


# BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA MARCARIA

*Selección de sentencias con análisis de las instancias y lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, en los casos que se recurre de casación.*

NOVIEMBRE 2026

## CONTENIDO


I. Rechazos administrativos ..... 1

KM JAPÓN ..... 1

CASA CAVA (Denominación de Origen) ..... 2

II. Demandas de oposición ..... 4

FRANCESCO HAMMERSLEY ..... 4

LK LIQUIDOS KUKULI ..... 7

SPACE MARINE ..... 9

FREEMAQ ..... 11

THE KING´S POLO CLUB ..... 12

III.- Demandas de Nulidad ..... 15

ATICO LIBROS ..... 15

NIKE ..... 18

IV.- Recursos de casación ..... 21

ALIENWARE AURORA ..... 21

5UNSET EVENTS ..... 23

MR MERCADORAPID ..... 26

CMES SHIPPING ..... 28

MAGGI NATURISIMO ..... 30

E-TRON ..... 32

LOS GOLPES HISTORICOS ..... 35

V.- Sobre el abandono de procedimiento. (Últimas actualizaciones) ..... 38

PURITA PLUS + ..... 38

ORION ..... 40

## I. Rechazos administrativos

### KM JAPÓN

Observación de fondo: artículos 19 y 20, letra f) de la Ley N° 19.039

| **Marca solicitada** |
|---|
| Solicitud N° 1628139<br>Solicitante: Long Ma<br><br>**Clase 20:** Organizadores de almacenamiento para armarios prefabricados; organizadores de cajones; organizadores colgantes para armarios; colgadores de ropa; colgadores de ropa [muebles]. |
| **El signo con el nombre de un país debe analizarse en conjunto perspectiva en la que no induce a error** |

La resolución de INAPI de fecha 03-03-2026 rechazó de oficio la solicitud de registro de la marca "KM JAPÓN", para distinguir, entre otros, organizadores de la clase 20. El rechazo se fundamentó en la causal del artículo 20 letra f) de la Ley N° 19.039, por estimar que la incorporación de la expresión "JAPÓN", correspondiente al nombre de un país, podía inducir a error respecto de la verdadera procedencia de los productos, considerando que el solicitante tenía domicilio en Chile.

El solicitante apeló ante el Tribunal de Propiedad Industrial, argumentando que la marca pedida debía analizarse como un conjunto y que la incorporación de la sigla "KM" otorgaba al signo una identidad comercial propia.

El TDPI, por sentencia de fecha 20-10-2026, acogió la apelación y revocó la resolución de INAPI. Para ello, consideró que la marca "KM JAPÓN" debía apreciarse en su conjunto, estimando que la anteposición de la sigla "KM" permitía configurar una denominación propia y constituía un elemento diferenciador suficiente. Asimismo, señaló que la sola incorporación de la expresión "JAPÓN" no necesariamente inducía a error o engaño al público consumidor respecto del origen de los productos, especialmente tratándose de artículos de almacenamiento y organización.

En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casación.

GCG

ROL TDPI N° 001171-2026
JRN-MAQ-AAP

## CASA CAVA (Denominación de Origen)

Observación de fondo: artículos 19 y 20, letras f) y j) de la Ley N° 19.039.

| **Marca solicitada** |
|---|
| Solicitud N° 1622528<br>Solicitante: Williams Max Leyton Maturana<br><br>Marca mixta:<br><br><br><br>**Clase 33:** vinos.<br>**Clase 35:** Servicios de distribución comercial al por mayor de vinos y bebidas alcohólicas; servicios de venta al por menor de bebidas alcohólicas, excepto cerveza; servicios de venta al por menor de bebidas alcohólicas, excepto cervezas. |
| **Protección de denominación de origen para vinos espumantes** |

INAPI con fecha 01-12-2025 rechazó de oficio la solicitud de registro de la marca "CASA CAVA", para distinguir vinos de la clase 33 y servicios de distribución comercial y de venta de vinos y bebidas alcohólicas, de la clase 35, por estimar que la expresión "CAVA" correspondía a una Indicación Geográfica o Denominación de Origen protegida para vinos espumosos de calidad, producidos en una región designada de España, además, consideró que la marca podía inducir a error o engaño respecto de la procedencia, calidad y naturaleza de los productos y servicios, haciendo creer a los consumidores que los vinos comercializados bajo dicha marca tenían esa procedencia y características.

El solicitante apeló ante el Tribunal de Propiedad Industrial, solicitando dejar sin efecto el rechazo de la solicitud.

El TDPI, por sentencia de fecha 18-05-2026, rechazó la apelación y confirmó la resolución en alzada, considerando que la expresión "CAVA" correspondía efectivamente a una denominación de origen de vinos espumosos originarios de España, protegida en virtud del Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Europea y sus estados miembros y Chile, suscrito el 18-11-2002. Asimismo, estimó que la incorporación de la expresión "CASA" no aportaba suficiente distintividad al conjunto marcario, ni permitía neutralizar la referencia a dicha denominación de origen, por el contrario, consideró que la marca inducía a confusión al sugerir un tipo de vino y una procedencia que no necesariamente correspondían a los productos que se pretendía comercializar, extendiéndose también el riesgo de engaño a los servicios de distribución y venta de la clase 35.

En contra de lo resuelto, la solicitante interpuso recurso de casación en el fondo, no obstante, éste se declaró desierto debido a que la recurrente no se hizo parte dentro del plazo legal.

GCG

ROL TDPI N° 000465-2026
JRN-OTZ-AAP

ROL CORTE SUPREMA N° 35.139-2026

## II. Demandas de oposición

### FRANCESCO HAMMERSLEY

**Oposición:** artículos 19 y 20, letras f), h) y k) Ley N° 19.039

| Marca solicitada | Fundamento oposición |
|---|---|
| Solicitud N° 1331812<br>Solicitante: Francesco Stasio Hammersley<br><br>**FRANCESCO HAMMERSLEY**<br><br>**Clases 9:** Aparatos e instrumentos ópticos, incluyendo anteojos [óptica], gafas (anteojos o antiparras), anteojos de deporte, anteojos de sol, cristal óptico, lentes y lentillas de contacto, lentes correctoras [óptica], lentes para gafas [anteojos], cristales para gafas y gafas de sol, cadenas para anteojos, cadenas para gafas y gafas de sol, cordones para anteojos, monturas de gafas [anteojos], estuches para gafas, quevedos y lentes de contacto; aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o tele cargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores. | Artículos 19 y 20 letras f), h) y k) de la Ley de Propiedad Industrial.<br><br>Oponente: George Neil Hammersley Kramer<br><br>Registros N° 852911 y N° 1279273<br><br>**HAMMERSLEY**<br><br>**Clases 9:** Artículos ópticos, gafas, lentes, cristales ópticos, marcos, cadenas para gafas y gafas de sol, cordones para gafas, estuches para gafas y gafas de sol, quevedos y lentes de contacto, montaduras de gafas y gafas de sol, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control, de socorro; aparatos e instrumentos para distribución, transformación y control de electricidad, aparatos para registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes.<br><br>**Clase 35:** Servicios de venta al por mayor y menor importación exportación y representación de productos de las clases 9 y 10; Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial. Servicios de venta al detalle y por redes telemáticas mundiales de productos de las clases 9 y 10. |

| | |
|---|---|
| **Clase 35:** Servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de la clase 9; Servicios de publicidad y promoción de ventas de productos de la clase 9. | |

**El nombre y apellido del oponente es irregistrable cuando resulta inductivo a error.**

Francesco Stasio Hammersley solicitó el registro de la marca "FRANCESCO HAMMERSLEY" para distinguir productos de la clase 9 y servicios de la clase 35, relacionados principalmente con artículos ópticos, anteojos, lentes, aparatos e instrumentos, además de servicios de compra y venta, publicidad y promoción de productos de la clase 9.

George Neil Hammersley Kramer se opuso al registro, indicando que era titular de las marcas anteriores "HAMMERSLEY" y "OPTICAS HAMMERSLEY", entre otras, para distinguir productos ópticos y servicios relacionados con su comercialización. Sostuvo que la marca solicitada incorporaba íntegramente su apellido "HAMMERSLEY", sin que la adición del nombre "FRANCESCO" fuera suficiente para diferenciarla.

INAPI, por sentencia de fecha 14-04-2020, acogió la oposición sólo basada en las causales de las letras f) y h), y rechazó el registro solicitado. Consideró que existía relación entre los productos ópticos de la clase 9 y los servicios de venta de productos de esa misma clase en la clase 35, puesto que compartían naturaleza, canales de comercialización, puntos de venta y público consumidor. Asimismo, estimó que la coincidencia en el elemento "HAMMERSLEY" era determinante, ya que constituía el elemento principal del signo pedido y el único componente de la marca oponente, sin que la incorporación de "FRANCESCO" permitiera crear un signo suficientemente diferente.

De esta sentencia de primera instancia, apeló el solicitante, argumentando que su marca correspondía a su propio nombre y que, considerada como un conjunto, presentaba diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales suficientes para distinguirse de las marcas del oponente.

El TDPI, por sentencia de fecha 16-02-2021, confirmó la decisión de INAPI, al estimar que existían semejanzas gráficas y fonéticas entre "FRANCESCO HAMMERSLEY" y "HAMMERSLEY", puesto que la marca solicitada incorporaba íntegramente el signo previamente registrado. Agregó que, aunque la expresión correspondiera al nombre y primer apellido del solicitante, ello no impedía su rechazo cuando se configuraban las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h), conforme a lo dispuesto en el artículo 20 letra c), inciso final, de la Ley N°19.039. También tuvo presente que la prueba acompañada en segunda instancia acreditaba el uso anterior de la marca "HAMMERSLEY" para productos ópticos, reforzando el riesgo de confusión.

En contra de lo resuelto, el solicitante interpuso recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema. Sostuvo que su marca cumplía con los requisitos de registrabilidad, que existían diferencias suficientes entre los signos y que el hecho de compartir un elemento común no justificaba impedir su coexistencia. Además, cuestionó la valoración de los antecedentes efectuada por los tribunales, señalando que la decisión se había fundado en presunciones y no en una adecuada ponderación de las alegaciones de las partes.

La Excma. Corte, por sentencia de fecha 29-09-2026, rechazó el recurso de casación en el fondo. Consideró que el recurrente había planteado sus alegaciones de manera inadecuada, pues sus argumentos relativos a las causales de irregistrabilidad suponían modificar los hechos establecidos por los tribunales de instancia, cuestión que no corresponde revisar mediante un recurso de casación en el fondo. Asimismo, señaló que la denuncia de infracción a las reglas de la sana crítica había sido formulada de manera genérica, sin identificar concretamente qué regla de la lógica, máxima de la experiencia o conocimiento científicamente afianzado habría sido vulnerado, ni explicar cómo ello habría influido en lo resuelto.

GCG

ROL TDPI N° 000771-2020
AAP-JCGL-RBL

Rol CORTE SUPREMA N° 28.622-2021

## LK LIQUIDOS KUKULI

**Oposición:** artículos 19 y 20, letras f), h) y k) Ley N° 19.039.

<table>
<tr><th>Marca solicitada</th><th>Fundamento oposición</th></tr>
<tr><td>Solicitud N° 1563753<br>Solicitante: Franz Henry Cussi Cama.<br><br><br><br><br>Clase 35: Servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de la clase 32</td><td>Artículos 19 y 20 letras f), h) y k) de la Ley de Propiedad Industrial.<br><br>Oponente: Comercial Líquidos Off SPA<br><br>Registro N° 1306133<br><br>LIQUIDOS.CL<br><br>Registro N° 1306135<br><br><br><br><br>Clase 32: Aguas minerales y gaseosas; bebidas sin alcohol; bebidas y jugos de fruta; cervezas; cocktails no-alcohólicos; zumos de frutas.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Semejanzas determinantes en las etiquetas respecto a su tipografía, color y paréntesis.</td></tr>
</table>

Franz Henry Cussi Cama solicitó el registro de la marca mixta “LK LIQUIDOS KUKULI” para distinguir servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos de la clase 32, en la clase 35.

Comercial Líquidos Off SpA se opuso al registro, señalando que era titular de las marcas mixtas “LIQUIDOS.CL”, registradas en las clases 32 y 35, para distinguir bebidas y servicios de comercialización, venta, comercio electrónico y promoción de productos, entre otros. Sostuvo que la marca solicitada presentaba semejanzas gráficas y fonéticas con sus registros anteriores, especialmente por la utilización de la expresión “LIQUIDOS” y de elementos figurativos similares, además de relación entre sus coberturas, por lo que los consumidores podían asociar el signo solicitado con sus productos y servicios.

Por sentencia de fecha 01-12-2025, INAPI rechazó la oposición y concedió el registro de la marca “LK LIQUIDOS KUKULI”. Si bien reconoció que los servicios solicitados en clase 35 estaban relacionados con los servicios protegidos por el registro anterior de la

oponente y que también existía conexión con los productos de la clase 32, estimó que los signos presentaban diferencias suficientes para distinguirse.

El Tribunal de Propiedad Industrial, por sentencia de fecha 23-06-2026, revocó parcialmente lo resuelto en primera instancia y acogió la oposición sólo respecto a las causales de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, rechazando el registro solicitado. El Tribunal estimó que entre "LK LIQUIDOS KUKULI" y "LIQUIDOS.CL" existían semejanzas gráficas y fonéticas relevantes, especialmente en la presentación de sus etiquetas. Destacó que ambas utilizaban la expresión "LIQUIDOS" con el mismo tipo de letra, color y los característicos paréntesis presentes en la marca anterior, elementos que podían generar confusión, error o engaño en los consumidores respecto del origen empresarial de los servicios vinculados a productos de la clase 32.

En contra de esta sentencia de alzada no se interpuso recurso de casación, por lo que el fallo quedó firme.

GCG

ROL TDPI N° 000671-2026
JRN-OTZ-AAP

## SPACE MARINE

**Oposición:** artículos 19 y 20, letras f) y g) inciso 1° Ley N° 19.039

| **Marca solicitada** |
|---|
| Solicitud N° 1573565<br>Solicitante: Felipe Orlando Sáez Flores<br><br><br><br><br>**Clases 25:** Poleras con logos; calzones, shorts y calzoncillos; buzos (vestimenta); chaquetas de buzo deportivo (chaquetas de chándal); pantalones de buzo deportivo (pantalones de chándal); buzo deportivo (conjunto deportivo de chaqueta y pantalón largo)<br><br>**Clase 31:** frutas, verduras, hortalizas y legumbres, frutos secos y semillas en cuanto productos frescos y sin procesar<br><br>**Clase 38:** Servicios de transmisión continua por internet de filmaciones y películas independientes.<br><br>**Clase 41: C**lases de actividades de gimnasio; servicios de clubes de gimnasio |
| **Semejanzas en elemento verbal y en representación gráfica** |

Games Workshop Limited se opuso al registro señalando que era creadora del personaje "SPACE MARINE", de la etiqueta que se exhibe, perteneciente al universo de juegos Warhammer y que su marca gozaba de fama y notoriedad en el mercado internacional, indicó que lo pedido reproducía íntegramente su denominación y logotipo, incorporando únicamente cambios de color, por lo que existían semejanzas gráficas y fonéticas capaces de generar confusión.



Con fecha 02-03-2026, INAPI rechazó la oposición y concedió parcialmente el registro solicitado. Estimó que no se había acreditado suficientemente la fama y notoriedad

de “SPACE MARINE” en el sector pertinente del público consumidor, especialmente respecto de los productos y servicios solicitados.

El oponente apeló de esta sentencia de primera instancia, reiterando los argumentos esgrimidos en su demanda de oposición.

Revisada en alzada, con fecha 14-07-2026, revocó parcialmente lo resuelto y acogió la oposición de Games Workshop Limited respecto de los productos de la clase 25 y los servicios de la clase 38. El Tribunal estimó que la marca solicitada presentaba semejanzas gráficas y denominativas determinantes con la marca extranjera “SPACE MARINE”, tanto en su elemento verbal como en su presentación gráfica. Igualmente, consideró que estas similitudes podían inducir a error o engaño a los consumidores respecto del origen empresarial de los productos y servicios.

En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casación quedando firme la sentencia.

GCG

ROL TDPI N° 000737-2026
OTZ-CIM-AAP

## FREEMAQ

**Oposición:** artículos 19 y 20, letras f), h) inciso 2° y k) Ley N° 19.039

| **Marca solicitada** |
|---|
| Solicitud N° 1567412<br>Solicitante: Carolina Olmos Manzano<br><br>**Clase 7:** Máquinas de dragado para canalizaciones<br>**Clase 37:** Dragado; servicios de dragado; alquiler de aparatos de limpieza |
| **Prueba en segunda instancia acredita el uso previo, habitual y permanente de la marca pedida.** |

Maquinarias e Inversiones Freemaq SpA se opuso al registro, señalando que era creadora de la marca "FREEMAQ" en el mercado nacional para servicios de dragado, limpieza y mantenimiento de equipos de proceso.

INAPI, por sentencia de fecha 29-12-2025, rechazó la oposición y concedió el registro de "FREEMAQ" considerando que la oponente no había acompañado antecedentes que permitieran acreditar el uso real y efectivo de su marca con anterioridad a la solicitud. Asimismo, estimó que no existían pruebas suficientes para demostrar una conducta contraria

Revisada en alzada, con fecha 03-07-2026, el Tribunal revocó lo resuelto y rechazó el registro solicitado, por estimar que la documentación acompañada consistente en la escritura de constitución de la sociedad y facturas de su giro comercial permitían acreditar el uso previo, habitual y permanente de la marca en el mercado nacional, con anterioridad a la solicitud presentada en autos.

Además, el fallo señaló que la empresa oponente utilizaba la marca para servicios de dragado, limpieza y mantenimiento de equipos, actividades que se relacionaban directamente con las máquinas de dragado y los servicios solicitados.

En contra de lo resuelto por el Tribunal de alzada no se interpuso recurso de casación quedando firme la sentencia.

GCG/MAF

ROL TDPI N° 000675-2026
CIM-MAQ-LLC

## THE KING´S POLO CLUB

**Oposición:** artículos 19 y 20, letras f), g) inciso 1°, h) y k) Ley N° 19.039

<table>
<tr><th>Marca solicitada</th><th>Fundamento oposición</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Solicitud N° 1297428<br>Solicitante: HITES S.A<br><br>Marca mixta:<br><br><br><br><br>Clase 18: Artículos de guarnicionería; bananos; bastones; baúles [equipaje] y maletas de mano; billeteras; bolsas (envolturas, bolsitas) para embalar de cuero; bolsas con ruedas para la compra; bolsas de cuero; bolsas de mano; bolsas de viaje; bolsas para trajes; bolsas, maletas y carteras de cuero; cajas de cuero o cuero de imitación; carteras de cuero; carteras para tarjetas; cosmetiqueros [estuches para artículos de tocador]; estuches de cuero; maletas de mano; maletines [artículos de marroquinería]; mochilas; monederos; paraguas; portabilletes; tiras de cuero</td><td>Artículos 19 y 20 letras f), g) inciso 1° y h) de la Ley de Propiedad Industrial.<br><br>Oponente: THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P<br><br>Registro N° 1187028 — POLO<br><br>Registro N° 946046 — POLO BY RALPH LAUREN<br><br>Registro N° 1204462 —<br><br><br><br>Registro N° 946044 —<br></td></tr>
<tr><td>Artículos 19 y 20 letras f), g) inciso 1°, h) y k) de la Ley de Propiedad Industrial.<br><br>Oponente: UNITED STATES POLO ASSOCIATION<br><br>Registros N° 862331 y N° 862332<br><br></td></tr>
<tr><td colspan="2">Conjuntos con elementos figurativos vinculados a expresión común puede llevar a los consumidores a error o engaño respecto al origen empresarial</td></tr>
</table>

Comercializadora S.A. solicitó el registro de la marca mixta "THE KING'S POLO CLUB" para distinguir diversos productos de la clase 18, entre ellos, artículos de cuero, bolsos, carteras, billeteras, mochilas, maletas y paraguas.

The Polo/Lauren Company, L.P. se opuso al registro, señalando que era titular de una familia de marcas que incorporaban la expresión "POLO" y la figura de un jinete sobre un caballo para productos de las clases 18 y 25. Sostuvo que la marca solicitada reproducía elementos denominativos y figurativos de sus registros anteriores y que existía identidad entre los productos de la clase 18 y que su marca gozaba de fama y notoriedad internacional, por lo que podía generarse confusión respecto del origen empresarial de los productos.

Por su parte, United States Polo Association (USPA) argumentó que era titular de marcas figurativas que representaban jugadores de polo sobre caballos, registradas para productos de las clases 14 y 25. Sostuvo que la etiqueta solicitada era muy similar a sus diseños, pues utilizaba dos caballos con jugadores de polo, y que las diferencias en la posición de los jugadores no eran suficientes para distinguir los signos. Además, alegó que sus marcas gozaban de fama y notoriedad internacional y que la solicitud constituía un acto contrario a los principios de competencia leal y ética mercantil.

INAPI, con fecha 10-09-2019, rechazó ambas oposiciones y concedió el registro de la marca "THE KING'S POLO CLUB" para la cobertura pedida. Respecto de The Polo/Lauren Company, consideró que, pese a existir identidad entre los productos protegidos, las diferencias gráficas y fonéticas entre los signos eran suficientes para distinguirlos. Destacó la incorporación de "THE KING'S" y "CLUB", así como las diferencias en el diseño, los colores y la disposición y cantidad de caballos y jinetes. También tuvo presente que existían otras marcas, en la clase 18, que utilizaban la expresión "POLO" o figuras relacionadas con este deporte, lo que permitía su coexistencia.

En cuanto a la oposición de USPA, INAPI estimó que los productos protegidos por sus registros de las clases 14 y 25 no tenían relación con los productos de marroquinería solicitados en la clase 18. Por ello, no advirtió riesgo de confusión. Asimismo, rechazó la alegación de fama y notoriedad y la causal de competencia desleal, al considerar que los antecedentes aportados no eran suficientes para acreditar los requisitos de dichas causales.

Respecto a esta sentencia de primera instancia, ambos oponentes presentaron recurso de apelación, reiterando los argumentos indicados en sus demandas respectivas.

Revisada en alzada, por sentencia de fecha 17-06-2020, el TDPI revocó parcialmente lo resuelto por INAPI y sólo la oposición de The Polo/Lauren Company, fundada en el artículo 20 letra f) de la Ley N° 19.039. El Tribunal consideró que esta empresa era titular de una familia de marcas que combinaban la expresión "POLO" con la figura de un caballo en movimiento y un jugador de polo. Al comparar esos signos con "THE KING'S POLO CLUB", estimó que ambos conjuntos compartían elementos denominativos y figurativos que les otorgaban una fisonomía y un concepto común, lo que podía llevar a los consumidores a asociarlos y confundirse respecto de su origen empresarial.

En contra de lo resuelto, la solicitante Comercializadora S.A., interpuso recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema, alegando infracción del artículo 16 de la Ley N° 19.039, relativo a las reglas de la sana crítica, y de las causales del artículo 20 letras f), g) y h). Sostuvo que el TDPI había analizado los signos de manera parcial, centrándose en el elemento "POLO", sin considerar la marca como un conjunto.

La Excma. Corte, por sentencia de fecha 28-07-2026, rechazó el recurso de casación en el fondo. Consideró que la recurrente no había explicado concretamente qué regla de la lógica, máxima de la experiencia o conocimiento científicamente afianzado habría sido vulnerado por el TDPI, limitándose a manifestar su desacuerdo con la valoración de los antecedentes. Por ello, no fue posible revisar las conclusiones de hecho establecidas por el Tribunal de segunda instancia.

Además, señaló que, al mantenerse dichas conclusiones, debía prevalecer lo determinado por el Tribunal de Propiedad Industrial en cuanto a que las semejanzas gráficas y fonéticas entre "THE KING'S POLO CLUB" y las marcas de The Polo/Lauren Company podían inducir a error o confusión respecto del origen empresarial de los productos.

GCG

ROL TDPI N° 000087-2020
CIM-PFR-JCGL

Rol CORTE SUPREMA N° 140.085-2020

## III.- Demandas de Nulidad

### ATICO LIBROS

**Demanda:** artículos 19 y 20, letras f), h) inciso 1° y k) Ley N° 19.039

| **Marca registrada** | **Fundamento demanda de nulidad** |
|---|---|
| Solicitud N° 1329794<br>Registro N° 1308625<br>Titular: Cristian Eduardo Vergara Meza.<br><br>Marca mixta:<br><br>ATICO LIBROS<br><br>**Clase 16:** Folletos; folletos publicitarios [sobre productos en el comercio]; volantes [folletos]; publicaciones impresas; publicaciones periódicas; papeles para impresión en offset para panfletos; revistas [publicaciones periódicas]; revistas de historietas; revistas musicales; revistas para armas de fuego; forros de cuero para libros; forros para libros o cuadernos [artículos de papelería]; fundas de protección para libros; libros; libros de actividades con pegatinas; libros de cocina; libros de cómics; libros de contabilidad; libros de cuentos para niños; libros de cupones; libros de estrategias para juegos de naipes; libros de memorando de bolsillo; libros de plegarias; libros de registro de huéspedes; libros de resultados; libros desplegables; libros ilustrados; libros manuscritos; libros mayores; libros para colorear para adultos; libros parlantes para niños; material de encuadernación para libros y documentos; registros [libros]; sujetalibros; tapas de libros de ejercicios. | Artículos 19 y 20 letras f), h) inciso 1° y k) de la Ley de Propiedad Industrial.<br><br>Demandante: María Eugenia Lorenzini Pizarro.<br><br>Registro N° 800243<br><br>**EL ATICO**<br><br>**Clase 35:** Servicios de venta de libros y todo tipo de impresos, al por mayor y menor, en forma directa o por internet. |
| **Estrecha relación entre las coberturas, similitudes gráficas y fonéticas.**<br><br>**Uso de la marca para servicios que exceden la protección aprovechándose del prestigio de la demandante.** | |

María Eugenia Lorenzini Pizarro interpuso una demanda de nulidad en contra del registro de la marca mixta “ATICO LIBROS”, de titularidad de Cristián Eduardo Vergara Meza,

concedida para distinguir diversos productos relacionados con libros, publicaciones impresas, revistas y artículos de encuadernación de la clase 16.

La demandante fundó su acción en que era titular de la marca denominativa "EL ÁTICO", que protege servicios de venta de libros y todo tipo de impresos, al por mayor y menor, en forma presencial y por internet, de la clase 35. Sostuvo que "ATICO LIBROS" reproducía el elemento principal y distintivo de su marca, pues la expresión "LIBROS" era descriptiva de los productos y no aportaba diferenciación suficiente. Agregó que existía una estrecha relación entre las coberturas, ya que los productos de la clase 16 estaban directamente vinculados con los servicios de comercialización de libros de la clase 35, por lo que podía generarse confusión respecto del origen empresarial.

Asimismo, alegó que el titular de "ATICO LIBROS" utilizaba la marca para identificar servicios de venta de libros, tanto en locales comerciales como a través de internet, pese a que su registro solo comprendía productos de la clase 16. A su juicio, esta conducta evidenciaba mala fe y era contraria a los principios de competencia leal y ética mercantil, especialmente considerando que ella utilizaba su marca "EL ÁTICO" desde años anteriores para desarrollar su actividad comercial.

Por su parte, Cristián Eduardo Vergara Meza solicitó el rechazo de la demanda, argumentando que las coberturas eran diferentes y que, por aplicación del principio de especialidad, podían coexistir sin generar confusión. Señaló que su marca había sido solicitada y registrada regularmente, sin observaciones ni oposiciones, y negó haber actuado de mala fe o incurrido en conductas contrarias a la competencia leal. También sostuvo que la demandante no habría acreditado los presupuestos necesarios para obtener la nulidad del registro.

INAPI, por resolución de fecha 13-05-2025, rechazó la demanda y mantuvo vigente el registro de "ATICO LIBROS". Apreció que los servicios de venta de libros de la clase 35 protegidos por "EL ÁTICO" y los productos de la clase 16 amparados por la marca impugnada tenían distinta naturaleza, función y finalidad. Explicó que los servicios de compraventa actúan como intermediarios para facilitar el consumo de los productos, por lo que la protección de una marca para servicios de venta no se extiende automáticamente a los productos comercializados. En consecuencia, estimó que no existía relación de coberturas que justificara analizar la semejanza entre los signos.

En cuanto a la causal de competencia desleal y ética mercantil, INAPI reconoció que el demandado, a través de una empresa relacionada, utilizaba "ATICO LIBROS" para comercializar libros. Sin embargo, estimó que ese antecedente no era suficiente para acreditar una conducta contraria a dichos principios ni para desvirtuar la presunción de buena fe.

Apeló el demandante, quien sostuvo los mismos argumentos indicados en la demanda de nulidad respecto a las semejanzas determinantes entre los signos y su estrecha relación de cobertura.

El Tribunal de Propiedad Industrial, por sentencia de fecha 16-06-2026, revocó lo resuelto por INAPI y declaró la nulidad del registro de "ATICO LIBROS" para los productos de la clase 16. El Tribunal estimó que sí existía relación entre las coberturas, puesto que los servicios de venta de libros protegidos por "EL ÁTICO" estaban destinados precisamente a comercializar los productos que distinguía la marca "ATICO LIBROS". Señaló que ambos ámbitos se encontraban directamente vinculados dentro del ciclo de comercialización, ya

que los libros amparados por el registro cuestionado necesariamente debían ser puestos a disposición de los consumidores mediante su venta.

En cuanto a los signos, consideró que existían evidentes similitudes gráficas y fonéticas entre "ATICO LIBROS" y "EL ÁTICO", pues ambos compartían la expresión "ÁTICO", que constituía el elemento principal de recordación. Estimó que la incorporación de la palabra "LIBROS" no aportaba distintividad suficiente, por tratarse de una expresión directamente relacionada con los productos protegidos, mientras que el artículo "EL" tampoco modificaba la identidad del signo, existiendo, por tanto, posibilidad de confusión, error o engaño respecto del origen empresarial de la marca impugnada.

Asimismo, el Tribunal acogió la causal del artículo 20 letra k), considerando acreditado que el titular de "ATICO LIBROS", a través de su empresa relacionada Grupo W SpA, utilizaba el signo para comercializar libros, tanto en el mercado como mediante su sitio web. Estimó que esta conducta excedía la protección concedida para productos de la clase 16, pues la marca estaba siendo utilizada para identificar servicios de venta de libros, aprovechándose del prestigio y trayectoria comercial de la demandante. En opinión de la mayoría, estos antecedentes permitían superar la presunción de buena fe y daban cuenta de una conducta contraria a la ética mercantil y a la competencia leal. [1]

En contra de esta decisión, el demandado interpuso recurso de casación en el fondo, denunciando infracción al artículo 16 de la Ley N° 19.039 y cuestionando la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de Propiedad Industrial. Alegó vulneración de los principios de la lógica y de las máximas de la experiencia.

La Corte Suprema, por resolución de fecha 24-08-2026, rechazó el recurso de casación, indicando que los argumentos del recurrente expresaban principalmente su disconformidad con la decisión y con la valoración de los antecedentes, pero no demostraban concretamente una infracción a las normas que regulan la apreciación de la prueba. Agregó que, al no acreditarse un error en dicha valoración, debían mantenerse las conclusiones de hecho establecidas por el TDPI, por lo que tampoco podían prosperar las restantes infracciones legales denunciadas.

GCG

ROL TDPI N° 001352-2025
CIM-MAQ-LLC

Rol CORTE SUPREMA N° 42.004-2026

[1] La sentencia contó con la prevención del ministro Marco Arellano Quiroz, quien estuvo de acuerdo con la existencia de relación entre las coberturas y con la similitud de los signos, por lo que estimó procedente la nulidad por las causales de las letras f) y h). Sin embargo, discrepó de la aplicación de la letra k), señalando que la clasificación marcaria no permite establecer relaciones absolutas entre productos y servicios, pues la comercialización de productos no implica necesariamente la prestación de servicios de venta de la clase 35. Sostiene que el titular actuó de buena fe al obtener un registro vigente para productos de la clase 16 y comercializar sus propios libros, sin que ello constituya una infracción a la ética mercantil ni a la libre competencia. Agrega que no existen pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de buena fe, especialmente considerando que el propio INAPI tuvo criterios distintos sobre la relación entre las coberturas.

## NIKE

**Demanda:** artículos 19 y 20, letras f), g) inciso 1°, h) inciso 2° y k) Ley N° 19.039

| **Marca registrada** |
|---|
| Solicitud N° 765669<br>Registro N° 1063069<br>Titular: NIKE Innovate C.V.<br><br>Marca denominativa:<br><br>**NIKE**<br><br>**Clase 3:** Preparaciones para blanquear y sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones no medicinales; perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones para el cabello no medicinales no medicinales; dentífricos no medicinales. |
| **Marca goza de mayor fama y notoriedad internacional**<br><br>**Prueba de uso, solemnidades de contrato de distribución**<br><br>**Punto central de controversia:**<br><br>**¿Cuál de las marcas goza de más fama y notoriedad en la clase?** |

Comparecen en los autos De Ruy Perfumes S.A. y Campomar S.L., quienes demandan la nulidad respecto del registro de la marca denominativa "NIKE", inscrita a nombre de NIKE Innovate C.V., para distinguir preparaciones para blanquear y limpiar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos, de la clase 3.

Las demandantes sostuvieron que eran las legítimas creadoras y usuarias de la marca "NIKE" para productos de perfumería desde 1929, en España. Explicaron que la empresa Perfumes Nike fue fundada por Ángel Fernández Mateos y que, posteriormente, Campomar adquirió sus activos y derechos marcarios en 1984. Afirmaron que la marca había sido registrada en España en 1943 y que su uso se había extendido a numerosos países, incluido Chile.

En nuestro país, Campomar había sido titular de la marca "NIKE" en clase 3 desde 1987 hasta 2007, pero perdió su registro al no renovarlo oportunamente. Según las demandantes, la demandada NIKE Innovate aprovechó esa circunstancia para obtener el registro que ahora se impugnaba, pese a conocer la existencia y trayectoria de la marca de perfumería. Agregaron que sus productos habían sido comercializados en Chile a través de la empresa distribuidora ARBEAU S.A.

En términos generales, alegaron riesgo de confusión, notoriedad de la marca extranjera, uso previo en Chile y vulneración de los principios de competencia leal y ética mercantil.

Por su parte, la demandada NIKE Innovate C.V. sostuvo que era titular de una familia de marcas "NIKE" registrada internacionalmente desde 1971 y que el signo había alcanzado una fama y reconocimiento mundial, asociados principalmente a productos deportivos, vestuario y calzado, pero también a otras categorías. Además, alegó que la controversia ya había sido discutida anteriormente entre las partes y que existía cosa juzgada. Cuestionó, asimismo, que las demandantes hubieran acreditado un uso propio y efectivo de la marca en Chile, pues la comercialización habría sido realizada por un tercero, ARBEAU S.A.

INAPI, con fecha 30-01-2018, rechazó la demanda de nulidad y mantuvo vigente el registro.

En primer lugar, desestimó la excepción de cosa juzgada. Aunque reconoció que anteriormente se había discutido la registrabilidad de la marca "NIKE" en una controversia entre las mismas partes, estimó que no concurría la triple identidad exigida por la ley: en el juicio anterior había intervenido únicamente Campomar, mientras que en esta demanda también participaba De Ruy Perfumes; además, una oposición busca impedir que se conceda un registro, mientras que una acción de nulidad pretende dejar sin efecto uno ya concedido.

En cuanto al fondo, INAPI rechazó la causal del artículo 20 letra g), inciso primero, porque, aunque las demandantes acreditaron registros extranjeros y antecedentes de uso de "NIKE" para perfumes y desodorantes, no demostraron que su notoriedad en ese sector fuera comparable o superior a la de NIKE Innovate. Para ello consideró en especial lo resuelto anteriormente por la Corte Suprema en la causa Rol N.° 9.939-2011, en la que se había reconocido el mayor prestigio y presencia internacional de NIKE Innovate.

Respecto de la letra h), inciso segundo, el Instituto estimó que no se había acreditado un uso anterior, real y efectivo en Chile por parte de las propias demandantes. Si bien existían antecedentes de comercialización de perfumes "NIKE" a través de ARBEAU S.A., esta última era una empresa distinta, y no se demostró que el uso realizado por ella pudiera atribuirse directamente a las actoras. En consecuencia, la prueba no resultó suficiente para acreditar el uso previo que exigía la norma.

También rechazó la causal de la letra f), pues no estimó acreditado que el registro de NIKE Innovate pudiera inducir a error o confusión respecto del origen empresarial de los productos. Finalmente, descartó la letra k), al no existir antecedentes objetivos suficientes para concluir que la demandada había actuado de mala fe o vulnerado los principios de competencia leal y ética mercantil.

Las demandantes apelaron, insistiendo en que su marca "NIKE" tenía una trayectoria histórica en perfumería y que la prueba acompañada demostraba su uso y notoriedad. Reprocharon que INAPI hubiera otorgado mayor reconocimiento a NIKE Innovate sin considerar suficientemente que esta empresa no comercializaba perfumes bajo esa marca.

El Tribunal de Propiedad Industrial, mediante sentencia de 12-04-2021, confirmó la decisión de INAPI.

En relación con la notoriedad, sostuvo que la marca "NIKE" de la demandada había sido largamente construida y que su fama y reconocimiento internacional eran superiores a los acreditados por las demandantes para perfumes y desodorantes. Destacó que la demandada contaba con una presencia más amplia en el mercado y que su marca era reconocida por una gran parte de los consumidores, incluso más allá de los productos de la clase 3.

En cuanto al uso previo en Chile, el Tribunal consideró que las facturas acompañadas provenían esencialmente de un único distribuidor y que no bastaban para acreditar el uso real y efectivo de la marca por parte de las demandantes antes de la solicitud del registro impugnado. Además, señaló que el contrato de distribución no había sido debidamente acreditado ni inscrito para hacerlo oponible a terceros. Por ello, no podía atribuirse automáticamente a De Ruy Perfumes o Campomar el uso efectuado por ARBEAU S.A.

Respecto de la causal de error o engaño, el TDPI estimó que la fama de NIKE Innovate permitía que el público identificara correctamente el origen empresarial de los productos. Por último, descartó la mala fe, señalando que las conversaciones preliminares entre las partes no demostraban una conducta contraria a la ética mercantil y que la falta de uso de la marca para perfumería no constituía, por sí sola, un indicio de mala fe, pues la legislación chilena no exige el uso para mantener vigente un registro marcario.

Las demandantes recurrieron posteriormente de casación en el fondo ante la Corte Suprema, denunciando infracción de los artículos 16 y 20 letras f), g) inciso primero, h) inciso segundo y k) de la Ley N° 19.039. En lo sustancial, insistieron en que los tribunales habían valorado incorrectamente la prueba y que la notoriedad de su marca "NIKE" para productos de perfumería debía prevalecer frente a la de la demandada.

La Excma. Corte, con fecha 07-08-2026, rechazó el recurso de casación en el fondo.

Señaló que, respecto del artículo 16, las recurrentes habían denunciado genéricamente una infracción a las reglas de la sana crítica, sin identificar qué principio específico de valoración probatoria habría sido vulnerado. Por tratarse de un recurso de derecho estricto, no correspondía que el propio tribunal reconstruyera o identificara las reglas que la parte recurrente no había precisado.

En cuanto a las causales del artículo 20, el máximo Tribunal sostuvo que el punto central de la controversia no era la identidad de los signos, pues ambas partes utilizaban la misma expresión "NIKE", sino determinar cuál de las marcas gozaba de mayor fama y notoriedad, particularmente respecto de los productos de la clase 3.

Al respecto, consideró que tanto INAPI como el Tribunal de Propiedad Industrial habían efectuado una comparación ajustada al marco legal, atendiendo especialmente al sector de productos sobre el cual recaía la fama de cada marca. La Excma. Corte concluyó que la pretensión de las recurrentes consistía, en realidad, en cuestionar la valoración de los hechos y sostener que su marca era más notoria en perfumería, cuestión que no permitía configurar las infracciones de ley denunciadas en casación.

GCG

ROL TDPI N° 001330-2018
MVF-VSE-RBL

Rol CORTE SUPREMA N° 66.013-2021

## IV.- Recursos de casación

### ALIENWARE AURORA

Observación de fondo: artículos 19 y 20, letra h) de la Ley N° 19.039

| Marca solicitada | Fundamento observación de fondo |
|---|---|
| Solicitud N°<br>Solicitante: Dell Inc<br><br>**ALIENWARE AURORA**<br><br>**Clase 9:** Computadores; computadores para juegos; hardware para computadores; periféricos informáticos; computadores personales; computadores de escritorio. | Registro N° 821350<br><br>**AURORA**<br><br>**Clase 9** |
| **TDPI: La marca previa se encuentra íntegramente contenida en el signo pedido.**<br>**CS: La incorporación de un segmento adicional se diferencian notoriamente de la seña objeto de la observación de fondo.** | |

La resolución de INAPI de fecha 31-03-2023 rechazó de oficio la solicitud de registro de la marca denominativa "ALIENWARE AURORA", solicitada por Dell Inc., para distinguir computadores, entre otros, de la clase 9. El rechazo se fundamentó en que existía semejanza gráfica y fonética con la marca previa "AURORA", perteneciente a Aurora Corporation, que protegía, entre otros productos, computadores y equipos informáticos de la misma clase.

La solicitante apeló ante el Tribunal de Propiedad Industrial, argumentando que la incorporación del elemento "ALIENWARE" otorgaba al signo solicitado una extensión, pronunciación y fisonomía propias, permitiendo diferenciarlo de la marca anterior.

El TDPI, por sentencia de fecha 13-06-2023, rechazó la apelación y confirmó la resolución de INAPI. Para ello, consideró que la expresión "AURORA" se encontraba íntegramente contenida en la marca solicitada y que, atendida la relación entre los productos protegidos por ambos signos, su coexistencia podía generar confusión en los consumidores respecto de su procedencia empresarial.

En contra de dicha sentencia, Dell Inc. interpuso recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema, alegando, por una parte, la infracción del artículo 16 de la Ley N° 19.039, por falta de fundamentación suficiente del riesgo de confusión y, por otra, la infracción del artículo 20 letra h), inciso primero, de la misma ley, debido a que no existía semejanza gráfica ni fonética entre los signos considerados en su conjunto.

La Excma. Corte, por sentencia de fecha 10-09-2026, acogió el recurso de casación en el fondo y anuló la sentencia del TDPI. Al respecto, estimó que el Tribunal había efectuado un análisis parcializado de los signos, concentrándose exclusivamente en la coincidencia de la expresión "AURORA", sin considerar la apreciación global de la marca solicitada ni la primera impresión que esta produce en el consumidor. Asimismo, cuestionó que se hubiera considerado "AURORA" como elemento dominante, sin otorgar suficiente relevancia a la

incorporación de "ALIENWARE", expresión peculiar y distintiva que no se encontraba presente en la marca anterior, por lo cual, concluyó que se había aplicado incorrectamente la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra h) inciso primero de la Ley N° 19.039.

En la correspondiente sentencia de reemplazo, dictada en la misma fecha, el máximo Tribunal revocó la resolución de INAPI y concedió el registro de la marca requerida para los productos solicitados en la clase 9. Para ello, consideró que la incorporación del elemento "ALIENWARE", junto con las particularidades gráficas, morfológicas y de color del signo solicitado[2], le otorgaba una fisonomía propia y distintividad suficiente para que el consumidor medio pudiera diferenciarlo de la marca anterior "AURORA", sin riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los productos y concedió el registro de la marca de autos.

GCG

ROL TDPI N° 000738-2023
MAQ-AAP-PFR

ROL CORTE SUPREMA N°167.269-2023

[2] Se advierte que el signo pedido era de carácter denominativo.

## 5UNSET EVENTS

Observación de fondo: artículos 19 y 20, letras f) y h) de la Ley N° 19.039

| Marca solicitada | Fundamento observación de fondo |
|---|---|
| Solicitud N° 1377814<br>Solicitante: Diego Felipe Israel Concha y Camilo Sebastián Figueroa Águila.<br><br>Marca mixta:<br><br>Clase 41: Servicios de discotecas; Operación de una discoteca; organización de fiestas y recepciones; Planificación de fiestas; Organización de eventos culturales y artísticos; organización de seminarios; Servicios de reserva de entradas y contratación de eventos de ocio, deportivos y culturales; Organización y preparación de exposiciones con fines de entretenimiento; Clubes nocturnos; producción de espectáculos; servicios de entretenimiento; Servicios de cabaré [entretenimiento]" | Registro N° 930549<br><br>**Clase 41**<br><br>Perteneciente a Jorge Luis Barrera Rosales.<br><br>Registro N° 1274531<br><br>Perteneciente a Madness Producciones SPA.<br><br>Registro N° 1320526<br><br>Perteneciente a Sociedad de Inversiones Turísticas Sun Set S.A. |
| **Coexistía pacíficamente en diversos registros de la clase por lo que la coincidencia no constituía, por sí sola, el elemento distintivo determinante.** | |

La resolución de INAPI de fecha 29-06-2021 rechazó de oficio la solicitud de registro de la marca mixta "5UNSET EVENTS", para amparar, entre otros, servicios de discotecas y eventos, de la clase 41. El rechazo se fundamentó en la existencia de tres signos mixtos anteriores, donde INAPI estimó que existían semejanzas gráficas y fonéticas susceptibles de generar confusión, error o engaño respecto de la procedencia empresarial de los servicios.

Los solicitantes apelaron ante el TDPI, argumentando que la marca solicitada debía leerse como *Cincounset Events* o *Fiveunset Events*, y no simplemente como *Sunset Events*. Asimismo, sostuvieron que la incorporación del número "5", el elemento "EVENTS" y el logotipo otorgaban al conjunto marcario suficiente distintividad. Igualmente, indicaron que existían diversas marcas que incorporaban la expresión "SUNSET" registradas para servicios de la clase 41, las que coexistían pacíficamente en el mercado.

El Tribunal de Propiedad Industrial, por sentencia de fecha 31-08-2021, acogió parcialmente la apelación, revocando el rechazo fundado en los registros "SUMMER SUNSET" y "SUNSET DISCOTHEQUE", manteniéndolo respecto de "NEW SUNSET ENTERTAINMENT".

Para ello, consideró que la expresión "SUNSET" era utilizada en diversos registros de la clase 41, por lo que no constituía por sí sola, el elemento distintivo determinante de los signos. Sin embargo, estimó que la marca solicitada podía leerse como "SUNSET", debido a la incorporación del número "5", y que el agregado "EVENTS" era directamente alusivo a los servicios solicitados, pudiendo interpretarse como una línea de trabajo de la marca "NEW SUNSET ENTERTAINMENT". Además, consideró que las similitudes figurativas entre los logotipos, particularmente sus colores, círculos y disposición sobre un fondo cuadrado negro, reforzaban la posibilidad de confusión respecto del origen empresarial.

En contra de lo resuelto, los solicitantes interpusieron un recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema, alegando, entre otras infracciones, la vulneración de los artículos 16 y 20 letras f) y h) de la Ley Nº 19.039. Sostuvieron que el TDPI había efectuado un análisis parcializado de los signos, sin considerar su conjunto ni explicar suficientemente por qué la marca solicitada generaría confusión con "NEW SUNSET ENTERTAINMENT". Asimismo, cuestionaron que se permitiera la coexistencia de otras marcas que contenían la expresión "SUNSET", pero no la de "5UNSET EVENTS".

El máximo Tribunal, por sentencia de fecha 09-07-2026, acogió el recurso de casación y anuló la sentencia en la parte que había mantenido el rechazo de la solicitud. Para ello, estimó que se había incurrido en contradicciones de razonamiento, puesto que, por una parte, se reconoció que la expresión "SUNSET" se encontraba presente en múltiples registros de la clase 41 y que los signos debían analizarse globalmente, pero por otra, centró su examen en la equivalencia entre "5UNSET" y "SUNSET", sin fundamentar por qué debían leerse de la misma manera.

Además, advirtió que la instancia no había efectuado analizado con suficiencia las diferencias gráficas entre los logotipos, particularmente en cuanto a la disposición, dimensiones y colores de sus elementos. También, consideró que no se había hecho cargo de la coexistencia pacífica de otras marcas que incorporaban la expresión "SUNSET" para servicios de la misma clase, ni se había explicado suficientemente por qué estas podían coexistir mientras que "5UNSET EVENTS", no. Por tanto, concluyó que se había vulnerado el artículo 16 de la Ley Nº 19.039, al no haberse respetado las reglas de la lógica y, especialmente, los principios de no contradicción y razón suficiente en la fundamentación de la sentencia.

En la correspondiente sentencia de reemplazo, dictada en la misma fecha, la Excma. Corte revocó la resolución y concedió el registro de la marca mixta "5UNSET EVENTS" para los servicios solicitados de la clase 41. Para ello, consideró que el signo debía analizarse en su conjunto, destacando como elementos distintivos la incorporación del número 5 al inicio de la denominación, el agregado "EVENTS" y las figuras geométricas y colores particulares de su logotipo. Asimismo, tuvo presente que la expresión "SUNSET" coexistía pacíficamente en diversos registros de la clase 41, por lo que no constituía, por sí sola, el elemento distintivo determinante. Finalmente, concluyó que las características gráficas y fonéticas de la seña requerida le otorgaban una fisonomía propia, permitiendo diferenciarla de los signos invocados, especialmente de "NEW SUNSET ENTERTAINMENT", sin generar confusión respecto del origen empresarial de los servicios.

GCG

ROL TDPI N° 000882-2021
PFR-MAQ-CIM

ROL CORTE SUPREMA N° 88747-2021

## MR MERCADORAPID

**Oposición:** artículos 19 y 20, letras f) y h) inciso 1° Ley N° 19.039

| Marca solicitada | Fundamento oposición |
|---|---|
| Solicitud N° 1373379<br>Solicitante: Antártica Inmobiliaria E Inversiones SpA.<br><br>Marca mixta:<br><br>**Clase 35:** servicios de reagrupamiento de mercaderías de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre elección y adquisición por parte del consumidor, servicios de venta por internet de productos y artículos de las clases 1 a la 34, servicios de importación, exportación de todo tipo de productos y artículos clases 1 a la 34, organización de exposiciones con fines comerciales, compilación, sistematización de datos en un computador central, servicios de compra y venta de productos y artículos a través de internet clases 1 a la 34, elaboración de estados de cuenta, verificación de cuentas, ventas en pública subasta, organización de eventos y ferias con fines comerciales. | Artículos 19 y 20 letras f) y h) inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial.<br><br>Oponente: Mercadolibre Chile Limitada.<br><br>Registro N° 1326203<br>Clase 35<br><br>Registro N° 1223031<br>Clase 35<br><br>Registro N° 1295835<br>Clase 35 |
| **Similitudes entre signos que comparten casi íntegramente sus elementos y la cobertura.** | |

Antártica Inmobiliaria e Inversiones SpA solicitó el registro de la marca mixta "MR MERCADORAPID" para distinguir servicios de la clase 35, entre ellos, servicios de reagrupamiento de mercaderías, venta de productos por internet y servicios de compra y venta en línea.

MercadoLibre Chile Limitada se opuso al registro, indicando principalmente que lo pedido presentaba semejanzas gráficas y fonéticas con sus marcas anteriores. Sostuvo que el signo reproducía el elemento "MERCADO", que existía una estrecha relación entre las coberturas y que los consumidores podían creer que la nueva plataforma de comercio electrónico estaba vinculada empresarialmente con MercadoLibre.

INAPI, por sentencia de fecha 17-05-2021, rechazó la oposición presentada y concedió el registro de la marca "MR MERCADORAPID" para la clase 35. Si bien reconoció que algunos de los servicios solicitados tenían naturaleza y finalidad relacionadas con aquellos protegidos por las marcas de MercadoLibre, estimó que las diferencias gráficas y fonéticas entre los signos eran suficientes para distinguirlos.

Revisada en alzada, el Tribunal de Propiedad Industrial por sentencia pronunciada el 08-09-2021, confirmó lo resuelto y estimó que entre "MR MERCADORAPID" y "MERCADO LIBRE" existían diferencias gráficas, fonéticas y figurativas que permitirían su coexistencia pacífica en el mercado.

En contra de lo resuelto, MercadoLibre Chile Limitada interpuso un recurso de casación en el fondo, alegando que la sentencia había efectuado un análisis insuficiente de los signos y no ponderaba adecuadamente las semejanzas existentes ni la relación entre las coberturas.

La Corte Suprema, por sentencia de fecha 06-07-2026, acogió el recurso de casación en el fondo y anuló lo resuelto por TDPI. Consideró que las diferencias entre los signos eran mínimas, pues compartían prácticamente la misma estructura denominativa y protegían servicios relacionados dentro de la clase 35. Estimó que la sustitución de los términos "LIBRE", "ENVÍOS" o "PAGO" por "RAPID" no resultaba suficiente para otorgar distintividad al signo solicitado configurándose, por tanto, las causales de irregistrabilidad del artículo 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039.

En la sentencia de reemplazo, dictada en la misma fecha, la Excma. corte revocó la resolución de INAPI y acogió íntegramente la oposición de MercadoLibre. Además, consideró que no se trataba de una simple coincidencia entre marcas, sino de una imitación de un signo ajeno, teniendo especialmente presente que MercadoLibre había acreditado el uso anterior de sus marcas, así como su fama y notoriedad.

ROL TDPI N° 000862-2021
GCG JCLG-CIM-MAQ

ROL CORTE SUPREMA N° 92.096-2021

## CMES SHIPPING

**Oposición:** artículos 19 y 20, letras f) y h) Ley N° 19.039

| Marca solicitada | Fundamento oposición |
|---|---|
| Solicitud N° 1374313<br>Solicitante: China Merchants Group Limited.<br><br>Marca mixta:<br><br>招商轮船 CMES SHIPPING<br><br>**Clase 39:** Almacenamiento; alquiler de sistemas de navegación; Corretaje de barcos; Distribución de energía; Embalaje de mercancías; servicios de depósito; suministro de información sobre transporte; transporte; Transporte marítimo; transporte por oleoductos. | Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.<br><br>Oponente: Compañía Marítima Chilena S.A<br><br>Registro N° 1198731<br><br>**CMC COMPAÑÍA MARÍTIMA CHILENA**<br><br>Registro N° 1204462<br><br>cmc<br><br>**Clase 39:** Servicios de transporte de personas o mercancías de un lugar a otro, por ferrocarril, carretera, agua, aire u oleoducto; servicios de carga, descarga y almacenaje de carga y contenedores; servicios de arriendo de contenedores; servicios de explotación y administración de puentes transbordadores y ferris; servicios de remolque marítimo, funcionamiento de puertos y de muelles; servicios de alquiler de vehículos de transporte. |
| **Las marcas son prácticamente idénticas en su estructura y tienen coberturas relacionadas.** | |

China Merchants Group Limited solicitó el registro de la marca mixta "CMES SHIPPING" para distinguir servicios de almacenamiento; alquiler de sistemas de navegación; corretaje de barcos; distribución de energía; embalaje de mercancías; servicios de depósito; suministro de información sobre transporte; transporte; transporte marítimo; transporte por oleoductos, de la clase 39.

Compañía Marítima Chilena S.A. se opuso al registro, indicando principalmente que "CMES SHIPPING" presentaba semejanzas gráficas y fonéticas con sus marcas anteriores "CMC" y "CMC COMPAÑÍA MARÍTIMA CHILENA", registradas para servicios de transporte, carga, descarga, almacenamiento de mercancías y actividades marítimas de la clase 39. Sostuvo que el término "SHIPPING" era descriptivo y que, por tanto, el cotejo debía centrarse

en las siglas “CMES” y “CMC”, cuya pronunciación y estructura eran muy similares. Agregó que ambas marcas protegían servicios equivalentes y que la concesión podía inducir a error respecto de su procedencia empresarial.

INAPI, por sentencia de fecha 04-06-2021, rechazó la oposición y concedió el registro de la seña pedida, sin protección exclusiva sobre la expresión “SHIPPING” considerada aisladamente. Si bien reconoció que algunos de los servicios solicitados tenían naturaleza y finalidad relacionadas con los protegidos por las marcas de la oponente, estimó que existían diferencias suficientes entre los signos.

Por sentencia de fecha 22-09-2021, el Tribunal de Propiedad Industrial confirmó lo resuelto, indicando que “CMES SHIPPING” y “CMC” presentaban diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales, puesto que sus elementos centrales correspondían a siglas diferentes. Agregó, que los elementos figurativos también contribuían a distinguir las marcas, por lo que podían coexistir en el mercado sin inducir a confusión, error o engaño entre los consumidores.

En contra de lo resuelto, Compañía Marítima Chilena S.A. interpuso recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema, alegando infracción de los artículos 19, 20 letras f) y h), y 16 de la Ley N° 19.039. Sostuvo que el TDPI no había efectuado un análisis adecuado de las semejanzas entre los signos ni de la relación entre sus coberturas.

El máximo Tribunal, por sentencia de fecha 08-07-2026, acogió el recurso de casación en el fondo y anuló la sentencia del Tribunal de alzada, estimado que las diferencias entre los signos eran mínimas y no permitían descartar el riesgo de confusión, especialmente porque ambas marcas protegían servicios de la clase 39 relacionados con transporte y actividades marítimas.

En la sentencia de reemplazo, dictada en la misma fecha, la Excma. Corte revocó la resolución de INAPI y acogió íntegramente la oposición de Compañía Marítima Chilena S.A. Señaló que la sustitución de la letra “C” por las letras “ES” no generaba una diferenciación suficiente, pues las marcas resultaban prácticamente idénticas en su estructura y presentaban una estrecha relación de coberturas. Igualmente, agregó que la oponente había acreditado el uso anterior de su marca, así como su fama y notoriedad, antecedentes que reforzaban la posibilidad de confusión respecto del origen empresarial de los servicios.

GCG

ROL TDPI N° 000864-2021
JCGL-CIM-MAQ

RoI CORTE SUPREMA N° 92.095-2021

## MAGGI NATURISIMO

**Oposición:** artículos 19 y 20, letras f) y h) Ley N° 19.039

| Marca solicitada | Fundamento oposición |
|---|---|
| Solicitud N° 1370263<br>Solicitante: Société des Produits Nestlé S.A.<br><br>Marca denominativa:<br><br>**MAGGI NATURISIMO**<br><br>**Clase 30:** Aderezos para ensalada; condimentos; especias comestibles; ketchup [salsa]; mayonesa; mostaza; productos para sazonar; productos para sazonar alimentos; salsa de soja; salsas; semillas procesadas en cuanto productos para sazonar; vinagres. | Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.<br><br>Oponente: Compañía EMPREMAX S.A.<br><br>Registro N° 1271455<br><br>NATURÍSSIMO<br><br>**Clase 30:** Productos elaborados a base de almidón de yuca, maíz y harina de trigo, tales como pandeyucas (panecillos), tortillas de maíz y empanadas. |
| **CCSS: Aspecto central del conflicto es la relación entre las coberturas de acuerdo con el principio de especialidad marcaria** | |

Société des Produits Nestlé S.A. solicitó el registro de la marca denominativa "MAGGI NATURISIMO", para distinguir productos de la clase 30, específicamente aderezos para ensaladas, condimentos, especias, ketchup, mayonesa, mostaza, productos para sazonar, salsas, salsa de soja y vinagres, entre otros.

A dicha solicitud se opuso Empremax S.A., titular de la marca mixta "NATURISSIMO", que ampara productos elaborados a base de almidón de yuca, maíz y harina de trigo, tales como panecillos, tortillas de maíz y empanadas, también de la clase 30. La oponente sostuvo que ambos signos eran prácticamente idénticos desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual, y que la eliminación de una de las letras "S" en la marca solicitada no era suficiente para diferenciarlos y que las coberturas estaban relacionadas, por lo que su coexistencia podía inducir a error o confusión respecto del origen empresarial de los productos.

INAPI, por resolución de fecha 21-04-2021, acogió la oposición y rechazó la solicitud de registro, señalando que, si bien los productos no eran idénticos, sí existía una relación entre ellos, ya que eran alimentos que podían consumirse conjuntamente, complementarse y comercializarse en establecimientos o secciones cercanas. En cuanto a los signos, consideró que "MAGGI NATURISIMO" y "NATURISSIMO" presentaban semejanzas gráficas y fonéticas determinantes, ya que la incorporación de "MAGGI" y la eliminación de una letra "S" no eran suficientes para diferenciarlos.

Apeló de esta sentencia el solicitante Nestlé, argumentando que la marca debía analizarse como un conjunto y que la incorporación de la expresión "MAGGI", una de sus marcas reconocidas y utilizadas para comercializar productos alimenticios, permitía identificar claramente su origen empresarial.

Revisada en alzada, el Tribunal de Propiedad Industrial, por sentencia de fecha 02-07-2021, confirmó lo resuelto por INAPI. El TDPI estimó que la presencia del segmento "NATURISIMO", prácticamente idéntico a la marca previamente registrada "NATURISSIMO", para productos relacionados, podía provocar confusión, error o engaño en los consumidores.

En contra de esta decisión, Société des Produits Nestlé S.A. interpuso recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema. Sostuvo que el Tribunal había realizado una valoración incorrecta de los antecedentes y que no había considerado adecuadamente las diferencias entre las coberturas.

Por sentencia de fecha 12-08-2026, la Excma. Corte acogió el recurso y anuló la sentencia del TDPI. Sostuvo que el aspecto central del conflicto era la relación entre las coberturas, de acuerdo con el principio de especialidad marcaria. En ese sentido, precisó que no basta con que dos marcas pertenezcan a una misma clase de Niza para considerar que sus productos son similares o relacionados, sino que deben examinarse concretamente su naturaleza, finalidad y características.

Al efectuar dicho análisis, el máximo Tribunal concluyó que existía una diferencia esencial entre los productos: mientras Nestlé solicitaba protección para aderezos, condimentos, salsas y productos destinados a sazonar alimentos, la marca "NATURISSIMO" protegía productos elaborados a base de almidón de yuca, maíz y harina de trigo, como panecillos, tortillas y empanadas. Por lo tanto, aunque algunos de ellos pudieran consumirse conjuntamente o ser complementarios, no correspondía considerarlos productos idénticos o similares.

En la sentencia de reemplazo, dictada en la misma fecha, la Excma. Corte revocó la decisión de INAPI y concedió el registro de la marca "MAGGI NATURISIMO", con protección al conjunto. Consideró que la incorporación de la palabra "MAGGI" al inicio del signo, junto con sus elementos de diseño, dibujo y color, generaba diferencias gráficas y fonéticas suficientes respecto de "NATURISSIMO". Agregó que, aun cuando ambas marcas pertenecían a la clase 30, sus productos no estaban relacionados, por lo que su coexistencia no provocaría confusión, error o engaño en el público consumidor.

GCG

ROL TDPI N° 000570-2021
JCGL-MAQ-CIM

Rol CORTE SUPREMA N° 92.301-2021

## E-TRON

**Oposición:** artículos 19 y 20, letras f) y h) Ley N° 19.039

| Marca solicitada | Fundamento oposición |
|---|---|
| Solicitud N° 1309315<br>Solicitante: Audi AG<br><br>Marca denominativa:<br><br>**e-tron** | Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.<br><br>Oponente: E-TRANS SpA<br><br>Registro N° 1283965 |
| **Clases 18:** Paraguas y sombrillas; bastones; equipaje para viajes, bolsos de mano, billeteras; cuero y cuero de imitación; artículos de guarnicionería, fustas y aparejos para animales; y partes y piezas de todos los productos antes mencionados.<br><br>**Clase 21:** Estatuas de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio, figuritas de vidrio de color, placas de vidrio templado, no para construcción; vidrio en bruto y semielaborado; cepillos e instrumentos de limpieza accionados manualmente, materiales para fabricar cepillos; vajillas, baterías de cocina y recipientes para uso doméstico; utensilios de tocador, de baño y de uso cosmético; artículos para animales a saber acuarios y terrario de interior (vivarios), dispositivos eléctricos para atraer y eliminar insectos, bañeras para pájaros, jaulas, cuencos de comida y bebida para animales domésticos, peceras redondas, artículos de acicalamiento, a saber, cepillos, etiquetas de decantadores, basureros (cubos de basura), artículos para el cuidado de prendas de vestir y calzado a saber, sacabotas y calzadores, abotonadores, secadores (tendederos) de ropa, tensores para prendas de vestir, cepillos para lustrar, hormas y moldeador para el calzado; y partes y piezas de todo los productos antes mencionados.<br>**Clase 25:** Artículos de sombrerería; prendas de vestir; calzado; y partes y piezas de todos los productos antes mencionados | **Clases 9:** Software, programas y aplicaciones para ordenadores, teléfonos móviles y tablets, descargables o grabados en soportes magnéticos de datos, en particular software para la coordinación de servicios de transporte, a saber, software para la programación y envío automatizados de vehículos motorizados; dispositivos electrónicos para la transmisión de sonido e imágenes; aparatos de transmisión de telecomunicaciones.<br><br>**Clase 39:** Organización de viajes; transporte; corretaje de transportes; transporte de pasajeros; transporte en viajes; facilitación de información sobre servicios de transportes; servicios de transporte terrestre por bus, trenes ligeros, tranvías, trenes, coches, autocares y minibuses; alquiler de vehículos y medios de transporte, incluyendo vehículos consistentes en buses, trenes ligeros, tranvías, trenes, coches, autocares y minibuses; servicios de autobuses para pasajeros; servicios de operación de buses; organización de viajes; reserva de plazas de viaje; reservas para el transporte a través de medios electrónicos y/o un sitio web; embalaje y almacenamiento de mercancías; alquiler de plazas de estacionamiento; servicios de consultoría y de información respecto de todos los servicios antedichos. |

| **Clase 39:** Transporte | |
|---|---|
| **CS: Semejanzas gráficas y fonéticas capaces de generar confusión, considerando además la relación de coberturas.** | |

AUDI AG solicitó el registro de la marca denominativa "E-TRON" para distinguir productos de las clases 18, 21 y 25, además de servicios de transporte de la clase 39.

E-TRANS SpA se opuso al registro, señalando que era titular de la marca mixta "ETRANS", que protegía determinados productos de la clase 9 y diversos servicios de la clase 39. Sostuvo que "E-TRON" presentaba semejanzas gráficas y fonéticas con su marca, pues ambas compartían prácticamente las mismas letras y en el mismo orden, siendo insuficientes las diferencias entre las vocales y la eliminación de la letra "S" final para distinguirlas. Agregó que existía relación entre las coberturas y que la coexistencia de ambos signos podía generar confusión respecto del origen empresarial de los productos y servicios.

INAPI, por resolución de fecha 05-09-2022, rechazó la oposición y concedió el registro de "E-TRON" para las clases 18, 21, 25 y 39 y si bien reconoció que existía relación entre algunas de las coberturas, estimó que las diferencias gráficas y fonéticas entre los signos eran suficientes para permitir su coexistencia. Estimó que, aunque ambos compartían el segmento inicial "ETR", sus respectivos complementos permitían distinguirlos y otorgaban a cada marca una identidad propia. Igualmente, rechazó la causal de la letra f), al no advertir riesgo de error o engaño respecto del origen empresarial de los productos y servicios.

El oponente apeló de esta sentencia de INAPI, reiterando los fundamentos enunciados en su demanda.

Revisada en alzada, el Tribunal de Propiedad Industrial, por sentencia de fecha 16-11-2022, confirmó lo resuelto por INAPI. El Tribunal compartió los fundamentos de primera instancia y agregó que las expresiones "TRON" y "TRANS" eran diferentes, considerando además que esta última correspondía a una abreviación de la palabra transporte. A partir de ello, estimó que los signos permitían configurar rótulos distintos y que podían coexistir en el mercado.

En contra de esta decisión, la oponente E-TRANS SpA interpuso recurso de casación en el fondo, denunciando la infracción del artículo 16 de la Ley Nº 19.039, por vulneración del principio de razón suficiente, y del artículo 20 letras f) y h). Sostuvo que el TDPI se había limitado a afirmar que existían diferencias entre los signos, sin explicar concretamente por qué estas eran suficientes para evitar la confusión. También cuestionó que se hubiera descartado la causal de la letra f) sin analizar ni fundamentar adecuadamente las alegaciones relativas al posible engaño sobre el origen empresarial.

La Excma. Corte, con fecha 27-08-2026, acogió el recurso de casación y anuló la sentencia del TDPI. Observó que los tribunales de instancia no habían fundamentado suficientemente el rechazo de la causal del artículo 20 letra f), pues INAPI se había limitado a descartarla como consecuencia del rechazo de la causal de semejanza marcaria, sin desarrollar un análisis propio sobre el posible riesgo de error o engaño. Asimismo, estimó que la explicación del Tribunal de Propiedad Industrial, relativa a las diferencias entre "TRON"

y “TRANS”, era demasiado escueta y no permitía comprender por qué esas diferencias resultaban suficientes para evitar la confusión.

Precisó que el principio de razón suficiente exige que las conclusiones de una sentencia estén respaldadas por un razonamiento racional y comprensible, y no por afirmaciones generales o meras impresiones. En este caso, estimó que la falta de fundamentación afectaba la validez de lo resuelto, especialmente respecto de la causal de la letra f).

En la sentencia de reemplazo, dictada en la misma fecha, el máximo Tribunal revocó parcialmente la decisión de INAPI y acogió la oposición de E-TRANS SpA únicamente respecto de los servicios de transporte de la clase 39. Consideró que “E-TRON” y “ETRANS” presentaban semejanzas gráficas y fonéticas relevantes, pues compartían el segmento inicial “ETR”, que constituía el elemento dominante de ambos signos. Agregó que también coincidían en la consonante “N” de su parte final y que las diferencias derivadas de la incorporación de las letras “A” y “S” en la marca registrada no eran suficientes para otorgar a la solicitada una identidad propia. Asimismo, señaló que el guion incorporado en “E-TRON” no tenía incidencia fonética, por tratarse de un elemento que no se pronuncia.

En cuanto a las coberturas, la Excma. Corte estimó que existía una relación entre los servicios de transporte solicitados por AUDI AG y los servicios protegidos por E-TRANS en la clase 39, por lo que la coexistencia de ambos signos podía inducir a error a los consumidores respecto de su origen empresarial. En cambio, mantuvo la concesión de “E-TRON” para las clases 18, 21 y 25, al tratarse de productos distintos de aquellos protegidos por la marca oponente, sin que se advirtiera una relación que impidiera su coexistencia.

GCG

ROL TDPI N° 001409-2022
JCGL-MAQ-AAP

RoI CORTE SUPREMA N° 160.536-2022

## LOS GOLPES HISTORICOS

**Demanda:** artículos 19 y 20, letras f), h) inciso 1° y k) Ley N° 19.039

| **Marca registrada** | **Fundamento demanda de nulidad** |
|---|---|
| Solicitud N° 1165947<br>Registro N° 1186652<br>Titular: Néstor José Cárdenas Hidalgo.<br><br>**LOS GOLPES HISTORICOS**<br><br>**Clase 41:** Grabación de discos originales (masters); presentación de espectáculos musicales; servicios de grabación de audio y video. | Artículos 19 y 20 letras f), h) inciso 1° y k) de la Ley de Propiedad Industrial.<br><br>Demandante: Nicolás Bustamante Zúñiga.<br>Registro N° 960451<br><br>**LOS GOLPES**<br><br>**Clase 41: Grupo musical.** |
| **Signos presentaban coincidencias gráficas y fonéticas en su elemento principal y más llamativo y evoca a un conocido grupo musical nacional de trayectoria.<br>Se acoger demanda incluida la alegación de mala fe.** | |

La controversia se originó con la demanda de nulidad presentada por Nicolás Bustamante Zúñiga en contra del registro correspondiente a la marca denominativa "LOS GOLPES HISTÓRICOS", de titularidad de Néstor José Cárdenas Hidalgo, registrada el 20 de noviembre de 2015 para distinguir servicios de grabación de discos originales, presentación de espectáculos musicales y grabación de audio y video, todos de la clase 41.

El demandante señaló ser titular de la marca previa "LOS GOLPES", destinada a distinguir servicios de grupo musical de la misma clase 41. Explicó que la agrupación se había formado en 1968 y que contaba con una extensa trayectoria y reconocimiento en el mercado, de forma que a su juicio, la incorporación de la palabra "HISTÓRICOS" no era suficiente para diferenciar los signos, pues ambos compartían la expresión "LOS GOLPES", generando riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los servicios.

Además, sostuvo que el demandado conocía perfectamente la existencia y trayectoria de la marca, ya que había integrado el grupo musical durante un período de su historia. Por ello, estimó que la solicitud de "LOS GOLPES HISTÓRICOS" había sido presentada de mala fe, con la intención de aprovecharse del prestigio de la agrupación original.

Por su parte, el demandado Néstor Cárdenas Hidalgo solicitó el rechazo de la demanda, argumentó que había pertenecido al grupo musical "LOS GOLPES" durante más de veinte años y que, posteriormente, formó una agrupación denominada "LOS GOLPES HISTÓRICOS". Sostuvo que el signo debía analizarse como un conjunto y que la palabra "HISTÓRICOS" permitía distinguirlo de la marca del demandante. También señaló que existían otros casos de coexistencia de marcas similares en la clase 41, como "SOL Y LLUVIA" y "SOL Y LLUVIA HISTÓRICO".

INAPI, mediante resolución de fecha 25-02-2020, acogió la demanda de nulidad y ordenó cancelar el registro de "LOS GOLPES HISTÓRICOS". El Instituto consideró que, aunque las coberturas no eran idénticas, existía una relación directa entre ellas, puesto que los servicios de grupos musicales, grabación de discos y presentación de espectáculos compartían naturaleza, canales de distribución y público consumidor.

En cuanto a los signos, estimó que existían semejanzas gráficas y fonéticas determinantes, ya que ambos reproducían íntegramente la expresión "LOS GOLPES", sin que la incorporación de "HISTÓRICOS" fuera suficiente para generar una diferenciación efectiva. Por consiguiente, concluyó que la coexistencia podía inducir a error o confusión respecto del origen empresarial de los servicios.

Asimismo, INAPI acogió la causal de la letra k), considerando especialmente que el demandado había reconocido haber integrado el grupo musical durante más de veinte años. De ello concluyó que conocía la existencia de la marca anterior y su prestigio, por lo que estimó que la solicitud de "LOS GOLPES HISTÓRICOS" había sido presentada en contravención a los principios de competencia leal y ética mercantil.

El demandado apeló esta decisión y el Tribunal de Propiedad Industrial, por sentencia de fecha 02-08-2021, revocó lo resuelto por INAPI y rechazó íntegramente la demanda de nulidad, manteniendo vigente el registro cuestionado.

El TDPI consideró que los signos debían analizarse como un conjunto y que la incorporación de la palabra "HISTÓRICOS" otorgaba a la marca una fisonomía propia. Agregó que, tratándose de grupos musicales, era habitual utilizar expresiones como "históricos", "nuevos", "clásicos" o "tributo" para diferenciar las distintas agrupaciones que surgen cuando una banda se divide con el paso del tiempo. A su juicio, el público que contrata este tipo de servicios presta especial atención a la identidad de los músicos, por lo que es posible distinguir las agrupaciones.

El Tribunal también mencionó la existencia de otras marcas similares que coexistían en la clase 41, como "SOL Y LLUVIA" y "SOL Y LLUVIA HISTÓRICO", y consideró que no existían antecedentes suficientes para acreditar que el demandado hubiese actuado de mala fe. En consecuencia, estimó que no se habían configurado las causales invocadas por el demandante.

En contra de esta sentencia, el demandante Nicolás Bustamante Zúñiga interpuso recurso de casación en el fondo, denunciando principalmente la infracción del artículo 16 de la Ley N° 19.039, por vulneración de las reglas de la sana crítica, especialmente los principios de razón suficiente y no contradicción. Alegó que el Tribunal de Propiedad Industrial había concluido que los signos eran diferentes sin entregar una justificación suficiente basada en la prueba incorporada al proceso.

La Corte Suprema, en virtud de sentencia de fecha 10-07-2026, acogió el recurso de casación y anuló la sentencia del TDPI. El máximo Tribunal estimó que la decisión recurrida carecía de una fundamentación racional suficiente para justificar por qué "LOS GOLPES" y "LOS GOLPES HISTÓRICOS" podían distinguirse sin generar confusión.

En particular, observó que el Tribunal de Propiedad Industrial había sostenido que la palabra "HISTÓRICOS" permitía diferenciar los signos, apoyándose principalmente en apreciaciones internas de sus integrantes y en supuestas máximas de la experiencia, sin respaldar adecuadamente esa conclusión en la prueba rendida durante el juicio. La Excma.

Corte señaló que una sentencia no podía fundarse en simples opiniones o impresiones del juzgador, sino que sus conclusiones deben provenir de una valoración racional de los antecedentes y contar con una explicación que permita comprender por qué se adopta determinada decisión.

Por ello, concluyó que se había vulnerado el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, al no justificarse debidamente la conclusión de que los signos eran suficientemente diferentes.

A continuación, el máximo Tribunal dictó sentencia de reemplazo, en la misma fecha, confirmando la decisión de INAPI que había acogido la demanda de nulidad. Estimó que existía relación entre las coberturas, pues los servicios musicales ofrecidos eran semejantes y compartían canales de distribución, puntos de venta y un público consumidor afín. Asimismo, estimó que ambos signos presentaban importantes coincidencias gráficas y fonéticas, ya que la expresión "LOS GOLPES" constituía el elemento principal y más llamativo para los consumidores, al evocar inmediatamente a un conocido grupo musical nacional de extensa trayectoria.

En este contexto, concluyó que la incorporación de la palabra "HISTÓRICOS" no tenía suficiente fuerza distintiva para diferenciar las marcas ni evitar el riesgo de confusión. Agregó que los casos de coexistencia marcaria mencionados por el demandado no resultaban determinantes, pues cada conflicto debía resolverse atendiendo a sus propias circunstancias.

Finalmente, la Corte estimó acreditada la mala fe del demandado, considerando que este había reconocido su participación en la banda "LOS GOLPES" durante más de veinte años y, por tanto, conocía tanto la existencia del registro anterior como el prestigio asociado a la agrupación. Pese a ello, solicitó una marca que incorporaba íntegramente la denominación "LOS GOLPES", lo que permitía concluir que buscaba beneficiarse de los logros y reconocimiento de dicho signo.

GCG

ROL TDPI N° 000549-2020
JCGL-PFR-MAQ

Rol CORTE SUPREMA N° 94.841-2021

## V.- Sobre el abandono de procedimiento. (Últimas actualizaciones)

### PURITA PLUS +

**Abandono de procedimiento:** artículos 152 del Código de Procedimiento Civil.

| **Marca Registrada** |
|---|
| Solicitud N° 1463339<br>Solicitante: MARC ESCUDE BORRAS<br>Oponente: TRESMONTES LUCCHETTI S.A.<br><br>Marca denominativa:<br><br>**PURITA PLUS +**<br><br>**Clase 29** |
| **TDPI: Acoge el abandono del procedimiento al estimar que transcurrieron más de seis meses sin gestiones útiles de las partes desde la contestación de la oposición, y que corresponde a la parte interesada impulsar el proceso.**<br><br>**CS: Una vez contestada la oposición, corresponde a INAPI impulsar el proceso y recibir la causa a prueba, por lo que no puede atribuirse inactividad a las partes.** |

Marc Escude Borras solicitó a registro de la marca denominativa "PURITA PLUS +", para distinguir productos de la clase 29, específicamente margarina, aceites y grasas comestibles. Tresmontes Lucchetti S.A. presentó demanda de oposición invocando las causales de irregistrabilidad del artículo 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, sobre la base de su registro anterior de la marca "PURITA".

El solicitante contestó la oposición con fecha 24-12-2021 y, posteriormente, el 14-12-2022, solicitó que se declarara el abandono del procedimiento, por estimar que habían transcurrido más de seis meses sin gestiones útiles para dar curso progresivo a los autos.

INAPI, con fecha 16-05-2023, acogió el incidente de abandono, considerando que la última gestión útil había sido la resolución de 24-12-2021, que tuvo por contestada la oposición. Estimó que, entre esa fecha y la presentación del incidente, había transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, sin que las partes hubieran realizado actuaciones destinadas a impulsar el procedimiento.

Tresmontes Lucchetti S.A. apeló, sosteniendo que INAPI había incurrido en un error al declarar el abandono, pues, una vez contestada la oposición, correspondía al propio Instituto impulsar el procedimiento y dictar la resolución que recibiera la causa a prueba. Fundó su argumento en el artículo 18 bis L de la Ley N° 19.039, el artículo 24 de su Reglamento y el Oficio Circular N.° 455 de INAPI, que establecía que el Instituto debía dar

curso progresivo a aquellos procedimientos que hubieran quedado en estado de dictar la interlocutoria de prueba durante el período de emergencia sanitaria.

El Tribunal de Propiedad Industrial, con fecha 24-10-2023, confirmó la resolución apelada, indicando que el plazo de seis meses se encontraba cumplido y que, si bien correspondía a INAPI recibir la causa a prueba o citar a las partes a oír sentencia, la parte interesada debía requerir que el procedimiento avanzara cuando el Instituto no resolviera.[3]

La Corte Suprema, con fecha 07-10-2026, acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por Tresmontes Lucchetti S.A., invalidando la sentencia del TDPI. Concluyó que, una vez contestada la oposición y encontrándose el procedimiento en condiciones de avanzar a la etapa probatoria, el impulso procesal correspondía exclusivamente a INAPI, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 bis L de la Ley Nº 19.039. Por consiguiente, no podía exigirse a la oponente que solicitara la recepción de la causa a prueba ni sancionarla por no haberlo hecho.

La Excma. Corte agregó que el abandono del procedimiento requiere una inactividad imputable a las partes y que dicha exigencia no se cumple cuando la actuación pendiente debe ser realizada por mandato legal por el propio tribunal. Asimismo, consideró relevante el Oficio Circular N.° 455, que confirmaba que INAPI debía dar curso progresivo a los procedimientos que se encontraban en estado de recibir la causa a prueba.

GCG

ROL TDPI N° 001133-2023
MAQ-AAP-PFR

RoI CORTE SUPREMA N° 247.251-2023

[3] La decisión contó con el voto disidente del ministro Andrés Álvarez Piñones, quien estimó que, conforme al artículo 24 del Reglamento, el impulso procesal correspondía exclusivamente al Director Nacional de INAPI, por lo que no existía inactividad imputable a las partes.

## ORION

**Abandono de procedimiento:** artículos 152 del Código de Procedimiento Civil

| **Marca Registrada** |
|---|
| Solicitud N° 1432236<br>Solicitante: HAO FENG<br>Oponente: ORION CORPORATION.<br><br>Marca mixta:<br><br><br><br><br>**Clase 30**: Galletas y pan; Panqueques; Panqueques de kimchi (kimchijeon); Pasteles [torta]; Queque; |
| **TDPI: El abandono del procedimiento debe acogerse si transcurrieron más de seis meses sin una gestión útil de la parte interesada, quien debe solicitar a INAPI el curso progresivo.**<br><br>**CS: Contestada la oposición, corresponde a INAPI impulsar el proceso y recibir la causa a prueba y no puede atribuirse inactividad a las partes.** |

En el procedimiento de oposición al registro de la marca mixta "ORION", solicitada por Hao Feng para distinguir productos de la clase 30, Orion Corporation promovió una demanda de oposición, fundada en las causales del artículo 20 letras f), h) y k) de la Ley N° 19.039, invocando diversos registros anteriores de su titularidad, entre ellos la marca "ORION".

Habiéndose contestado la oposición el 16-11-2021, INAPI tuvo por evacuado el traslado mediante resolución de 21-12-2021. Sin embargo, no recibió la causa a prueba. Posteriormente, el solicitante pidió el abandono del procedimiento con fecha 24-08-2022, alegando que habían transcurrido más de seis meses sin gestiones útiles.

INAPI, con fecha 11-11-2022, acogió el incidente de abandono, considerando que, desde la resolución de 21-12-2021 hasta la presentación de la solicitud de abandono, el 24-08-2022, había transcurrido el plazo legal sin que las partes realizaran actuaciones destinadas a dar curso progresivo al procedimiento.

El oponente Orion Corporation apeló, sosteniendo que, una vez contestada la oposición, correspondía a INAPI impulsar el procedimiento y dictar la resolución que recibiera la causa a prueba. Fundó su argumento en el artículo 18 bis L de la Ley N° 19.039 y en el Oficio Circular N.° 455 de INAPI, que establecía que el Instituto debía dar curso

progresivo a los procedimientos que hubieran quedado en estado de dictar la interlocutoria de prueba, en el contexto de las medidas adoptadas durante la pandemia.

El TDPI, con fecha 16-02-2023, confirmó la resolución apelada, argumentando que el abandono era aplicable a los procedimientos de oposición marcaria y que, pese a corresponder a INAPI recibir la causa a prueba, la parte interesada debía requerir que el procedimiento avanzara.[4]

La oponente Orion Corporation recurrió de casación y la Corte Suprema, por sentencia de fecha 07-10-2026, acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto, invalidando la sentencia del TDPI.

Concluyó que, una vez contestada la oposición, el impulso procesal para avanzar desde la etapa de discusión a la probatoria correspondía exclusivamente a INAPI, conforme al artículo 18 bis L de la Ley N° 19.039. En consecuencia, no podía exigirse a la oponente que solicitara la recepción de la causa a prueba ni sancionarla por no hacerlo.

El máximo Tribunal precisó que el abandono requiere una inactividad imputable a las partes y que, en este caso, la actuación pendiente era una obligación legal del propio Instituto. Por ello, estimó que no se configuraban los presupuestos del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil y que el incidente de abandono debió ser rechazado.

GCG

ROL TDPI N° 001669-2022
CIM-JCGL-MAQ

Rol CORTE SUPREMA N° 47.729-2023

[4] La decisión tuvo el voto disidente de la ministra Carmen Iglesias Muñoz, quien estimó que el impulso procesal correspondía exclusivamente a INAPI y que, por tanto, no existía inactividad imputable a las partes.