Santiago, tres de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En estos autos Rol Nº67466-2022, recurre de casación en el fondo la abogada [redacted], en representación de [redacted], sociedad comercial extranjera, en contra de la sentencia definitiva de veintiséis de julio de dos mil veintidós, pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial, la que confirmó el dictamen de primera instancia de tres de junio de dos mil veintidós, en cuanto rechazó la solicitud de registro marcario por incurrir en la prohibición establecida en el inciso primero de la letra h) del artículo 20 de la Ley N°19.039.

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

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el presente procedimiento se inició a raíz de la solicitud de registro N°1.340.156, requerida por "[redacted]", respecto de la marca denominativa "BUILT FOR THE WILD", para distinguir: "neveras no eléctricas, neveras portátiles no eléctricas, bolsos para neveras portátiles no eléctricas; bolsas isotérmicas; bolsas con aislamiento térmico; bolsas aislantes para alimentos o bebidas para uso doméstico; portaviandas; portaviandas isotérmicas; portacomidas (recipientes para uso doméstico), portacomidas isotérmico (recipientes para uso doméstico; utensilios y recipientes para el hogar o la cocina; recipientes de alimentos y bebidas con aislamiento; recipientes para uso doméstico, a saber, contenedores domésticos para alimentos y bebidas; recipientes para uso doméstico, a saber, recipientes de plástico portátiles para almacenar artículos para el hogar y la cocina; recipiente al vacío para alimentos y bebidas calientes o frías; vajilla para bebidas; tazas; vasos; jarras; tazones, contenedores para cervezas; tazas, botellas y tazones vendidos con tapas que funcionan como una taza; tapas que pueden utilizarse como una taza, tapas aislantes que pueden utilizarse como una taza; tazas,

LLXECSWPLMH

botellas y tazones térmicos que se venden con tapas aislantes que pueden utilizarse como una taza; vasos para beber para bebés y niños; pajitas para beber para bebés y niños; vasos para beber para bebés y niños y sus partes, a saber, vasos para bebés y niños con válvulas y tapas; botellas para beber para deportes; botellas deportivas para beber agua o líquidos; pajitas para beber; recipientes térmicos; vasos para beber vendidos con tapas para los mismos; tapas para vasos; tapa para vasos con asa; tapas para pajitas para vasos; copas de vino; vasos apilables; asas especialmente adaptadas para tazas; portabebidas de acero inoxidable, portabotellas de acero inoxidable, fundas aislantes para latas de bebidas de acero inoxidable, fundas aislantes para alimentos y bebidas; fundas aislantes para botellas y latas; envase para fundas aislantes para tazas de bebidas; acumuladores de frío para enfriar la comida y las bebidas; bolsas térmicas para calentar alimentos y bebidas; nevera portátil no eléctrica con ruedas que se puede tirar; nevera portátil no eléctrica con ruedas con almacenamiento integrado no aislado, dispensador de agua; dispensador de agua no eléctrico; dispensadores de bebidas calientes no eléctricos, dispensadores portátiles para bebidas no eléctricos; neveras portátiles no eléctricas para agua; recipientes para agua y hielo; recipiente para dar de comer y beber a mascotas; recipientes para uso doméstico; abrebotellas; boquillas para repostería para uso doméstico; baldes, baldes para hielo; baldes de plástico; cubos de basura; cubos; baldes para pescados; baldes para guardaparques; organizadores para baldes; bandejas interiores de baldes; tapas ajustables para cubos y baldes; envoltorios para baldes (partes de baldes); aireadores para baldes (partes de baldes); tapas ajustables para cubos y baldes; tapas para baldes multiuso; partes y piezas para baldes; tapas para baldes; tapas para baldes a prueba de fugas; utensilios de cocina, a saber, parrillas; parrillas como utensilios de cocina; a saber, pinzas para barbacoa, pinzas para carne y espátulas; forros de plástico a medida para cubiteras apoyos para cuchillos; bandejas para comida; bandejas para servir;

bandejas para uso doméstico; bandejas para el hogar; utensilios de cocina, a saber, ollas, platos, tazas para beber, platillos, cucharas para mezclar, palas para tartas, recipientes, bol para servir y bandejas; soportes de cuchillos; posavasos de cuero; platos y bandejas para deshielar; platos y bandejas para descongelar; tablas de cortar; soporte para tablas de cortar; descongeladores de alimentos no eléctricos, bandejas de uso doméstico; tablas para cortar; tablas de cuchillos*",* correspondientes a la clase 21.

La mentada petición fue objeto de observación de fondo, de parte del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, basada en lo dispuesto en el inciso primero de la letra h) del artículo 20 de la Ley N°19.039, respecto del registro N°817.797, para la marca "BUILT", la que protege: "maletines con aislamiento térmico y contenedores para alimentos y/o bebidas; loncheras y portacomidas; contenedores no hechos de metales preciosos para uso en el hogar y la cocina; envolturas con aislamiento térmico para contenedores que sirven para mantener el contenido caliente o frio, enfriadores portátiles para bebidas, enfriadores portátiles para vino; utensilios para el hogar, a saber, descorchadores; utensilios para el bar, hieleras", correspondientes a la clase 21. Lo anterior, en atención que las coberturas de las etiquetas son en parte idénticas y en parte relacionadas de modo que comparten destinatarios finales, además de coincidir en cuanto a su naturaleza, función o finalidad y canales de comercialización. Adicionalmente, se analizó las marcas involucradas concluyendo que éstas presentan una configuración fácilmente confundible tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, sin advertir en la seña solicitada elementos que, al confrontarla con el signo invocado en la observación, permitan distinguirla con un adecuado grado de independencia y fisonomía propia.

La citada observación de fondo fue contestada por la requirente de registro marcario indicando que entre las marcas en conflicto existen diferencias gráficas y fonéticas determinantes, añadiendo que si bien las

marcas en conflicto comparten la expresión “BUILT”, tal circunstancia no basta para calificarlas como similares. Para estos efectos, menciona que la adición del segmento “FOR THE WILD”, en la marca solicitada, otorga suficiente distintividad al signo pedido.

SEGUNDO: Que, el tres de junio de dos mil veintidós, el Instituto de Propiedad Industrial dictó sentencia de primera instancia rechazando el registro de la marca “BUILT FOR THE WILD”, para distinguir los servicios de la clase 21, indicados en el basamento que precede, debido a la causal de irregistrabilidad prevista en el inciso primero de la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

El reseñado pronunciamiento fue apelado por la empresa peticionaria de registro marcario, actividad recursiva que provocó que el veintiséis de julio de dos mil veintidós el Tribunal de Propiedad Industrial confirmara la sentencia de primera grado, desestimando el requerimiento de registro de la marca “BUILT FOR THE WILD” para la cobertura y clase solicitada.

Para estos efectos, el citado tribunal indicó que el signo previamente registrado está enteramente contenido en la marca solicitada, sin que la adición del segmento “FOR THE WILD” sea capaz de generar una efectiva diferenciación entre las señas, todo lo cual generará confusión en el público respecto del origen empresarial o bien la cualidad de los productos a distinguir.

Finalmente, cabe mencionar que la mentada sentencia de segunda instancia fue impugnada de casación en el fondo por la peticionaria de registro marcario, buscando su invalidación y la dictación del correspondiente fallo de reemplazo que acceda al registro de la marca denominativa “BUILT FOR THE WILD” para distinguir los servicios enunciados en el considerando primero, correspondientes a la clase 21.

TERCERO: Que, el arbitrio de nulidad sustancial denunció infringidos los artículos 16 y 20 letra h) inciso primero, ambos de la Ley N°19.039. Así, a

través del primer capítulo de invalidación se acusa transgredido el principio de razón suficiente indicando que el fallo atacado no desarrolla ni justifica por qué la adición del segmento “FOR THE WILD”, no es capaz de otorgar la debida distintividad a la marca solicitada, más aún cuando la seña “BUILT” coexiste pacíficamente en el mercado con el signo “BUILDLOVE” en clase 21.

A su tiempo, la segunda protesta de anulación se centró en una falsa aplicación del artículo 20 letra h), inciso primero, de la Ley de Propiedad Industrial cuestionando que los sentenciadores de segunda instancia privilegiaron consideraciones abstractas ajenas a la realidad del mercado. De esta forma, sostiene la impugnante que existen notorios antecedentes que ponen en evidencia la diferencia habida entre los signos, entre ellos, que los productos ofrecidos no compiten entre sí.

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, consideradas 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. En función de ello, perfectamente un basamento de contenido reducido puede llegar a cumplir con el estándar de fundamentación si es que aporta una razón suficiente que justifique la decisión.

SEXTO: Que en ese orden de ideas, es dable consignar que el pronunciamiento del Tribunal de Propiedad Industrial contiene los elementos necesarios y suficientes para justificar en derecho su decisión confirmatoria. Así, recurriendo a una reflexión escueta pero inteligible y ajustada a la ley, el reseñado tribunal explicitó la razón por la que confirmó la sentencia de primera instancia, abonando con ello las conclusiones extraídas por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. En efecto, el tribunal de segunda instancia efectuó un ejercicio concreto de comparación a nivel gráfico y fonético entre las señas en pugna y su vinculación con el mercado. En ese sentido, los juzgadores de segundo grado primeramente constataron que el signo previamente inscrito “BUILT” estaba completamente inserto en la seña solicitada, inconveniente que se acentúa si se tiene en consideración que ambas etiquetas distinguen coberturas relacionadas asociadas a productos de la clase 21. Por cierto que de esta situación fluyen naturalmente otras problemáticas estrechamente vinculadas con la recién expresada, tales como, compartir los mismos consumidores finales o bien los lugares en que se tranzan comercialmente los productos ofrecidos, así como sus canales de distribución.

LLXECSWPLMH

Acto seguido, el Tribunal de Propiedad Industrial analizó en su globalidad la marca solicitada a registro, esto es, con la adición de su segmento “FOR THE WILD”, concluyendo, al igual que el Tribunal de Propiedad Industrial, que su incorporación no provoca el necesario efecto diferenciador para conferirle distintividad frente al público, sin lograr desligar al signo pedido del concepto “BUILT”, circunstancia que, finalmente, provocará los efectos que pretende evitar la prohibición reglada en el inciso primero de la letra h) del artículo 20 de la Ley N°19.039.

Por último, es menester remarcar que la invocación de la marca “BUILDLOVE” y su coexistencia con el signo “BUILT” en el marcado, no asoma como un argumento susceptible de incidir favorablemente para una declaración de nulidad sustancial, habida consideración de las discrepancias gráficas y fonéticas que se observan con la etiqueta “BUILT FOR THE WILD”, siendo una de las más relevantes la circunstancia de que, a diferencia de ésta, el signo “BUILDLOVE” no lleva completamente inserto la mención “BUILT”.

En síntesis, es posible observar en la sentencia definitiva de segunda instancia un razonamiento claro y suficiente para negar lugar al requerimiento de registro de la marca “BUILT FOR THE WILD”, desprendiéndose, por una parte, una clara respuesta jurídica a los cuestionamientos promovidos en el recurso de casación en el fondo enderezado y, de otro lado, sujetándose al estándar de fundamentación que exige un sistema de apreciación afincado en la sana crítica.

SÉPTIMO: Que, tal como se enunció en el basamento quinto de esta sentencia, ambos capítulos de invalidación buscaban poner de relieve una crítica al proceso de ponderación judicial de los antecedentes plasmado en el fallo de segunda instancia. Con todo, como se pudo advertir, la sentencia atacada de casación en el fondo se hizo cargo de los cuestionamientos que se intentan renovar esta vez por medio del presente recurso extraordinario.

LLXECSWPLMH

En razón de lo dicho, es posible colegir que tras los capítulos de invalidación indicados en el motivo tercero de la sentencia impugnada, se esconde una auténtica disconformidad a la fundamentación jurídica estampada por el Tribunal de Propiedad Industrial, con el fin de 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, situación 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 letra h), ambos de la Ley Nº19.039, **SE RECHAZA** el recurso de casación en el fondo, deducido por la abogada [redacted], en representación de [redacted], en contra de la sentencia definitiva de veintiséis de julio de dos mil veintidós, pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial, en el ingreso Rol TDPI N°000874-2022.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Franulic.

Rol Nº67.466-2022.

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., y Sres. Jorge Zepeda A., y Dinko Franulic C. No firma el Ministro Sr. Valderrama, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios.

LEOPOLDO ANDRES LLANOS SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 03/08/2026 14:18:55

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 03/08/2026 14:18:56

JORGE LUIS ZEPEDA ARANCIBIA
MINISTRO
Fecha: 03/08/2026 15:25:32

DINKO ANTONIO FRANULIC CETINIC
MINISTRO
Fecha: 03/08/2026 14:18:56

LLXECSWPLMH

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

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa. En aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta corresponde al horario establecido para Chile Continental.

LLXECSWPLMH