

Santiago, veintiséis de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

En los autos Rol N°47.234-2021 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N°19.039, por sentencia del Sr. Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se rechazó la demanda de oposición deducida por Biologische Heilmittel HEEL GMBH, concediéndose el registro pedido de la marca denominativa “TRAUMED”, solicitada por don Camilo Andrés Rojas Espinoza, para las clases 10 y 44.

Impugnada esa decisión, el Tribunal de Propiedad Industrial la confirmó por dictamen de veintidós de febrero de dos mil veintiuno.

Contra el anterior pronunciamiento, la oponente recurrió de casación en el fondo, el que se ordenó traer en relación por decreto de 4 de agosto de 2021.

Considerando:

Primero: Que, por el recurso de casación se denuncia, en primer lugar, una infracción al artículo 16 de la ley N°19.039, en lo que respecta a las normas de la sana crítica. En cuanto al principio lógico de la no contradicción, expone que, la errada consideración de los antecedentes que obran en el proceso llevó a desconocer que se cumplen todos los postulados de los requisitos de las causales de irregistrabilidad alegadas por la oponente, a saber, el artículo 20 letras f) y h) inciso primero de la citada ley.

En cuanto al principio lógico de la razón suficiente, sostiene que no existe fundamento razonable o consideraciones por parte del tribunal de segunda instancia para haber desestimado la demanda de oposición y haber concluido, en



este caso, que las marcas resultan plenamente distinguibles. Respecto al principio lógico de identidad, afirma que las marcas en conflicto son confusamente similares e incapaces de coexistir pacíficamente en el mercado, razón por la cual no se puede sostener que la diferencia en una sílaba resultaría ser suficiente para distinguir ambos signos en el tráfico comercial.

En relación con el principio lógico del tercero excluido, argumenta que, al hacer un análisis meramente comparativo en torno a si las marcas pueden lograr o no ser diferentes en su composición, si se ha estimado que la diferencia de unas pocas letras debe ser determinante para su coexistencia, no puede entenderse entonces cómo es posible considerar que el signo pedido resulta ser distintivo, si la diferencia de una sílaba no es determinante sino, por el contrario, meramente tangencial.

Asimismo, denuncia que se han vulnerado las máximas de la experiencia, ya que existen antecedentes determinantes que acreditan, de manera asertiva y razonada, que las marcas no pueden coexistir, cuestión que ha sido absolutamente ignorada por el sentenciador *ad quem*, sin justificación —razonable ni fundada en antecedentes que consten en el proceso.

En consecuencia de todo lo anterior, de haberse valorado debidamente la prueba rendida en autos y haberse respetado las máximas de la experiencia, los conocimientos científicos y las reglas de la lógica, en base a la información oportunamente rendida en autos, el sentenciador hubiese llegado a la conclusión lógica de que la solicitud de marca de autos —TRAUMED— no posee la distintividad requerida por la legislación vigente en la materia y,



consecuentemente, debía ser rechazada a registro, al incurrir en las causales de irregistrabilidad invocadas por el oponente.

Como segundo capítulo de impugnación, el recurso postula que la sentencia ha infringido lo dispuesto en el artículo 20 letras f) y h) inciso primero de la ley de ramo. Afirma que la marca solicitada incurre en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 20 letra h) inciso primero de la Ley sobre Propiedad Industrial, ya que una correcta aplicación de la norma indicada precedentemente lleva indudablemente a concluir que las marcas en conflicto presentan similitudes tales, en lo que respecta a su composición gráfica, por las cuales no podrían convivir pacíficamente en el mercado en lo que respecta a productos y servicios de las clases 5, 10 y 44.

A la luz del fallo citado, es claro que el tribunal ha incurrido en un error de derecho al conceder a registro la marca TRAUMED en cuanto esta se diferencia en aspectos muy menores a la marca TRAUMEEL, de modo que es evidente que la marca solicitada posee una impresión de conjunto confusamente similar al registro previo oponente, lo que amerita el rechazo del registro intentado.

Asimismo, la marca solicitada incurre en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 20 letra f) citado, pues el análisis de registrabilidad de una marca no solo debe ser realizado desde una perspectiva técnica, sino también teniendo en consideración que la coexistencia de estos signos implica un potencial riesgo para la salud y bienestar de seres vivos, más allá de los intereses de terceros de la industria. Todo lo anterior constituye, por cierto, un grave caso de error de derecho, en la medida que habiendo el legislador intentado regular una situación fáctica determinada, el tribunal del fondo ha errado al omitir la aplicación



del artículo 20 letras f) y h), inciso primero de la Ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial, al confirmar el criterio de la Sra. Directora Nacional de Propiedad Industrial, desconociendo la consideración de varios principios propios del ramo cuya aplicación correcta habría conducido a acoger la oposición deducida en contra del signo pedido y rechazar el registro del mismo. De esta manera, se ha constituido en la especie una hipótesis de errónea aplicación de la Ley.

Por lo anterior, pide invalidar el fallo de segundo grado y se dicte sentencia de reemplazo respectiva que acoja en todas sus partes la oposición interpuesta por su mandante y rechace a registro la marca TRAUMED.

Segundo: Que, sobre lo propuesto por el recurso, la sentencia de primer grado estableció que, al efectuar la comparación gráfica y fonética entre el signo solicitado —TRAUMED— y la marca invocada por el actor —TRAUMEEL— se aprecia que la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, logran dar origen a signos independientes, que pueden ser fácilmente reconocibles y distinguibles por el público consumidor, ya que si bien es cierto que las marcas en conflicto comparten en común algunas de sus letras, también es cierto que los respectivos complementos son distintos, los cuales logran dotar a cada conjunto de una fisonomía e identidad propia, lo cual da lugar a presumir de manera racionalmente fundada, que será perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado. En vista de lo señalado anteriormente, se concluye que las marcas en conflicto cuentan como conjunto con una fisonomía e identidad propia y poseen diferencias considerables que las hacen fácilmente distinguibles.

Así, el fallo de primera instancia concluyó rechazar la oposición fundada en el artículo 20 letra h) de la ley N°19.039, ya que tratándose de signos diferentes no



existe riesgo de confusión entre el público consumidor, quienes podrán diferenciar fácilmente un producto o servicio de la marca pedida con un producto de la marca del oponente. Del mismo modo, resolvió rechazar la oposición basada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la citada ley, por cuanto no se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión, en relación con la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir.

Lo anterior fue ratificado por el fallo de segundo grado que concluyó que, entre los signos TRAUMED y TRAUMEEL existen diferencias gráficas y fonéticas, ya que la última sílaba presente en ambas es completamente disímil, lo que permite configurar signos con fisonomía e identidad propia no confundibles en el mercado.

Tercero: Que resulta necesario recordar que esta Corte, de manera reiterada, ha señalado que, en un proceso de oposición de marcas, debe estarse a los requisitos contemplados por las hipótesis de prohibición invocadas por el contendiente al registro.

Por una parte deben evaluarse 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.

De otro lado 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 dicho estudio la clase para la que se requieren y además, la descripción de los productos o servicios específicos amparados por las señas, ya que de establecerse una conexión, nos encontramos en presencia de una excepción a la regla de la especialidad marcaria, que trae como consecuencia negar amparo al signo pedido, lo que debe justificarse suficientemente, acudiendo a factores como la finalidad y naturaleza de los bienes y servicios, los canales de comercialización, los consumidores de los productos o servicios, el sector del mercado que aborda y si se trata de empresas de rubros o áreas competitivos.

Cuarto: Que, entre las disposiciones invocadas por la oponente y respecto de las cuales se reclama, su contravención formal por no haber sido aplicadas en la especie, cabe señalar que el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en sus letras f) y h), establece un concepto esencial para entender las causales de irregistrabilidad y que consiste en el término “confusión” o “peligro de confusión”. La letra h) del referido artículo dispone que son irregistrables las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimientos idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas. Por su parte, la letra f) del citado artículo 20 establece que no se podrán registrar los signos *“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”*.



La confusión o el peligro de confusión implica la pérdida de distintividad extrínseca, es decir con respecto a otros signos. Consiste en la creencia de parte del público consumidor de estar ante un mismo origen empresarial de productos o servicios que no lo tienen. El principio del derecho marcario de la no confusión supone que una marca no pueda causar distorsión alguna, ni marcaria ni informativa, fundamentalmente por dos razones: el derecho del titular a la individualización de su producto y el del consumidor a no ser confundido o engañado.

Quinto: Que concretando estos conceptos al caso que se revisa, la similitud gráfica de las señas es evidente, lo que se acrecienta con la pronunciación en el idioma alemán del signo de la oponente, lo cual genera un insalvable riesgo de asociación, que confunde al consumidor sobre el origen empresarial de la cobertura que se pretende proteger.

El sólo cambio de algunas letras no dota al signo de fisonomía propia, pues al confrontar los conjuntos permanece la analogía. Dicha característica exige un análisis de probabilidad de confusión que demuestre cómo, a pesar de tal semejanza, el fin de la marca se cumple, cual es identificar a los bienes como provenientes de una fuente particular y asignados a un fin o producto específico.

Sin embargo, al analizar las coberturas que cada marca ampara, se consolida la equivalencia, dados los productos que distinguen, bienes de una misma naturaleza que compiten en un mercado conformado por igual público consumidor, lo que generará toda clase de errores y confusiones en relación con el origen empresarial de los productos impidiendo una coexistencia pacífica en el mercado.



Sexto: Que, en consecuencia, el tribunal de la instancia incurrió en error de derecho en la aplicación de las normas sustantivas que regulan la irregistrabilidad, desde que concurriendo los presupuestos que hacían procedente los motivos de prohibición de registro invocados por la recurrente del artículo 20 letra f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, esto es, la posibilidad de error, engaño o confusión, no aplicó dicho precepto a un caso expresamente previsto por el legislador, yerro que en definitiva condujo a aceptar el registro de una marca jurídicamente improcedente.

Séptimo: Que, en atención a lo razonado resulta innecesario abocarse al estudio de la infracción al artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial esgrimido, que previene el sistema de apreciación de la sana crítica, pues lo discutido no es fáctico, toda vez que la cuestión se reduce a descartar motivos de irregistrabilidad por la posibilidad de confusión, lo que debe efectuarse mediante la ponderación de las características de las señas en conflicto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 17 bis B de la Ley N°19.039, se decide que **se acoge** el recurso de casación en el fondo deducido por la oponente, Biologische Heilmittel HEEL GMBH, contra la sentencia de veintidós de febrero del año dos mil veintiuno, pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial, la que **se anula** y se reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Valderrama.

N°47.234-2021.



Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Sra. María Cristina Gajardo H., Sr. Jorge Zepeda A., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. No firma la Ministra Sra. Gajardo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 26/05/2026 11:43:29

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 26/05/2026 11:43:29

JORGE LUIS ZEPEDA ARANCIBIA
MINISTRO
Fecha: 26/05/2026 11:43:30

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 26/05/2026 11:43:30



En Santiago, a veintiséis de mayo 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.



FBQLCXFNPGL

SENTENCIA DE REEMPLAZO

Santiago, veintiséis de mayo 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 fundamentos 11° y siguientes, que se suprimen. Se reiteran, asimismo, los fundamentos tercero a sexto del fallo de casación que antecede.

Y teniendo en su lugar y, además, presente:

Que a partir de la evidente similitud de la marca pedida con la marca del oponente Biologische Heilmittel HEEL GMBH, y la relación de las coberturas, deriva la conexión entre el origen empresarial de los respectivos productos, circunstancia que resulta determinante para causar confusión entre los signos en disputa respecto de la procedencia, cualidad o género de los bienes a que se refieren, de manera que la marca pedida, en las clases que se pretende registrar, es insuficiente para crear un signo con distintividad propia, lo cual permite presumir fundadamente que no podrán coexistir de manera pacífica en el mercado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 17 bis B, 19 y 20 letras f) y h) de la ley N°19.039, **se revoca** la sentencia apelada de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en cuanto por ella se resolvió rechazar la oposición de Biologische Heilmittel HEEL GMBH, fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y en su lugar se decide que esta **queda acogida, rechazándose** en definitiva el registro de la



marca denominativa “TRAUMED”, para distinguir, en clases 10 y 44, los productos singularizados por don Camilo Andrés Rojas Espinoza, en la solicitud N°1.349.459, de 18 de febrero de 2020.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Valderrama.

N°47.234-2021.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Sra. María Cristina Gajardo H., Sr. Jorge Zepeda A., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavorari G. No firma la Ministra Sra. Gajardo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 26/05/2026 11:43:32

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 26/05/2026 11:43:32

JORGE LUIS ZEPEDA ARANCIBIA
MINISTRO
Fecha: 26/05/2026 11:43:33

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 26/05/2026 11:43:33



XMHZCXSEVGL

En Santiago, a veintiséis de mayo 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.



XMHZCXSEVGL