

Santiago, veintiuno de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En estos autos Rol N°8967-2022, recurre de casación en el fondo el abogado Ángel Donoso Díaz, en representación de , en contra de la sentencia definitiva de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial, que revocó, en lo apelado, el dictamen de primera instancia de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, en cuanto accedió parcialmente a la demanda de oposición de registro marcario y acogió la observación de fondo formulada y, en su lugar, decidió desestimarlas totalmente, accediendo a la solicitud de registro para toda la cobertura requerida para las clases 9, 35, 37 y 42.

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación mediante decreto de treinta de marzo de dos mil veintidós.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el presente procedimiento se inició a raíz de la solicitud de registro N°1.368.488, requerida por INTELLISENSE.IO. LTD. respecto de la marca mixta “BRAINS.APP”, para distinguir los siguientes productos y servicios:

a) **En clase 9:** *“Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, de supervisión, de señalización e inspección, para conducir, conmutar, transformar, acumular, regular y controlar procesos, equipos, computadoras y hardware y software informático para procesar cualquier dato legible por máquina para el apoyo de decisiones; aparatos de procesamiento de datos en tiempo real; software para el procesamiento de datos en tiempo real para la minería y la industria de procesamiento de minerales. INCL. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, de supervisión, de señalización e inspección,*



para conducir, conmutar, transformar, acumular, regular y controlar procesos, equipos, computadoras y hardware y software informático para procesar cualquier dato legible por máquina para el apoyo de decisiones; aparatos de procesamiento de datos en tiempo real; software para el procesamiento de datos en tiempo real para la minería y la industria de procesamiento de minerales”.

b) **En clase 35:** *“Servicios de consultoría comercial en relación con la detección, predicción y presentación de reportes respecto de informes comerciales y económicos de la industria minera y la explotación y el procesamiento de minerales.*

c) **En clase 37:** *“Suministro de información relativa a la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos de minería. INCL. Suministro de información relativa a la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos de minería.*

d) **En clase 42:** *“Creación, desarrollo, actualización, instalación y prueba de programas informáticos; asesoramiento tecnológico relacionado con programas informáticos; Investigación y consultoría en ingeniería de telecomunicaciones; Software como un servicio [SaaS], que incluye programas informáticos para servicios de minería y explotación de minerales; Plataforma como un servicio [PaaS], que incluye una plataforma de programas informáticos para el seguimiento, el ensayo y la optimización del rendimiento operacional de la industria minera”.*

Con todo, a la aludida petición se opuso en base a las prohibiciones previstas en las letras f) y h) inciso primero, ambas del artículo 20 de la Ley N°19.039. Para estos efectos, invocó ser titular de los signos inscritos bajo los siguientes registros:



a) N°1.255.312 para la marca denominativa “E-BRAIN”, que distingue servicios de la clase 35 consistentes en: “Administración de negocios; administración de programas de fidelización de consumidores; administración y gestión de negocios; agentes de publicidad; análisis de datos y estadísticas de investigación de mercado; análisis de dirección de negocios; asesoramiento de negocios e información comercial; asesoramiento en el campo de la gestión de negocios y marketing; asesoramiento en materia de organización y gestión de los negocios comerciales; asesoramiento sobre dirección de empresas; consultaría de empresas [negocios]; consultoría comercial; consultoría de gestión de negocios en relación con la estrategia, la mercadotecnia, la producción, el personal y cuestiones de ventas al por menor; consultoría en publicidad; consultoría en segmentación de mercado; consultoría sobre dirección de negocios; desarrollo de campañas publicitarias para negocios; desarrollo de estrategias y conceptos de marketing; marketing directo; publicidad a través de todos los medios de comunicación; publicidad en línea en redes informáticas; publicidad por correo directo; servicios de agencias de publicidad.”.

b) N°1.241.636 correspondiente a la marca denominativa “I-BRAIN”, para identificar servicios de la clase 35 consistentes en: “Administración de negocios; administración de programas de fidelización de consumidores; administración y gestión de negocios; agentes de publicidad; análisis de datos y estadísticas de investigación de mercado; análisis de dirección de negocios; asesoramiento de negocios e información comercial; asesoramiento en el campo de la gestión de negocios y marketing; asesoramiento en materia de organización y gestión de los negocios comerciales; asesoramiento sobre dirección de empresas; consultaría de empresas [negocios]; consultoría



comercial; consultoría de gestión de negocios en relación con la estrategia, la mercadotecnia, la producción, el personal y cuestiones de ventas al por menor; consultoría en publicidad; consultoría en segmentación de mercado; consultoría sobre dirección de negocios; desarrollo de campañas publicitarias para negocios; desarrollo de estrategias y conceptos de marketing; marketing directo; publicidad a través de todos los medios de comunicación; publicidad en línea en redes informáticas; publicidad por correo directo; servicios de agencias de publicidad.”.

Cabe agregar que a la demanda de oposición se adicionó la formulación de una observación de fondo sustentada en la prohibición prevista en el inciso primero de la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial respecto de los siguientes registros:

a) **N°1.241.636** correspondiente a la marca denominativa “I-BRAIN”, ya individualizada previamente.

b) **N°1.325.777** relacionada con la marca denominativa “BRAIN CHILE”, para identificar servicios de la clase 42 consistentes en: “Proteger Servicios científicos y tecnológicos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; actualización de software; almacenamiento electrónico de datos; alojamiento de servidores; alojamiento de sitios informáticos [sitios web]; alquiler de computadoras; alquiler de servidores web; alquiler de software; análisis de sistemas informáticos; consultoría sobre diseño de sitios web; consultoría sobre diseño y desarrollo de hardware; consultoría sobre seguridad de datos; consultoría sobre seguridad en internet; consultoría sobre seguridad informática; consultoría sobre software; consultoría tecnológica; control a distancia de sistemas informáticos; conversión de datos o documentos de un soporte físico



a un soporte electrónico; conversión de datos y programas informáticos, excepto conversión física; creación y diseño de índices de información basados en la web para terceros [servicios de tecnología de la información]; creación y mantenimiento de sitios web para terceros; diseño de sistemas informáticos; diseño de software; diseño industrial; duplicación de programas informáticos; internalización de servicios de tecnologías de la información; instalación de software; investigación científica; mantenimiento de software; programación de computadoras; realización de estudios de proyectos técnicos; recuperación de datos informáticos; servicios de computación en la nube; servicios de custodia externa de datos; servicios de laboratorios científicos; servicios de protección antivirus [informática]; software como servicio [saas]; programación a través de sitios web”.

Finalmente, en su contestación, la solicitante refirió que la seña requerida se encuentra registrada en varios países para la cobertura pedida en Chile. Sumado a ello, las marcas fundantes de la oposición difieren del signo solicitado en su segmento inicial - E y I – lo que se erige como un factor determinante ya que, bajo su concepto, los consumidores recuerdan más el inicio que el final de una etiqueta, de modo tal que éstos no correrán el riesgo de ser inducidos a error o confusión respecto del origen empresarial de los servicios ofrecidos, ya que gráfica y fonéticamente presentan notorias diferencias. Por último, la solicitante mencionó que es común identificar el segmento “BRAIN” en signos registrados para la clase 35.

SEGUNDO: Que, el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, el Instituto de Propiedad Industrial dictó sentencia de primera instancia por la que aceptó parcialmente el registro de la marca “BRAINS.APP”. Esto, en atención a que el aludido fallo rechazó la marca pedida para distinguir servicios de



“consultoría comercial en relación con la detección, predicción y presentación de reportes respecto de informes comerciales y económicos de la industria minera y la explotación y el procesamiento de minerales” en la clase 35, así como también “la creación, desarrollo, actualización, instalación y prueba de programas informáticos; asesoramiento tecnológico relacionado con programas informáticos; Investigación y consultoría en ingeniería de telecomunicaciones; Software como un servicio [SaaS], que incluye programas informáticos para servicios de minería y explotación de minerales; Plataforma como un servicio [PaaS], que incluye una plataforma de programas informáticos para el seguimiento, el ensayo y la optimización del rendimiento operacional de la industria minera”, en la clase 42.

En ese sentido, para justificar el rechazo parcial a la petición de registro, el aludido dictamen expresó que los signos en discordia distinguen coberturas en parte relacionadas, por lo que luego de efectuar un análisis comparativo de aquéllos, el tribunal de primera instancia estimó que las etiquetas en pugna no cuentan con una fisonomía o identidad propia ni poseen diferencias sustanciales susceptibles de diferenciarlas, motivo por el que es posible reconocer un riesgo de confusión o error en los consumidores respecto de la correcta asociación entre los servicios ofrecidos y la marca a la que están adscritos.

El reseñado pronunciamiento fue apelado por el peticionario de registro marcario, actividad recursiva que provocó que el diecisiete de febrero de dos mil veintidós el Tribunal de Propiedad Industrial revocara, en lo apelado, la sentencia de primera grado, desestimando la concurrencia de las causales de irregistrabilidad previstas en las letras f) y h) inciso primero, ambas del artículo 20 de la Ley N°19.039 y accediendo a la solicitud de inscripción para toda la



cobertura requerida. Lo anterior, en atención a que los jueces de segunda instancia determinaron que a pesar de que las señas en conflicto comparten el segmento “BRAIN”, se trata de una terminología utilizada en múltiples marcas en las clases 35 y 42, pertenecientes a distintos titulares de suerte tal que aquéllos sostuvieron que la coexistencia pacífica de la marca solicitada con las previamente registradas no generará riesgo alguno de confusión o error para los consumidores al instante de determinar el origen empresarial de los servicios distinguidos.

Finalmente, cabe mencionar que la mentada sentencia de segunda instancia fue impugnada de casación en el fondo por la parte opositora al registro marcario, buscando su invalidación y la dictación del correspondiente fallo de reemplazo que rechace la petición de registro de la marca mixta “BRAINS.APP”, N°1.368.488, para distinguir servicios de la clase 35.

TERCERO: Que, el arbitrio de nulidad sustancial denunció infringidos los artículos 16 y 20 letras f) y h) inciso primero, ambos de la Ley N°19.039. Por medio de la última disposición citada se acusó que los juzgadores de segundo grado soslayaron aplicar directrices fundamentales para dirimir favorablemente la procedencia de las prohibiciones alegadas. Así, lineamientos como la apreciación global de los signos, la búsqueda del elemento dominante o bien la de primera impresión, fueron obviadas en la sentencia impugnada, circunstancia que se ve agravada a causa de la notoria semejanza gráfica y fonética que presentan las señas en conflicto.

En segundo lugar, se dice transgredido el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, indicando que la sentencia de segunda instancia vulneró el principio de razón suficiente al aseverar que las marcas en discordia pueden



convivir pacíficamente en el mercado sin riesgo de generar error o confusión en los consumidores respecto del origen empresarial de los servicios distinguidos.

CUARTO: Que, en ese escenario, es menester señalar que el recurso de casación en el fondo emerge como un mecanismo de impugnación extraordinario y de derecho estricto, cuya eficacia está condicionada al cumplimiento y sujeción de aquellas exigencias formales expresamente dispuestas por la ley.

Por su parte, la eficiencia del citado recurso se cimenta en la constatación de una adecuada congruencia entre la causal que habilita su deducción y el desarrollo de ésta. En otros términos, la infracción de derecho denunciada debe tener un correlato coherente y desprenderse naturalmente del contenido de la protesta de invalidez plasmada en el respectivo libelo.

En consecuencia, atendidas las características reseñadas, no resulta atendible ni procedente extender el alcance y fines que detenta la casación en el fondo a objetivos diversos para los que fue creado, o bien pretender obtener a través de ella objetivos propios o inherentes a otros mecanismos de impugnación.

QUINTO: Que, en esa ilación, es dable mencionar que los dos capítulos de invalidez que sostienen el libelo recursivo, a pesar de apoyarse en artículos diversos, se relacionan estrechamente por cuanto pretenden instalar una crítica a la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de Propiedad Industrial.

En ese sentido, lo primero que corresponde resaltar dice relación con que el deber de fundamentación y justificación de la decisión adoptada no se reduce a la mayor o menor extensión del razonamiento plasmado en la sentencia, sino que en la facilitación de un argumento jurídico que permita hacer racionalmente comprensible la conclusión arribada en función de las



premisas previamente establecidas, de modo tal que un basamento con contenido escueto, perfectamente puede satisfacer el estándar de fundamentación en la medida que aporte una razón suficiente para su justificación.

SEXTO: Que, en base a lo dicho, es menester señalar que el pronunciamiento del Tribunal de Propiedad Industrial contiene los elementos necesarios y suficientes para justificar en derecho las conclusiones que plasma. Así, en primer término, el reseñado fallo comparte los argumentos de primera instancia en cuanto a que los signos en conflicto presentan coberturas parcialmente relacionadas, circunstancia que obliga a centrar el eje del análisis en las etiquetas objeto del pleito.

Asimismo, a diferencia de lo que sostiene el recurrente, la sentencia de segunda instancia hizo suya la reflexión undécima del dictamen de primer grado por la que se refuerza la necesidad de imprimir una apreciación global de las señas, atender a la primera impresión y a la posible identificación de un elemento dominante. Es más, la efectiva consideración de tales directrices se visualiza en la reflexión estampada en el basamento primero de la sentencia de segunda instancia. En efecto, a partir del establecimiento de una premisa irrefutable y comprobada en el procedimiento como es el reiterado uso del segmento “BRAIN” en múltiples marcas en clase 35 y 42 (las que además pertenecen a distintos titulares), el Tribunal de Propiedad Industrial concluyó la viabilidad de una coexistencia pacífica entre las etiquetas dentro del mercado, descartándose lógicamente la presencia de un elemento dominante en la mención “BRAIN”, por lo que apreciada en su globalidad la marca solicitada puede coexistir en el mercado sin el riesgo denunciado por la opositora bajo las causales de prohibición que invocó.



Así las cosas, las directrices citadas por el recurrente no emergieron como elementos decisivos al instante de examinar las marcas en pugna, lisa y llanamente porque conviven en el mercado diversos signos que precisamente incluyen el segmento “BRAIN” en su denominación para las clases en análisis. Por lo tanto, esta constatación deja en evidencia que un consumidor medio de los servicios que dichas coberturas distinguen, debiese estar impuesto acerca de la pluralidad de marcas oferentes que comparten el segmento “BRAIN”, circunstancia que automáticamente se erigirá en un filtro relevante para tomar una decisión de consumo consciente, certera y exenta de error.

SÉPTIMO: Que, como corolario a lo expuesto, es posible concluir que tras los capítulos de invalidación propuestos en el recurso de casación en el fondo, se esconde una auténtica disconformidad a la fundamentación jurídica consignada por el Tribunal de Propiedad Industrial dirigida a obtener de esta Corte Suprema una nueva o distinta valoración de los hechos y conclusiones soberana y acertadamente establecidas por los tribunales de la instancia. Tal finalidad escapa absolutamente a los contornos del medio de impugnación extraordinario deducido, lo que conducirá a su rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 764, 765 y 767, todos del Código de Procedimiento Civil y artículos 16 y 20 letras f) y h), ambos de la Ley N°19.039, **SE RECHAZA** el recurso de casación en el fondo, deducido por el abogado Ángel Donoso Díaz, en representación de en contra de la sentencia definitiva de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial, en el ingreso Rol TDPI N°000125-2022.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Valderrama.



Rol N°8.967-2022.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Sra. María Cristina Gajardo H., Sr. Jorge Zepeda A., y el Abogado Integrante Sr. Eduardo Gandulfo R. No firma el Abogado Integrante Sr. Gandulfo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 21/07/2026 13:02:14

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 21/07/2026 13:02:15

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 21/07/2026 13:02:15

JORGE LUIS ZEPEDA ARANCIBIA
MINISTRO
Fecha: 21/07/2026 13:02:16



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

