

Santiago, ocho de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En este procedimiento especial N° 76818-2020, regido por la Ley N° 19.039, la solicitante Grupo Facility SpA. recurre de casación en el fondo contra la sentencia de segunda instancia del Tribunal de Propiedad Industrial, de treinta de enero de dos mil veinte, que confirmó la sentencia de primer grado que acogió la demanda de oposición deducida por Uber Technologies Inc., titular de las marcas Ubereats y Uber, para productos y servicios de clases 9, 35, 36, 39 y 42, y a su vez rechazó de oficio la marca pedida UBERINMOBILIARIO.COM para distinguir productos de las clases 35, 36 y 37.

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación por resolución de diez de agosto de dos mil veinte.

CONSIDERANDO:

Primero: Que la recurrente denuncia, en un primer capítulo, la infracción al artículo 16 de la ley N° 19.039, por cuanto el tribunal de segunda instancia no consideró el desistimiento parcial respecto a la clase 35 efectuado por la solicitante, lo que, a su juicio, desecha toda posibilidad de que las marcas tengan relación de coberturas.

Esgrime que se vulneró el principio de no contradicción, por cuanto no se valoró el desistimiento que limita la cobertura, lo que es contradictorio con la decisión del Director Nacional de Propiedad Industrial al acceder al desistimiento parcial.

Arguye que se vulneró de la misma forma el principio de razón suficiente porque no existen razones para no considerar el desistimiento parcial al que se refirió.



Manifiesta que también se afectó el principio de identidad, pues el tribunal *ad quem* confirmó la sentencia de primera instancia sin considerar el aludido desistimiento parcial que fue aceptado por el Director Nacional y por consiguiente limitó la cobertura cuya protección se solicita.

Por último, se vulneraron las máximas de experiencia, puesto que la recurrente se desistió parcialmente de la petición de inscripción para distinguir los servicios de administración y gestión de negocios, asesoramiento en organización de negocios, consultoría de empresas y servicio de abastecimiento para terceros.

En un segundo capítulo esgrime el quebrantamiento del artículo 20 letras h), f) y g) inciso primero de la Ley N° 19.039, por cuanto la aplicación de esas causales resulta improcedente al haber acogido el tribunal de primera instancia el desistimiento parcial en clase 35, pues el fallo de segunda instancia mantiene los razonamientos del *a quo*.

Por último, se invoca el quebrantamiento del artículo 20 letra k) de la Ley N° 19.039, al no considerar los sentenciadores que la marca UBERINMOBILIARIO.COM tiene presencia en el mercado nacional desde el año 2014, por lo que no se le puede imputar alguna intención a la solicitante, aportando medios de prueba que acreditaron que no existe competencia entre los signos y que su existencia se remonta a ese año.

Concluye solicitando se invalide el fallo, se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo con arreglo a la ley y que, en definitiva, se rechace en todas sus partes la oposición, se deje sin efecto el rechazo de oficio y se conceda el registro solicitado.

Segundo: Que, para una adecuada solución del caso y siempre en lo pertinente al recurso, cabe consignar que la sentencia de primer grado acogió



la demanda de oposición formulada por don Santiago Ortuzar Decombe, en representación de Uber Technologies Inc., fundada en ser titular del rótulo denominativo UBEREATS para las clases 9 y 35 y del signo UBER en las clases 38, 39 y 42, respecto de la solicitud de registro presentada por Grupo Facility SpA para la marca denominativa Uberinmobiliario.com, que buscaba amparar servicios de las clases 35, 36 y 37.

Para así decidirlo, el *a quo* tuvo en consideración que se trata de signos que distinguen coberturas relacionadas, presentando semejanzas fonéticas y gráficas determinantes que impiden una sana y pacífica coexistencia en el mercado, coincidiendo en el segmento UBER, que aparece como elemento central y determinante, sin que los complementos resulten suficientes para crear un signo diferente, con un grado de identidad y fisonomía propio, pudiendo inducir a error o engaño al público consumidor.

Además, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial estableció que las marcas oponentes gozan de fama y notoriedad en el extranjero para distinguir los mismos productos y servicios o similares que pretende proteger el rótulo pedido.

Por otro lado, el referido Instituto acogió la causal de irregistrabilidad contemplada en la letra k) del artículo 20 del mismo cuerpo legal, atendido que solicitó una marca a sabiendas de la existencia del signo del oponente, en clase 36, al haberse rechazado otra petición similar.

Apelado dicho fallo, el Tribunal de Propiedad Industrial lo confirmó, señalando que existen semejanzas entre los signos UBERINMOBILIARIO.COM versus UBER y relación en las coberturas, sin que puedan apreciarse antecedentes que permitan variar lo resuelto en primer grado.



Tercero: Que, una vez conocidas las razones de invalidación presentadas por el recurrente y determinados además los motivos de la sentencia que evidencian los fundamentos de lo decidido, se hace necesario considerar, para resolver lo pedido, que el recurso de casación en el fondo permite dar eficacia al principio de legalidad y al de igualdad ante la ley y tiene lugar, únicamente, en contra de las sentencias dictadas con infracción de leyes decisorias de la *litis*, esto es, cuando en la resolución de la contienda los sentenciadores han incurrido en error de derecho, careciendo el tribunal de facultades para alterar los hechos establecidos en la sentencia recurrida.

La afirmación precedente reconoce una excepción, que se configura por la denuncia de la violación de las leyes reguladoras de la prueba en el asentamiento de los hechos de la causa, entendidas éstas como las que estatuyen, regulan o delimitan las facultades de los jueces para dar por establecidos los presupuestos fácticos sobre cuyo soporte se decide lo controvertido, disposiciones que por su naturaleza sustantiva no constituyen simples reglas para la apreciación de la prueba en los casos que están sometidos a fallo.

Cuarto: Que, un adecuado análisis del recurso de casación sustancial, en atención a que los errores de derecho que se denuncian se sustentan en hechos diversos de aquellos que han tenido por acreditados los jueces del fondo, lleva necesariamente a determinar si ha efectuado una correcta aplicación del artículo 16 de la ley del ramo, el que se denuncia como infringido, en consideración a que la decisión de los sentenciadores sería errada, al no verificarse los presupuestos de irregistrabilidad establecidos por los sentenciadores del fondo.



Quinto: Que, la norma legal que previene el sistema probatorio, así como el modo en que opera y las reglas que lo componen, es de carácter sustantivo y a ella ha de adecuarse la labor de ponderación. Ello es así, porque la sola referencia de la norma al sistema de la sana crítica incorpora al precepto que lo establece a todas las reglas que la constituyen, que le son propias e indiscutibles. De ahí que siempre sea posible examinar por vía de casación su aplicación.

Verificar la adecuación del sistema de valoración probatoria a las reglas de la sana crítica no implica valorar nuevamente los hechos, pues tal labor excedería los márgenes del recurso y la competencia de este tribunal. En la especie, controlar la valoración de la prueba implica comprobar si el razonamiento jurídico del juez se ha adecuado a las reglas que impone el sistema de sana crítica; en otras palabras: examinar cómo han gravitado y qué influencia han ejercido los medios de prueba en él a la hora de arribar a la decisión que ha consignado la sentencia. Ello fuerza a revisar la manera o forma en que se han ponderado las pruebas, mas no el material fáctico de la ponderación. No se revisan los hechos, sino la aplicación del derecho, en cuanto establece la forma de ponderar, labor que ha de hacerse sin valorar.

Si el artículo 16 de la ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial obliga al juez a dictar sentencia de acuerdo con estas reglas, limitando su discrecionalidad a la hora de valorar la prueba, el recurso de casación en el fondo no tiene otro objeto más que custodiar el respeto y la correcta aplicación de esta norma en el razonamiento que se consigna en la sentencia.

De forma tal que, sólo si se logra determinar que el juez ha dado falsa o incorrecta aplicación, o derechamente ha dejado de aplicar las reglas de la sana crítica, y ello ha influido sustancialmente en la decisión, se estará en



condiciones de acoger el recurso de casación en el fondo y dictar, consecuentemente, sentencia de reemplazo; en la cual recién se podrán conocer nuevamente los hechos, es decir, valorar.

Sexto: Que el recurso interpuesto por la recurrente, entonces, para prosperar debió postular una tesis encaminada a demostrar que el razonamiento del fallo contrariaba las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o el conocimiento científicamente afianzado, y que su inobservancia incidía en lo dispositivo del fallo. Lo anterior no ocurrió en este caso, por cuanto el arbitrio recursivo sólo se ha construido enunciando una supuesta infracción a los elementos de la lógica, pero sin desarrollar, concretamente, como se vulnerarían, pues las eventuales falencias que se postulan descansan únicamente en una insatisfacción con la valoración de los elementos de convicción allegados al proceso. En particular, el recurrente alega un desistimiento parcial presentado por el solicitante, luego de haberse dictado la sentencia de primera instancia, y las consecuencias que dicha presentación debe provocar al decidir la contienda, examen que escapa al control de esta Corte a través de un recurso de derecho estricto, como en este caso.

Séptimo: Que, en lo referente a las normas denunciadas en el segundo acápite, del mérito del proceso aparece que la solicitante hizo valer sus pretensiones en orden a obtener un determinado registro y, el tribunal, atento al rol que le corresponde, procedió a analizar si ella se subsumía o no en las disposiciones sustantivas llamadas a regir lo debatido de acuerdo al marco determinado por la oposición deducida en esta causa. Esta actividad de carácter eminentemente valorativa e interpretativa es susceptible de control en sede de casación en el fondo para el caso en que se verifique infracción de ley,



esto es, cuando el sentenciador da a las disposiciones *decisorio litis* un alcance distinto del asignado por el legislador, sea ampliando o restringiendo sus disposiciones, o al hacer una falsa aplicación de las mismas.

Octavo: Que, las normas *decisorio litis* de la materia deben ser interpretadas a la luz de los paradigmas que impone el derecho marcario, obligando —de acuerdo con su tenor— a la consideración de factores como la apreciación global, la primera impresión y el elemento relevante o principal, que obligan a la consideración tanto del conjunto como de la opinión superficial del público en el mercado y que se centra, generalmente, en el conjunto del símbolo. Tales son las directrices que brindan las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial, y que emanan del artículo 19 de la ley en comento, el que dispone que *“Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo capaz de distinguir en el mercado productos o servicios. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, olores o formas tridimensionales, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional.*

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto o servicio para el cual se vayan a utilizar.

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.”



Tales directrices son complementadas por las que surgen del artículo 20, que consagra las prohibiciones de registro, contemplando —en lo que al recurso interesa— la interdicción de inscripción en el caso de *“f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos o servicios, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos productos o servicios”; “g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos o servicios, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos o demanda esos servicios, en el país originario del registro”; “h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos o servicios idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas”; y “k) Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil”.*

Noveno: Que, de esta manera, las conclusiones a las que arribara el Tribunal de Propiedad Industrial, estudiadas en la forma en que se ha expresado, aparecen correctas desde la perspectiva del derecho marcario. En efecto, la apreciación efectuada por los referidos jueces de fondo en cuanto a que la marca solicitada presenta una configuración fácilmente confundible tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, al carecer la requerida de elementos que al confrontarla con el signo invocado por el actor, permitan distinguirla con un grado adecuado de independencia y fisonomía propia,



implica claramente que se ha efectuado por ellos un razonamiento que se elabora con apego a las normas que informan la materia, tratándose la decisión de los sentenciadores, en suma, de una resolución razonable y probable de alcanzar, ajustándose a los principios y pautas del derecho marcario.

Décimo: Que, en suma, las conclusiones que sustentan el fallo impugnado han resultado subsumidas en los presupuestos materiales de los preceptos invocados, por lo que no existen los errores de derecho pretendidos por la recurrente al admitir el tribunal la concurrencia de la causal de prohibición de registro del artículo 20 letra h) de la Ley N° 19.039, como se ha pretendido.

Dicha circunstancia acarrea la concurrencia de la segunda causal de irregistrabilidad cuya infracción se ha denunciado, es decir, la contemplada en la letra f) del artículo 20 de la citada ley, ya que la falta de independencia y fisonomía propia del signo pedido, implica que de otorgarse su registro, ello sería motivo de toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la procedencia de la cobertura que se quiere distinguir, por lo que su aplicación al caso en análisis ha sido adecuadamente decidida.

Lo mismo acontece con la causal establecida en el artículo 20 letra g) inciso primero de la Ley N° 19.039, ya que las semejanzas gráficas y fonéticas impiden una convivencia pacífica de los signos en conflicto, pues la marca oponente goza de fama y notoriedad en el extranjero, refiriéndose a los mismos o muy semejantes servicios que pretende amparar al símbolo solicitado, por lo que, igualmente, por la falta de independencia y fisonomía propia, no es posible acceder a su registro, y, en consecuencia, al determinar los



sentenciadores su configuración efectuaron una correcta aplicación de esta causal.

Undécimo: Que, lo propio sucede con la aplicación de la causal establecida en el artículo 20 letra k) de la Ley N° 19039, desde que se asentó por los sentenciadores el conocimiento previo de la marca oponente por parte de la solicitante, atendido precisamente al rechazo efectuado por el tribunal de una solicitud muy similar respecto de servicios de la clase 36, fundado en la existencia de aquella.

Duodécimo: Que, de acuerdo con lo expresado, resulta forzoso concluir que, al no haberse verificado las infracciones de ley denunciadas, no se han producido errores de derecho en la decisión de lo debatido, por lo que el recurso deducido deberá ser desestimado.

En consecuencia y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 17 bis B de la Ley N° 19.039, **SE RECHAZA** el recurso de casación en el fondo formalizado en representación de Grupo Facility SpA, contra la sentencia de treinta de enero de dos mil veinte dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante Sra. Tavolari.

Rol N° 76.818-2020.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por las Ministras Sra. María Cristina Gajardo H., Sra. María Soledad Melo L., el Ministro Suplente Sr. Roberto Contreras O., y los Abogados Integrantes Sra. Pía Tavolari G., y Sr. Juan Carlos Ferrada B. No firma el Abogado Integrante Sr. Ferrada, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.





BZQZBQGZLXX

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

