

Santiago, diez de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En estos autos Rol N°94841-2021, recurre de casación en el fondo la abogada Elizabeth Araya González, en representación de Nicolás Bustamante Zuñiga, en contra de la sentencia definitiva de dos de agosto de dos mil veintiuno, pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial, que revocó el dictamen de primera instancia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de veinticinco de febrero de dos mil veinte, que había acogido la demanda de nulidad de registro marcario por las causales previstas en las letras f), h) y k) del artículo 20 de la Ley N°19.039, y en su lugar dispuso que aquélla quedaba íntegramente rechazada, ordenando mantener la vigencia del registro marcario objetado.

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación por resolución de trece de enero de dos mil veintidós.

CONSIDERANDO:

1º) Que este procedimiento se inició a raíz de la demanda elevada por Nicolás Bustamante Zuñiga dirigida a obtener la nulidad del registro N°1.186.652 de veinte de noviembre de dos mil quince, correspondiente a la marca denominativa “Los Golpes Históricos”, para servicios de la clase 41, concedida a nombre de Nestor Cárdenas Hidalgo. Es así como el actor justificó su presentación esgrimiendo ser titular de la marca “Los Golpes” para distinguir servicios de grupo musical para la clase 41 y, en función de ello, acusa una notoria semejanza gráfica y fonética entre el signo de su propiedad con el cuestionado, en términos de provocar un evidente riesgo de confusión entre los consumidores respecto de la procedencia de los servicios ofrecidos. Igualmente, el demandante



alegó mala fe en el proceder del titular del signo objetado advirtiéndole que éste instó por su inscripción a sabiendas de la existencia del registro previo de la marca “Los Golpes”. Lo anterior, por cuanto Nestor Cárdenas Hidalgo integró transitoriamente el conjunto musical “Los Golpes”, de modo que no podía alegar ignorancia respecto del registro marcario.

Por su parte, el demandado contestó pidiendo el rechazo de la acción de nulidad, mencionando que las marcas en conflicto presentan elementos que permiten diferenciarlas fonética y gráficamente y que el signo “Los Golpes Históricos” debe ser analizado en su conjunto y no reduciéndolo al segmento que pretende el demandante. Asimismo, añadió que efectivamente participó de la banda original “Los Golpes”, la que actualmente no cuenta con sus integrantes fundadores.

Finalmente, trae a colación situaciones análogas en las que ha existido convivencia pacífica en el mercado de signos similares para coberturas iguales, como acaece con la marca “Sol y Lluvia” y “Sol y Lluvia Histórico”, sin que ello haya provocado o inducido a error o confusión entre los consumidores respecto del origen de los servicios ofrecidos;

2º) Que, con fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte se dictó sentencia de primera instancia, la que acogió la demanda de nulidad de la inscripción marcaria para el signo “Los Golpes Históricos” por concurrir las causales de prohibición previstas en las letras f), h) y k) del artículo 20 de la Ley N°19.039.

La referida decisión fue apelada por el demandado, siendo revocada por el Tribunal de Propiedad Industrial mediante sentencia definitiva de dos de agosto de



dos mil veintiuno, desestimando en todas sus partes la demanda de nulidad de inscripción marcaría del signo “Los Golpes Históricos”.

Finalmente, este último dictamen fue impugnado vía casación en el fondo por el actor Nicolás Bustamante Zuñiga, quien solicita invalidar el fallo recurrido y dictar la correspondiente sentencia de reemplazo que confirme la sentencia definitiva de primera instancia dictada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con condena en costas;

3°) Que el recurrente de casación en el fondo postuló diversos capítulos de invalidación. A través del primero se denuncia transgredido el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, acusando que la sentencia atacada transgredió las reglas de la lógica, específicamente los principios de razón suficiente y no contradicción que fueron los que abarcaron gran parte del desarrollo del capítulo de invalidez. En efecto, se aduce que el fallo pronunciado por el Tribunal de Propiedad Industrial no otorgó razonamiento alguno para justificar la conclusión de que las marcas en disputa no presentan similitudes, sino que lisa y llanamente se plasma dicha afirmación desprovista del necesario proceso reflexivo del juzgador. Igualmente, el impugnante expresa que las marcas “Los Golpes” y “Los Golpes Históricos” inducen a error y confusión, siendo evidente que cualquier persona puede confundir las etiquetas en conflicto, máxime si presentan coberturas relacionadas con los mismos servicios, todo lo cual hará inviable su coexistencia pacífica en el mercado;

4°) Que en lo que compete a esta objeción, es menester hacer presente que las leyes universales de la lógica se integran principalmente por lineamientos relacionados con la coherencia y de la derivación. La primera, entendida como la



concordancia que ha de existir entre los elementos del pensamiento, premisa a partir de la cual se deducen los principios de identidad, de la no contradicción y del tercero excluido, mientras que la segunda asoma como una directriz que enseña que cada pensamiento debe provenir de otro con el cual está relacionado, apareciendo en ese momento el principio de razón suficiente. En ese sentido, esta última pauta esgrime que para ser considerada verdadera una determinada afirmación necesita estar dotada de una fundamentación racional que la respalde.

De esta forma, si se traslada lo expuesto al ámbito judicial, específicamente al pronunciamiento de la sentencia definitiva que resuelve el conflicto de relevancia jurídica, se tiene que las inferencias o conclusiones plasmadas en ella no sólo deben ser coherentes o congruentes con el mérito de la prueba arrojada al proceso, sino también deben estar precedidas de una adecuada reflexión que permita justificar la aseveración judicial. De ahí la importancia que reviste la motivación como eje cardinal de la validez y justificación del dictamen judicial, más cuando se trata de una sentencia definitiva, donde el deber de hacer inteligible las conclusiones se acrecienta aún más, atendido el impacto que provoca en el proceso y en la resolución del conflicto.

Es por ello que el sistema de la sana crítica, en general, y el principio de razón suficiente, en particular, declama que las afirmaciones que conducen a la decisión final no sean fruto de meros actos de voluntad o de simples impresiones u opiniones imposibles de ser controladas, sino que, a la inversa, que aquéllas provengan de la estimación racional de las probanzas, exteriorizada como una explicación igualmente racional y comprensible sobre por qué se ha decidido en un determinado sentido;



5º) Que asentado lo anterior, es necesario decir que la Ley de Propiedad Industrial acuñó a la sana crítica como el sistema de valoración aplicable a los procedimientos en los que se ventilen conflictos jurídicos gobernados por aquélla. Con esto, queda de manifiesto que las reglas de la lógica cumplen un rol preponderante al instante de escrutar el razonamiento judicial plasmado en la solución de una controversia vinculada con la Ley N°19.039, de modo tal que el lineamiento de la razón suficiente aparece como una pauta insoslayable;

6º) Que, en esa ilación, el recurrente de casación denunció que el Tribunal de Propiedad Industrial transgredió la regla de la razón suficiente al haber omitido toda reflexión destinada a justificar la conclusión de que los signos en disputa no presentarían similitudes, en términos de impedir una coexistencia pacífica en el mercado asociado a los servicios que publicitan, contrariando el parecer de primera instancia;

7º) Que, para un mejor entendimiento del análisis de la protesta, se dirá que los juzgadores de segundo grado consignaron en el basamento cuarto de la sentencia impugnada que: *“Que analizados los signos en conflicto, es posible observar que la marca demandada, analizada como conjunto, presenta elementos gráficos y fonéticos que le permiten diferenciarse de la marca de titularidad del demandante Nicolás Bustamante Zúñiga. En efecto, la incorporación en el signo impugnado de la palabra “Históricos”, da lugar a un todo que cuenta con fisonomía propia, particularmente tomando en consideración el tipo de servicios que se analizan. No puede dejar de tomarse en cuenta que tratándose de servicios en los que las aptitudes o talento de quienes los prestan resulta relevante, los consumidores prestan una atención especial y, pequeñas variaciones permiten*



una diferenciación que en otras categorías podría resultar insuficiente. En efecto, tratándose de restaurantes, por ejemplo, es improbable que un consumidor medio se viera inducido en confusión, error o engaño entre “Doña Juanita” y “Santa Juanita”, Lo que también sucede en el caso de los grupos musicales en que la incorporación de términos tales como “Históricos”, “Nuevos”, “Clásicos”, “Tributo”, es habitualmente utilizado para diferenciar a las distintas facciones que surgen cuando los grupos o bandas se dividen al pasar del tiempo encontrándose los usuarios de este tipo de servicios atentos a su presencia”;

8º) Que como se observa de la motivación recién transcrita, efectivamente la sentencia afirmó que las marcas en disputa se diferencian gráfica y fonéticamente. Sin embargo, más allá de la breve y genérica explicación asociada a la mención “Históricos”, lo cierto es que, para apoyar argumentativamente tal aseveración, los jueces de segundo grado no recurrieron a la prueba arrimada al proceso, sino que lisa y llanamente se asilaron en conocimientos internos que pretendieron ser -fallidamente- elevados a la categoría de una máxima de la experiencia. En efecto, en lugar de consolidar la conclusión explicitada a través del frondoso caudal probatorio desahogado durante el procedimiento, la sentencia impugnada optó por justificar las supuestas diferencias habidas entre las etiquetas en pugna a través de una auténtica opinión interna de los integrantes del tribunal, la que, además de afincarse -en parte- a la cita de ejemplos inconexos a la temática y servicios en discusión, se sostiene en un fundamento contrarrestable y derrotable, de modo tal que escapa de ser una generalización abstracta socialmente compartida, atributo este último inherente a una máxima de la experiencia;



9º) Que de esta forma, de la lectura del basamento en estudio no es posible comprender la razón jurídica que gatilló a arribar a la convicción de que se estaba en presencia de marcas distintas, gráfica y fonéticamente y, a causa de ello, descartar el riesgo de inducir a error o engaño al público consumidor de los servicios ofrecidos.

En consecuencia, lleva la razón el recurrente de casación en el fondo al denunciar transgredido el artículo 16 de la Ley N°19.039, toda vez que el aserto consignado en el motivo cuarto del fallo atacado carece de una fundamentación basada en la prueba vertida en juicio, circunstancia que consecuentemente permite extraer que la afirmación “de estar en presencia de signos diferenciales” no se encuentra racionalmente justificada.

Lo indicado precedentemente no se ve alterado por lo consignado en el considerando sexto de la sentencia impugnada, toda vez que la marca traída a colación “El Sonido de Los Golpes” se diferencia notoriamente en extensión, proyección y significación de las palabras que la integran, en relación con los signos que son objeto del juicio;

10º) Que como corolario a todo lo dicho, se acogerá el recurso de casación en el fondo promovido por el demandante de nulidad de registro marcario, en los términos que se explicitarán en lo resolutivo de esta sentencia, siendo innecesario detenerse a analizar los otros capítulos de invalidación propuestos en el citado arbitrio.

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 artículo 16 de la Ley N°19.039, **SE ACOGE** el recurso de casación en el fondo



deducido por la abogada Elizabeth Araya González, en representación de Nicolás Bustamante Zuñiga, en contra de la sentencia definitiva de dos de agosto de dos mil veintiuno, pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial en el Rol TDPI N°549-2020, **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 Ministro Sr. Llanos.

Rol N°94841-21.

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. Eduardo Gandulfo R. 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 con feriado legal.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 10/07/2026 14:16:07

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 10/07/2026 14:16:08

EDUARDO NELSON GANDULFO
RAMIREZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 10/07/2026 14:16:09



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



Santiago, diez 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 apelada.

Y SE TIENE ADEMÁS PRESENTE:

1º) Que, conforme a la prueba allegada al proceso es posible advertir que las marcas en disputa mantienen una relación de cobertura en cuanto a los servicios que distinguen. Esto, dado que, conforme a la prueba arrojada en primera instancia, los servicios musicales ofrecidos son definitivamente semejantes y además comparten los mismos canales de distribución y puntos de venta.

Entonces, a partir de lo dicho, aparece lógico concluir que las similitudes detectadas posibilitan constatar la existencia de un segmento clientelar análogo o cuando menos bastante afín, factor del todo relevante al instante de determinar la concurrencia de las causales previstas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N°19.039;

2º) Que, bajo el escenario descrito, corresponde a continuación remarcar que gráfica y fonéticamente la marca “Los Golpes Históricos” presenta manifiestas coincidencias con el signo “Los Golpes”, perteneciente al demandante de nulidad de inscripción registral. En efecto, si bien las etiquetas deben ser analizadas en su globalidad, no puede desconocerse que la referencia “Los Golpes”, inserta en ambos signos, aparece como el elemento llamativo a la percepción de los consumidores finales, principalmente por cuanto individualiza y evoca



inmediatamente a un conocido y tradicional grupo musical nacional de dilatada trayectoria.

Desde esa perspectiva, la adición del calificativo “Histórico” que mantiene el signo perteneciente al demandado, carece de la debida intensidad distintiva para diferenciarlo de la marca inscrita previamente “Los Golpes”. Por el contrario, la inclusión del segmento “Histórico” asoma más bien como una intrascendente extensión de la mención “Los Golpes”, incapaz de producir el efecto disociativo pretendido por el demandado. Lo anterior, en atención a que conforme la convergencia de los servicios prestados en torno a sus canales de distribución, puntos de venta, publicidad de los mismos y afinidad a nivel de sus consumidores, la mera incorporación de la palabra “Histórico” resulta insuficiente para provocar una nítida diferenciación, de lo que se colige que tampoco garantiza que la decisión de consumo tomada esté exenta de error o confusión;

3º) Que, las reflexiones previamente expuestas no pierden fuerza por la sola circunstancia de existir casos de convivencia marcaria en el mercado de prestación de servicios musicales, como ocurre con los signos “Sol y Lluvia” y “Sol y Lluvia Histórico”, toda vez que los conflictos marcarios deben ser resueltos a la luz de las particularidades que gobiernan cada caso específico. Así, a modo ejemplar, fue la propia recurrente de casación en el fondo quien dio cuenta de la inscripción del signo “El Sonido de Los Golpes”, asociado al grupo musical “Los Golpes”, pero que no ha sido objeto de impugnación toda vez que su titular no ha hecho uso de la marca, de modo tal que no ha generado en la práctica el riesgo de error o confusión respecto del origen empresarial de los servicios prestados. Por lo mismo, más allá de la referencia a la convivencia de las etiquetas “Sol y Lluvia” y



“Sol y Lluvia Histórico”, se desconoce en precisión los detalles que descansan tras esa situación.

Como colofón a lo que se viene reflexionando, es dable precisar que la contienda de relevancia jurídica debe ser resuelta en base a las especiales características que arroja el caso concreto, lo que trasunta en valorar los antecedentes que fueron aportados al proceso y sus peculiaridades, insumos todos que perfectamente pueden llevar a adoptar un parecer distinto a otras disputas aparentemente relacionadas;

4º) Que, por consiguiente, ha quedado acreditado que las marcas en controversia mantienen una relación de cobertura respecto de los servicios que distinguen, a lo que se suma que gráfica y fonéticamente presentan notorias y estrechas similitudes, sin que el segmento “histórico” pueda generar una nítida y efectiva diferencia conforme fue señalado en el basamento segundo de este fallo de reemplazo. De este modo, las circunstancias descritas impiden aquilatar una convivencia pacífica de los signos en pugna en el mercado al que acceden, configurándose las prohibiciones reguladas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N°19.039;

5º) Que, sumado a lo expuesto, también es necesario resaltar que el demandado expresamente reconoció haber pertenecido a la banda “Los Golpes” por más de veinte años, por lo que en tal condición no sólo estuvo en conocimiento del registro de la marca previa “Los Golpes” en el año mil novecientos setenta y dos, sino que también del éxito y prestigio asociado a la misma. Entonces, a pesar de ese conocimiento, igualmente presentó a registro un signo cuyo contenido incorpora íntegramente la mención del referido grupo



musical, al igual que la marca perteneciente al demandante de nulidad, en clara señal de beneficiarse de los réditos y logros asociados al signo “Los Golpes”.

Así las cosas, los factores recién mencionados permiten concluir un obrar de mala fe de parte del demandado al solicitar a registro la marca “Los Golpes Históricos”, concurriendo, en consecuencia, la causal de irregistrabilidad prevista en la letra k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 letras f), h) y k), ambos de la Ley N°19.039, **se confirma** la sentencia apelada de veinticinco de febrero de dos mil veinte, dictada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr Llanos.

Rol N°94841-21.

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. Eduardo Gandulfo R. 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 con feriado legal.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 10/07/2026 14:16:10

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 10/07/2026 14:16:11



EDUARDO NELSON GANDULFO
RAMIREZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 10/07/2026 14:16:11



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

