

Santiago, veintitrés de julio de dos mil veinte.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:

VISTOS:

Se reproduce de la sentencia de primera instancia sólo su parte expositiva y de la sentencia de casación que antecede lo razonado en los motivos séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo.

Y SE TIENE ADEMÁS, PRESENTE:

1° Que, de la comparación de los elementos figurativos entre la marca mixta “Royal County Of Berkshire Polo Club” y “Beverly Hills Polo Club”, 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.

2° Que, entre los signos en conflicto, además existen elementos conceptuales semejantes, esto es, la denominación de una reputada ubicación geográfica, las expresiones idénticas de “Polo Club”, con idéntica posición en la etiqueta y la silueta del jugador de polo, arriba del caballo con un taco, dispuesto a pegarle a una pelota.

3° Que, la contextualización referida precedentemente demuestra la similitud gráfica, fonética parcial y coincidencia conceptual en términos tales que resulta evidente la cuasi identidad de ambas marcas, respecto de productos que presentan semejanza de cobertura.

4° Que la posibilidad de error o engaño, o riesgo de confusión en los consumidores, debe ser ponderado no únicamente mediante la comparación abstracta de las marcas, sino que también con la potencial respuesta del público consumidor enfrentado a ellas en concreto. No se puede olvidar que la seña busca proteger al consumidor de erradas adquisiciones al confiar en una supuesta procedencia del producto.

5° Que, conforme a lo razonado, las semejanzas gráficas, fonéticas y



conceptuales de la marca solicitada “Royal County of Berkshire Polo Club”, con la marca registrada por la oponente “Beverly Hills Polo Club”, para identificar productos de la misma clase, generará confusión entre las expresiones en conflicto y la posibilidad de error o engaño en los consumidores sobre la cualidad de los productos y la procedencia empresarial de los mismos, circunstancias que impiden su protección marcaria.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 16, 19 y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, se declara que **se revoca** la sentencia apelada de veintiséis de marzo de 2018, de fojas 1648 a 1654, que rechazó la demanda de oposición y concedió el registro 1.230.153 de la marca mixta “Royal County Of Berkshire Polo Club” solicitado y, en su lugar, se decide que **se rechaza** la aludida solicitud.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Dahm.

Rol N° 3366-19



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.

