

Santiago, seis de julio de dos mil veintiséis.

**VISTOS:**

En estos autos rol N° 92096-2021, se ha tramitado un procedimiento de registro de marcas regido por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en el que el oponente MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA recurre de casación en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, que confirmó la resolución del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, por el que se acogió el registro solicitado (MR MERCADORAPID, mixta, para clase 35).

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, como primera causal de casación en el fondo, se alega por el impugnante la vulneración del artículo 16 de la Ley N° 19.039, argumentando que el fallo impugnado, al confirmar la sentencia de primera instancia que aceptó a registro el signo solicitado por el tercero para servicios de la clase 35, y rechazó la oposición interpuesta, en virtud de las diferencias gráficas y fonéticas con la marca previamente registrada por MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA, sin un análisis pormenorizado de los antecedentes relacionados al potencial riesgo de confusión, ha vulnerado abiertamente la disposición consagrada en el artículo 16 de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, infringiendo las normas de la sana crítica.

En concreto, la recurrente, invocando el principio de no contradicción explica que se ha hecho presente durante toda la tramitación de la oposición



antecedentes suficientes para estimar que el signo pedido es confusamente similar a la marca previamente registrada por su mandante, ambas destinadas a servicios de naturaleza relacionada u orientadas a la misma prestación, que demostrarían la irregistrabilidad de la marca solicitada. Por lo anterior, de haber existido una concordancia en el criterio esbozado por el tribunal y los antecedentes presentes en el expediente se debió haber tenido por acreditado el incumplimiento de cada uno de los requisitos legales para el registro de una marca comercial, principalmente aquel referido al riesgo de confusión de cara a los consumidores, lo que también implica una vulneración del principio de razón suficiente.

En cuanto al principio lógico de identidad, sostiene que la sentencia carece de coherencia entre los antecedentes vertidos en el proceso y la valoración de éstos, lo cual redundando en una completa ausencia de razonabilidad en la motivación del fallo.

Agrega que el fallo, al hacer un análisis meramente comparativo respecto de si las marcas pueden ser o no diferentes en su composición, sumado al real uso y presencia de la marca pedida en el mercado local, no explica cómo es posible arribar a la decisión que el signo pedido es distinto y no inducirá a error o confusión a los consumidores, siendo que ha tenido la clara intención de asimilarse a la marca del oponente, lo que constituye un atentado en contra del principio del tercero excluido, puesto que constituye una tercera alternativa que no presenta concordancia con los hechos en que se funda el presente litigio.

En conclusión, estima el impugnante que, 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, los sentenciadores debieron haber concluido que la solicitud de registro de marca 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 segunda causal de casación en el fondo, indica el recurrente que se ha infringido lo dispuesto en el artículo 20 letras f) y h) de la ley del ramo, por cuanto las marcas en conflicto, presentan similitudes tales, en lo que respecta a su composición gráfica, que deviene en que aquellas no puedan coexistir. Al respecto señala que de un simple cotejo visual de las marcas comparadas, resulta evidente que entre éstas existen similitudes en el plano gráfico, fonético y figurativo ya que la marca solicitada reproduce la estructura de los signos previos del oponente, resultando muy similares en el campo gráfico, teniendo en cuenta que todas ellas contienen el elemento “MERCADO” y que los segmentos adicionales, tales como “LIBRE” en la marca registrada y “RAPID” en el signo pedido, no son suficientes para anular la semejanza que es consecuencia de la parte común, a lo que se suma el hecho que el signo solicitado incorpora una etiqueta que no solo usa uno de los colores característicos del negocio del oponente, a saber, el color azul, sino que también utiliza exactamente la misma tipografía que las marcas ampliamente conocidas registradas por su representado:

Adicionalmente señala que, el fallo omite tener en consideración que la marca pedida MR MERCADORAPID pretende identificar una plataforma electrónica de comercialización de productos, mismo rubro en el cual MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA es ampliamente reconocido. Por tanto, la



confusión a la que se verán expuestos los consumidores es clara, ya que las marcas en conflicto aluden a una actividad desarrollada en internet de modo que, al incluir también el elemento “MERCADO”, frente a una búsqueda en internet por los consumidores, los resultados arrojados podrían reconducir a los sitios web de su mandante, teniendo en consideración la familia de marcas que ha construido en torno a la palabra “MERCADO”, las cuales ha posicionado en el mercado en general y, especialmente de internet, como signos famosos y notorios. Desde esta perspectiva, explica que el oponente es una reconocida empresa de servicios de comercio electrónico cuyas marcas comienzan con la palabra MERCADO, siendo la página web [www.mercadolibre.cl](http://www.mercadolibre.cl), un sitio identificado por los consumidores, lo que, indudablemente los confundirá y los hará creer, erróneamente, que la plataforma “MERCADORAPID” está asociada a MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA, pues el signo pedido a registro se presenta como una variación válida de las marcas indicadas de titularidad del recurrente, lo que evidencia que la marca solicitada no cumple con los requisitos de ser novedosa ni distintiva al intentar reproducir la marca comercial de un tercero.

Respecto a la plena identidad de coberturas, es posible afirmar que la marca registrada por el oponente posee una cobertura que ciertamente se encuentra incluida en los servicios para los que se solicita protección mediante la marca MR MERCADORAPID. Particularmente la marca solicitada pretende proteger *“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”*, mientras que la marca MERCADO LIBRE (reg. N° 1.302.484) protege *“servicios de reagrupamiento, por cuenta de terceros, de*



*productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia a través de redes mundiales informáticas de comunicación (internet)”* en la clase 35. Misma circunstancia acontece para los servicios de venta por internet de toda clase de productos, amparados por las marcas de su mandante y que se pretenden proteger bajo el signo MR MERCADORAPID, lo que demuestra que el ámbito de protección del signo solicitado es plenamente coincidente y directamente relacionado a los servicios que los registros oponentes de las marcas MERCADO ENVÍOS, MERCADO PAGO, MERCADO LIBRE Y MP MERCADOPAGO protegen en la clase 35. Lo que implica, en definitiva, que existiría un riesgo cierto de confusión en los consumidores, quienes creerán que se trata de un nuevo servicio, lo cual no sería efectivo.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso y se anule el fallo impugnado, dictándose la correspondiente sentencia de reemplazo por la que se acceda a la oposición deducida por su parte y se rechace el registro solicitado.

**SEGUNDO:** Que, para una acertada decisión del presente recurso, es necesario tener en consideración que los errores denunciados descansan en la aplicación de los cánones que se dicen quebrantados, a saber, el artículo 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, además del precepto contenido en el artículo 16 del mismo cuerpo de normas, toda vez que, en opinión del recurrente, de haberse ajustado a derecho la decisión censurada, se habría acogido en todas sus partes la oposición formulada.

**TERCERO:** Que, al efecto, es necesario tener en cuenta que, en la especie, ANTARTICA INMOBILIARIA E INVERSIONES SPA solicitó el registro de la marca



mixta “MR MERCADORAPID” para distinguir “*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*” en la clase 35., a lo que se opuso el recurrente, titular de las de marcas MERCADO LIBRE, MERCADO ENVÍOS, MERCADO PUNTOS, entre otras, para distinguir servicios de la clase 35, concedidas con anterioridad a la marca impugnada del tercero, solicitud que fue concedida en primera instancia por estimarse que no se configuraron las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

Apelado dicho fallo por la oponente, el Tribunal de Propiedad Industrial lo confirmó.

**CUARTO:** Que, en un primer orden de ideas, resulta necesario señalar que los sentenciadores del grado desestimaron la infracción de los literales f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, considerando, tal como se lee de sus consideraciones 13° y 14° que, tratándose de signos diferentes no existe riesgo de confusión entre el público consumidor, quienes podrán fácilmente diferenciar los servicios de marca pedida con los servicios de la marca oponente y por no



advertirse cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión, en relación a la procedencia empresarial de los servicios a distinguir.

**QUINTO:** Que para resolver el asunto controvertido es necesario acudir a lo preceptuado en el artículo 20 literales f) y h) de la Ley N° 19.039, las que señalan que no podrán registrarse como marcas:

*“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” (letra f).*

*“Aquellas 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 establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas” (letra h inciso 1°).*

**SEXTO:** Que, sobre el particular, cabe señalar que en un proceso de oposición de marcas como el que atañe a estos autos debe estarse a los requisitos contemplados por las hipótesis de prohibición invocadas por el contendiente al registro. Así, 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 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, 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. Esto último 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 competitivas.

**SÉPTIMO:** Que, concretando estos conceptos al caso en estudio, debe considerarse que las diferencias mínimas no son suficientes para salvar el peligro de confusión, menos aún si existe relación de cobertura, siendo uno de los elementos para determinar la existencia de la confusión gráfica, la similitud de los signos, pues ésta determina, generalmente, la apreciación usual de ellos y por lo tanto, mientras más parecidos sean, más probabilidad existe de que el público pueda verse inducido a confusión respecto al origen empresarial.

**OCTAVO:** Que, en la especie, la única diversidad que presenta la marca pedida con aquella previamente registrada consiste en sustituir, la palabra “ENVIO O LIBRE” por “RAPID”, lo cual genera un claro peligro de confusión, ya que no sólo estamos frente a señas cuasi-idénticas, que se distinguen únicamente en



aspectos menores, y entonces quedan al límite de la identidad, sino que también aparecen afectas a un absoluto conflicto de coberturas, porque ambas individualizan mercancías y servicios de la clase 35. Así, la disparidad de una palabra entre la figura impetrada y la registrada o solicitada con antelación no genera un signo distintivo, puesto que la similitud gráfica y fonética deriva en una cuasi identidad, lo que hace presumible el peligro de error o confusión.

**NOVENO:** Que, conforme lo antes razonado, se configura en la especie la infracción del artículo 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, a saber, la posibilidad de error, engaño o confusión, no aplicando entonces el tribunal a quo dicho precepto en un caso expresamente previsto por el legislador, yerro que en definitiva condujo a aceptar el registro de una marca jurídicamente improcedente.

**DÉCIMO:** Que, en atención a lo razonado, es innecesario abocarse al estudio de la infracción al artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, 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 de la Ley N° 19.039, **se acoge** el recurso de casación en el fondo deducido en representación de MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA, contra la sentencia de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, 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 Abogado Integrante Sr. Ferrada.

Nº 92096-2021

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 el Abogado Integrante Sr. Juan Carlos Ferrada B. No firman los Ministros Sres. Llanos y Zepeda, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ambos feriado legal.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA  
REBOLLEDO  
MINISTRO  
Fecha: 06/07/2026 13:55:22

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE  
MINISTRA  
Fecha: 06/07/2026 13:55:22

JUAN CARLOS FERRADA BORQUEZ  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 06/07/2026 13:55:23



En Santiago, a seis de julio de dos mil veintiséis, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, seis de julio 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 12° a 14°, que se suprimen.

Se reiteran, además, los fundamentos quinto a octavo del fallo de casación que antecede.

Y teniendo en su lugar y, además, presente:

1° Que en la especie aparece de manifiesto que existen similitudes gráficas y fonéticas entre la marca registrada por MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA y aquella cuyo registro solicita ANTARTICA INMOBILIARIA E INVERSIONES SPA, puesto que aquellas comparten casi íntegramente sus elementos y comparten la misma cobertura, por lo que de concederse el signo pedido se podrían generar confusiones, errores o engaños en cuanto a la procedencia empresarial de los respectivos artículos.

2° Que, en el mismo sentido, resulta evidente que la conducta de la solicitante constituye un atentado a la competencia leal y ética mercantil, toda vez que no se está ante la simple coincidencia de una marca, sino que ante una imitación por parte del solicitante de una señal ajena, conclusión a la que se arriba al comparar sus denominaciones, cuasi idénticas, a lo que debe sumarse que el oponente logró demostrar durante la secuela del juicio el uso de la marca con anterioridad a la impugnada, con la debida fama y notoriedad.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 16, 19 y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, **se revoca** la sentencia apelada de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, en cuanto por ella se resolvió rechazar la oposición de MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA y en su lugar se decide que ésta queda acogida en todas sus partes,



rechazándose en definitiva el registro de la marca mixta MR MERCADORAPID para distinguir, en clase 35, los servicios singularizados en la solicitud N° 1373379.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Ferrada.

Rol N° 92.096-2021.

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 el Abogado Integrante Sr. Juan Carlos Ferrada B. No firman los Ministros Sres. Llanos y Zepeda, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ambos feriado legal.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA  
REBOLLEDO  
MINISTRO  
Fecha: 06/07/2026 13:55:24

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE  
MINISTRA  
Fecha: 06/07/2026 13:55:24

JUAN CARLOS FERRADA BORQUEZ  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 06/07/2026 13:55:25



En Santiago, a seis de julio de dos mil veintiséis, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

