

Santiago, veintitrés de julio de dos mil veinte.

**VISTOS:**

En este procedimiento especial N° 3366-19, regido por la Ley N° 19.039, la oponente Lifestyle Equities C.V, recurre de casación en el fondo contra la sentencia de segunda instancia del Tribunal de Propiedad Industrial, de cinco de diciembre de 2018, que confirmó la decisión de primer grado, de veintiséis de marzo de 2018, de fojas 1648 a 1654, por la que se rechazó la demanda de oposición y se dio lugar a la solicitud de inscripción 1.230.153 de la marca mixta “ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB”, para distinguir productos en la clase 18; cuero y cuero de imitación; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería; equipaje para viaje, maletas, maletines, bolsas incluyendo bolsas de deporte, mochilas, bolsas de playa, porta trajes para viajes, bolsos de mano, bolsos para colgar al hombro, monederos, billeteras, bolsas para la compra, fundas para transportar trajes, maletines para documentos, petates, bolsos porta todo, morrales, bolsos (neceseres) de viaje, bolsos de tela, bolsas de mano, bolsos de mano sin asas, bolsas de lona, bolsas de gimnasia, bolsos de fin de semana, bolsos, riñoneras, partes y piezas para bolsas, y clase 25; prendas de vestir, calzado y sombrerería.

Declarado admisible el recurso, se trajeron por decreto de doce de septiembre del año pasado, los autos en relación.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que el recurrente denuncia la errónea aplicación de los artículos 16 y 20 letras f), g) inciso primero y h) inciso primero, de la Ley N° 19.039.



En primer término, sostiene que se incurrió en una falsa aplicación de las causales de irregistrabilidad del artículo 20 letras f), g) inciso primero y h) inciso primero, de la Ley N° 19.039, al desnaturalizar el concepto de la apreciación global respecto de las marcas en conflicto, privilegiando un análisis parcializado de los elementos de cada una de ellas y omitiendo un examen de la probabilidad de confusión.

Enseguida, reprocha una falsa aplicación de la causal de prohibición prevista en el artículo 20 letra f) del cuerpo legal citado, por cuanto los sentenciadores prescindieron en su análisis del factor de la identidad o semejanza conceptual entre las marcas en pugna.

Finalmente denuncia la contravención formal del artículo 16 de la Ley de Propiedad Intelectual, al apreciar los antecedentes de la causa contrariando las máximas de la experiencia.

Concluye, que de haberse aplicado correctamente las mencionadas normas, se habrían estimado aplicables las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 20 letras f) g) y h) de la Ley 19.039, invocadas en la demanda de oposición y se habría rechazado el registro de la marca “Royal County Berkshire Polo Club” para productos de las clases 18 y 25, del Clasificador Internacional de marcas comerciales.

**SEGUNDO:** Que, para una adecuada solución del caso, cabe consignar que la sentencia de primer grado, que la de segunda hizo suya, rechazó la oposición de “Lifestyle Equities C.V”, a la solicitud de inscripción 1.230.153, presentada por “The Royal County Of Berkshire Polo Club Ltd.”, de la marca mixta “Royal County Of Berkshire Polo Club” para distinguir productos de las clases 18 y



25, considerando en lo medular, que de la confrontación de los signos en conflicto es posible advertir diferencias tanto gráficas y fonéticas que permiten distinguirlos entre sí, lo que permite la coexistencia de los mismos, sin inducir en confusión, error o engaño al público consumidor.

A su turno, los jueces recurridos confirmaron el fallo de primera instancia señalando que los signos en pugna “Royal County of Berkshire Polo Club” no resultaría confusamente similar con la marca de la recurrente “Beverly Hills Polo Club”, y por ende, no infringiría las causales de irregistrabilidad contempladas por el artículo 20 letras f), g) inciso primero y h) inciso primero, de la Ley 19.039. Para ello tuvieron en consideración que el solicitante ya es titular de la marca denominativa “Royal County of Berkshire Polo Club”, que distingue los mismos productos solicitados en autos, a lo que agregaron que los elementos figurativos de la seña pedida son disímiles a los que se encuentran en la marca fundante de la oposición, lo que le otorga características y fisonomía propia. Asimismo, justifican su decisión destacando que la marca “Polo Club”, que no es parte en autos, se encuentra registrada, lo que confirma –en concepto de los sentenciadores- la coexistencia pacífica en el mercado de signos que incluyen el segmento “Polo Club”, a nombre de distintos titulares.

**TERCERO:** Que una vez conocidas las razones de invalidación presentadas por el recurrente, y determinados además los motivos de la sentencia que evidencian los fundamentos de lo decidido, se hace necesario establecer los márgenes sobre los cuales debe realizarse el análisis jurídico, con el objeto de determinar si la aplicación del derecho al caso en estudio ha sido correcta o incorrecta.



En tal orden de cosas, cabe consignar que en el proceso de oposición de marcas debe estarse a los requisitos contemplados por las hipótesis de prohibición invocadas por el contendiente al registro, oportunidad en que los criterios propios del derecho marcario imponen su evaluación teniendo en consideración, que en el presente caso, se alega titularidad sobre una marca que, conforme se sostiene, guarda similitudes gráficas y fonéticas e identidad conceptual con la de la solicitante, así como plena coincidencia de cobertura respecto de los productos protegidos de las clases 18 y 25.

Por ello, debe analizarse, entonces, el uso de los signos en conflicto, que debe ser entendido como los actos mediante los cuales un signo distintivo aparece en la realidad cumpliendo sus funciones propias, es decir, distinguir directamente y/o identificar la procedencia y/o calidad de productos, servicios o establecimientos; la relevancia de ese uso en el tráfico jurídico, que implica que el signo ha sido introducido en el mercado con conocimiento relativo por los consumidores y usuarios; y que la marca creada tenga entidad marcaria, o sea, que se sujete al cumplimiento de los requisitos substantivos de registrabilidad.

**CUARTO:** Que previo a resolver conviene tener en vista que en estos procedimientos rigen las pautas de la sana crítica, por lo que la libertad de apreciación de la prueba tiene como cotos la razón, las máximas de la experiencia, la lógica y los conocimientos científicos afianzados.

Por lo demás, es útil dejar en claro que el control que mediante el presente arbitrio le corresponde ejercer a esta Corte atañe a la correcta aplicación del derecho a los hechos que soberanamente establezcan los jueces del fondo en el ejercicio de sus atribuciones privativas.



**QUINTO:** Que en lo referente a los capítulos de casación invocados por la oponente, es necesario señalar, que no ha sido controvertido, que lo pedido por “The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd, es el registro del signo mixto “Royal County Of Berkshire Polo Club”, para distinguir productos en las clases 18 y 25 del Clasificador Internacional de marcas comerciales. Tampoco ha existido controversia respecto a la coincidencia de coberturas entre los signos en conflicto.

**SEXTO:** Que, para resolver el recurso en examen es del caso subrayar, que tal como se dijo, la marca pedida corresponde a una de tipo mixto, que es aquella que combina figuras, símbolos o gráficos con vocablos o denominaciones, de modo tal que al analizar su carácter distintivo y su posible identidad o similitud con marcas registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero, deben considerarse especialmente tres criterios de determinación, a saber, la apreciación global, que consiste en que los signos deben ser considerados al momento del análisis como un conjunto; la primera impresión, que corresponde al sentir primario que tiene el público consumidor de los signos en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto del símbolo; y finalmente, el elemento relevante o principal de la etiqueta (SCS N° 3404-2015 de 28 de enero de 2016, N° 1923-15 de 7 de marzo de 2016 y N°10.684-15 de 24 de noviembre de 2016).

**SÉPTIMO:** Que, conforme a lo expuesto precedentemente, para determinar la distintividad de una marca, ésta tal como ha resuelto reiteradamente esta Corte, debe ser analizada como un todo y en consecuencia, si bien la denominación que compone la marca mixta puede contener elementos distintivos, tal como destacó el fallo recurrido, ésta como conjunto puede ser irregistrable, considerando que el



logo requerido siempre deberá ser usado en la forma pedida, esto es, supeditando la utilización de las palabras en comento al dibujo o figura que la acompaña, tal como lo prescribe en el artículo 19 bis D de la ley sectorial aplicada (SCS N° 22254-15 de 4 de octubre de 2016, N° 20402-16 de 6 de febrero de 2017 y N° 4926 de 1 de agosto de 2017).

**OCTAVO:** Que, en el mismo sentido y, complementando lo anterior, también es necesario tener presente que en este nivel cabe ponderar el llamado “riesgo de confusión”, el cual no dice relación únicamente con una comparación abstracta de las marcas, sino que comprende además la potencial respuesta del público consumidor enfrentado a ellas en concreto, cuya finalidad es proteger al consumidor de erradas adquisiciones a consecuencia de confiar en una supuesta procedencia del producto. Por ello, es que no puede abandonarse tal criterio central y permitir una oferta de bienes avalada en una identidad marcaria que explicita características peculiares que le son ajenas y que, por el contrario, pertenecen a un tercero, condiciones que con nitidez orientan al público consumidor para que prefiera las mercaderías asociadas con aquella denominación (SCS Rol N° 9612-2015 de 15 de diciembre de 2016; N° 20400-2016 de 6 de marzo de 2017 y N° 32980-2016 de 25 de abril de 2017).

**NOVENO:** Que conforme al análisis propuesto precedentemente, no cabe duda que el fallo impugnado, al acoger el registro de la marca pedida, no aplicó en su estudio y apreciación de las probanzas los parámetros propios de estas materias, pues para ello no analizó la marca mixta solicitada en términos globales, esto es, no sólo la denominación sino también las figuras o gráficas que la



integran y sus semejanzas conceptuales, bajo la perspectiva del “riesgo de confusión” que se podría producir en los consumidores.

En efecto, en primer lugar, de la comparación de los elementos figurativos se aprecia su cuasi-identidad, por cuanto en ambas señas el elemento principal, se configura por un jugador de polo montado en un caballo, en actitud de pegarle a una pelota con un taco, unido a una ubicación geográfica que denota privilegio y categoría, en idioma inglés, la que se encuentra precedida de las palabras “Polo Club”, en letras mayúsculas, de color negro y de mayor tamaño. De lo anterior, también se colige elementos conceptuales semejantes, esto es, la denominación de una reputada ubicación geográfica, las expresiones idénticas de “Polo Club”, con idéntica posición en la etiqueta, de la silueta del jugador de polo.

La contextualización precedente demuestra la similitud gráfica, así como su semejanza fonética parcial, en términos tales que resulta evidente la cuasi-identidad de ambas.

**DÉCIMO:** Que, establecido este contexto fáctico, es necesario analizar el presupuesto de irregistrabilidad contenido en el artículo 20, letra h), de la Ley N° 19.039, que 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, servicios, o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clase relacionadas”*.

**UNDÉCIMO:** Que dadas las consideraciones precedentes, resulta atinente en el caso concreto el análisis de la “probabilidad de confusión”, dadas las



semejanzas gráficas, fonéticas y/o conceptual entre las marcas en pugna, que se pretende evitar con las causales de prohibición que se invocan.

Que, como ya se dijo, el llamado riesgo de confusión no atañe, exclusivamente, a un parangón abstracto de las marcas, sino que comprende además la potencial respuesta del público consumidor enfrentado a ellas en concreto. En efecto, la confusión o peligro de confusión, implica la pérdida de distintividad extrínseca con respecto a otros signos. Consiste en la creencia de parte del público consumidor de estar ante un mismo origen empresarial de productos o servicios que no lo tienen. El principio del derecho marcario de la no confusión supone que una marca no pueda causar distorsión alguna, ni marcaria ni informativa, fundamentalmente por dos razones: el derecho del titular a la individualización de su producto y el del consumidor a no ser confundido o engañado.

**DUODÉCIMO:** Que conforme a lo expresado precedentemente y a los hechos que se desprenden de lo señalado en el motivo noveno, y sin entrar a debatir la ponderación de la prueba, queda claramente establecido que la marca mixta solicitada y la registrada contienen similitudes gráficas y fonéticas e identidad conceptual, de manera que pueden confundirse con la de la recurrente, que además goza de fama y notoriedad en el mercado, conforme lo tuvo por establecido el fallo de primer grado en su considerando sexto, que el fallo recurrido hizo suyo.

Tal es la hipótesis concurrente, ya que ambos conjuntos marcarios se configuran por la unión de palabras que expresan un mismo concepto, es decir, se trata de la representación o evocación de una misma idea, conformado por la triple



conjunción de aquellos elementos, que conduce al consumidor a una asociación que facilita el recuerdo de la marca. Por ello, si el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable.

De esta manera, es claro que la sentencia impugnada incurrió en un error de derecho al omitir la aplicación del precepto del literal h) del artículo 20 de la Ley sobre Propiedad Industrial a la denominación pedida desde que se configuran sus presupuestos.

En efecto, los sentenciadores no repararon en el concepto aludido de confusión más amplio contemplado en el artículo 20 letra f) de la Ley 19.039, que alude a la susceptibilidad de inducir a error o confusión, lo cual comprende todo tipo de equívocos, incluyendo los que provienen de similitudes conceptuales, como en la situación en análisis, en que un consumidor enfrentado a ambos signos, no de manera simultánea, guardará un recuerdo imperfecto de ellos, donde la tendencia natural es retener las similitudes por sobre las diferencias, error que influye sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia en examen, toda vez que significó desestimar una oposición que debía ser aceptada cabalmente.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, a la luz de lo resuelto, el recurso será acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, **se acoge** el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fojas 1725, contra la sentencia de segunda instancia de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, **la que se anula** y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista.



Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro señor Dahm.

Rol N° 33.66-19



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Carlos Künsemüller L., Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S. Santiago, veintitrés de julio de dos mil veinte.

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

