Santiago, catorce de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

En estos autos Rol N° 11.218-2021 de esta Corte Suprema, referidos al procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, en representación del oponente ….. ., se deduce recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó aquella dictada por el Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que rechazó su oposición al registro solicitado por …… de la marca denominativa ….. , clase 36 y, en definitiva, concede el registro solicitado.

Declarado admisible el arbitrio, se ordenó traer los autos en relación.

Y considerando:

Primero: Que, en el arbitrio del oponente, se denuncia la vulneración de los artículos 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, desde que la marca solicitada inducirá a los consumidores a error o engaño respecto del origen de los servicios prestados, pues ambas marcas amparan servicios que, si bien pertenecían a distinta clase, tienen relación de cobertura o indican una conexión de los respectivos servicios.

Esgrime que la sentencia incurrió en una incorrecta aplicación de ambas causales de irregistrabilidad al no reconocer la existencia de relación o conexión entre las coberturas de servicios en conflicto, por cuanto la marca cuyo registro ha sido solicitado, “VIAL Y CÍA”, y la marca registrada por la oponente, “VIAL Y CIA.”, son idénticas, tanto gráfica como fonéticamente, difiriendo únicamente en el punto final y ausencia de tilde, circunstancia que obedece a limitaciones del registro

ERQCCCGUSJL

original en el año 2001. Además, existe una relación o conexión de coberturas, pues los servicios de la clase 36 solicitados (inmobiliarios) guardan relación o al menos conexión, con los servicios de las clases 42 y 45 del registro de la oponente, propios de un estudio jurídico. Para acreditar esta alegación, oportunamente acompañó veinte escrituras de operaciones inmobiliarias en que participó el estudio jurídico Vial y Cía., demostrando que sus servicios profesionales se superponen frecuentemente con el ámbito inmobiliario.

En un segundo apartado, se denuncia la incorrecta aplicación del artículo 20 letra f) antes referido, en lo que atañe específicamente al riesgo de error o engaño respecto de la procedencia de los servicios. Sobre este aspecto, el recurrente plantea que la sentencia no ponderó adecuadamente el riesgo intrínseco de error o engaño derivado de que la marca solicitada es idéntica a la marca registrada y a la razón social de la oponente (Vial y Cía.), mientras que la solicitante tiene una razón social completamente distinta (Inmobiliaria e Inversiones …….). Agrega que en todo el Registro de Marcas no existe otra inscripción de la marca “VIAL Y CIA.” más que la de la oponente, lo que refuerza la identificación exclusiva del signo con una sola entidad. Además, la legislación marcaria impone a la autoridad un deber activo de protección a los consumidores frente a signos que pudieran confundir el origen de los servicios. El uso de la marca “VIAL Y CÍA” transmite a los consumidores la idea de que detrás de los servicios existe una sociedad con ese nombre, cuando en realidad se trata de una compañía con denominación enteramente distinta. Añade que, si bien los servicios no son idénticos, el artículo 19 bis D inciso final de la Ley N° 19.039,

ERQCCCGUSJL

resulta indicativo de la mayor relevancia que el legislador atribuye a los casos de marcas idénticas, como ocurre en la especie.

Finalmente, el recurrente denuncia la infracción al artículo 16 de la Ley N°19.039 que establece la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, debido a que los antecedentes y pruebas del caso no fueron apreciados conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

Explica que en primera instancia la causa no fue recibida a prueba, pese a que en la sentencia la judicatura reprocha que la demandante no acompañó pruebas para acreditar la relación entre los servicios. En segunda instancia, la oponente aportó abundante documentación (incluidas veinte escrituras de operaciones inmobiliarias con participación directa de abogados de Vial y Cía.) que, según alega, no fue debidamente ponderada. La correcta valoración de estas evidencias habría conducido a establecer que: (a) los signos “VIAL Y CÍA” y “VIAL Y CIA.” son idénticos y presentan riesgo de confusión, incrementado por ser la única marca con esas palabras registrada en Chile; (b) los servicios de ambas partes están relacionados o al menos “indican una conexión”; y (c) la razón social de la solicitante no corresponde a la marca pedida, lo que conlleva un riesgo implícito de confusión sobre la identidad del prestador de los servicios.

Luego de exponer el modo en que los errores denunciados influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo impugnado, solicita su anulación y que en el de reemplazo se acoja la oposición de su parte.

Segundo: Que para la correcta comprensión del recurso de casación en el fondo planteado, resulta pertinente relevar que la sociedad Inmobiliaria e

ERQCCCGUSJL

…… solicitó ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante, INAPI), mediante solicitud N°1.333.035 de 13 de agosto de 2019, la inscripción de la marca denominativa **"Vial y Cía"** para servicios de la clase 36 de la Clasificación de Niza, específicamente: administración de bienes inmuebles, consultoría inmobiliaria, corretaje de bienes inmuebles, evaluación de bienes inmuebles, servicios de agencias inmobiliarias, servicios de valoración de bienes inmuebles y tasaciones inmobiliarias.

La oponente, **Vial y Cía.**, es un estudio jurídico que detenta desde el año 2001 el registro N° 610.610 (renovado como N° 944.459 en 2011) de la marca **"VIAL Y CIA."** para servicios de las clases 42 ("asesorías profesionales y técnicas, estudio de proyectos, investigaciones técnicas, peritajes, servicios computacionales") y 45 ("servicios de estudios jurídicos, investigaciones jurídicas y judiciales").

La oposición se fundó en la concurrencia de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales f) y h) de la Ley N°19.039, la que fue desestimada en primera instancia, por sentencia dictada el 14 de febrero de 2020 por el Director Nacional de INAPI, decisión que fue confirmada por el Tribunal de Propiedad Industrial, a través de sentencia que se impugna a través del recurso de casación en el fondo antes reseñado.

Tercero: Que, el fallo de primer grado rechazó la oposición de Vial y Cia., por estimar que no existe riesgo de confusión entre el público consumidor, quienes podrán diferenciar fácilmente un servicio de la marca pedida con un servicio de la marca del oponente. Como fundamento de esta conclusión, el sentenciador expresó:

ERQCCCGUSJL

"10. Que en el caso de autos nos encontramos ante marcas que distinguen servicios no idénticos, por lo que para determinar si los mismos se encuentran relacionados deberán considerarse los factores pertinentes relativos a la comparación de productos y servicios, que incluyen, la naturaleza y finalidad de los productos, sus canales de distribución, si entran en competencia entre sí o sí son complementarios unos de otros. A este respecto, cabe destacar que analizados los servicios solicitados en comparación con los que distingue la marca invocada por el actor, este sentenciador concluye que entre aquellos no existe coincidencia ni relación alguna, ya que difieren en cuanto a su naturaleza, función y finalidad. Adicionalmente, sus medios de comercialización difieren completamente, no se trata de similares ni sustitutos ni son competencia uno del otro.

11.- Habiendo quedado establecido que en la especie se está ante signos que distinguen coberturas diferentes y no relacionadas, conforme al principio de especialidad de las marcas enunciado previamente no es necesario analizar los signos a fin de determinar si la marca solicitada presenta identidad o semejanza determinante con la marca previa, de forma de poder confundirse con ella, ya que en virtud del mencionado principio, la coexistencia de las marcas será posible sin que se produzca error o confusión entre los consumidores

Los jueces de segundo grado confirmaron estos fundamentos, y además señalaron:

"…estos sentenciadores están contestes con el fallo de primer grado, atendido que las coberturas que distinguen ambos signos son distintas, no relacionadas y no conectadas, ya que el campo operativo solicitado proteger dice

ERQCCCGUSJL

relación con estudio y tasaciones de bienes inmuebles, cobertura no incluida en la oponente, la cual sólo señala, en términos generales, asesorías profesionales y peritaje, por una parte, y por la otra, servicios jurídicos, los cuales no pueden impedir que por tratarse de estos últimos obstaculicen el registro de marcas en servicios que son distintos a los servicios jurídicos propiamente tal.".

Cuarto: Que, para una correcta resolución de la controversia, resulta necesario consignar que en un proceso de oposición de marcas debe atenderse a los requisitos contemplados por las hipótesis de prohibición invocadas por el contendiente al registro. Así, por un lado deben analizarse comparativamente las marcas, oportunidad en que los paradigmas del derecho marcario imponen la evaluación teniendo en consideración factores como la apreciación global, que consiste en que ésta debe ser considerada al momento del análisis como un conjunto; la primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor del signo en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto del símbolo; y el elemento relevante o principal. Por otra parte, se encuentra la relación de coberturas, lo que implica el análisis de los ámbitos de protección que abarcan las marcas en conflicto, siendo necesario contemplar en el estudio la clase para la que se requieren y, además, como se ha resuelto previamente por esta Corte, la descripción de los productos o servicios específicos amparados por ambas señas.

Quinto: Que resulta pertinente considerar, además, que las marcas en conflicto pertenecen a clases diversas. Sin embargo, del tenor de los razonamientos de los jueces del fondo antes transcritos, resulta inconcuso que la judicatura no desconoce que la oponente, en el marco de las asesorías

ERQCCCGUSJL

profesionales y peritajes (clase 42) y servicios jurídicos (clase 45) que presta al amparo de los registros del que es titular, también efectúa estudios de títulos, peritajes inmobiliarios, valoración y tasaciones inmobiliarias (clase 36), comprendidos en la marca denomina homónima cuyo registro se ha solicitado, por lo que indudablemente existe entre ellas una relación en la cobertura. Por su parte, desde el punto de vista gráfico, la seña solicitada contiene íntegramente a la fundante de la oposición, siendo ambas de carácter denominativo. Conforme a ello, la comparación de los signos en disputa debe comprender necesariamente el examen de todos los componentes figurativos y gráficos de las marcas en litigio, especialmente de la requirente, que se conforma con el elemento denominativo VIAL Y CIA.

Asimismo, la apreciación debe practicarse de acuerdo con la *ratio legis* de la causal de prohibición de registro consagrada en la letra h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, que discurre sobre la posibilidad de confusión de las señas en conflicto y la consecuente pérdida de distintividad extrínseca. Ello obliga a evaluar dicho evento en relación con el grado de conocimiento del público consumidor, la utilización de las señas en el tráfico económico, e incluso la publicidad de la marca comercial. Así considerado, resulta evidente que existen semejanzas determinantes entre las marcas en litigio, atendida su grafía y composición, produciéndose el riesgo de confusión entre ellas, por lo cual se estima la concurrente la causal de prohibición de registro de la letra h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, respecto del emblema solicitado.

Sexto: Que, en cuanto a la causal de la letra f) del artículo 20 de la ley referida, es importante considerar que ella se relaciona con el origen empresarial

ERQCCCGUSJL

de la marca y la cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, lográndose colegir, del tenor de la discusión en estos antecedentes, que el conflicto gira en torno a la procedencia corporativa de determinados servicios de la clase 36. Sobre esta hipótesis normativa, resulta necesario hacer presente que se trata de una causal residual de prohibición de registro que discurre respecto de la posibilidad de que entre las señas en conflicto se produzca una identidad o semejanza conceptual, hipótesis que aparece del análisis del signo pedido, generando el riesgo de error o engaño respecto de la procedencia empresarial de los productos que pretende cubrir, por lo que le resulta aplicable la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra f) de la Ley de Propiedad Industrial.

Séptimo: Que, por lo razonado precedentemente, se aprecia que la conclusión a que arribaron los jueces de segunda instancia es incorrecta desde la perspectiva del derecho marcario, lo que obedece a un análisis equivocado al momento de apreciar la conexión que existe entre los servicios que amparan las marcas en conflicto, desatendiendo que VIAL Y CIA. se trata de un “estudio jurídico” que presta servicios jurídicos de diversa índole, entre los que se encuentra el estudio y tasaciones de bienes inmuebles. Se equivoca, además, al desatender las características del signo pedido, similares al punto de existir identidad casi absoluta entre sus elementos y el que sustenta la oposición, sin que la inclusión de una tilde y la ausencia de un punto en el primero, proporcione elementos suficientes a favor de la diferencia, de modo tal de enervar el riesgo de error que las causales de irregistrabilidad invocadas.

Dicho error en la apreciación de las señas, trajo como consecuencia un yerro en la aplicación del derecho, en cuanto los sentenciadores del grado

ERQCCCGUSJL

estimaron que no concurrían las causales de prohibición de registro de los literales f) y h) del citado artículo 20 de la Ley N° 19.039, en circunstancias que resultaba procedente dar aplicación a tales preceptos. Se trata, por ende, de errada aplicación normativa, que tiene influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado y que, por tanto, importa su invalidación y ulterior reemplazo.

Octavo: Que, atendido lo expresado, no se emitirá pronunciamiento sobre la infracción alegada al artículo 16 de la Ley N° 19.039, por no tener incidencia en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 17 bis B de la Ley N° 19.039, **se acoge** el arbitrio interpuesto en representación del oponente Vial y Cia., contra la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial de veintiocho de agosto de dos mil veinte, la que **se anula** y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista.

Regístrese.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante Sra. Tavolari.

Rol N° 11.218-21.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sras. María Teresa Letelier R., María Cristina Gajardo H., el Ministro Sr. Gonzalo Ruz L., y los Abogados Integrantes Sra. Pía Tavolari G., y Sr. Eduardo Gandulfo R. No firma la Ministra Sra. Letelier y la Abogada Integrante Sra. Tavolari, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber cesado de sus funciones y por estar ausente, respectivamente.

ERQCCCGUSJL

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 14/04/2026 13:44:40

GONZALO ENRIQUE RUZ LARTIGA
MINISTRO
Fecha: 14/04/2026 13:40:41

EDUARDO NELSON GANDULFO RAMIREZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 14/04/2026 13:44:41

ERQCCCGUSJL

En Santiago, a catorce de abril 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.

ERQCCCGUSJL

SENTENCIA DE REEMPLAZO

Santiago, catorce de abril de dos mil veintiséis.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus motivos 9° a 13°, que se eliminan. Se mantienen, también, los motivos 4° a 7° del fallo de casación que antecede.

Y considerando, además:

1°) Que, el actor acompañó alrededor de veinte copias de escrituras públicas, referidas a negocios inmobiliarios, en los que intervino el estudio jurídico Vial y Cia., que demuestran la relación o conexión que hay entre los servicios jurídicos que presta la oponente y aquellos comprendidos en la clase 36 de la marca solicitada, así como el hecho que dentro de las asesorías jurídicas que realiza la primera, se encuentra el ámbito inmobiliario.

2°) Que ahora bien, no siendo controvertido que Vial y Cia. se trata de un estudio jurídico que desarrolla asesoría profesional y peritajes (clase 42) y servicios jurídicos en general (clase 45) al amparo de los registros del que es titular, en cuyo ejercicio también efectúa estudios de títulos, peritajes inmobiliarios, valoración y tasaciones inmobiliarias, necesariamente de aceptar el registro de la marca Vial y Cía para la solicitante se prestará para inducir a error o engaño a los consumidores de los servicios que serán comprendidos por esta marca, al entenderse que provienen de la misma sociedad de profesionales, aun cuando el registro pedido no incluya un punto al final y la abreviatura alusiva al tipo societario

XQHJCCHXSJL

se encuentre acentuada, pues lo determinante para el cotejo, desde luego, viene dado por el apellido “Vial” al que en ella se alude.

3°) Que, de todo lo razonado se concluye que concurrren en la especie las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, motivo por el que la oposición deberá ser acogida y el registro pedido rechazado, como se dispondrá en lo resolutivo.

Y, teniendo, además, presente lo dispuesto por los artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley Nº 19.039, **se revoca** la sentencia apelada de catorce de febrero de dos mil veinte, y, en su lugar, **se acoge** la oposición deducida por VIAL Y CIA. y, en definitiva, **se rechaza el registro** solicitado por Inmobiliaria e Inversiones Santa Josefa Limitada de la marca VIAL Y CÍA, denominativa, clase 36.

Regístrese y devuélvanse.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante Sra. Tavolari.

Rol N° 11.218-2021.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sras. María Teresa Letelier R., María Cristina Gajardo H., el Ministro Sr. Gonzalo Ruz L., y los Abogados Integrantes Sra. Pía Tavolari G., y Sr. Eduardo Gandulfo R. No firma la Ministra Sra. Letelier y la Abogada Integrante Sra. Tavolari, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber cesado de sus funciones y por estar ausente, respectivamente.

XQHJCCHXSJL

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 14/04/2026 13:44:42

GONZALO ENRIQUE RUZ LARTIGA
MINISTRO
Fecha: 14/04/2026 13:40:42

EDUARDO NELSON GANDULFO RAMIREZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 14/04/2026 13:44:43

XQHJCCHXSJL

En Santiago, a catorce de abril 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.

XQHJCCHXSJL