

Santiago, diez de noviembre 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 once de agosto de dos mil veintiuno; dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la del INAPI que acogió parcialmente la demanda de oposición, y se rechazó la marca pedida MOBILE POS para distinguir servicios de la clase 35, 36 y 38, concediéndolo solo para productos de la clase 16 y servicios de la clase 39.

Segundo: Que tal decisión en concepto del recurrente, constituye las infracciones a lo dispuesto en los artículos 16, 19 y 20 letra e) de la Ley N° 19.039.

Luego de hacer un recorrido por la tramitación de la causa, así como por lo resuelto en las sentencias del grado, señala el recurrente que en estos autos no se han seguido los parámetros de análisis que impone el derecho marcario y no se han valorado conforme a máximas de racionalidad, razonabilidad, experiencia y lógica los argumentos expuestos por su parte los que demuestran que la marca pedida cumple con todos los requisitos de registrabilidad.

Dijo que al confirmarse por el Tribunal de Propiedad Industrial la sentencia del INAPI se ha vulnerado el artículo 16 de la ley del ramo, en lo que a la valoración de la prueba de acuerdo a la sana crítica se refiere. Cuestiona las conclusiones del fallo, así como lo que expone en la sentencia del INAPI en cuanto a la expresión POS, toda vez que señala que el signo MOBILE POS solicitado por Transbank S.A, no indica, no describe ni corresponde a una frase de uso común para ninguno de los productos y servicios solicitados, como son diarios, revistas, folletos, etc, por lo que no induciría al público consumidor a error o engaño respecto la naturaleza de la marca solicitada. Expuso que considerar lo



contrario es confundir la naturaleza y la finalidad de la marca solicitada, ya que dijo, la expresión POS corresponde a un dispositivo tecnológico y si debe asociarse a un tipo de clasificación, correspondería a clase 09 de la clasificación Niza que comprende aparatos tecnológicos, científicos, entre otros; por lo que concluye en este punto, que la expresión en su conjunto, cumpliría plenamente los requisitos que establece la Ley para ser susceptible de registro como marca comercial.

Agrega, que “al considerar que el conjunto de “MOBILE POS” sería la forma habitual de describir los productos y servicios solicitados, o sería de uso común y que induciría a error respecto de la naturaleza y finalidad de la marca solicitada, corresponde a la poca claridad que tiene el legislador respecto la naturaleza de la marca solicitada, dado que como hemos demostrado no existe un nexo entre los servicios solicitados y el conjunto indivisible de la expresión elegida para designarlos no infringiendo de esa manera los artículos 19 y 20 letra e) de la Ley N° 19.039.” Luego de lo anterior, hace alusión a doctrina respecto de las marcas genéricas, para reiterar sus argumentos en el sentido que su marca es perfectamente objeto de registro, para señalar además que el signo solicitado está provisto de un diseño particular, que emplea colores y diseños particulares y específicos para la marca, que refuerza la identidad y distintividad propia de la marca.

Tercero: Que el fallo de segunda instancia al confirmar el de primera expone que “compartiendo lo resuelto por el resolutor de primer grado, se aprecia que el conjunto “MOBILE POS” es comúnmente usado para distinguir una tecnología que se usa en telecomunicaciones y también usada para realizar transacciones financieras por medios telemáticos, por lo que, acierta el fallo en



alzada al rechazar parcialmente la marca pedida”; manteniendo en consecuencia lo 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, el recurrente, solo se limita a señalar que en este tipo de procedimientos de conformidad al artículo 16 de la ley del ramo, la prueba se aprecia de acuerdo a las reglas de la sana crítica, pero sin desarrollar aquello ni denunciar en estricto rigor su vulneración, por lo que en consecuencia no ha explicitado 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, limitándose en su libelo a expresar, genérica y vagamente, que no se examinan los argumentos planteados por su parte de conformidad a la sana crítica, sin entrar a desarrollar los principios amagados, sino que hace un desarrollo de hechos y expresa su disconformidad con las conclusiones a las que arriban las sentencias del grado, lo que no permite entrar al análisis de la infracción argüida del citado 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 tampoco 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).

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, básicamente que el conjunto “MOBILE POS” es comúnmente usado para distinguir una tecnología que se usa en telecomunicaciones y también usada para realizar transacciones financieras por medios telemáticos, 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-error de derecho que por lo demás se expone escueta y ambiguamente en el líbelo-motivo por el cual igualmente debe desecharse la errada aplicación de este último precepto.

Octavo: 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 once de agosto de dos mil veintiuno.



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

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 82.308-21.



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. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorlari G. Santiago, diez de noviembre de dos mil veintiuno.

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

