

Santiago, veintiocho de junio de dos mil veintitrés.

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero:** Que en lo principal de su libelo Alexander Sebastián Muhlenbrock Reyes por Roberto Ignacio Molina Moraga, deduce recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de veintidós de mayo de dos mil veintitrés dictada por el H. Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en virtud de la cual se rechazó la solicitud de registro de la marca comercial “TERRAZA PROVIDENCIA” , para distinguir servicios de la clase 43, fundado en lo dispuesto en los artículos 19 y 20 letra h) de la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial.

**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 y de las normas que entiende infringidas, se refiere a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial denunciando, en los siguientes términos: 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 solo la denominación, sino que también las figuras o gráficas que la componen y que, en la especie, se refieren a una marca correspondiente a “TERRAZA PROVIDENCIA”. En este mismo orden de cosas, las reglas de la sana crítica otorga una libertad innegable a los sentenciadores para apreciar la determinada prueba, siempre y cuando tenga como límites la razón, las máximas de la experiencia, la lógica y los conocimientos científicamente afianzados. Así las cosas, se vulneraron dichas reglas cuando omiten la existencia de marcas 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.

En este sentido, conviene recordar que, si bien los jueces de la instancia son soberanos al establecer los hechos, no es procedente aceptar que en tal análisis puedan prescindir de los elementos que llaman a generar la convicción establecida por los parámetros antes mencionados, ya que de no hacerse de esa manera yerran e infringen las reglas de la sana crítica.

La resolución impugnada, no consideró los parámetros propios del derecho marcario, en el sentido que esta llama a analizar una marca en términos globales y



no solo a sus elementos de manera aislada, como es en el caso de autos en el que la marca objeto de la solicitud N° 1490136, es un signo dotado de elementos distintivos y, no cuadrando en la hipótesis del artículo 20 letra h) como una expresión o signo que coincida y confunda con los elementos gráficos y fonéticos del registro que fundamenta el Instituto para su observación y rechazo.

Para poder estimar si una marca es capaz de diferenciarse de otra o si es capaz de distinguirse en el mercado, debe ser analizada como un todo, pues no puede olvidarse que la protección de marca se confiere a la integridad de lo pedido y no a los diversos componentes aisladamente considerados.

Conforme a lo anterior, el fallo impugnado ha infringido el artículo 20 letra h) de la Ley N° 19.039, con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, en razón de que la errada apreciación de los antecedentes del proceso produjo la contravención formal de la misma, 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 como una marca comercial y no presenta confusión para el mercado.

De todo lo anterior, resulta un hecho inequívoco que, de ser tomando en cuenta los argumentos indicados por esta representación, el fallo, hoy impugnado, sería otro, pues resulta evidente que la marca de autos, 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 mi representada con creadora del signo de marras, razón suficiente para que, la Excelentísima Corte Suprema corrija los perjuicios por vía del presente recurso de casación incoado. Por los motivos expuestos, se entiende que es factible el registro de la marca TERRAZA PROVIDENCIA por no ser ésta descriptiva, sino simplemente enunciativa y tampoco pugnar como elemento de uso común por los competidores, permitiendo perfecta 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 servicios de la clase 43.

**Tercero:** 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 una extensa mención a la forma de valoración de acuerdo a las reglas de la sana crítica y a las omisiones en



que, a su juicio, incurrieron los sentenciadores, reiterando, en general las alegaciones vertidas en la instancia, 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 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 del artículo 16 y que, por consiguiente, conllevan su indefectible rechazo.

**Cuarto:** 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 no 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).

**Quinto:** 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 en la apreciación del material probatorio, premisas fácticas que claramente no permiten entender configuradas las infracciones de ley denunciadas en el líbelo.

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 veintidós de mayo de dos mil veintitrés.

Al primer otrosí, atendido lo decidido, no ha lugar; al segundo otrosí, téngase presente; al tercero, a sus antecedentes.

Regístrese y devuélvase.

**Rol N° 124618-23.**





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorlari G. Santiago, veintiocho de junio de dos mil veintitrés.

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

