

Santiago, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno.

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero:** Que en lo principal de su líbello don Patricio De La Barra Gili, en representación de Transbank S.A, dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de siete de junio de dos mil veintiuno; dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la del INAPI que acogió la demanda de oposición, se rechazó de oficio el signo pedido y en definitiva se rechazó el registro solicitado.

**Segundo:** Que luego de efectuar un análisis de la causa, así como de lo resulto por las sentencias del grado, denuncia el recurrente que el fallo del Tribunal de Propiedad Industrial, infringe lo dispuesto en los artículos 16, 19 y 20 letra e) de la Ley N° 19.039.

Señala con respecto a la primera de las normas denunciadas que en estos autos no se han respetado los parámetros de análisis que impone el derecho marcario, “y no se han valorado conforme a máximas de racionalidad, razonabilidad, experiencia y lógica; la prueba y argumentos expuestos y aportados por esta parte en su argumentación, no se consideraron y demuestran que la marca pedida cumple con todos los requisitos de registrabilidad”. En este mismo capítulo señala que entiende la doctrina y la jurisprudencia por sana crítica, señalando su disconformidad con las conclusiones del fallo de segunda instancia, así como que aquel no se hace cargo de la prueba rendida y de los argumentos de su parte, lo que resulta aún más cuestionable, toda vez que la contraria no objetó la prueba presentada.

Refiere que de acuerdo a las máximas del derecho marcario y a la experiencia internacional, la expresión solicitada al ser un signo evocativo que cumple con los requisitos de la ley sobre propiedad industrial, que coexiste



internacionalmente, sin problemas de confusión o engaño con los requisitos de registrabilidad por lo que el análisis de los antecedentes por parte de los jueces y las conclusiones a las que arribaron “se produjeron con infracción de las leyes reguladoras de la prueba”.

**Tercero:** Que el fallo de segunda instancia que confirma el de primera, señala básicamente que “están contestes con la resolución del grado, en el sentido que la expresión “QR” es, actualmente, de uso común para referirse al gráfico que tiene ese nombre y que se usa para múltiples fines de identificación, todo lo cual es un hecho público y notorio que no requiere prueba, de manera que, su aplicación como herramienta es también descriptiva de atributos o medios necesarios de usar por toda la competencia y hace procedente el rechazo fundado en el artículo 20 letra e) de la Ley del ramo, para “QR”, respecto de los servicios solicitados; manteniendo lo resuelto por el sentenciador del grado.

**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 la sentencia recién transcrita.

Al respecto, el recurrente no denuncia la vulneración de un principio específico del artículo 16 de la ley de la especialidad, solo se denuncian ciertas conclusiones del fallo que no se comparten, lo que no permite entrar al análisis de la infracción a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, lo que como se dijo, es la única forma que esta Corte pueda modificar los hechos asentados en el fallo, lo que de suyo lleva al indefectible rechazo del líbelo intentado. Ello además por el nulo desarrollo respecto de los restantes errores de derecho que denuncia en su arbitrio.



**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”, “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).

**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, esto es, que la expresión “QR” es, actualmente, de uso común para referirse al gráfico que tiene ese nombre y que se usa para múltiples fines de identificación, premisas fácticas que claramente se encuadran y subsumen en la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, motivo por el cual igualmente debe desecharse la errada aplicación de este último precepto.

**Séptimo:** Que, habiéndose dilucidado que no se cometió un error de derecho al fijar los hechos que se tuvieron por probados, ni tampoco al estimar la



subsunción de los mismos en la causal del artículo 20 letra e) 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 siete de junio de dos mil veintiuno.

Al primer otrosí; no ha lugar, estese a lo decidido; al segundo otrosí; Téngase presente y al tercer otrosí; a sus antecedentes.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 71.693-21.

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ  
MINISTRO  
Fecha: 21/10/2021 14:47:08

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN  
MINISTRO  
Fecha: 21/10/2021 14:47:09

LEOPOLDO ANDRES LLANOS  
SAGRISTA  
MINISTRO  
Fecha: 21/10/2021 14:47:09

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER  
RAMIREZ  
MINISTRA  
Fecha: 21/10/2021 14:47:10

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 21/10/2021 14:47:10



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, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno.

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



Santiago, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno.

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero:** Que en lo principal de su líbello don Patricio De La Barra Gili, en representación de Transbank S.A, dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de siete de junio de dos mil veintiuno; dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la del INAPI que acogió la demanda de oposición, se rechazó de oficio el signo pedido y en definitiva se rechazó el registro solicitado.

**Segundo:** Que luego de efectuar un análisis de la causa, así como de lo resulto por las sentencias del grado, denuncia el recurrente que el fallo del Tribunal de Propiedad Industrial, infringe lo dispuesto en los artículos 16, 19 y 20 letra e) de la Ley N° 19.039.

Señala con respecto a la primera de las normas denunciadas que en estos autos no se han respetado los parámetros de análisis que impone el derecho marcario, “y no se han valorado conforme a máximas de racionalidad, razonabilidad, experiencia y lógica; la prueba y argumentos expuestos y aportados por esta parte en su argumentación, no se consideraron y demuestran que la marca pedida cumple con todos los requisitos de registrabilidad”. En este mismo capítulo señala que entiende la doctrina y la jurisprudencia por sana crítica, señalando su disconformidad con las conclusiones del fallo de segunda instancia, así como que aquel no se hace cargo de la prueba rendida y de los argumentos de su parte, lo que resulta aún más cuestionable, toda vez que la contraria no objetó la prueba presentada.

Refiere que de acuerdo a las máximas del derecho marcario y a la experiencia internacional, la expresión solicitada al ser un signo evocativo que cumple con los requisitos de la ley sobre propiedad industrial, que coexiste



internacionalmente, sin problemas de confusión o engaño con los requisitos de registrabilidad por lo que el análisis de los antecedentes por parte de los jueces y las conclusiones a las que arribaron “se produjeron con infracción de las leyes reguladoras de la prueba”.

**Tercero:** Que el fallo de segunda instancia que confirma el de primera, señala básicamente que “están contestes con la resolución del grado, en el sentido que la expresión “QR” es, actualmente, de uso común para referirse al gráfico que tiene ese nombre y que se usa para múltiples fines de identificación, todo lo cual es un hecho público y notorio que no requiere prueba, de manera que, su aplicación como herramienta es también descriptiva de atributos o medios necesarios de usar por toda la competencia y hace procedente el rechazo fundado en el artículo 20 letra e) de la Ley del ramo, para “PAGO QR”, respecto de los servicios solicitados; manteniendo lo resuelto por el sentenciador del grado.

**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 la sentencia recién transcrita.

Al respecto, el recurrente no denuncia la vulneración de un principio específico del artículo 16 de la ley de la especialidad, solo se denuncian ciertas conclusiones del fallo que no se comparten, lo que no permite entrar al análisis de la infracción a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, lo que como se dijo, es la única forma que esta Corte pueda modificar los hechos asentados en el fallo, lo que de suyo lleva al indefectible rechazo del líbelo intentado. Ello además por el nulo desarrollo respecto de los restantes errores de derecho que denuncia en su arbitrio.

**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”, “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).

**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, esto es, que la expresión “QR” es, actualmente, de uso común para referirse al gráfico que tiene ese nombre y que se usa para múltiples fines de identificación, premisas fácticas que claramente se encuadran y subsumen en la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, motivo por el cual igualmente debe desecharse la errada aplicación de este último precepto.

**Séptimo:** Que, habiéndose dilucidado que no se cometió un error de derecho al fijar los hechos que se tuvieron por probados, ni tampoco al estimar la





subsunción de los mismos en la causal del artículo 20 letra e) 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 siete de junio de dos mil veintiuno.

Al primer otrosí; no ha lugar, estese a lo decidido; al segundo otrosí; Téngase presente y al tercer otrosí; a sus antecedentes.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 71.694-21.

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ  
MINISTRO  
Fecha: 21/10/2021 14:47:11

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN  
MINISTRO  
Fecha: 21/10/2021 14:47:12

LEOPOLDO ANDRES LLANOS  
SAGRISTA  
MINISTRO  
Fecha: 21/10/2021 14:47:12

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER  
RAMIREZ  
MINISTRA  
Fecha: 21/10/2021 14:47:13

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 21/10/2021 14:47:13



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, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno.

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

