Santiago, diez de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En estos autos Rol Nº167.269-2023, recurre de casación en el fondo el abogado Francisco Carey Carvallo, en representación de Dell INC., en contra de la sentencia definitiva de trece de junio de dos mil veintitrés, pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial, que confirmó el dictamen de primera instancia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, que rechazó la solicitud de registro de la marca denominativa "Alienware Aurora" con base en la observación de fondo fundada en la causal de irregistrabilidad prevista en la letra h) inciso primero del artículo 20 de la Ley N°19.039.

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

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el presente procedimiento se inició a raíz de la solicitud de registro N°1489660 formulada por Dell INC., respecto del signo denominativo "Alienware Aurora", para distinguir: "*Computadores; computadores para juegos; hardware para computadores; periféricos informáticos; computadores personales; computadores de escritorio*", en clase 9.

Con todo, la aludida petición fue objeto de observación de fondo basada en la concurrencia de la causal de irregistrabilidad prevista en la letra h) inciso primero del artículo 20 la Ley N°19.039, al presentar la etiqueta pedida semejanza gráfica y fonética respecto del Registro N°821350, perteneciente a Aurora Corporation, respecto de la marca "AURORA", la que distingue: "*Calculadoras,*

XRJVCXOFTLX

computadoras, servidores para trabajo en red; super computadores; computadores personales, discos, disquetes, teclados de computación, impresoras, direccionadores de disco; unidades de memoria, impresoras láser, cintas de programación para aparatos de juego adaptados para ser usados con receptores de televisión, tarjetas de identificación de computación, tarjetas de televisión, tarjetas de crédito, teléfonos electrónicos, grabadoras de direcciones, aparatos para discado telefónico automático, teléfonos, calculadoras de bolsillo, calculadoras electrónicas, copiadoras de papel simple, máquinas de fax, procesadoras de palabras, teléfonos de teclas, centrales telefónicas, fotocopiadoras, video teléfonos, tableros electrónicos, cajas registradoras, aparatos de televisión, grabadoras de cintas, aparatos de sonido estereofónicos, tocadiscos, cámaras, videos, teléfonos inalámbricos, teléfonos celulares móviles, localizadores inalámbricos, organizadores electrónicos, impresoras de lectura micrográfica, monitores, convertidores, reglas, compases, balanzas, tubos para medir, cubiletes para medir, contadores para contar, analizadores, tarjetas de redes, micrófonos, karaokes, máquinas para aprender idiomas, convertidores de redes, colectores de cable de redes, aparatos para conectar redes, receptores y convertidores de señales de televisión por satélite, receptores de imágenes, proyectores de películas, proyectores, aparatos de juegos y aparatos para diversión adaptados para ser usados con receptores de televisión, discos laser, cintas de video, cintas; tocadiscos compactos; direccionadores de discos compactos, programas de computación para el mercadeo de sistemas de administración de ventas, sistemas de administración de la producción, sistemas de administración de la producción, sistemas de administración de personal y

XRJVCXOFTLX

planillas, sistemas de administración contables, sistemas de administración de inventarios, sistemas de administración de clientes", en la clase 9.

Por su parte, el solicitante contestó la observación de fondo pidiendo su rechazo ya que, de un cotejo global de las señas en conflicto, se puede establecer determinantes diferencias gráficas y fonéticas. Así, se indica que la inclusión del elemento "Alienware" no sólo provoca un efecto diferenciador sino que también otorga mayor extensión al signo y una diversa pronunciación, factores todos que lo dotan de una fisonomía propia e independiente.

SEGUNDO: Que, el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia de primera instancia, la que rechazó la solicitud de registro marcario con base en la causal de irregistrabilidad prevista en el inciso primero de la letra h) del artículo 20 de la Ley N°19.039. Para estos efectos, se señaló que el signo pedido y el registrado distinguen coberturas en parte idénticas y en parte relacionadas. Por lo mismo, al confrontar las marcas en disputa, el tribunal de primer grado advirtió que al coincidir en el segmento "Aurora", ello provocará todo tipo de errores y confusiones en el público consumidor respecto la verdadera procedencia u origen empresarial de los productos ofrecidos.

La referida decisión fue apelada por la requirente de registro marcario, siendo confirmada por el Tribunal de Propiedad Industrial mediante sentencia definitiva de trece de junio de dos mil veintitrés.

Finalmente, este último dictamen fue impugnado vía casación en el fondo por el peticionario Dell INC., quien solicitó invalidar el fallo recurrido y dictar la correspondiente sentencia de reemplazo que acepte la solicitud de registro de la marca "Alienware Aurora" en la clase 9.

XRJVCXOFTLX

TERCERO: Que, el recurrente de casación en el fondo postuló dos capítulos de invalidación. A través del primero, se alegó infringido el artículo 16 de la Ley Nº19.039, acusando que el fallo atacado transgredió el principio de razón suficiente al no dar motivo para justificar la conclusión de que la concesión del registro solicitado provocaría confusión entre los consumidores respecto del origen de los productos ofrecidos.

A su vez, mediante el segundo capítulo de nulidad sustancial se denunció transgredido el artículo 20 letra h) inciso primero de la Ley N°19.039, por cuanto no existiría semejanza gráfica ni fonética entre los signos en pugna. Esto, en atención a que la marca “Alienware Aurora” posee elementos distintivos que le otorgan adecuada independencia y fisonomía, de modo tal que perfectamente puede coexistir con la marca sindicada en la observación de fondo.

CUARTO: Que, en el basamento segundo del fallo recurrido se plasma la reflexión tenida en vista por el Tribunal de Propiedad Industrial para confirmar el rechazo a la solicitud registral. Es así como los juzgadores del referido tribunal indicaron que la marca “Aurora” se encuentra íntegramente contenida en el signo pedido, situación que sumada a la relación existente entre los productos solicitados y los protegidos por la marca inscrita, lleva a concluir que la concesión de la solicitud de registro marcario generará un riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los productos.

QUINTO: Que, para una correcta resolución del asunto sometido a conocimiento de esta Corte, se principiará por analizar el segundo capítulo de invalidez promovido en el presente recurso de casación en el fondo.

XRJVCXOFTLX

De esta forma, resulta necesario consignar que la causal de irregistrabilidad materia de la observación de fondo busca evitar la confusión entre los consumidores de un determinado mercado de bienes y servicios por la vía de impedir que confluyan marcas iguales o bien con semejanza gráfica o fonética que distingan coberturas idénticas o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

Bajo esa premisa, es menester señalar que el Tribunal de Propiedad Industrial justificó la concurrencia del citado riesgo de confusión en la circunstancia de que la seña solicitada incorporaba íntegramente la marca registrada en conexión con la relación de cobertura que se verifica entre ambas.

SEXTO: Que no obstante lo anterior, de una simple lectura del fallo atacado aparece de manifiesto que el análisis efectuado por el tribunal de segunda instancia soslayó la aplicación de parámetros indispensables al instante de determinar la procedencia de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 20 letra h) inciso primero, tales como, “la apreciación global del signo”, directriz que obliga a considerar la etiqueta en su conjunto o como un todo, como también “la primera impresión”, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor en el mercado y que generalmente fija su eje en el conjunto marcario.

Asimismo, también se constata un patente error de parte del tribunal de segundo grado al circunscribir el “elemento dominante” en la concurrencia del segmento “Aurora” toda vez que el signo pedido se compone de dos elementos, siendo uno de ellos la denominación “Alienware”, palabra muy peculiar y que por

XRJVCXOFTLX

cierto no concurre en la etiqueta registrada, por lo que perfectamente puede erigirse como el segmento dominante.

SÉPTIMO: Que, de este modo, se observa que el Tribunal de Propiedad Industrial redujo el ejercicio comparativo de las marcas en pugna a la sola circunstancia de compartir el elemento "Aurora", concluyendo a partir de este examen parcializado de la seña solicitada, la procedencia de la causal de prohibición prevista en el inciso primero de la letra h) del artículo 20 de la Ley N°19.039. Con todo, tal proceder vulnera la pauta de apreciación global descrita en el basamento que precede, máxime cuando la etiqueta demandada estaba compuesta por otro segmento completamente diverso y distintivo.

OCTAVO: Que, así las cosas, constatándose una evidente infracción a lo dispuesto en artículo 20 letra h) inciso primero de la Ley de Propiedad Industrial, cuya sustancialidad queda de relieve en lo dispositivo del fallo al haber sido rechazada la solicitud de registro de la marca "Alienware Aurora", se acogerá el presente recurso de casación en el fondo, en los términos que se expondrán en lo dispositivo de esta sentencia.

A raíz de la recepción positiva del segundo capítulo de invalidez planteado en el aludido medio de impugnación, no se efectuará análisis ni se emitirá pronunciamiento respecto de la primera protesta de nulidad sustancial incoada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767, 785 y 805, todos del Código de Procedimiento Civil, y artículos 19 y 20 letra h) inciso primero, ambos de la Ley N°19.039, **SE ACOGE** el recurso de casación en el fondo deducido por el abogado Francisco Carey Carvallo, en representación de Dell INC, en contra de la sentencia definitiva de

XRJVCXOFTLX

trece de junio de dos mil veintitrés, pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial, en el Rol N°000738-2023, **la que se anula** y se la reemplaza por la que se dictará a continuación, en forma separada, pero sin nueva vista.

Regístrese.

Redacción a cargo del abogado integrante Sr. Gandulfo

Rol N°167.269-2023.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel Antonio Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sr. Jorge Zepeda A., Sr. Dinko Franulic C. y el Abogado Integrante Sr. Eduardo Gandulfo R. No firma el Ministro Sr. Franulic, no obstante haber estado en la vista de la causa y en el acuerdo del fallo, por estar con feriado legal. Santiago, 10 de septiembre de 2026.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 10/09/2026 13:03:51

LEOPOLDO ANDRES LLANOS SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 10/09/2026 13:03:51

JORGE LUIS ZEPEDA ARANCIBIA
MINISTRO
Fecha: 10/09/2026 13:03:52

EDUARDO NELSON GANDULFO RAMIREZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 10/09/2026 13:03:52

XRJVCXOFTLX

En Santiago, a diez de septiembre 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.

XRJVCXOFTLX