Santiago, cinco de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En estos autos Rol N° 87.441-2023, sobre procedimiento de registro de marca comercial regido por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, la solicitante **GEOCONTROL S.A.** dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, Rol TDPI N° 000162-2023, que revocó parcialmente la sentencia del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de cinco de enero de dos mil veintitrés, que había rechazado la demanda de oposición interpuesta por DÍAZ SIU Y TORRES LTDA. y concedido el registro de la marca mixta “GEOCONTROL”, solicitud N° 1.332.243, para distinguir servicios de la clase 42 y, en su lugar, acogió la oposición y rechazó el registro pedido, por estimar concurrentes las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) inciso primero del artículo 20 de la ley del ramo.

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

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente denuncia la infracción de los artículos 16 y 23 de la Ley N° 19.039, en relación con el artículo 19 bis D del mismo cuerpo legal, sosteniendo que la sentencia impugnada incurre en una doble infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

En un primer capítulo, alega la falsa aplicación del artículo 23 de la Ley N° 19.039, que consagra el principio de especialidad marcaria, por cuanto el sentenciador de alzada atribuyó a las coberturas en conflicto una relación

XKPVDFXEZPZ

inexistente. Expone que la marca pedida ampara servicios de ingeniería y diseño de obras subterráneas y de asistencia técnica e investigación sobre ingeniería civil, mientras que los registros de la oponente se limitan a “servicios de laboratorio de mecánica de suelos”, de suerte que se trata de servicios de naturaleza, finalidad, prestadores, canales de comercialización y consumidores diversos, no competitivos entre sí, que no cumplen el test de cuatro enfoques desarrollado por esta Corte. Añade que el fallo, al sostener que el borde del principio de especialidad no se encuentra establecido legal ni reglamentariamente, desconoce que el mismo está dado precisamente por la cobertura de los registros, conforme al límite externo de la protección marcaria del artículo 19 bis D.

En un segundo capítulo, denuncia la contravención formal del artículo 16 de la Ley N° 19.039, que ordena apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Sostiene que el fallo vulneró las reglas de la lógica de razón suficiente y las máximas de la experiencia, al dar por establecida una relación de coberturas y un riesgo de confusión sin fundamento bastante; al asignar mérito a prueba objetada por extemporánea y emanada de un tercero ajeno al juicio, así como a un informe suscrito por una dependiente de la propia demandante de oposición y al exigir al solicitante prueba de uso previo en Chile, cuestión ajena a los puntos de prueba fijados y a la carga probatoria, que gravaba a la oponente.

Concluye que, de haberse aplicado correctamente el principio de especialidad y ponderado la prueba conforme a la sana crítica, la conclusión necesaria habría sido confirmar la sentencia de primer grado y aceptar a registro la marca solicitada, por lo que pide invalidar el fallo recurrido y dictar sentencia de reemplazo que así lo declare.

XKPVDFXEZPZ

SEGUNDO: Que, para la adecuada resolución del asunto, cabe consignar que la sentencia de segundo grado, reproduciendo la de primera instancia con eliminación de sus considerandos octavo a undécimo y decimosexto, asumió la identidad gráfica y fonética de las señas en conflicto y centró la discusión en la existencia o no de relación entre las coberturas.

En su considerando quinto, el Tribunal de Propiedad Industrial estimó que entre los servicios de ingeniería y diseño de obras subterráneas, de asistencia técnica y de investigación sobre ingeniería civil, clase 42, y los servicios de laboratorio de mecánica de suelos, clase 42, existiría relación, a tal punto que la elaboración de planos para la construcción y de obras subterráneas supondría la existencia previa de estudios de suelo, y que toda la ingeniería civil, en general, partiría de la necesidad de un punto de apoyo de las obras que requiere de tales estudios; de lo que dedujo una "vinculación física" susceptible de llevar al público a pensar que se trata del mismo actor mercantil.

En sus considerandos séptimo y octavo agregó que el borde del principio de especialidad no está establecido legal ni reglamentariamente y que la prueba acompañada, al ser revisada, daría cuenta de obras de ingeniería —puentes y túneles— en las que la mecánica de suelos resulta inevitable, concluyendo la existencia de relación de coberturas y, por ello, la imposibilidad de aplicar el principio de especialidad. Sobre esa base acogió la oposición fundada en las letras f) y h) inciso primero del artículo 20 y rechazó el registro pedido.

TERCERO: Que, conocidas las razones de invalidación y los fundamentos de lo decidido, corresponde fijar los márgenes sobre los cuales debe efectuarse el

XKPVDFXEZPZ

análisis jurídico, a fin de determinar si la aplicación del derecho al caso ha sido correcta.

En tal orden, en el proceso de oposición debe estarse a los requisitos contemplados por las hipótesis de prohibición invocadas por el oponente, cuya evaluación impone considerar los criterios propios del derecho marcario. Un aspecto central es 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, como lo ha resuelto previamente esta Corte, la descripción de los productos o servicios específicos amparados por ambas señas (SCS Rol N° 39655-2017, de 3 de abril de 2018), pues si no existe relación entre los servicios de que se trata, normalmente no habrá problema para la coexistencia de los signos, en virtud del principio de especialidad de las marcas comerciales (SCS Rol N° 7474-2008, de 31 de diciembre de 2010).

CUARTO: Que no ha sido controvertido que lo pedido por GEOCONTROL S.A. es el registro de la marca mixta “GEOCONTROL”, solicitud N° 1.332.243, para distinguir “Servicios de ingeniería y diseño (ingeniería conceptual, básica y de detalle) de Obras Subterráneas; Servicios de asistencia técnica y comprobación o investigación sobre ingeniería civil”, de la clase 42; en tanto que la oponente funda su pretensión en los registros N° 800.315 y N° 1.245.266, ambos para distinguir “servicio de laboratorio de mecánica de suelo”, de la misma clase 42.

QUINTO: Que, así las cosas, el aspecto central de la controversia no descansa en la similitud de los signos de la solicitante y de la oponente, pues la

XKPVDFXEZPZ

sentencia recurrida asumió su identidad gráfica y fonética, sino en el principio de especialidad marcaria.

En tal sentido, el artículo 23 de la Ley N° 19.039 establece que *"cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen".* En concordancia con dicha norma, la letra h) inciso primero del artículo 20 prohíbe registrar aquellas 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. De este modo, establecida la semejanza de los signos, la cuestión a dilucidar es si se trata de servicios idénticos o similares de la misma clase o de clases relacionadas, esto es, la discusión está centrada en la cobertura de ambas marcas.

SEXTO: Que, circunscrita la controversia a las coberturas, ha de confrontarse el listado de servicios de la marca pedida —ingeniería y diseño de obras subterráneas, asistencia técnica, comprobación e investigación sobre ingeniería civil— con el de los registros de la oponente —servicios de laboratorio de mecánica de suelos—, ambos comprendidos en la clase 42, pero referidos a actividades diversas dentro de ella.

SÉPTIMO: Que, atendida la naturaleza y finalidad de unos y otros, la marca solicitada ampara servicios propios de la ingeniería civil, como son el diseño, asistencia técnica e investigación; dirigidos a la concepción y ejecución de obras civiles, tales como túneles, puentes, carreteras o líneas de metro; en cambio, los servicios de laboratorio de mecánica de suelos persiguen únicamente conocer el

XKPVDFXEZPZ

comportamiento, resistencia y consistencia del suelo y su aptitud para soportar estructuras y fundaciones, mediante ensayos de caracterización ejecutados por operarios de perfil y formación técnica y con equipamiento de laboratorio. Su naturaleza y destino son, por tanto, diversos, al ser los servicios de laboratorio de mecánica de suelos específicos y precisos, son prestados por actores que no necesariamente son los mismos que ejecutan las obras de ingeniería civil, y sus plataformas de comercialización, consumidores y canales de contratación difieren, tal como lo estableció la sentencia de primer grado.

OCTAVO: Que, sobre esa base, el análisis se reduce a establecer si se está en presencia de servicios similares o de clases relacionadas, que es lo que concluyó el Tribunal de Propiedad Industrial para acoger la oposición. Dicho tribunal razonó que, aun cuando las coberturas no eran idénticas, la elaboración de planos y la ingeniería civil supondrían la existencia previa de estudios de suelo, infiriendo de ello una relación de coberturas y una “vinculación física” determinante de riesgo de confusión.

NOVENO: Que, a juicio de esta Corte, el fallo impugnado, al acoger la oposición sobre la base de una relación de cobertura entre los servicios de ingeniería solicitados y los servicios de laboratorio de mecánica de suelos de la oponente, incurrió en error de derecho por falsa aplicación del artículo 23 y de la letra h) inciso primero del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

En efecto, la circunstancia de que la ejecución de una obra de ingeniería civil pueda requerir, en algún momento, estudios de mecánica de suelos no transforma a esos servicios en idénticos, similares ni pertenecientes a clases relacionadas en el sentido marcario. Razonar de ese modo equivaldría a sostener que todo servicio

XKPVDFXEZPZ

de ingeniería civil, de diseño o de construcción quedaría relacionado con todo servicio de laboratorio de mecánica de suelos y, a la inversa, que estos últimos se relacionarían con cualquier obra que requiera un punto de apoyo, lo que vaciaría de contenido el artículo 23 de la Ley N° 19.039 y haría ilusorio el principio de especialidad marcaria, extendiendo la protección de la oponente a servicios que su registro no comprende, en contravención al límite externo que fija el artículo 19 bis D del mismo cuerpo legal.

La relación de coberturas no puede presumirse, sino que debe justificarse suficientemente en cada caso concreto, acudiendo a los factores que la doctrina y la jurisprudencia obligan a considerar, como son, la finalidad y naturaleza de los bienes y servicios, sus canales de comercialización, los consumidores a que se dirigen y si se trata de empresas de rubros o áreas competitivas (SCS Rol N° 30338-2014, de 20 de julio de 2015).

Aplicados dichos factores al caso, como acertadamente lo hizo la sentencia de primer grado, los servicios en conflicto difieren en su naturaleza y finalidad, son prestados por actores diversos, se ofrecen y contratan por canales distintos y no compiten entre sí.

En efecto, como se señaló, la marca solicitada ampara servicios propios de la ingeniería civil como servicios de creación, desarrollo y ejecución de un proyecto técnico, que incluye las etapas de Diseño (Ingeniería Conceptual, Ingeniería Básica e Ingeniería de Detalle); etapa de Construcción (ingeniería durante la construcción, optimización de procesos constructivos); etapa de Ejecución del proyecto y por último, etapa de Operación y Mantenimiento (Proyectos de rehabilitación; Planes de mantenimiento); en cambio, los servicios

XKPVDFXEZPZ

de laboratorio de mecánica de suelos que ampara la marca de la oponente, persigue únicamente conocer el comportamiento, resistencia, consistencia y sustentabilidad del suelo donde se proyecta soportar estructuras y fundaciones pesadas, y, por tanto, su naturaleza y destino son diversos a los servicios prestados por la solicitante. Por otro lado, los servicios de laboratorio de mecánica de suelo son prestados por actores que no necesariamente son los mismos que construyen las obras civiles. Por último, las plataformas de comercialización son diversas, desde que los servicios de ingeniería civil prestados por la demandada se relacionan con obras de gran envergadura, como la construcción y mantención de obras públicas, para cuya concreción requiere sortear procesos de licitación de alta exigencia técnica, lo que no necesariamente ocurre con los servicios de laboratorio de mecánica de suelos que amparan la marca de la demandante.

En consecuencia, la mera posibilidad de que unos y otros concurran, en algún grado, a la materialización de una obra no configura la relación de cobertura ni la complementariedad exigidas por la ley para tener por concurrentes las causales de las letras f) y h) inciso primero del artículo 20.

DÉCIMO: Que, a lo anterior se añade la infracción del artículo 16 de la Ley N° 19.039, que ordena apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, y en particular la vulneración del principio de razón suficiente, según el cual toda afirmación o proposición que acredite la existencia de un hecho debe estar fundada en una razón que la justifique suficientemente.

La sentencia recurrida dio por establecida la relación de coberturas y el consiguiente riesgo de confusión sobre la base de una revisión de la prueba documental que ella misma describe como aquella en que, "*al avanzar por la*

XKPVDFXEZPZ

revisión documental se olvida quién es el titular de las probanzas aportadas, perdiendo la conciencia si corresponde a demandante o demandado". Semejante ponderación no satisface la exigencia de razón suficiente, pues hace descansar una conclusión determinante del fallo en antecedentes cuya titularidad y pertinencia no fueron discriminadas, sin expresar las razones lógicas ni las máximas de la experiencia en cuya virtud se les asignaba valor.

Del mismo modo, el fallo reprochó al solicitante la *"ausencia de pruebas sobre uso previo en Chile",* en circunstancias de que tal exigencia excede los puntos de prueba fijados por resolución de 26 de marzo de 2020 y desatiende que la carga probatoria de la relación de coberturas y del riesgo de confusión gravaba a la oponente, extendiéndose así el examen a hechos no sustanciales ni controvertidos en el proceso. De este modo, los sentenciadores se apartaron del análisis reflexivo que imponen la lógica, la experiencia y el correcto entendimiento humano, incurriendo en infracción a las normas reguladoras de la prueba.

UNDÉCIMO: Que, los errores de derecho anotados han tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, desde que condujeron a los jueces de segundo grado a revocar la sentencia de primera instancia y a rechazar el registro pedido. De haberse aplicado correctamente el principio de especialidad consagrado en el artículo 23 y ponderado la prueba con arreglo a las reglas de la sana crítica que impone el artículo 16, en especial el principio de razón suficiente, la conclusión necesaria habría sido la de confirmar la sentencia de primer grado y aceptar a registro la marca solicitada, por tratarse de servicios de coberturas diferentes y no relacionadas, respecto de los cuales no concurren las causales de

XKPVDFXEZPZ

irregistrabilidad de las letras f) y h) inciso primero del artículo 20 de la Ley N° 19.039. En consecuencia, el recurso de casación en el fondo debe ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767, 785 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 GEOCONTROL S.A. en contra de la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, Rol TDPI N° 000162-2023, la que **se anula** y se reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista.

Decisión acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Sr. Ferrada, quien estuvo por rechazar el recurso de casación en el fondo deducido por la demandada GEOCONTROL S.A., por estimar que no se han cometido los errores de derecho denunciados, teniendo para ello presente las siguientes consideraciones:

1°) Que, no ha resultado discutido entre las partes y fue asentado por los jueces del fondo, la identidad gráfica y fonética de los signos en conflicto “GEOCONTROL”, de manera que la controversia queda circunscrita a la existencia o no de relación entre las coberturas amparadas por la marca pedida y por los registros de la oponente, ambos de la clase 42.

2°) Que, para la acertada decisión del recurso, debe tenerse presente que los errores de derecho denunciados descansan en la aplicación de las letras f) y h) inciso primero del artículo 20, del artículo 23 y del artículo 16, todos de la Ley N° 19.039, toda vez que, en concepto del recurrente, de haberse ajustado a derecho

XKPVDFXEZPZ

la decisión censurada, se habría rechazado la demanda de oposición y concedido el registro pedido.

3°) Que, la identidad de los signos en controversia, conduce lógicamente a dar aplicación al artículo 20, letra h), de la Ley N° 19.039, en cuanto prohíbe inscribir 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 o servicios idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas; así como a la letra f) del mismo precepto, que impide el registro de signos que puedan inducir a error o engaño respecto de la procedencia de los servicios. De este modo, asentada la semejanza —en el caso, identidad— de las señas, la cuestión decisiva es si se trata de servicios idénticos o similares de la misma clase o de clases relacionadas.

4°) Que, a juicio de quien disiente, los servicios en conflicto resultan similares, atendido el ámbito en que unos y otros desarrollan sus actividades. En efecto, tanto los servicios de ingeniería y diseño de obras subterráneas y de asistencia técnica e investigación sobre ingeniería civil que ampara la marca pedida, como los servicios de laboratorio de mecánica de suelos que distinguen los registros de la oponente, se insertan en un mismo campo operativo, el de la ingeniería y la construcción de obras civiles, dentro de la misma clase 42. Como lo estableció la sentencia recurrida, la elaboración de planos para la construcción y de obras subterráneas supone la existencia previa de estudios de suelo, y toda la ingeniería civil parte de la necesidad de un punto de apoyo de las obras que requiere de tales estudios, de manera que ambos servicios se encuentran

XKPVDFXEZPZ

vinculados por una relación física y funcional que los conecta en el mercado relevante.

5°) Que, sobre esa base, no se advierte infracción al artículo 23 de la Ley N° 19.039, pues el principio de especialidad marcaria que dicha norma consagra opera precisamente cuando los servicios amparados por las marcas en conflicto carecen de relación, lo que no ocurre en la especie. Habiéndose establecido por los jueces del fondo una relación de coberturas entre servicios que comparten el mismo ámbito de la ingeniería y la construcción, y mediando identidad de los signos, la coexistencia de las marcas es idónea para generar riesgo de confusión, error o engaño en el público consumidor acerca de la procedencia empresarial de los servicios, configurándose las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) inciso primero del artículo 20 del mismo cuerpo legal. La relación de coberturas así asentada constituye, por lo demás, una cuestión de hecho fijada por los sentenciadores del grado, que escapa al control de este recurso de derecho estricto.

6°) Que tampoco se configura la infracción al artículo 16 de la Ley N° 19.039. Los sentenciadores arribaron a la decisión de acoger la oposición sobre la base del análisis de los parámetros propios del derecho marcario, como son la morfología y fonética de los signos y el estudio de las coberturas, ponderando conforme a las reglas de la sana crítica la prueba documental rendida, que da cuenta de obras de ingeniería como puentes y túneles en que la mecánica de suelos resulta inevitable. Frente a ello, el recurso sólo plantea una discrepancia en la apreciación de la prueba, dirigida a provocar una nueva revisión de los hechos ya establecidos, lo que resulta ajeno a la naturaleza de la casación en el fondo, sin

XKPVDFXEZPZ

que se adviertan vulneradas las leyes reguladoras de la prueba ni, en particular, el principio de razón suficiente, desde que la conclusión sobre la relación de coberturas y el riesgo de confusión aparece suficientemente sustentada en los antecedentes del proceso.

Regístrese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Ferrada.

Rol N°87.441-2023.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Manuel Antonio Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. Jessica González L., el Ministro Suplente Sr. Hernán Crisosto G., y el Abogado Integrante Sr. Juan Carlos Ferrada B. No firma el Ministro Sr. Valderrama y el Ministro Suplente Sr. Crisosto, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y por haber concluido su período de suplencia, respectivamente.

LEOPOLDO ANDRES LLANOS SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 05/11/2026 14:37:21

JESSICA DE LOURDES GONZALEZ TRONCOSO
MINISTRA
Fecha: 05/11/2026 14:58:40

XKPVDFXEZPZ

JUAN CARLOS FERRADA BORQUEZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 05/11/2026 14:37:22

XKPVDFXEZPZ

En Santiago, a cinco de noviembre 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.

XKPVDFXEZPZ

SENTENCIA DE REEMPLAZO

Santiago, cinco de noviembre 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 de primera instancia dictada por el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de cinco de enero de dos mil veintitrés, y de la sentencia de casación que precede se reproducen sus considerandos quinto a undécimo.

Y teniendo, además, presente:

Primero: Que la marca mixta “GEOCONTROL”, requerida a registro por GEOCONTROL S.A. para distinguir servicios de ingeniería y diseño de obras subterráneas y de asistencia técnica, comprobación e investigación sobre ingeniería civil, de la clase 42, apreciada en su conjunto, reúne los elementos necesarios para cumplir la función individualizadora propia de todo signo marcario, esto es, identificar los servicios de la solicitante y distinguirlos de los de otros agentes económicos en el mercado, satisfaciendo el requisito de distintividad que exige el artículo 19 de la ley del ramo.

Segundo: Que, conforme se ha razonado en los considerandos reproducidos, no existe entre la marca pedida y los registros de la oponente N° 800.315 y N° 1.245.266, ambos circunscritos a servicios de laboratorio de mecánica de suelos, una relación de cobertura que haga aplicables las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) inciso primero del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por tratarse de servicios de naturaleza, finalidad, prestadores, canales de comercialización y consumidores diversos, que no compiten entre sí, amparados por el principio de especialidad marcaria del artículo 23.

Refuerza lo anterior que la propia solicitante es titular del registro N° 1.331.496, para la marca mixta “GEOCONTROL”, que distingue “consultoría en supervisión de obras de construcción; consultoría sobre construcción; servicios

JXXKDFRFZPZ

de ingeniería civil subterránea", de la clase 37, el que ha coexistido con los registros de la oponente sin que se hayan acreditado episodios de confusión, todo lo cual confirma la aptitud del signo para cumplir su función distintiva en el ámbito de los servicios de ingeniería que pretende amparar.

Tercero: Que, en consecuencia, no configurándose la relación de cobertura exigida por la letra h) inciso primero del artículo 20 de la Ley N° 19.039, ni la causal de la letra f) del mismo artículo, toda vez que la ausencia de relación entre las coberturas descarta por sí sola el riesgo de inducción a error o engaño sobre la procedencia empresarial de los servicios, corresponde rechazar la demanda de oposición y conceder el registro solicitado, tal como fue resuelto por el juez de primer grado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 16, 19, 19 bis D, 20 letras f) y h) inciso primero, y 23 de la Ley N° 19.039, **se confirma** la sentencia de primera instancia de cinco de enero de dos mil veintitrés, que rechazó la demanda de oposición deducida por DÍAZ SIU Y TORRES LTDA. y concedió el registro de la marca mixta "GEOCONTROL", solicitud N° 1.332.243, para distinguir los servicios de la clase 42 individualizados en autos.

Decisión acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Sr. Ferrada, quien estuvo por revocar la sentencia en alzada, acoger la demanda de oposición y, en definitiva, rechazar el registro pedido, en virtud de las consideraciones expresadas en la disidencia a la sentencia de nulidad que antecede.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Ferrada.

Rol N°87.441-2023.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Manuel Antonio Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra.

JXXKDFRFZPZ

Jessica González L., el Ministro Suplente Sr. Hernán Crisosto G., y el Abogado Integrante Sr. Juan Carlos Ferrada B. No firma el Ministro Sr. Valderrama y el Ministro Suplente Sr. Crisosto, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y por haber concluido su período de suplencia, respectivamente.

JXXKDFRFZPZ

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 05/11/2026 14:37:23

JESSICA DE LOURDES GONZALEZ
TRONCOSO
MINISTRA
Fecha: 05/11/2026 14:58:41

JUAN CARLOS FERRADA BORQUEZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 05/11/2026 14:37:23

JXXKDFRFZPZ

En Santiago, a cinco de noviembre 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.

JXXKDFRFZPZ

Santiago, cinco de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En estos autos Rol N° 87.442-2023 de esta Corte Suprema, sobre procedimiento especial de nulidad de registro de marca comercial regido por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en representación del titular del registro impugnado, GEOCONTROL S.A., se dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, Rol TDPI N° 001718-2022, que revocó parcialmente la resolución del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, que había rechazado la demanda de nulidad interpuesta por DÍAZ SIU Y TORRES LIMITADA y mantenido la vigencia del registro N° 1.313.972, correspondiente a la marca mixta “GEOCONTROL”, solicitud N° 1.330.884, inscrita a nombre de la demandada para distinguir “ingeniería civil; servicios de diseño relacionados con la ingeniería civil; elaboración de planos para la construcción; investigación sobre ingeniería civil”, de la clase 42, y, en su lugar, acogió la demanda de nulidad y ordenó la cancelación del referido registro, por estimar concurrentes las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) inciso primero del artículo 20 de la ley del ramo.

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

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente denuncia la infracción de los artículos 16 y 23 de la Ley N° 19.039, en relación con el artículo 19 bis D del mismo cuerpo legal, sosteniendo que la sentencia impugnada incurre en una doble infracción de ley

YEDUDFHXVOZ

que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, cualquiera de las cuales sería, por sí sola, suficiente para su invalidación.

En un primer capítulo, denuncia la contravención formal del artículo 16 de la Ley N° 19.039, que ordena apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Sostiene que el fallo vulneró las reglas de la lógica, en especial el principio de razón suficiente, y las máximas de la experiencia, al dar por establecida una relación de coberturas y un riesgo de confusión sin fundamento bastante; al ponderar de manera arbitraria la prueba rendida, asignando mérito a documentos objetados por extemporáneos —contratos suscritos con posterioridad a la demanda de nulidad de dieciocho de febrero de dos mil veinte—, a instrumentos emanados de un tercero ajeno al juicio —Sociedad de Inversiones Geocontrol SpA — y a un informe elaborado por una dependiente de la propia demandante de nulidad; al omitir la ponderación de los antecedentes aportados por su parte, entre ellos sus propios registros previos en Chile y en el extranjero; y al reprochar al titular demandado la falta de prueba de uso previo en Chile, exigencia ajena a los puntos de prueba fijados y a la carga probatoria, que gravaba a la demandante.

En un segundo capítulo, alega la falsa aplicación del artículo 23 de la Ley N° 19.039, que consagra el principio de especialidad marcaria, por cuanto el sentenciador de alzada atribuyó a las coberturas en conflicto una relación inexistente. Expone que la marca cuestionada ampara servicios de ingeniería civil, diseño relacionado con la ingeniería civil, elaboración de planos para la construcción e investigación sobre ingeniería civil, mientras que los registros de la demandante se limitan a “servicios de laboratorio de mecánica de suelo”, de suerte que se trata de servicios de naturaleza, finalidad, prestadores, canales de

YEDUDFHXVOZ

comercialización y consumidores diversos, no competitivos entre sí, que no superan el test de cuatro enfoques desarrollado por esta Corte. Añade que el fallo, al sostener que el borde del principio de especialidad no se encuentra establecido legal ni reglamentariamente, desconoce que dicho límite está dado precisamente por la cobertura de los registros, conforme al límite externo de la protección marcaria consagrado en el artículo 19 bis D.

Concluye que, de haberse aplicado correctamente el principio de especialidad y ponderado la prueba conforme a la sana crítica, la conclusión necesaria habría sido confirmar íntegramente la sentencia de primer grado y mantener la vigencia del registro impugnado, por lo que pide invalidar el fallo recurrido y dictar sentencia de reemplazo que así lo declare.

SEGUNDO: Que, para la adecuada resolución del asunto, cabe consignar que la sentencia de segundo grado, reproduciendo la de primera instancia con eliminación de sus considerandos octavo, noveno, los dos numerados como décimo, undécimo y decimoquinto, asumió la identidad gráfica y fonética de las señas en conflicto y centró la discusión en la existencia o no de relación entre las coberturas.

En sus considerandos quinto y sexto, el Tribunal de Propiedad Industrial estimó que, ante la identidad gráfica y fonética de los signos y frente a la ausencia de pruebas sobre uso previo en Chile por parte del titular demandado de nulidad, la cuestión se resolvía por la aplicación del principio de especialidad, concluyendo que entre los servicios de ingeniería civil, de diseño relacionados con la ingeniería civil, de elaboración de planos para la construcción y de investigación sobre ingeniería civil, clase 42, y los servicios de laboratorio de mecánica de suelo, clase

YEDUDFHXVOZ

42, existiría relación, a tal punto que la elaboración de planos para la construcción supondría la existencia previa de estudios de suelo, y que toda la ingeniería civil, en general, partiría de la necesidad de un punto de apoyo de las obras que requiere de tales estudios; de lo que dedujo una “vinculación física” susceptible de llevar al público usuario a pensar que se trata del mismo actor mercantil.

En sus considerandos séptimo y octavo agregó que el borde del principio de especialidad no está establecido legal ni reglamentariamente, y que la prueba acompañada, al ser revisada, daría cuenta de obras de ingeniería —puentes y túneles— en las que la mecánica de suelos resulta inevitable, “a tal punto, que al avanzar por la revisión documental se olvida quién es el titular de las probanzas aportadas, perdiendo la conciencia si corresponde a demandante o demandado”, concluyendo la existencia de relación de coberturas y, por ello, la imposibilidad de aplicar el principio de especialidad. Sobre esa base acogió la demanda de nulidad fundada en las letras f) y h) inciso 1° del artículo 20 y ordenó la cancelación del registro, manteniendo, en cambio, lo resuelto en primer grado en cuanto al rechazo de la causal de la letra k) del mismo artículo.

TERCERO: Que, conocidas las razones de invalidación y los fundamentos de lo decidido, corresponde fijar los márgenes sobre los cuales debe efectuarse el análisis jurídico, a fin de determinar si la aplicación del derecho al caso ha sido correcta.

En tal orden, en el procedimiento de nulidad debe estarse a los requisitos contemplados por las hipótesis de prohibición invocadas por el demandante, cuya evaluación impone considerar los criterios propios del derecho marcario. Un aspecto central es la relación de coberturas, lo que implica el análisis de los

YEDUDFHXVOZ

ámbitos de protección que abarcan las marcas en conflicto, siendo necesario contemplar en el estudio la clase para la que se requieren y, como lo ha resuelto previamente esta Corte, la descripción de los productos o servicios específicos amparados por ambas señas (SCS Rol N° 39655-2017, de 3 de abril de 2018), pues si no existe relación entre los servicios de que se trata, normalmente no habrá problema para la coexistencia de los signos, en virtud del principio de especialidad de las marcas comerciales (SCS Rol N° 7474-2008, de 31 de diciembre de 2010).

CUARTO: Que no ha sido controvertido que el registro impugnado corresponde a la marca mixta "GEOCONTROL", N° 1.313.972, solicitud N° 1.330.884, inscrita a nombre de GEOCONTROL S.A. y vigente desde el seis de enero de dos mil veinte, para distinguir "ingeniería civil; servicios de diseño relacionados con la ingeniería civil; elaboración de planos para la construcción; investigación sobre ingeniería civil", de la clase 42; en tanto que la demandante de nulidad funda su pretensión en el registro N° 800.315 —y en el registro N° 1.245.266—, para distinguir "servicios de laboratorio de mecánica de suelo", de la misma clase 42.

QUINTO: Que, así las cosas, el aspecto central de la controversia no descansa en la similitud de los signos de la demandada y de la demandante, pues la sentencia recurrida asumió su identidad gráfica y fonética, sino en el principio de especialidad marcaria.

En tal sentido, el artículo 23 de la Ley N° 19.039 establece que "cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen". En

YEDUDFHXVOZ

concordancia con dicha norma, la letra h) inciso primero del artículo 20 prohíbe registrar aquellas 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. De este modo, establecida la semejanza de los signos, la cuestión a dilucidar es si se trata de servicios idénticos o similares de la misma clase o de clases relacionadas, esto es, la discusión está centrada en la cobertura de ambas marcas.

SEXTO: Que, circunscrita la controversia a las coberturas, ha de confrontarse el listado de servicios del registro impugnado —ingeniería civil, diseño relacionado con la ingeniería civil, elaboración de planos para la construcción e investigación sobre ingeniería civil— con el de los registros de la demandante —servicios de laboratorio de mecánica de suelo—, ambos comprendidos en la clase 42, pero referidos a actividades diversas dentro de ella.

SÉPTIMO: Que, atendida la naturaleza y finalidad de unos y otros, la marca cuestionada ampara servicios propios de la ingeniería civil, como son el diseño, elaboración de planos e investigación; dirigidos a la concepción y ejecución de obras civiles, tales como túneles, puentes, carreteras o líneas de metro; en cambio, los servicios de laboratorio de mecánica de suelo persiguen únicamente conocer el comportamiento, resistencia y consistencia del suelo y su aptitud para soportar estructuras y fundaciones, mediante ensayos de caracterización ejecutados por operarios de perfil y formación técnica y con equipamiento de laboratorio. Su naturaleza y destino son, por tanto, diversos: al ser los servicios de laboratorio de mecánica de suelo específicos y precisos, son prestados por

YEDUDFHXVOZ

actores que no necesariamente son los mismos que ejecutan las obras de ingeniería civil, y sus plataformas de comercialización, consumidores y canales de contratación difieren, tal como lo estableció la sentencia de primer grado.

OCTAVO: Que, sobre esa base, el análisis se reduce a establecer si se está en presencia de servicios similares o de clases relacionadas, que es lo que concluyó el Tribunal de Propiedad Industrial para acoger la demanda de nulidad. Dicho tribunal razonó que, aun cuando las coberturas no eran idénticas, la elaboración de planos y la ingeniería civil supondrían la existencia previa de estudios de suelo, infiriendo de ello una relación de coberturas y una "vinculación física" determinante de riesgo de confusión.

NOVENO: Que, a juicio de esta Corte, el fallo impugnado, al acoger la demanda de nulidad sobre la base de una relación de cobertura entre los servicios de ingeniería del registro impugnado y los servicios de laboratorio de mecánica de suelo de la demandante, incurrió en error de derecho por falsa aplicación del artículo 23 y de la letra h) inciso primero del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

En efecto, la circunstancia de que la ejecución de una obra de ingeniería civil pueda requerir, en algún momento, estudios de mecánica de suelos no transforma a esos servicios en idénticos, similares ni pertenecientes a clases relacionadas en el sentido marcario. Razonar de ese modo equivaldría a sostener que todo servicio de ingeniería civil, de diseño o de construcción quedaría relacionado con todo servicio de laboratorio de mecánica de suelos y, a la inversa, que estos últimos se relacionarían con cualquier obra que requiera un punto de apoyo, lo que vaciaría de contenido el artículo 23 de la Ley N° 19.039 y haría ilusorio el principio de especialidad marcaria, extendiendo la protección de la

YEDUDFHXVOZ

demandante a servicios que su registro no comprende, en contravención al límite externo que fija el artículo 19 bis D del mismo cuerpo legal, conforme al cual la marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico para distinguir los productos o servicios comprendidos en el registro.

La relación de coberturas no puede presumirse, sino que debe justificarse suficientemente en cada caso concreto, acudiendo a los factores que la doctrina y la jurisprudencia obligan a considerar: la finalidad y naturaleza de los bienes y servicios, sus canales de comercialización, los consumidores a que se dirigen y si se trata de empresas de rubros o áreas competitivas (SCS Rol N° 30338-2014, de 20 de julio de 2015).

Aplicados dichos factores al caso, como acertadamente lo hizo la sentencia de primer grado, los servicios en conflicto difieren en su naturaleza y finalidad, son prestados por actores diversos, se ofrecen y contratan por canales distintos y no compiten entre sí.

En efecto, como se señaló, la marca solicitada ampara servicios propios de la ingeniería civil como servicios de creación, desarrollo y ejecución de un proyecto técnico, que incluye las etapas de Diseño (Ingeniería Conceptual, Ingeniería Básica e Ingeniería de Detalle); etapa de Construcción (ingeniería durante la construcción, optimización de procesos constructivos); etapa de Ejecución del proyecto y por último, etapa de Operación y Mantenimiento (Proyectos de rehabilitación; Planes de mantenimiento); en cambio, los servicios de laboratorio de mecánica de suelos que ampara la marca de la oponente, persigue únicamente conocer el comportamiento, resistencia, consistencia y

YEDUDFHXVOZ

sustentabilidad del suelo donde se proyecta soportar estructuras y fundaciones pesadas, y, por tanto, su naturaleza y destino son diversos a los servicios prestados por la solicitante. Por otro lado, los servicios de laboratorio de mecánica de suelo son prestados por actores que no necesariamente son los mismos que construyen las obras civiles. Por último, las plataformas de comercialización son diversas, desde que los servicios de ingeniería civil prestados por la demandada se relacionan con obras de gran envergadura, como la construcción y mantención de obras públicas, para cuya concreción requiere sortear procesos de licitación de alta exigencia técnica, lo que no necesariamente ocurre con los servicios de laboratorio de mecánica de suelos que amparan la marca de la demandante.

En consecuencia, la mera posibilidad de que unos y otros concurran, en algún grado, a la materialización de una obra no configura la relación de cobertura ni la complementariedad exigidas por la ley para tener por concurrentes las causales de las letras f) y h) inciso primero del artículo 20.

DÉCIMO: Que, a lo anterior se añade la infracción del artículo 16 de la Ley N° 19.039, que ordena apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, y en particular la vulneración del principio de razón suficiente, según el cual toda afirmación o proposición que acredite la existencia o inexistencia de un hecho debe estar fundada en una razón que la justifique suficientemente.

La sentencia recurrida dio por establecida la relación de coberturas y el consiguiente riesgo de confusión sobre la base de una revisión de la prueba documental que ella misma describe como aquella en que*, "al avanzar por la revisión documental se olvida quién es el titular de las probanzas aportadas, perdiendo la conciencia si corresponde a demandante o demandado".* Semejante

YEDUDFHXVOZ

ponderación no satisface la exigencia de razón suficiente, pues hace descansar una conclusión determinante del fallo en antecedentes cuya titularidad y pertinencia no fueron discriminadas, sin expresar las razones lógicas ni las máximas de la experiencia en cuya virtud se les asignaba valor.

Del mismo modo, el fallo reprochó al titular demandado la *"ausencia de pruebas sobre uso previo en Chile",* en circunstancias de que tal exigencia excede los puntos de prueba fijados por resolución de primero de septiembre de dos mil veintidós (a saber, la efectividad de que la vigencia del registro impugnado se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios que distingue, y la efectividad de que la marca impugnada ha sido registrada en contravención a los principios de competencia leal y ética mercantil) y desatiende que la carga probatoria de la relación de coberturas y del riesgo de confusión gravaba a la demandante de nulidad, extendiéndose así el examen a hechos no sustanciales ni controvertidos en el proceso. De este modo, los sentenciadores se apartaron del análisis reflexivo que imponen la lógica, la experiencia y el correcto entendimiento humano, incurriendo en infracción a las normas reguladoras de la prueba.

UNDÉCIMO: Que los errores de derecho anotados han tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, desde que condujeron a los jueces de segundo grado a revocar parcialmente la sentencia de primera instancia y a ordenar la cancelación del registro impugnado. De haberse aplicado correctamente el principio de especialidad consagrado en el artículo 23 y ponderado la prueba con arreglo a las reglas de la sana crítica que impone el artículo 16, en especial el principio de razón suficiente, la conclusión necesaria

YEDUDFHXVOZ

habría sido la de confirmar íntegramente la sentencia de primer grado y mantener la vigencia de la marca registrada, por tratarse de servicios de coberturas diferentes y no relacionadas, respecto de los cuales no concurren las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) inciso primero del artículo 20 de la Ley N° 19.039. En consecuencia, el recurso de casación en el fondo debe ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767, 785 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 GEOCONTROL S.A. en contra de la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, Rol TDPI N° 001718-2022, la que **se anula** y se reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista.

Decisión acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Sr. Ferrada, quien estuvo por rechazar el recurso de casación en el fondo deducido por la demandada GEOCONTROL S.A., por estimar que no se han cometido los errores de derecho denunciados, teniendo para ello presente las siguientes consideraciones:

1°) Que, no ha resultado discutido entre las partes y fue asentado por los jueces del fondo, la identidad gráfica y fonética de los signos en conflicto “GEOCONTROL”, de manera que la controversia queda circunscrita a la existencia o no de relación entre las coberturas amparadas por la marca pedida y por los registros de la oponente, ambos de la clase 42.

2°) Que, para la acertada decisión del recurso, debe tenerse presente que los errores de derecho denunciados descansan en la aplicación de las letras f) y h)

YEDUDFHXVOZ

inciso primero del artículo 20, del artículo 23 y del artículo 16, todos de la Ley N° 19.039, toda vez que, en concepto del recurrente, de haberse ajustado a derecho la decisión censurada, se habría rechazado la demanda de oposición y concedido el registro pedido.

3°) Que, la identidad de los signos en controversia, conduce lógicamente a dar aplicación al artículo 20, letra h), de la Ley N° 19.039, en cuanto prohíbe inscribir 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 o servicios idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas; así como a la letra f) del mismo precepto, que impide el registro de signos que puedan inducir a error o engaño respecto de la procedencia de los servicios. De este modo, asentada la semejanza —en el caso, identidad— de las señas, la cuestión decisiva es si se trata de servicios idénticos o similares de la misma clase o de clases relacionadas.

4°) Que, a juicio de quien disiente, los servicios en conflicto resultan similares, atendido el ámbito en que unos y otros desarrollan sus actividades. En efecto, tanto los servicios de ingeniería y diseño de obras subterráneas y de asistencia técnica e investigación sobre ingeniería civil que ampara la marca pedida, como los servicios de laboratorio de mecánica de suelos que distinguen los registros de la oponente, se insertan en un mismo campo operativo, el de la ingeniería y la construcción de obras civiles, dentro de la misma clase 42. Como lo estableció la sentencia recurrida, la elaboración de planos para la construcción y de obras subterráneas supone la existencia previa de estudios de suelo, y toda la ingeniería civil parte de la necesidad de un punto de apoyo de las obras que

YEDUDFHXVOZ

requiere de tales estudios, de manera que ambos servicios se encuentran vinculados por una relación física y funcional que los conecta en el mercado relevante.

5°) Que, sobre esa base, no se advierte infracción al artículo 23 de la Ley N° 19.039, pues el principio de especialidad marcaria que dicha norma consagra opera precisamente cuando los servicios amparados por las marcas en conflicto carecen de relación, lo que no ocurre en la especie. Habiéndose establecido por los jueces del fondo una relación de coberturas entre servicios que comparten el mismo ámbito de la ingeniería y la construcción, y mediando identidad de los signos, la coexistencia de las marcas es idónea para generar riesgo de confusión, error o engaño en el público consumidor acerca de la procedencia empresarial de los servicios, configurándose las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) inciso primero del artículo 20 del mismo cuerpo legal. La relación de coberturas así asentada constituye, por lo demás, una cuestión de hecho fijada por los sentenciadores del grado, que escapa al control de este recurso de derecho estricto.

6°) Que tampoco se configura la infracción al artículo 16 de la Ley N° 19.039. Los sentenciadores arribaron a la decisión de acoger la oposición sobre la base del análisis de los parámetros propios del derecho marcario, como son la morfología y fonética de los signos y el estudio de las coberturas, ponderando conforme a las reglas de la sana crítica la prueba documental rendida, que da cuenta de obras de ingeniería como puentes y túneles en que la mecánica de suelos resulta inevitable. Frente a ello, el recurso sólo plantea una discrepancia en la apreciación de la prueba, dirigida a provocar una nueva revisión de los hechos

YEDUDFHXVOZ

ya establecidos, lo que resulta ajeno a la naturaleza de la casación en el fondo, sin que se adviertan vulneradas las leyes reguladoras de la prueba ni, en particular, el principio de razón suficiente, desde que la conclusión sobre la relación de coberturas y el riesgo de confusión aparece suficientemente sustentada en los antecedentes del proceso.

Regístrese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Ferrada.

Rol N° 87.442-2023.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Manuel Antonio Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. Jessica González L., el Ministro Suplente Sr. Hernán Crisosto G., y el Abogado Integrante Sr. Juan Carlos Ferrada B. No firma el Ministro Sr. Valderrama y el Ministro Suplente Sr. Crisosto, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y por haber concluido su período de suplencia, respectivamente.

LEOPOLDO ANDRES LLANOS SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 05/11/2026 14:37:24

JESSICA DE LOURDES GONZALEZ TRONCOSO
MINISTRA
Fecha: 05/11/2026 14:58:42

YEDUDFHXVOZ

JUAN CARLOS FERRADA BORQUEZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 05/11/2026 14:37:25

YEDUDFHXVOZ

En Santiago, a cinco de noviembre 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.

YEDUDFHXVOZ

SENTENCIA DE REEMPLAZO

Santiago, cinco de noviembre 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 de primera instancia dictada por el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, y de la sentencia de casación que precede se reproducen sus considerandos quinto a undécimo.

Y teniendo, además, presente:

Primero: Que la marca mixta "GEOCONTROL", registro N° 1.313.972, inscrita a nombre de GEOCONTROL S.A. para distinguir "ingeniería civil; servicios de diseño relacionados con la ingeniería civil; elaboración de planos para la construcción; investigación sobre ingeniería civil", de la clase 42, apreciada en su conjunto, reúne los elementos necesarios para cumplir la función individualizadora propia de todo signo marcario, esto es, identificar los servicios de su titular y distinguirlos de los de otros agentes económicos en el mercado, satisfaciendo el requisito de distintividad que exige el artículo 19 de la ley del ramo.

Segundo: Que, conforme se ha razonado en los considerandos reproducidos, no existe entre la marca impugnada y los registros de la demandante N° 800.315 y N° 1.245.266, ambos circunscritos a servicios de laboratorio de mecánica de suelo, una relación de cobertura que haga aplicables las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) inciso primero del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por tratarse de servicios de naturaleza, finalidad, prestadores,

BKTJDFEXWOZ

canales de comercialización y consumidores diversos, que no compiten entre sí, amparados por el principio de especialidad marcaria del artículo 23.

Refuerza lo anterior que la propia demandada es titular del registro N° 1.331.496, para la marca mixta “GEOCONTROL”, que distingue “consultoría en supervisión de obras de construcción; consultoría sobre construcción; servicios de ingeniería civil subterránea”, de la clase 37, el que ha coexistido con los registros de la demandante sin que se hayan acreditado episodios de confusión, todo lo cual confirma la aptitud del signo para cumplir su función distintiva en el ámbito de los servicios de ingeniería que ampara.

Tercero: Que, en consecuencia, no configurándose la relación de cobertura exigida por la letra h) inciso primero del artículo 20 de la Ley N° 19.039, ni la causal de la letra f) del mismo artículo, toda vez que la ausencia de relación entre las coberturas descarta por sí sola el riesgo de inducción a error o engaño sobre la procedencia empresarial de los servicios, corresponde rechazar la demanda de nulidad y mantener la vigencia del registro, tal como fue resuelto por el juez de primer grado.

Cuarto: Que, en cuanto a la causal de la letra k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, referida a las marcas contrarias al orden público, la moral o las buenas costumbres, comprendidos en ellas los principios de competencia leal y ética mercantil, ha de estarse igualmente a lo resuelto por la sentencia de primer grado, que la desestimó por no haberse acreditado los presupuestos fácticos de la causal ni conducta alguna contraria a la buena fe, que el artículo 707 del Código Civil presume, decisión que, por lo demás, no fue alterada por los sentenciadores de segundo grado.

BKTJDFEXWOZ

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 16, 19, 19 bis D, 20 letras f), h) inciso 1° y k), 23, 26 y 27 de la Ley N° 19.039, **se confirma** la sentencia de primera instancia de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, que rechazó la demanda de nulidad deducida por DÍAZ SIU Y TORRES LIMITADA y mantuvo la vigencia del registro N° 1.313.972 de la marca mixta “GEOCONTROL”, inscrita a nombre de GEOCONTROL S.A. para distinguir los servicios de la clase 42 individualizados en autos.

Decisión acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Sr. Ferrada, quien estuvo por revocar la sentencia en alzada, acoger la demanda de nulidad y, en definitiva declarar la nulidad del registro N°1.313.972, ordenando su cancelación una vez ejecutoriada la sentencia, en virtud de las consideraciones expresadas en la disidencia a la sentencia de nulidad que antecede.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Ferrada.

Rol N°87.442-2023.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Manuel Antonio Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. Jessica González L., el Ministro Suplente Sr. Hernán Crisosto G., y el Abogado Integrante Sr. Juan Carlos Ferrada B. No firma el Ministro Sr. Valderrama y el Ministro Suplente Sr. Crisosto, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y por haber concluido su período de suplencia, respectivamente.

BKTJDFEXWOZ

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 05/11/2026 14:37:26

JESSICA DE LOURDES GONZALEZ
TRONCOSO
MINISTRA
Fecha: 05/11/2026 14:58:44

JUAN CARLOS FERRADA BORQUEZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 05/11/2026 14:37:26

BKTJDFEXWOZ

En Santiago, a cinco de noviembre 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.

BKTJDFEXWOZ