INAPI, rechazando el registro solicitado.

**Segundo:** Que el recurrente luego de hacer una reseña de la causa, de lo resuelto en las oportunidades procesales pertinentes, así como de antecedentes atinentes a la solicitud, refiere que la sentencia infringe lo establecido en los artículos 16, 19 y 20 letra h) de la Ley N° 19.039.

Básicamente en lo que a la causal de la letra h) del artículo 20 se refiere, señala que se invocó dicha norma no siendo aplicable, no considerando la protección de la marca en su conjunto, así como se obvian los elementos restantes que la hacen distinguible; citando jurisprudencia de este Tribunal al respecto, concluyendo que no pretende monopolizar el segmento “Atlas” para la clase 42.

Agrega que los términos RENEWABLE y ENERGY le otorga una fisonomía e individualidad propia a la marca pedida, configurando de esta forma un conjunto novedoso y distintivo, lo que impide el riesgo de confusión en que se basa el rechazo a su solicitud. Expuso que su representado ya utiliza la marca en su conjunto, así como ya tiene inscrita marcas en coberturas directamente relacionadas al estar destinada al campo de la generación de energía.

En cuanto a la infracción denunciada al artículo 16 de la ley del ramo, el recurrente hace un análisis jurisprudencial de la sana crítica como sistema de



valoración de la prueba, así como denuncia que resulta ilógico el razonamiento de los sentenciadores, manifestando más que nada su disconformidad con lo resuelto.

Finalmente en lo que a la infracción al artículo 19 citado, concluye que su marca cumple con los requisitos de la normativa de la ley del ramo exige, teniendo capacidad para distinguir los servicios solicitados en la clase 42, por lo que es merecedora de amparo legal a la luz de la norma del artículo 19 ya antes dicho.

**Tercero:** Que el fallo de segunda instancia que confirma el del INAPI señala en lo que interesa al recurso “Que, el rechazo se funda en las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes de los signos y en ser inductiva en confusión; Agrega, “Que, estos sentenciadores, están contestes con lo señalado por el resolutor de primer grado, por cuanto se ha podido constatar que en cuanto a la representación gráfica de la marca solicitada, se puede advertir que el signo pedido contiene íntegramente la marca previa, sin que la adición del segmento descriptivo “RENEWABLE ENERGY” en el signo pedido resulte suficiente para diferenciar claramente a un signo del otro, a lo que cabe añadir la estrecha relación de cobertura de los signos de marras en clase 42, por lo que la coexistencia de los mismos provocara toda clase de confusiones entre los usuarios. Finalmente se lee del fallo recurrido; “Que, en relación a lo señalado por la peticionaria en el sentido, que el signo de marras estaría inscrito para otras clases, cabe señalar que los ámbitos ya protegidos se refieren a espectros diferentes al requerido en autos”, manteniendo en consecuencia lo que venía resuelto.



**Cuarto:** 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, nada señala el recurrente, solo hace un análisis como se dijo, a la forma de valoración de acuerdo a las reglas de la sana crítica, pero no denuncia 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 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 del artículo 16 y que, por consiguiente, conllevan su indefectible rechazo.

**Quinto:** 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).

**Sexto:** 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 líbello.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil 16 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 treinta de agosto de dos mil veintidós.

Al primer otrosí; estese a lo decidido; al segundo otrosí; téngase presente.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 115.282-22.





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R. Santiago, ocho de noviembre de dos mil veintidós.

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

