

Santiago, veintiocho de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos:

En estos autos Rol N° 76.814-2020 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, en representación del oponente Salvador Said Somavía se deduce recurso de casación en el fondo contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial que confirma la decisión en alzada del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que rechazó su oposición al registro solicitado por Jorge Said Yarur de la marca SAID, denominativa, clase 35 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, Salvador Said Somavía, se acusa la vulneración de los artículos 20 letras c), f) y k) y 16 de la Ley de Propiedad Industrial.

Respecto de la letra c) del mencionado artículo 20, se protesta porque se niega protección a la denominación de una familia empresarial reconocida en Chile, en cuanto a la letra f), desde que la marca solicitada ha sido utilizada por la familia que integra el oponente, por lo que se inducirá a error o engaño respecto de la procedencia de los servicios y, en lo tocante a la letra k), al realizarse la solicitud de registro de mala fe. En lo atinente al citado artículo 16, explica que se vulneran las reglas de no contradicción y razón suficiente, porque se atribuye ausencia de intención probatoria respecto al uso previo de la marca y se desconoce al mismo tiempo, la eficacia de los antecedentes aportados para acreditar el mismo hecho.



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, el fallo de primer grado, desestima la oposición de Salvador Said Somavia, en base a las siguientes consideraciones:

“19. Que corresponde rechazar la oposición N°2 planteada, fundada en la letra c) del artículo 20 de la Ley N°19.039, toda vez que dicha norma prohíbe registrar como marca comercial el nombre, el seudónimo, o el retrato de una persona natural cualquiera. En efecto, al ser el nombre un atributo de la personalidad que sirve para distinguir legalmente a una persona de las demás, comprende dos elementos: a) el nombre propio, individual o de pila; y b) el nombre propiamente tal, que corresponde al patronímico o apellido. De esta definición, se desprende que el sentido y alcance de la expresión utilizada por el artículo 20 letra c) comprende tanto el nombre de pila como el patronímico, por lo que no se dan los presupuestos que permitan configurar en la especie la causal de irregistrabilidad alegada,

20. Que corresponde rechazar la demanda N°2, fundada en la letra k) del artículo 20 de la Ley 19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 10 bis del Convenio de París, referido a la protección eficaz contra los actos de competencia desleal, toda vez que la parte demandante no acompañó documentos suficientes o algún antecedente plausible tendiente a acreditar los presupuestos contemplados en dicha causal de irregistrabilidad. Que si bien el actor acompañó impresiones obtenidas de publicaciones en distintos medios de comunicación nacional respecto de las actividades económicas del GRUPO SAID, estos



antecedentes resultan ser insuficientes para que este Instituto tenga por acreditado que el demandado solicitó la marca impugnada SAID vulnerando los principios de competencia leal y ética mercantil. A mayor abundamiento, existe un principio de general aplicación y absolutamente asentado en nuestra legislación que es el de la buena fe, entendiendo por tal la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio, principio que además por disposición expresa del artículo 707 del Código Civil se presume. Por tanto, existiendo dicha presunción y no constando en autos antecedentes o pruebas objetivas que permitan concluir de manera racionalmente fundada y acorde a las reglas de la sana crítica que el demandado de autos ha incurrido al momento de la presentación de la presente solicitud en alguna conducta contraria a la buena fe, no cabe más que rechazar las alegaciones formuladas por el demandante y la demanda de oposición fundada en la causal de irregistrabilidad establecida en la letra k) del artículo 20 de la Ley 19.039.

21. Que atendido lo anterior, se rechazará también la oposición N°2 basada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto no se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión, en relación a la procedencia empresarial de los servicios que pretende distinguir, mis aún si consideramos que el apellido del solicitante, precisamente, es SAID.

22. Que corresponde rechazar la alegación formulada por el demandante N°2 en cuanto a que al registrar la marca de autos incurriría en una conducta contemplada en el artículo 4 letra a), de la Ley N°20.169, que Regula la Competencia Desleal, toda vez que el objeto de considerar un acto contrario a la competencia leal difiere tratándose de dicho cuerpo legal y el análisis marcario



que regula la ley 19.039, por tanto, su aplicación e interpretación no es de competencia de este tribunal, motivo por el cual habrá que rechazar la demanda de oposición fundada en dicha alegación.”.

Al confirmar este pronunciamiento, los jueces de segundo grado además tienen en consideración:

“PRIMERO: Que, en lo que dice relación con la causal de irregistrabilidad de la letra c) del artículo 20 de la ley 19.039, invocada por el apelante, este Tribunal se encuentra conteste con el sentenciador de primer grado por cuanto tratándose de una solicitud referida únicamente a un apellido la causal citada no se verifica en la especie, puesto que dicha causal impide el registro sin autorización del nombre de una persona y éste se conforma del nombre de pila y los apellidos o al menos el primero de ellos, cuestión que se advierte en la presente solicitud en la que sólo se identifica un apellido.

SEGUNDO: Que, en cuanto a la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, ante la ausencia de prueba respecto al uso previo de la expresión "SAID" como marca comercial por parte de la oponente, no se observan en autos antecedentes que permitan variar lo resuelto en primer grado.

TERCERO: Que, finalmente, respecto de la letra k) del artículo 20 de la Ley 19.039, estos sentenciadores concuerdan con el razonamiento seguido en la sentencia apelada en cuanto a que la prueba aportada no logra desvirtuar la presunción de buena fe que beneficia al solicitante, aún más considerando que la marca pedida corresponde a SAID, que es el apellido que detenta el propio



solicitante y que el signo que se asociaría a la oponente no es SAID sino GRUPO SAID.”.

Tercero: Que, en lo tocante a la denunciada infracción de la letra f) del artículo 20 de la ley de la especialidad, por no darse lugar a esa causal de irregistrabilidad, cabe recordar que en dicha disposición se prohíbe el registro como marca de *“Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.”*

Cuarto: Que, el fallo de primer grado, que el de alzada confirma, como se indicó, en el motivo 20° señala que *“si bien el actor acompañó impresiones obtenidas de publicaciones en distintos medios de comunicación nacional respecto de las actividades económicas del GRUPO SAID, estos antecedentes resultan ser insuficientes para que este Instituto tenga por acreditado que el demandado solicitó la marca impugnada SAID vulnerándolos principios de competencia leal y ética mercantil”*, es decir, la sentencia no desconoce el uso de la marca GRUPO SAID en los medios de comunicación nacional para las actividades económicas desarrolladas por ese grupo empresarial.

Quinto: Que, ahora bien, no siendo controvertido que el GRUPO SAID se trata de un “grupo económico”, esto es, un conjunto de empresas que desarrollan distintas actividades o con diferentes objetos sociales, pero que están sujetas al control de una misma persona natural o jurídica o de un mismo conjunto de personas naturales o jurídicas, necesariamente aceptar el registro de la marca



SAID para el 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 una empresa que forma parte de ese conocido grupo económico, aun cuando el registro pedido no incluya la palabra “GRUPO”, pues lo determinante para el cotejo, desde luego, viene dado por el apellido en cuestión.

A mayor abundamiento, la misma circunstancia anterior, esto es, que se trata de un grupo económico, cuyas empresas componentes desarrollan distintas actividades, las que mutan en el tiempo del mismo modo que varían sus integrantes, vuelve improcedente exigir en la especie que se acredite que alguna de las empresas que conforman el grupo económico usa efectivamente la marca en conflicto en la misma clase pedida por el solicitante, o con coberturas relacionadas o que indiquen una conexión de los servicios que comprende, pues tratándose de un grupo económico, es asumido por el público que éste constantemente expande, o cambia, su ámbito empresarial a distintos rubros de la actividad económica, sin perjuicio que se vincule principalmente a uno en particular.

Por las razones expuestas, entonces, se ha cometido error de derecho en el fallo por falta de aplicación de la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

Sexto: Que, en lo referido a la falta de aplicación de la causal de la letra c) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, también alegada en el recurso, por aquella se prohíbe el registro de *“El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si*



hubiera fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieran transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor./ Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras e), f), g) y h).”

Como se desprende del texto transcrito, éste tiene una norma de cierre, por la que, cualquiera sea el tipo de nombre de personas en cuestión, no podrá registrarse si ello infringe la letra f) del mismo artículo 20, como ocurre en la especie según se ha explicado en el motivo anterior, razón por la cual, la sentencia igual yerra al no dar aplicación a esta disposición.

Séptimo: Que, por último, en lo atinente a la falta de aplicación del artículo 20 letra k) de la Ley de Propiedad Industrial que echa en falta el impugnante, éste dispone que no podrán registrarse como marcas *“Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil”*.

Al respecto, como ya se mencionó, la sentencia no desconoce el uso de la marca GRUPO SAID en los medios de comunicación nacional para las actividades económicas desarrolladas por ese grupo empresarial, lo que implica que el registro pedido es contrario a los principios de ética mercantil, al buscar el solicitante, a sabiendas, valerse para su provecho exclusivo o personal del conocimiento alcanzado en el público consumidor por aquel conjunto de empresas, a las que serán asociados los servicios cubiertos por la clase para la cual ahora pide la inscripción.

Octavo: Que, de todo lo razonado se concluye que la sentencia revisada ha incurrido en un error de derecho por falta de aplicación al caso sub lite de las



causales de irregistrabilidad de las letras c), f) y k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, yerro que ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, por cuanto importó rechazar la oposición de quien ahora recurre y, en definitiva, aceptar el registro pedido, lo que deberá ser subsanado anulando el fallo en estudio y dictando el correspondiente de reemplazo conforme a derecho.

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 Salvador Said Somavía de fs. 209, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial de tres de febrero de dos mil veinte, que rola a fojas 202, 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 del Ministro Sr. Valderrama.

Rol N° 76.814-20.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Manuel Antonio Valderrama R., Sra. María Cristina Gajardo H., el Ministro Suplente Sr. Roberto Contreras O., y los Abogados Integrantes Sra. Pía Tavorari G., y Sr. Eduardo Gandulfo R. No firma el Ministro Suplente Sr. Contreras y el Abogado Integrante Sr. Gandulfo, no obstante haber estado en la vista de la



causa y acuerdo del fallo, por haber concluido su período de suplencia y por estar ausente, respectivamente.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 28/10/2025 14:25:42

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 28/10/2025 14:25:42

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 28/10/2025 14:25:43



En Santiago, a veintiocho de octubre de dos mil veinticinco, 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.



SENTENCIA DE REEMPLAZO

Santiago, veintiocho de octubre de dos mil veinticinco.

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 19° a 22°, que se eliminan. Se mantienen, también, los motivos 3° a 7° del fallo de casación que antecede.

Y considerando, además:

1°) Que, el actor acompañó impresiones obtenidas de publicaciones en distintos medios de comunicación nacional respecto de las actividades económicas del GRUPO SAID, lo que permite establecer el uso de la expresión GRUPO SAID en los medios de comunicación nacional para las actividades económicas desarrolladas por ese grupo empresarial.

2°) Que, ahora bien, no siendo controvertido que el GRUPO SAID se trata de un “grupo económico”, esto es, un conjunto de empresas que desarrollan distintas actividades o con diferentes objetos sociales, pero que están sujetas al control de una misma persona natural o jurídica o de un mismo conjunto de personas naturales o jurídicas, necesariamente aceptar el registro de la marca SAID para el 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 una empresa que forma parte de ese conocido grupo económico, aun cuando el registro pedido no incluya la palabra “GRUPO”,



pues lo determinante para el cotejo, desde luego, viene dado por el particular apellido en cuestión.

A mayor abundamiento, la misma circunstancia anterior, esto es, que se trata de un grupo económico, cuyas empresas componentes desarrollan distintas actividades, las que mutan en el tiempo del mismo modo que varían sus integrantes, vuelve improcedente exigir en la especie que se acredite que alguna de las empresas que conforman el grupo económico usa efectivamente la marca en conflicto en la misma clase pedida por el solicitante, o con coberturas relacionadas o que indiquen una conexión de los servicios que comprende, pues tratándose de un grupo económico, es asumido por el público que éste constantemente expande, o cambia, su ámbito empresarial a distintos rubros de la actividad económica, sin perjuicio que se vincule principalmente a uno en particular.

Por las razones expuestas, entonces, concurre la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

3°) Que, por otra parte, la causal de la letra c) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, en su inciso 2° tiene una norma de cierre, al disponer que, cualquiera sea el tipo de nombre de personas en cuestión, no podrá registrarse si ello infringe, entre otros literales, la letra f) del mismo artículo 20, como ocurre en la especie según ya se ha explicado.

4°) Que, por último, como ya se mencionó, se ha acreditado el uso de la marca GRUPO SAID en los medios de comunicación nacional para las actividades económicas desarrolladas por ese grupo empresarial, circunstancias que permiten configurar la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra k) de la Ley de



Propiedad Industrial, por cuanto el registro pedido -SAID- es contrario a los principios de ética mercantil, al buscar el solicitante, a sabiendas, valerse para su provecho exclusivo o personal del conocimiento alcanzado en el público consumidor por aquel conjunto de empresas, a las que serán asociados los servicios cubiertos por la clase para la cual ahora pide la inscripción.

5°) Que, de todo lo razonado se concluye que concurrren en la especie las causales de irregistrabilidad de las letras c), f) y k) 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 c), f) y k) de la Ley N° 19.039, **se revoca** la sentencia apelada de ocho de agosto de dos mil diecinueve, escrita a fojas 153 y, en su lugar, **se acoge** la oposición deducida por Salvador Said Somavía y, en definitiva, **se rechaza el registro** solicitado por Jorge Said Yarur de la marca SAID, denominativa, clase 35.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Valderrama.

Rol N° 76.814-2020.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Manuel Antonio Valderrama R., Sra. María Cristina Gajardo H., el Ministro Suplente Sr. Roberto Contreras O., y los Abogados Integrantes Sra. Pía Tavolari G., y Sr. Eduardo Gandulfo R. No firma el Ministro Suplente Sr. Contreras y el Abogado Integrante Sr. Gandulfo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido su período de suplencia y por estar ausente, respectivamente.



MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 28/10/2025 14:25:44

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 28/10/2025 14:25:45

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 28/10/2025 14:25:45



En Santiago, a veintiocho de octubre de dos mil veinticinco, 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.

