

Santiago, tres de agosto de dos mil veinte.

Vistos:

En los autos Rol 2.008-2019 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley 19.039, PUMA SE, oponente a la solicitud de registro de marca, dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, escrita a fojas 624, que confirmó la de primer grado por la cual se rechazó la oposición deducida y, concedió la solicitud de registro de la marca “PUMAKATARI”, N° 1.257.365, pedida por Rohit Chandru Nandwani, denominativa, para distinguir servicios de la clase 12, cuya cobertura corresponde a *“autos para pasajeros, autos livianos para pasajeros, autos para uso comercial, buses, camiones, vehículos todo terreno (jeep)”*; y, de la clase 28, cuya cobertura corresponde a *“juguetes de transporte y juguetes; artículos de gimnasia y deporte”*.

Declarado admisible el recurso, por resolución de fojas 646, se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, por el recurso se reclama —en primer lugar— la infracción al sistema valoración establecido en el artículo 16 de la ley 19.039, explicando que basta una somera lectura, tanto de la sentencia de primera instancia como del fallo impugnado, para advertir que los jueces del fondo han vulnerado las reglas de la sana crítica ya que no sólo ha sido efectuado un análisis parcial de la prueba, sino que no se sopesó correctamente las causales de irregistrabilidad invocadas en la demanda de oposición.



Señala que se ha desconocido que existe parte esencial de la cobertura requerida, específicamente para artículos gimnásticos y deportivos, que resulta ser idéntica a aquella protección con la cual que cuenta actualmente dicha parte o, al menos, se encuentra íntegramente relacionada con estos, así como también respecto a la protección en la clase 25 en particular ropa deportiva. Agrega que, tal como se acreditó, la marca PUMA tiene como embajadores a figuras del deporte mundial y, además, fue el patrocinador de la selección adulta de fútbol chilena.

Expone que, los sentenciadores han prescindido de efectuar un análisis exhaustivo de la prueba rendida, vulnerándose con ello el artículo 16 citado, en razón de que, en su análisis reflexivo, no califican jurídicamente el valor probatorio de la prueba acompañada, ni se han esgrimido fundamentos de experiencia ni razones lógicas, sino que solo el voluntarismo de rechazar la oposición. Explica que, de no haberse incurrido en el error se habría, necesariamente, concluido el rechazo de la marca pedida.

La segunda norma que denuncia infringida es el artículo 19 de la Ley 19.039 respecto de los requisitos esenciales para que un signo se constituyen marca comercial, como son la novedad y distintividad, lo cual se desprende de la definición de la marca comercial, situación que no se verifica respecto de la solicitante.

En tercer lugar, denuncia vulnerado el artículo 20, letra h), inciso 1° de la Ley 19.039, ya que no existen elementos configurativos suficientes que las hagan plenamente diferenciables entre sí, ya que la marca solicitada está construida sobre la base de la expresión “PUMA” registrada como marca comercial por su



representada. Tampoco se ha tomado en cuenta la exclusión de la cobertura pretendida consistente en artículos gimnásticos y deportivos en la clase 28, en circunstancia que los registros invocados corresponden a la misma clase y, específicamente, protegen juegos y juguetes, aparato gimnásticos; artículos de gimnasia y deporte, comprendidos en esta clase.

Asimismo, refiere que se ha conculcado lo establecido en el artículo 20, letra f) de la Ley 19.039 y artículo 8° del Convenio de París, toda vez que dada la gran similitud gráfica entre las marcas y el ámbito de cobertura coincidente, el público se verá inducido a error o engaño respecto de la procedencia de los productos.

Finalmente, denuncia errónea aplicación del artículo 20, letra g), incisos 1° y 3° de la referida ley, ya que quedaría claro que, sin perjuicio de aceptar la fama y notoriedad de la marca, particularmente respecto de la clase 28, la sentencia considera que las diferencias serían suficientes para una debida diferenciación. En virtud de lo anterior, el yerro se produce por cuanto los sentenciadores del fondo no repararon en el hecho que, la cobertura solicitada pretende la protección de productos por los cuales la oponente es famosa y notoria, como son artículos gimnásticos y deportivos.

Por lo anterior solicita se invalide la sentencia y se dicte sentencia de reemplazo que acoja la oposición y rechace la marca pedida en las clases solicitadas.

Segundo: Que, la marca comercial solicitada por Rohit Chandru Nandwani, corresponde a "PUMAKATARI", pedida bajo el N° 1.257.365, el 11 de junio de 2017, denominativa, para distinguir productos de clase 12, descritos como "*autos para pasajeros, autos livianos para pasajeros, autos para uso comercial, buses,*



camiones, vehículos todo terreno (jeep)”; y, para distinguir productos en la clase 28, descritos como “juguetes de transporte y juguetes en general; artículos gimnásticos y deportivos”.

Tercero: Que, la sentencia de primer grado, para rechazar la oposición planteada por la recurrente y, consecuentemente aceptar el registro solicitado señaló, entre otros fundamentos que, *“corresponde rechazar la oposición N° 1, fundada en la infracción de la letra h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley N° 19.039, habida cuenta que la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, logran dar origen a signos independientes, que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor. Lo anterior, toda vez que la adición al signo pedido del segmento KATARI, permite distinguir claramente un signo del otro y desvirtuar todo riesgo de confusión entre ellos, motivo por el cual es posible presumir fundadamente que ellos podrán coexistir pacíficamente en el mercado”.* Asimismo, el fallo concluye que *“se rechazará también la oposición N° 1 basada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de París referido al deber de protección que tienen los países de la Unión respecto del nombre comercial, por cuanto no se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión, en relación a la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir”,* agregando que, también *“corresponde rechazar la oposición N°1 fundada en la infracción de la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley N°19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París referente a las marcas comerciales notoriamente conocidas, toda vez que si bien el oponente aportó pruebas tendientes a acreditar que su marca está registrada en el extranjero en la clase 12*



y 28, las pruebas acompañadas, esto es, publicidad de su vestuario, catálogos de sus productos y noticias publicadas tanto en Chile como en el extranjero en que se hace referencia a la marca del oponente, no resultan suficientes para acreditar la fama y notoriedad de la marca fundante de la demanda de oposición en relación con la cobertura pedida en las clases 12 y 28, por lo que no se reúnen los requisitos copulativos necesarios para estimar configurada la causal de irregistrabilidad invocada”.

Por su parte, el fallo impugnado establece que, *“entre el signo solicitado PUMAKATARI existen suficientes diferencias gráficas y fonéticas con la marca fundante del oponente N° 1 PUMA, a lo que se suma la específica cobertura solicitada relacionada con autos para pasajeros, autos para uso comercial, buses, camiones, vehículos todo terreno, vehículos de juguetes, por lo que desde el punto de vista de un consumidor medio, que corresponde al estándar de un consumidor informado y con criterio, las mismas son perfectamente diferenciables en el mercado, sin que por ello se induzca en confusión y error y engaño”,* agregando que *“respecto de la fama y notoriedad alegada por el oponente N° 1 en relación a la marca PUMA, dada las diferencias gráficas y fonéticas establecidas en el considerando anterior, la causal de irregistrabilidad contenida en la letra g) del artículo 20 de la Ley N° 19.039 no aplica”.*

Cuarto: Que, las normas decisoria litis de la materia deben ser interpretadas a la luz de los paradigmas que impone el derecho marcario, obligando —de acuerdo a su tenor— a la consideración de factores como la apreciación global, la primera impresión, y el elemento relevante o principal, que obligan a la consideración tanto del conjunto como de la opinión superficial del público en el



mercado y que se centra, generalmente, en el conjunto del símbolo. Tales son las directrices que brindan las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial, y que emanan del artículo 19 de la ley en comento, que define “marca comercial” como *“todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, así como también, cualquier combinación de estos signos”*, complementadas por las que surgen del artículo 20, que consagra las prohibiciones de registro, contemplando —en lo que al recurso interesa— la interdicción de inscripción en el caso de *“f) las (marcas) que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, calidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquéllas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos”; g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro; y , h) Aquéllas (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 clases relacionadas.”

Quinto: Que, al tenor de las disposiciones en análisis, las conclusiones reseñadas en el motivo tercero *ut supra* aparecen incompletas desde la perspectiva del derecho marcario. En efecto, la apreciación efectuada por los jueces de fondo respecto de las características del signo pedido, al estimar que la sola adición de la expresión “KATARI” a aquélla que tienen en común, “PUMA” lo dota de fisonomía propia, omite toda referencia y alusión al examen comparativo de las marcas en conflicto desde un punto de vista gráfico global. Este parámetro de estudio, inserto en la categoría del elemento relevante o principal, deja en evidencia una semejanza importante y decidora, ya que la divergencia de un solo componente hace que presumiblemente, al momento de requerir o recibir el consumidor el ofrecimiento de alguno de los servicios que el solicitante pretende prestar, se produzca una confusión entre las marcas en conflicto, toda vez que una comprende íntegramente lo distintivo de la otra.

A su turno, la evaluación de la similitud de los signos ha de realizarse, además, desde el punto de vista de las coberturas pretendidas, siendo de toda evidencia la identidad de la que se pretende para la marca pedida con las propias de la ya registrada, compartiendo claramente ámbitos de funcionamiento y operatividad.

En suma, la advertencia de la similitud de la marca pedida con el elemento principal de aquella que funda la oposición, sumada a la confluencia de las coberturas, torna insuficiente el distingo visual y fonético de la marca pedida, más aún si se tiene en cuenta la fama y notoriedad alcanzada por la marca de la



oponente en el medio tanto nacional como internacional, como es público y notorio, aspecto también descuidado por los sentenciadores del grado en su estudio.

La falta de un análisis cabal en los términos indicados, esto es, confrontando el elemento principal desde una perspectiva fonética, evaluando la cobertura pretendida del signo solicitado, respecto de la marca registrada en conflicto así como la fama y notoriedad de esta última, ha significado un yerro en el razonamiento de los jueces de la instancia al punto de transgredir las reglas de registrabilidad.

Sexto: Que, en efecto, la infracción se produce porque la valoración del signo se realizó mediante un razonamiento incompleto, al prescindirse de una serie de factores de análisis, en especial la inclusión fonética y gráfica del elemento principal del signo registrado fundante de la oposición con la marca pedida, la circunstancia de estar ambas vinculadas con productos de las clases 12 y 28 y la fama y notoriedad de la marca de la oponente.

Estos aspectos constituyen una base de aplicación de la causal de irreregistrabilidad de la letra h), del artículo 20 de la Ley 19.039, que niega protección a las expresiones 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 clases relacionadas.

Consecuentemente, resulta aplicable, también, la prohibición de registro consagrada en la letra f), del artículo 20 ya citado, toda vez que los mismos



hechos presuponen, racionalmente, una potencial fuente de error o engaño del público consumidor respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios que se le ofertan y, asimismo la prohibición establecida en la letra g) de la referida norma, habida cuenta que es un hecho público y notorio que la marca de la oponente goza de un reconocimiento global a su respecto, precisamente, en las clases respecto de las cuales se ha impetrado la protección registral.

En suma, ante los hechos de la causa, las características del signo pedido y las del que ya se encuentra registrado, ha de concluirse que las referidas circunstancias que derivan del razonamiento que precede quedan subsumidas en los presupuestos de los preceptos de irregistrabilidad de los literales f), g) y h), del artículo 20 de la ley 19.039, los que fueron infringidos por falta de aplicación, error que determina la nulidad de la sentencia dictada en estos antecedentes.

Atendido lo razonado, no será necesario el examen de la infracción denunciada a los artículos 16 y 19 de la Ley 19.039.

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 19.039, **se acoge** el recurso de casación en el fondo formalizado en lo principal de fojas 629, por el abogado don Max Villaseca Molina en representación PUMA SE, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, de veinte de noviembre del año dos mil dieciocho, escrita a fojas 624, la que **se anula** y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista.

Acordada la decisión de acoger el recurso de casación en el fondo, respecto de la clase 12 para la marca solicitada, con el voto en contra del



Ministro Sr. Dahm, quien estuvo por rechazar el recurso de casación interpuesto a su respecto, teniendo para ello en consideración:

1.- Que, si bien resulta un hecho público y notorio que la marca oponente PUMA goza de fama y notoriedad, entre otras, para la clase 28, específicamente en lo que se refiere a artículos relacionados con el deporte, ello no ocurre respecto de la clase 12, en relación a la cobertura solicitada para “autos para pasajeros, autos livianos para pasajeros, autos para uso comercial, buses, camiones, vehículos todo terreno (jeep)”.

2.- Que, en ese entendido, el arbitrio intentado a su respecto resulta del todo feble para demostrar los yerros denunciados, toda vez que se construyen sobre hechos que no han sido asentados por los sentenciadores del fondo, de forma tal que para instalar la premisa fáctica propuesta por la recurrente, resultaba necesario demostrar que en sus conclusiones, los sentenciadores se apartaron de la leyes reguladoras de la prueba.

3.- Que, en concepto del disidente, sobre el punto es estudio, los sentenciadores no han vulnerado las reglas de la sana crítica, toda vez que de la simple lectura del fallo se advierte que los sentenciadores arribaron a la resolución de rechazar la demanda de oposición y, de conceder el registro solicitado —en la clase 12—, sobre la base del análisis de los parámetros particulares que el derecho marcario impone analizar, particularmente la morfología y la fonética de los signos en cotejo, además de la incidencia que su coexistencia en el mercado pudiere tener en el público consumidor, respecto de los cuales el recurso sólo plantea una discrepancia de apreciación para provocar una nueva revisión de los hechos, entregando razones en cuya virtud no estimó configurada la cuestión de



hecho que impedía el registro de la marca solicitada, sustentándose por ende el reparo en la valoración que los jueces de la instancia realizaron de la prueba rendida o, derechamente, en hechos sobre los cuales la misma no versó, cuestión que no ha sido impugnada adecuadamente en el caso en estudio.

4.- Que, la conclusión de los jueces del fondo para rechazar la oposición del registro solicitado, en la clase señalada, es correcta desde la perspectiva del derecho marcario, pues emana del análisis de los ámbitos que son propios de esta cuestión, de manera que no existen los errores de derecho pretendidos por la recurrente en lo decidido, por lo que el recurso será desestimado, al igual que la solicitud subsidiaria de invalidación de oficio, en cuanto ésta se sustenta en las mismas argumentaciones que fueron objeto de la casación en el fondo.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro señor Dahm

N° 2.008-2019





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, tres de agosto de dos mil veinte.

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

