

Santiago, ocho de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En este procedimiento especial N° 135345-2020, regido por la Ley N° 19.039, el solicitante **Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited** recurre de casación en el fondo contra la sentencia de segunda instancia del Tribunal de Propiedad Industrial, de dieciocho de junio de dos mil veinte, que confirmó la sentencia de primer grado dictada el seis de abril del mismo año, que rechazó parcialmente el registro de la marca mixta “B S N” y etiqueta, consistente en figura de fantasía formada por 3 hexágonos y en cada uno, una letra que forma la expresión BSN, todo rodeado de trazos curvos y en colores blanco y negro, al conceder únicamente el registro para las clases 30 y 32 y rechazando para la distinción de productos de la clase 5.

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

CONSIDERANDO:

1º) Que la recurrente en su recurso de casación en el fondo, denuncia la contravención de un grupo de reglas.

Así, en primer término, indica que la sentencia recurrida infringe el artículo 16 de la Ley 19.039, en lo que respecta a las normas de la sana crítica, desde que los sentenciadores en su labor de ponderación omiten la valoración de antecedentes trascendentes como lo son el registro y uso previo de la marca pedida desde el 2011 en múltiples países, permitiendo identificar particularmente sus productos, lo que ha sido facilitado por el signo de la marca, el que resulta absolutamente distintivo.



Del mismo modo, el tribunal omite ponderar la coexistencia de marcas BSN Medical del tercero, con la marca de Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited, en el mercado y en el ámbito de registro pretendido, lo que da cuenta de la suficiente distinción de las marcas que se supone en pugna.

Por último, omite igualmente, el acuerdo de coexistencia pacífica respecto de las marcas BSN, del solicitante y BSN Medical, del tercero, quien no ha promovido oposición a la petición y tampoco ha cuestionado el convenio de coexistencia.

En estos entendidos, el tribunal ha realizado un análisis meramente abstracto del eventual riesgo de confusión entre los consumidores, no apoyándose en los antecedentes concretos allegados.

Como segundo error de derecho, postula la infundada aplicación de las causales de irregistrabilidad del artículo 20, en sus letras f) y h) de la Ley 19039.

A consecuencia de lo explicitado en el análisis previo, el tribunal concluye, erróneamente la configuración de las causales de irregistrabilidad detallada.

Debido a lo antes expuesto, pide se invalide la sentencia recurrida, dictando en su lugar la sentencia de reemplazo respectiva que reconsidere el rechazo emitido por el Tribunal de Propiedad Industrial en clase 5 y acepte íntegramente a registro la marca mixta B S N solicitada por Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited para todos los productos de las clases 5, 30 y 32.

2º) Que, para una adecuada resolución del asunto, cabe consignar que la solicitante Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited, requirió el registro de la marca mixta “**B S N**” para las clases 5, 30 y 32, sin que haya existido oposición del algún tipo.



Sin embargo, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial formuló observaciones de fondo, invocando la irregistrabilidad de las causales del artículo 19 y 20 letras f) y h) de la Ley 19039, al presentar igualdad o semejanza gráfica o fonética, que se presta para inducir a error o engaños con la marca de la clase 5, BSN Medical.

En este contexto, la sentencia de primer grado, con base a las observaciones de fondo, rechaza por completo la inscripción clase 5 y accede parcialmente para las coberturas 30 y 32.

Sobre el acuerdo de coexistencia de las marcas incorporado durante el proceso, indica que ello no logra desvirtuar la aplicación de las letras f) y h) del artículo 20 referido, reglas que sustentan la observación de fondo, ya que éstas buscan proteger a los consumidores.

Apelada dicha sentencia por el solicitante, el Tribunal de Propiedad Industrial confirmó la decisión en alzada, compartiendo las conclusiones acerca de las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes de los signos, las que se prestan para inducir a confusión, error o engaño, debido a la insuficiente diferenciación entre las marcas.

3°) Que, para una correcta resolución de la controversia, resulta necesario consignar que, en un proceso basado en las observaciones de fondo formuladas por el Instituto, debe atenderse a los requisitos contemplados por las hipótesis de prohibición invocadas.

Así, por un lado, deben analizarse 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.

Por otra parte, 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;

4º) Que, debe destacarse que el caso *sub lite*, la oposición a la solicitud de registro proviene únicamente de las observaciones de fondo formuladas por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, al presentar igualdad o semejanza gráfica o fonética, que se presta para inducir a error o engaño con la marca BSN Medical en solo una de las categorías pretendidas, la clase 5, invocando la irregistrabilidad de las causales del artículo 19 y 20 letras f) y h).

De lo anterior, se sigue que es la inducción a error o engaño la circunstancia que se erige como basamento de la decisión reclamada.

Sobre tal cuestión, debe indicarse que el análisis efectuado por los jueces del fondo se restringió al elemento denominativo común “BSN”, sin considerar el carácter mixto del signo solicitado y su configuración gráfica, lo que permite en su conjunto, una adecuada distinción de ambas marcas.

Luego, sobre su posicionamiento comercial, distinta finalidad y destinatario de los productos, debe relevarse que la marca utilizada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial como sustento de sus observaciones, no formuló ningún tipo



de oposición a la solicitud del registro pretendido, lo que ya es indicativo de una suficiente distinción de las marcas involucradas.

Sin perjuicio de lo anterior, que podría ser comprendido como una simple interpretación de una abstención a una oposición, debe destacarse que se incorporó en el expediente un acuerdo de coexistencia celebrado entre la solicitante y el titular de los registros fundantes del rechazo, mediante el cual, este último declaró expresamente que el registro y uso de la marca “B S N” no le genera perjuicio ni afecta sus derechos, atendida la diferente naturaleza de los productos y mercados respectivos, en tanto, el solicitante se refiere a suplementos alimenticios destinados a atletas o aficionados de la halterofilia y fisicoculturismo, mientras que la marca invocada en el la observación del fondo, se refiere a productos médicos relaciones a la terapia de compresión, el cuidado de heridas y ortopedia.

Dicho acuerdo no fue controvertido por ninguna de las partes, constituyendo un antecedente probatorio relevante que da cuenta de la percepción del propio titular del registro previo, respecto de la inexistencia del riesgo de confusión alegado.

Luego, dicha percepción traducida en el acuerdo referido ha tenido su sustento en la coexistencia efectiva y por un tiempo prolongado de ambas marcas con usuarios en diversos países, incluso para productos de la clase 5, sin que ello haya motivado una modificación a dicho acuerdo, lo que da cuenta de una coexistencia pacífica en el mercado, lo que ha sido permitido con base a una efectiva diferenciación entre ambas marcas.



5º) Que, pese a lo anterior, los sentenciadores no realizaron una ponderación efectiva de dicho antecedente y de su sustrato empírico, limitándose a referir su preocupación por los consumidores de manera abstracta, omitiendo toda referencia a su contenido, alcance o valor probatorio, lo que implica una infracción directa al artículo 16 de la Ley N° 19.039, que impone a los jueces el deber de apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Tal omisión impide reconstruir el razonamiento lógico seguido para afirmar la concurrencia de las causales de irregistrabilidad invocadas, privando al fallo de la debida fundamentación racional exigible, lo que impide el efectivo control de la decisión.

6º) Que los errores de derecho señalados han tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, desde que condujeron al rechazo del registro solicitado en la clase 5, en base a una inconcurrente configuración de las causales de irregistrabilidad de los literales f) y h) del artículo 20 la Ley N° 19.039, por cuanto no se configura un riesgo de confusión, error o engaño respecto del origen empresarial de los productos que se pretende distinguir.

En consecuencia 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 recurso de casación en el fondo deducido por Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited, se anula la sentencia de dieciocho de junio de dos mil veinte y se la reemplaza por la que, en acto continuo y sin nueva vista, se dicta a continuación.

Redacción de cargo de la Ministra Sra. María Cristina Gajardo Harboe.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 135345-2020



Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Mario Carroza E., Sra. María Cristina Gajardo H., y el Abogado Integrante Sr. Juan Carlos Ferrada B. No firman los Ministros Sres. Llanos y Carroza, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y por haber cesado de sus funciones, respectivamente.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 08/07/2026 14:51:31

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 08/07/2026 14:51:32

JUAN CARLOS FERRADA BORQUEZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 08/07/2026 14:51:32



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



Sentencia de reemplazo.

Santiago, ocho 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 del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con excepción de su motivación primera que se elimina.

Se reproduce lo razonado en los motivos tercero a sexto de la sentencia de casación que antecede.

Y teniendo, además, presente:

1°) Que la marca mixta “B S N” requerida a registro por Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited para productos de las clases 5, constituye un conjunto marcario compuesto por elementos que le otorgan fisonomía propia, tratándose de un signo con carácter distintivo, de suerte que logra cumplir con el rol propio de un privilegio industrial de este tipo, cual es, el de identificar productos o servicios con un origen empresarial determinado, presentando la distintividad suficiente para singularizarla de otros operadores del mercado, en términos tales que resulta igualmente reconocible para los consumidores;

2°) Que, por consiguiente, la marca solicitada reúne los requisitos enunciados en el artículo 19 de la ley del ramo, en especial el de distintividad y, en consecuencia, no incurre en las causales de irregistrabilidad aplicadas por el tribunal *a quo*, todo lo cual determina la concesión de la protección legal requerida para el signo pedido, en la forma como se dirá en lo resolutivo.



Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 16, 19 y 20 letras h) y f) de la Ley N° 19.039, se revoca la sentencia en alzada de seis de diciembre de dos mil veinte, en cuanto por ella se resolvió rechazar el registro de la marca mixta “B S N” pedida para identificar productos de la clase 5 y, en su lugar, se decide que se otorga el registro del signo mencionado precedentemente, con protección al conjunto, para la clase 5, confirmándose la sentencia en todo lo demás.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. María Cristina Gajardo Harboe.

Rol N° 135345-2020

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Mario Carroza E., Sra. María Cristina Gajardo H., y el Abogado Integrante Sr. Juan Carlos Ferrada B. No firman los Ministros Sres. Llanos y Carroza, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y por haber cesado de sus funciones, respectivamente.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 08/07/2026 14:51:33

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 08/07/2026 14:51:34



JUAN CARLOS FERRADA BORQUEZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 08/07/2026 14:51:34



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

