Santiago, dicisiete de noviembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

En estos autos Rol N° 707-2022 de esta Corte Suprema, relativos al procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, comparece el oponente SUN S.A., quien deduce recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, que confirmó aquella pronunciada por el Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), la cual rechazó su oposición al registro solicitado por QUIMILAB HT S.A. de la marca denominativa “SANIPER”, en Clase 5, concediendo en definitiva dicho registro.

Declarado admisible el recurso, se ordenó traer los autos en relación.

Y considerando:

Primero: Que, se denuncia la existencia de una vulneración sustancial a diversas reglas de la sana crítica, lo que habría implicado la infracción del artículo 16 de la Ley N° 19.039. De no haber ocurrido dicha infracción, el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial habría debido acoger la demanda de oposición fundada en el artículo 20 letra h), inciso primero, del mismo cuerpo legal.

En particular, se reprocha la infracción de la regla lógica relativa al principio de razón suficiente, de la regla de apreciación global, de las máximas de la experiencia, y del deber de fundamentación de las sentencias.

En primer lugar, se sostiene que la sentencia de segunda instancia se limitó a efectuar una comparación abstracta de las marcas, con el objeto de identificar supuestas diferencias gráficas y fonéticas. Sin embargo, no sólo concluyó que dos signos prácticamente idénticos presentan diferencias determinantes, sino que además omitió considerar elementos reales y concretos para establecer el peligro

WTRYDHTXXUS

de confusión. Asimismo, no tomó en cuenta la naturaleza particular de las marcas destinadas a distinguir productos de la Clase 5, las cuales deben ser examinadas bajo un estándar más estricto al momento de evaluar el eventual riesgo de confusión.

En lo esencial, el Tribunal de Propiedad Industrial incurrió en un fraccionamiento injustificado y arbitrario de las marcas en conflicto —“SANIPER” y “SANPER”— apartándose, sin fundamento, de las máximas de la experiencia marcaria, particularmente de la regla de apreciación global o de conjunto. De este modo, concluyó que ambos signos sólo comparten la terminación “PER”, desconociendo que también coinciden en el elemento inicial “SAN” y que, conforme a la pauta de análisis de la impresión global, presentan el mismo orden, secuencia y composición, lo cual resulta contrario a la lógica y cercano a la arbitrariedad.

En segundo lugar, se invoca como causal de casación la infracción del artículo 16 de la Ley N° 19.039, en relación con el artículo 20 letra f) del mismo cuerpo legal y el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.

De haberse aplicado correctamente dichas disposiciones, el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial habría concluido que, en el conflicto marcario entre “SANIPER” y “SANPER”, existe no sólo una estrecha relación entre las coberturas, sino también similitudes gráficas y fonéticas relevantes. La sola adición de la letra “I” mayúscula no sería suficiente para otorgar distintividad a la marca solicitada, máxime considerando que las marcas que distinguen productos de la Clase 5 exigen un análisis más riguroso del riesgo de confusión.

WTRYDHTXXUS

Por lo anterior, solicita se invalide el fallo recurrido y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo que, en definitiva, rechace la solicitud de registro de la marca “SANIPER” para la Clase 5.

Segundo: Que, para una adecuada comprensión del recurso de casación en el fondo, cabe señalar que, con fecha 20 de octubre de 2020, bajo el número de solicitud 1.379.435, la empresa QUIMILAB HT S.A. solicitó el registro de la marca denominativa “SANIPER”, destinada a distinguir “desinfectantes; desinfectantes para uso sanitario”, en Clase 5.

Con fecha 14 de diciembre de 2020, las empresas SUN S.A. y RENO CHILE S.A. interpusieron demandas de oposición.

En lo sustancial, la oposición presentada por SUN S.A. se funda en las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 20 letras h), inciso primero, y f) de la Ley N° 19.039, argumentando que la marca solicitada resulta confusamente similar a la marca previamente registrada N° 1.241.568 “SANPER” (denominativa), la cual ya distingue productos de la Clase 5 relacionados con aquellos amparados por la solicitud. Dicha marca se encuentra registrada en Chile, al menos desde el año 1996.

La oponente sostiene que existen similitudes gráficas y fonéticas entre “SANIPER” y “SANPER”, especialmente, y que la adición de la letra “I” mayúscula en la marca solicitada no constituye un elemento suficientemente diferenciador como para excluir el riesgo de confusión, dado que ambos signos mantienen el mismo orden, secuencia y composición.

La oposición fue rechazada en primera instancia mediante sentencia de 29 de junio de 2021, dictada por el Director Nacional de INAPI, resolución que fue

WTRYDHTXXUS

posteriormente confirmada por el Tribunal de Propiedad Industrial, cuya sentencia es objeto del presente recurso de casación en el fondo.

Tercero: Que, el fallo de primer grado rechazó la oposición de SUN S.A., estimando que la incorporación de la letra “l” permite distinguir un signo del otro, motivo por el cual resultaría razonable presumir que ambos podrían coexistir pacíficamente en el mercado. Concluye, en consecuencia, que las marcas en conflicto presentan, consideradas en su conjunto, una fisonomía e identidad propias, así como diferencias relevantes que las hacen fácilmente distinguibles.

Cuarto: Que, resulta necesario recordar que esta Corte ha señalado reiteradamente que, en un proceso de oposición de marcas, debe estarse a los requisitos contemplados en las hipótesis de prohibición invocadas por quien se opone al registro.

Por una parte, corresponde efectuar una evaluación comparativa de las marcas, instancia en la cual los principios del derecho marcario imponen considerar factores tales como: la apreciación global, que implica analizar el signo como un todo; la primera impresión, esto es, aquella percepción inicial y superficial que tiene el público consumidor en el mercado, generalmente centrada en el conjunto del signo; y la identificación del elemento relevante o predominante.

Por otra parte, debe analizarse la relación de coberturas, lo que supone examinar los ámbitos de protección de las marcas en conflicto. Para ello, es necesario considerar la clase a la que pertenecen, así como la descripción de los productos o servicios específicos que distinguen. Si se establece una conexión entre ellos, se configura una excepción al principio de especialidad marcaria, lo que puede conducir a negar el registro solicitado. Esta conclusión debe

WTRYDHTXXUS

sustentarse en factores tales como la finalidad y naturaleza de los bienes o servicios, los canales de comercialización, el perfil de los consumidores, el segmento de mercado al que se dirigen y si las empresas pertenecen a rubros competitivos.

Quinto: Que, del análisis efectuado por los sentenciadores se desprende que se realizó una comparación parcial, de carácter principalmente gramatical, de las marcas, omitiéndose un examen fonético adecuado, lo cual queda de manifiesto en el considerando duodécimo de la sentencia.

Sexto: Que, entre las disposiciones invocadas por la oponente cuya infracción se denuncia por falta de aplicación, cabe destacar el artículo 16 en relación con el artículo 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, que consagran el concepto esencial de “confusión” o “peligro de confusión”.

En efecto, la letra h) del referido artículo establece que son irregistrables las marcas iguales o que se asemejen gráfica o fonéticamente a otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad, de manera que puedan inducir a confusión respecto de productos, servicios o establecimientos idénticos o similares, pertenecientes a una misma clase o a clases relacionadas.

Por su parte, la letra f) del artículo 20 dispone que no podrán registrarse los signos que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, incluidas aquellas situaciones en que, aun perteneciendo a distintas clases, sus coberturas guarden relación o indiquen una conexión entre los respectivos bienes, servicios o establecimientos.

WTRYDHTXXUS

La confusión o el peligro de confusión supone la pérdida de distintividad extrínseca del signo, es decir, en relación con otros signos existentes. Consiste en la creencia, por parte del público consumidor, de encontrarse frente a un mismo origen empresarial respecto de productos o servicios que en realidad no lo comparten. El principio de no confusión, fundamental en el derecho marcario, busca evitar toda distorsión, tanto desde el punto de vista distintivo como informativo, resguardando, por una parte, el derecho del titular a la individualización de su producto y, por otra, el derecho del consumidor a no ser inducido a error o engaño.

Séptimo: Que, resulta pertinente considerar, asimismo, que las marcas en conflicto pertenecen a la misma clase, esto es, la Clase 5, que comprende productos farmacéuticos, entre otros.

Octavo: Que, aplicando estos conceptos al caso concreto, la similitud en la pronunciación de los signos en conflicto genera un riesgo de asociación insalvable, susceptible de inducir al consumidor a confusión respecto del origen empresarial de los productos ofrecidos.

En efecto, la mera incorporación de una letra adicional —“I”— no resulta suficiente para desvirtuar dicha similitud: SANPER / SANIPER.

A mayor abundamiento, al analizar los productos que cada marca pretende distinguir, se constata una clara equivalencia, al tratarse de bienes de la misma naturaleza que compiten en un mismo mercado y se dirigen a un público consumidor común, lo que incrementa la probabilidad de error o confusión en cuanto al origen empresarial de los productos, impidiendo así su coexistencia pacífica en el mercado.

WTRYDHTXXUS

Noveno: Que, en consecuencia, el tribunal de la instancia incurrió en un error de derecho al aplicar las normas sustantivas que regulan la irregistrabilidad marcaria, toda vez que, concurriendo en la especie los presupuestos de las causales de prohibición contempladas en el artículo 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial —esto es, la posibilidad de error, engaño o confusión—, no las aplicó a un caso expresamente previsto por el legislador. Dicho yerro condujo, en definitiva, a acoger el registro de una marca jurídicamente improcedente.

Por estas consideraciones, 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 interpuesto en representación de la oponente SUN S.A. en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial con fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, la cual se invalida y se reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada y sin nueva vista.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Valderrama.

Rol N° 707-2022.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Jorge Zepeda A., y los Abogados Integrantes Sra. Pía Tavolari G., y Sr. Eduardo Gandulfo R. No firma el Ministro Sr. Llanos y el Abogado Integrante Sr. Gandulfo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con licencia médica y ausente, respectivamente.

WTRYDHTXXUS

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 17/11/2026 15:10:55

JORGE LUIS ZEPEDA ARANCIBIA
MINISTRO
Fecha: 17/11/2026 15:10:55

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 17/11/2026 15:10:56

WTRYDHTXXUS

En Santiago, a diecisiete 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.

WTRYDHTXXUS

SENTENCIA DE REEMPLAZO

Santiago, diecisiete 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 en alzada, con excepción de sus fundamentos duodécimo a decimocuarto, que se suprimen. Asimismo, se reiteran los fundamentos quinto a noveno del fallo de casación que antecede.

Y teniendo en su lugar y, además, presente:

Que, atendida la evidente similitud existente entre la marca solicitada y la marca previamente registrada por la oponente SUN S.A., esto es, “SANPER”, así como la estrecha relación entre las respectivas coberturas, se configura una conexión en cuanto al origen empresarial de los productos que ambas distinguen.

Dicha circunstancia resulta determinante para generar riesgo de confusión entre los signos en conflicto, en lo relativo a la procedencia, cualidad o género de los bienes a que se refieren. En este contexto, la marca solicitada, respecto de la clase en que se pretende registrar, carece de la distintividad necesaria para constituir un signo con identidad propia.

Lo anterior permite concluir fundadamente que los signos en cuestión no podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 17 bis B, 19 y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, se **revoca** la sentencia apelada de fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en cuanto rechazó la oposición deducida

TTXXDHMPCUS

por SUN S.A., fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y en su lugar se declara que dicha oposición queda acogida.

En consecuencia, se rechaza el registro de la marca denominativa **“SANIPER”**, solicitada por QUIMILAB HT S.A., para distinguir productos de la Clase 5, conforme a la solicitud N° 1.379.435, de fecha 20 de octubre de 2020.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Valderrama.

Rol N° 707-2022.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Jorge Zepeda A., y los Abogados Integrantes Sra. Pía Tavolari G., y Sr. Eduardo Gandulfo R. No firma el Ministro Sr. Llanos y el Abogado Integrante Sr. Gandulfo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con licencia médica y ausente, respectivamente.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 17/11/2026 15:10:56

JORGE LUIS ZEPEDA ARANCIBIA
MINISTRO
Fecha: 17/11/2026 15:10:57

TTXXDHMPCUS

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 17/11/2026 15:10:57

TTXXDHMPCUS

En Santiago, a diecisiete 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.

TTXXDHMPCUS