

Santiago, uno de diciembre de dos mil veinte.

**VISTOS:**

En los autos Rol N° 784-2019, de esta Corte Suprema, sobre procedimiento de nulidad de registro de marca, el abogado don Francisco Carey Carvallo, en representación de la actora Mammoet Holding B.V, deduce recurso de casación en el fondo, en contra de la sentencia de 24 de octubre de 2018, dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, que revocó la de primer grado, de 25 de julio de 2018 y en su lugar rechazó en todas sus partes la demanda que presentó Mammoet Holding B.V, de nulidad del registro N°966.953, correspondiente a la marca denominativa MAMUTT, inscrita a nombre de Mamutt Chile SPA, con vigencia a partir del 11 de octubre de 2012, para distinguir servicios de la clase 37, desestimando las causales de irregistrabilidad invocadas, que contemplan los artículos 19 y 20 letras f), g) inciso primero y k) de la Ley de Propiedad Industrial, manteniendo así vigente el registro impugnado.

Declarado admisible el presente arbitrio, se ordenó traer los autos en relación, con fecha 22 de agosto de 2019.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, el recurso de casación en el fondo deducido por la demandante denuncia que la sentencia de segundo grado ha sido dictada con infracción de los artículos 16 y 20, letras g), f) y k) todas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial.

En lo que se refiere a la primera disposición, indica que el fallo desatendió razones lógicas y prácticas que, de haberse considerado, habrían determinado la aceptación de la demanda de nulidad en contra de la marca registrada y la invalidación de su registro.



Específica, luego de reproducir los considerandos segundo y tercero del fallo impugnado, que los jueces del fondo vulneraron el principio de no contradicción, toda vez que independiente de la redacción de la seña y del idioma de ésta, ambas marcas hacen alusión al animal “mamut”. Asimismo, estima incumplido el principio de la razón suficiente, al concluir que las marcas en conflicto no presentan similitud alguna, no obstante que coinciden en sus elementos principales. A continuación, denuncia la transgresión del principio lógico de identidad, estimando incoherente concluir que ambos registros no tienen similitud conceptual, ni se relacionan, no obstante que uno y otro, evocan la idea de un “mamut”, afirmando que la incorporación de una letra “T” final, es insuficiente para distinguir los signos en disputa. Finalmente, también estima quebrantado el principio del tercero excluido, toda vez que al ser la marca pedida confusamente similar con la de la demandante, no pueden ambas coexistir en el mercado.

Luego, refiriéndose a las máximas de la experiencia, esgrime que la marca MAMMOET y sus etiquetas asociadas, se subsumen a la categoría de marca comercial famosa y notoria, que es reconocida por un amplio espectro de consumidores que habitualmente acceden a los servicios de la clase 37, la que además es internacionalmente conocida, por su presencia en diferentes mercados.

En cuanto a las infracciones al artículo 20 letras f), g) y k), sostienen que el yerro se produce al practicar el Tribunal, el análisis de registrabilidad del signo pedido y su aptitud distintiva, haciendo caso omiso de los parámetros y criterios propios de ámbito marcario. En tal sentido, destaca las semejanzas gráficas y fonéticas, que califica de determinantes y evidentes, afirmando que la sustitución del segmento “OE”, por la vocal “U” de la marca de la demandante, unido a la



repetición de una misma consonante es insuficiente para crear un nuevo registro. Agrega que, los servicios que ampara la marca registrada, son los mismos que protege el sello de la recurrente, toda vez que ambos se refieren a servicios de la clase 37.

Que, en consecuencia, atendida la cuasi-identidad gramatical, fonética y conceptual de las marcas en conflicto, concluye el recurrente, los usuarios tenderán a asociar los servicios ofrecidos bajo la expresión MAMUTT con los servicios de la marca MAMMOET que ofrece la demandante en el extranjero, lo que provocará todo tipo de errores y/o confusiones en el público consumidor.

Que, así, resulta evidente que la demandada intentó apropiarse de la marca MAMMOET, para aprovecharse de su fama e inducir a error a los usuarios, pues dada su reputación y notoriedad a nivel internacional y encontrándose ambos asociados a una misma actividad comercial e industrial, no puede tratarse de una casualidad o coincidencia.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso, se anule la sentencia recurrida y, acto continuo, sin nueva vista pero separadamente, se proceda a dictar sentencia de reemplazo que confirme la sentencia de primera instancia, que anuló la vigencia del registro que se indica, con costas.

**SEGUNDO:** Que el fallo de primera instancia, revocado por el de segunda, acogió la demanda de nulidad al considerar que, con el registro impugnado existía infracción al artículo 20 inciso 1° letras f) y g) de la Ley N° 19.039, ello en atención a:

a) Que, con la prueba acompañada por el actor, se pudo acreditar fehacientemente que el demandante de nulidad ha sido el creador y titular de registros extranjeros previos a la solicitud que derivó en el registro nacional en estudio, para distinguir servicios de construcción, reparación y mantenimiento de



la clase 37, respecto de las marcas MAMMOET y M MAMMOET, ésta última tanto denominativa como mixta, así como su fama y notoriedad.

**b)** Que, las marcas en conflicto, presentan semejanzas gráficas y fonéticas al compartir las tres primeras letras iniciales y la última, además de la casi identidad conceptual de ambas palabras, por cuanto MAMMOET traducida del neerlandés al español, significa “mamut” y el signo de autos es MAMUTT. Por otro lado, ambos consideran dentro de sus elementos figurativos el diseño de un animal “mamut” dispuestos al comienzo y en la misma orientación, sumado a la fama y notoriedad foránea del signo contradictor, amparando iguales servicios de la clase 37.

**c)** Que, las referidas circunstancias determinan que, mantener la vigencia del registro de autos a nombre de la demandada, inducirá a error o engaño al público consumidor respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios que actualmente distingue.

**TERCERO:** Que la sentencia de segundo grado, que revocó la de primera instancia, procedió en síntesis, a rechazar la demanda de nulidad del registro en base a los siguientes fundamentos:

**1.-**Que, si bien reconoce la existencia de registros previos de la demandante, así como la fama y notoriedad que puedan tener en el extranjero, consideró que cada signo en controversia, posee su propia identidad y está compuesta de particularidades y rasgos que los caracterizan, tales como la repetición de la letra “m” o “t”, o la incorporación de un letra adicional al principio, lo que constituye un esfuerzo creativo independiente que permite advertir una identidad propia y singular.

**2.-** Que, la marca MAMMOET, no sugiere ninguna identidad conceptual, siendo difícil asociarla al significado “mamut”, en idioma neerlandés, a diferencia



de la seña MAMUTT, que si bien se puede asociar al concepto “mamut”, posee una doble “T” al final, lo que al no ser propio del idioma español, constituye una palabra intervenida, lo que sugiere estar frente a una marca comercial que la aleja de su coincidencia conceptual.

**3.-** Que, el análisis de los elementos figurativos de los signos, si bien funcionan sobre la idea de un mamut, de antaño se viene diciendo que la representación de una figura de un objeto, en este caso un animal, no da al titular de un registro marcario un derecho exclusivo y excluyente sobre todas las formas posibles de representar este animal, de manera que, si se trata de representaciones distintas podrán coexistir pacíficamente en el mercado sin inducir en confusión, error o engaño en el público.

**4.-** Que, al comparar los elementos figurativos de los signos, se aprecia que en la marca MAMMOET, lo característico es la construcción del diseño a partir de una letra “M”, que da forma al cuerpo de la imagen, lo que también es consonante con muchos de los signos oponentes. Asimismo, tiene trazos cuadrados y la supuesta trompa del mamut también parece una letra “c”. En cambio, en la etiqueta demandada aparece una imagen caricaturizada de “mamut”, con cuernos en el frente y con un casco, que le proporciona una identidad reconocible y diferenciada del diseño en que se busca fundar la demanda de nulidad.

**CUARTO:** Que una vez conocidas las razones de invalidación presentadas por la recurrente, y determinados además los motivos de las sentencias de primera y segunda instancia, que evidencian los fundamentos de lo decidido, se hace necesario establecer los márgenes jurídicos dentro de los cuales deben transitar dichos razonamientos, a fin de discurrir en relación a la correcta o incorrecta aplicación del derecho.



En ese orden de cosas, cabe consignar que en un proceso de oposición de marcas debe estarse a los requisitos contemplados por las hipótesis de prohibición invocadas por el contendiente al registro. Así, por una parte deben apreciarse comparativamente las marcas, oportunidad en que los paradigmas del derecho marcario imponen la evaluación teniendo en consideración factores como la apreciación global, que consiste en que ésta debe ser considerada al momento del análisis como un conjunto; la primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor del signo en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto del símbolo; y el elemento relevante o principal. De otro lado, se encuentra 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 además, como se ha resuelto previamente por esta Corte, la descripción de los productos o servicios específicos amparados por ambas señas, ya que de establecerse una conexión, nos encontramos en presencia de una excepción a la regla de la especialidad marcaria -que trae como consecuencia negar amparo al signo pedido- lo que debe justificarse suficientemente, acudiendo a factores como la finalidad y naturaleza de los bienes y servicios, los canales de comercialización, los consumidores de los productos o servicios, el sector del mercado que aborda y si se trata de empresas de rubros o áreas competitivas.

**QUINTO:** Que, en ese contexto, el primer estudio a efectuar pasa por la comparación de las marcas, para luego de ello, examinar la especialidad marcaria.

Así, de la comparación de las marcas en conflicto, desde el punto de vista de su apreciación global, surge una primera conclusión en forma inmediata, esto es, entre MAMUTT (marca denominativa cuya nulidad del registro da inicio al procedimiento) y MAMMOET (marca de la demandante) objetivamente existen



semejanzas gráficas y fonéticas, que necesariamente producirán una asociación conceptual entre ambos, lo que lleva razonablemente a sostener que ambos caracteres no podrán coexistir pacíficamente en el mercado y que inducirán a confusión o error a los consumidores, particularmente como consecuencia de la comparación de la idea de la palabra “mamut”, que asemeja los signos tanto en lo gráfico como en lo fonético, unido al hecho que en lo figurativo se trata de diseños alusivos al mismo animal.

Por otra parte, cabe tener presente que ambas marcas co-existen en el mismo mercado de consumidores y con semejantes productos, cuestión que no puede ser soslayada en el ámbito marcario, en que las confusiones aparejan una serie de consecuencias de índole comercial respecto de sus titulares y usuarios.

**SEXTO:** Que, ahora bien, encontrándose establecido que entre las marcas en disputa existen semejanzas que pueden inducir a error a los destinatarios de los productos que ambos pretenden distribuir en el comercio, lo que corresponde ahora, es analizar el llamado riesgo de confusión sobre la base del principio de especialidad marcaria que regula la materia, en virtud del cual se hace necesario tener en cuenta que 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 este orden de cosas, importa tener en consideración el mercado que se pretende abarcar con la marca cuya nulidad se solicita es el de servicios de construcción, reparaciones e instalaciones; y arriendo de maquinarias para la construcción, de clase 37.

A su turno, la marca demandante de nulidad está registrada para distinguir entre otros, construcción, reparación, mantenimiento, revisión, servicio de



salvamento, servicios de instalación, trabajos de izado y de grúas, ello en la misma clase de aquella cuya nulidad se solicita, esto es, la de la clase 37.

De la reseña de sus coberturas se advierte que ambas marcas atienden directamente al mismo mercado, esto es, al rubro de la construcción, elevación y transporte pesado de ingeniería, y en que dichos servicios están disponibles al público en folletos corporativos de servicios y productos, revistas, material audiovisual y sitio web, lo que claramente puede traer aparejada una confusión como una sola marca en el consumidor final.

En este contexto cobra relevancia las circunstancias anotadas por el sentenciador de primer grado, que acogió la demanda de nulidad del registro, por infracción al artículo 20 en sus letras g) y f) del mismo artículo, toda vez que como señala en su fallo, “la documental acompañada logró acreditar que el actor es el verdadero creador y dueño de la marca MAMMOET y sus derivados registradas en el extranjero, previos a la solicitud que derivó en el registro nacional en estudio, para distinguir servicios de la clase 37”. Asimismo, la sentencia de primera instancia constató “las semejanzas gráficas y fonéticas que presentan los signos en controversia al compartir las tres primeras letras y la última, además de la casi identidad conceptual de ambas palabras [...] y por otro lado, ambos consideran dentro de sus elementos figurativos el diseño de un animal mamut dispuestos al comienzo y en la misma orientación, sumado a la fama y notoriedad foránea del signo contradictor y [...] amparan servicios iguales de la clase 37”. Que en consecuencia, concluyó que “mantener la vigencia del registro de autos a nombre de la demandada inducirá a error o engaño al público consumidor respecto de la procedencia, cualidad o genero de los servicios que actualmente distingue”; cuestiones todas ellas que, de acuerdo a lo razonado precedentemente, esta Corte Suprema comparte.



**SÉPTIMO:** Que, en esas circunstancias, aparece claro que la conclusión a que arribaron los jueces de instancia al revocar el fallo del Instituto de Propiedad Industrial, es incorrecta desde la perspectiva del derecho marcario, lo que obedece a un análisis incompleto al momento de apreciar las características de ambos signos, especialmente a lo relativo a la similitud fonética y gráfica de ambos, restando asimismo relevancia a la estrecha relación de coberturas entre los productos que ambos buscan amparar, omitiendo el estudio de los conjuntos y el mercado que éstos abarcan.

Dicho error en la apreciación de las señas trajo como consecuencia un yerro en la aplicación del derecho, en cuanto los sentenciadores del grado estimaron inconcurrente las causales de prohibición de registro de los literales g) y f) del citado artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en circunstancias que resultaba procedente dar aplicación a tales preceptos, por lo previamente razonado. Se trata, por ende, de una falsa aplicación normativa que hace innecesario el estudio de la eventual transgresión del artículo 16 de la citada ley, y lleva a la invalidación de la sentencia de segunda instancia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 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 deducido en lo principal de la presentación de fojas 311, por el abogado don Francisco Carey Carvallo, en representación de la actora Mammoet Holding B.V, en contra de la sentencia de 24 de octubre de 2018, dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial 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 Sr. Brito.



Rol N° 784-2019

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., y las Abogadas Integrantes Sras. Leonor Etcheberry C., y María Cristina Gajardo H. No firma el Ministro Sr. Brito y la Abogada Integrante Sra. Etcheberry, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios el primero y ausente la segunda.

CARLOS GUILLERMO JORGE  
KUNSEMULLER LOEBENFELDER  
MINISTRO

Fecha: 01/12/2020 15:54:13

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA  
REBOLLEDO  
MINISTRO

Fecha: 01/12/2020 15:54:14

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE  
ABOGADO INTEGRANTE

Fecha: 01/12/2020 15:54:14



DDRZSXEDPH

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



Santiago, uno de diciembre 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 la sentencia en alzada y se reiteran, asimismo, los fundamentos quinto a séptimo del fallo de casación que antecede.

**Y SE TIENE, ADEMÁS, PRESENTE:**

1°.- Que a partir de la identidad del signo registrado con la marca del demandante de nulidad y la relación de las coberturas deriva la conexión entre el origen empresarial de los respectivos productos, circunstancia que resulta determinante para causar confusión entre los signos en disputa respecto de la procedencia, cualidad o género de los bienes a que se refieren.

2°.- Que bajo dichos presupuestos, la seña registrada, respecto de la cobertura servicios de construcción, reparaciones e instalaciones; y arriendo de maquinarias para la construcción, de clase 37, es insuficiente para crear un signo con distintividad propia, al carecer de una especial configuración que la haga diferente a la marca de propiedad del demandante, lo cual permite presumir fundadamente que no podrán coexistir de manera pacífica en el mercado, para la clase 37.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 16, 17 bis B y 19 de la Ley N° 19.039, **se confirma** la sentencia apelada de 25 de julio de 2018, dictada por el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Brito.

Rol N° 784-2019



Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., y las Abogadas Integrantes Sras. Leonor Etcheberry C., y María Cristina Gajardo H. No firma el Ministro Sr. Brito y la Abogada Integrante Sra. Etcheberry, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios el primero y ausente la segunda.

CARLOS GUILLERMO JORGE  
KUNSEMULLER LOEBENFELDER  
MINISTRO  
Fecha: 01/12/2020 15:54:15

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA  
REBOLLEDO  
MINISTRO  
Fecha: 01/12/2020 15:54:16

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 01/12/2020 15:54:16



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



Santiago, uno de diciembre de dos mil veinte.

**VISTOS:**

En los autos Rol N° 1469-2019, de esta Corte Suprema, sobre procedimiento de nulidad de registro de marca, el abogado don Francisco Carey Carvallo, en representación de la actora Mammoet Holding B.V, deduce recurso de casación en el fondo, en contra de la sentencia de 24 de octubre de 2018, dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, que revocó la de primer grado, de 25 de julio de 2018 y en su lugar rechazó en todas sus partes la demanda que presentó Mammoet Holding B.V, de nulidad del registro N°966.951, correspondiente a la marca mixta MAMUTT, inscrita a nombre de Mamutt Chile SPA, para distinguir servicios de la clase 37, desestimando las causales de irregistrabilidad invocadas, que contemplan los artículos 19 y 20 letras f), g) inciso primero y k) de la Ley de Propiedad Industrial, manteniendo así vigente el registro impugnado.

Declarado admisible el presente arbitrio, se ordenó traer los autos en relación, con fecha 22 de agosto de 2019.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, el recurso de casación en el fondo deducido por la demandante denuncia que la sentencia de segundo grado ha sido dictada con infracción de los artículos 16 y 20, letras g), f) y k) todas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial.

En lo que se refiere a la primera disposición, indica que el fallo desatendió razones lógicas y prácticas que, de haberse considerado, habrían determinado la aceptación de la demanda de nulidad en contra de la marca registrada y la invalidación de su registro.



Específica, luego de reproducir los considerandos segundo y tercero del fallo impugnado, que los jueces del fondo vulneraron el principio de no contradicción, toda vez que independiente de la redacción de la seña y del idioma de ésta, ambas marcas hacen alusión al animal “mamut”. Asimismo, estima incumplido el principio de la razón suficiente, al concluir que las marcas en conflicto no presentan similitud alguna, no obstante que coinciden en sus elementos principales. A continuación, denuncia la transgresión del principio lógico de identidad, estimando incoherente concluir que ambos registros no tienen similitud conceptual, ni se relacionan, no obstante que uno y otro, evocan la idea de un “mamut”, afirmando que la incorporación de una letra “T” final, es insuficiente para distinguir los signos en disputa. Finalmente, también estima quebrantado el principio del tercero excluido, toda vez que al ser la marca pedida confusamente similar con la de la demandante, no pueden ambas coexistir en el mercado.

Luego, refiriéndose a las máximas de la experiencia, esgrime que la marca MAMMOET y sus etiquetas asociadas, se subsumen a la categoría de marca comercial famosa y notoria, que es reconocida por un amplio espectro de consumidores que habitualmente acceden a los servicios de la clase 37, la que además es internacionalmente conocida, por su presencia en diferentes mercados.

En cuanto a las infracciones al artículo 20 letras f), g) y k), sostienen que el yerro se produce al practicar el Tribunal, el análisis de registrabilidad del signo pedido y su aptitud distintiva, haciendo caso omiso de los parámetros y criterios propios de ámbito marcario. En tal sentido, destaca las semejanzas gráficas y fonéticas, que califica de determinantes y evidentes, afirmando que la sustitución del segmento “OE”, por la vocal “U” de la marca de la demandante, unido a la



repetición de una misma consonante es insuficiente para crear un nuevo registro. Agrega que, los servicios que ampara la marca registrada, son los mismos que protege el sello de la recurrente, toda vez que ambos se refieren a servicios de la clase 37.

Que, en consecuencia, atendida la cuasi-identidad gramatical, fonética y conceptual de las marcas en conflicto, concluye el recurrente, los usuarios tenderán a asociar los servicios ofrecidos bajo la expresión MAMUTT con los servicios de la marca MAMMOET que ofrece la demandante en el extranjero, lo que provocará todo tipo de errores y/o confusiones en el público consumidor.

Que, así, resulta evidente que la demandada intentó apropiarse de la marca MAMMOET, para aprovecharse de su fama e inducir a error a los usuarios, pues dada su reputación y notoriedad a nivel internacional y encontrándose ambos asociados a una misma actividad comercial e industrial, no puede tratarse de una casualidad o coincidencia.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso, se anule la sentencia recurrida y, acto continuo, sin nueva vista pero separadamente, se proceda a dictar sentencia de reemplazo que confirme la sentencia de primera instancia, que anuló la vigencia del registro que se indica, con costas.

**SEGUNDO:** Que el fallo de primera instancia, revocado por el de segunda, acogió la demanda de nulidad al considerar que, con el registro impugnado existía infracción al artículo 20 inciso 1° letras f), g) y K) de la Ley N° 19.039, ello en atención a:

a) Que, con los documentos acompañados por el actor, se pudo acreditar fehacientemente que el demandante de nulidad ha sido el creador y titular de registros extranjeros previos a la solicitud que derivó en el registro nacional en estudio, para distinguir servicios de construcción, reparación y mantenimiento de



la clase 37, respecto de las marcas MAMMOET y M MAMMOET, ésta última tanto denominativa como mixta, así como la fama y notoriedad de las marcas referidas por el demandante de nulidad.

**b)** Que, las marcas en conflicto, presentan semejanzas gráficas y fonéticas al compartir las tres primeras letras iniciales y la última, además de la casi identidad conceptual de ambas palabras, por cuanto MAMMOET traducida del neerlandés al español, significa “mamut” y el signo de autos es MAMUTT. Por otro lado, ambos consideran dentro de sus elementos figurativos el diseño de un animal “mamut” dispuestos al comienzo y en la misma orientación, sumado a la fama y notoriedad foránea del signo contradictor, amparando iguales servicios de la clase 37.

**c)** Que dichas circunstancias determinan que, mantener la vigencia del registro de autos a nombre de la demandada, inducirá a error o engaño al público consumidor respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios que actualmente distingue.

**d)** Que, lo anterior no constituye una simple coincidencia de la marca, sino derechamente una imitación por el demandado de una marca ajena, lo que se evidencia al comparar el registro impugnado MAMUTT y el registrado por el actor en otras jurisdicciones “MAMMOET, que son muy parecidos en sus elementos figurativos, lo cual constituye un atentado a la competencia leal y ética mercantil.

**TERCERO:** Que la sentencia de segundo grado, que revocó la de primera instancia, procedió en síntesis, a rechazar la demanda de nulidad del registro en base a los siguientes fundamentos:

**1.-**Que, si bien reconoce la existencia de registros previos de la demandante, así como la fama y notoriedad que puedan tener en el extranjero, consideró que cada signo en controversia, posee su propia identidad y está



compuesta de particularidades y rasgos que los caracterizan, tales como la repetición de la letra “m” o “t”, o la incorporación de un letra adicional al principio, lo que constituye un esfuerzo creativo independiente que permite advertir una identidad propia y singular.

**2.-** Que, la marca MAMMOET, no sugiere ninguna identidad conceptual, siendo difícil asociarla al significado “mamut”, en idioma neerlandés, a diferencia de la seña MAMUTT, que si bien se puede asociar al concepto “mamut”, posee una doble “T” al final, lo que al no ser propio del idioma español, constituye una palabra intervenida, que la aleja de su coincidencia conceptual.

**3.-** Que, al comparar los elementos figurativos de los signos, se aprecia que en la marca MAMMOET, lo característico es la construcción del diseño a partir de una letra “M”, que da forma al cuerpo de la imagen, tiene trazos cuadrados y la supuesta trompa del mamut también parece una letra “c”. En cambio, en la etiqueta demandada aparece una imagen caricaturizada de “mamut”, con cuernos en el frente y con un casco, que le proporciona una identidad reconocible y diferenciada del diseño en que se busca fundar la demanda de nulidad.

**CUARTO:** Que una vez conocidas las razones de invalidación presentadas por la recurrente, y determinados además los motivos de las sentencias de primera y segunda instancia, que evidencian los fundamentos de lo decidido, se hace necesario establecer los márgenes jurídicos dentro de los cuales deben transitar dichos razonamientos, a fin de discurrir en relación a la correcta o incorrecta aplicación del derecho.

En ese orden de cosas, cabe consignar que en un proceso de oposición de marcas debe estarse a los requisitos contemplados por las hipótesis de prohibición invocadas por el contendiente al registro. Así, por una parte deben apreciarse comparativamente las marcas, oportunidad en que los paradigmas del



derecho marcario imponen la evaluación teniendo en consideración factores como la apreciación global, que consiste en que ésta debe ser considerada al momento del análisis como un conjunto; la primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor del signo en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto del símbolo; y el elemento relevante o principal. De otro lado, se encuentra 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 además, como se ha resuelto previamente por esta Corte, la descripción de los productos o servicios específicos amparados por ambas señas, ya que de establecerse una conexión, nos encontramos en presencia de una excepción a la regla de la especialidad marcaria -que trae como consecuencia negar amparo al signo pedido- lo que debe justificarse suficientemente, acudiendo a factores como la finalidad y naturaleza de los bienes y servicios, los canales de comercialización, los consumidores de los productos o servicios, el sector del mercado que aborda y si se trata de empresas de rubros o áreas competitivas.

**QUINTO:** Que, en ese contexto, el primer estudio a efectuar pasa por la comparación de las marcas, para luego de ello, examinar la especialidad marcaria.

Así, de la comparación de las marcas en conflicto, desde el punto de vista de su apreciación global, surge una primera conclusión en forma inmediata, esto es, entre la marca mixta MAMUTT (marca cuya nulidad del registro da inicio al procedimiento) y MAMMOET (marca de la demandante) objetivamente existen semejanzas gráficas y fonéticas, que necesariamente producirán una asociación conceptual entre ambos, lo que lleva razonablemente a sostener que ambos caracteres no podrán coexistir pacíficamente en el mercado y que inducirán a confusión o error a los consumidores, particularmente cuando la expresión



MAMMOET traducida del neerlandés al español, significa MAMUT y el signo de autos es MAMUTT, lo que unido al diseño que acompaña la demandada a la parte denominativa resulta insuficiente para diferenciarlos claramente.

Por otra parte, cabe tener presente que ambas marcas co-existen en el mismo mercado de consumidores y con semejantes productos, cuestión que no puede ser soslayada en el ámbito marcario, en que las confusiones aparejan una serie de consecuencias de índole comercial respecto de sus titulares y usuarios.

**SEXTO:** Que, ahora bien, encontrándose establecido que entre las marcas en disputa existen semejanzas que pueden inducir a error a los destinatarios de los productos que ambos pretenden distribuir en el comercio, lo que corresponde ahora, es analizar el llamado riesgo de confusión sobre la base del principio de especialidad marcaria que regula la materia, en virtud del cual se hace necesario tener en cuenta que 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 este orden de cosas, importa tener en consideración el mercado que se pretende abarcar con la marca cuya nulidad se solicita es el de servicios de construcción, reparaciones e instalaciones; y arriendo de maquinarias para la construcción, de clase 37.

A su turno, la marca demandante de nulidad está registrada para distinguir entre otros, construcción, reparación, mantenimiento, revisión, servicio de salvamento, servicios de instalación, trabajos de izado y de grúas, ello en la misma clase de aquella cuya nulidad se solicita, esto es, la de la clase 37.

De la reseña de sus coberturas se advierte que ambas marcas atienden directamente al mismo mercado, esto es, al rubro de la construcción, elevación y transporte pesado de ingeniería, y en que dichos servicios están disponibles al



público en folletos corporativos de servicios y productos, revistas, material audiovisual y sitio web, lo que claramente puede traer aparejada una confusión como una sola marca en el consumidor final.

En este contexto cobra relevancia las circunstancias anotadas por el sentenciador de primer grado, que acogió la demanda de nulidad del registro, por infracción al artículo 20 en sus letras g), f) y k) del mismo artículo, toda vez que como señala en su fallo, “la documental acompañada logró acreditar que el actor es el verdadero creador y dueño de la marca MAMMOET y sus derivados registradas en el extranjero, previos a la solicitud que derivó en el registro nacional en estudio, para distinguir servicios de la clase 37”. Asimismo, la sentencia de primera instancia constató “las semejanzas gráficas y fonéticas que presentan los signos en controversia al compartir las tres primeras letras y la última, además de la casi identidad conceptual de ambas palabras [...] y por otro lado, ambos consideran dentro de sus elementos figurativos el diseño de un animal mamut dispuestos al comienzo y en la misma orientación, sumado a la fama y notoriedad foránea del signo contradictor y [...] amparan servicios iguales de la clase 37”. Que en consecuencia, concluyó que “mantener la vigencia del registro de autos a nombre de la demandada inducirá a error o engaño al público consumidor respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios que actualmente distingue”. Finalmente dicha sentencia, en lo que a la letra k) del artículo 20 de la ley 19.039 se refiere, señaló que “fluye de la documentación que obra en autos [...] que no se está frente a una simple coincidencia de la marca, sino derechamente a una imitación por el demandado de una marca ajena, especialmente al comparar el registro impugnado”; cuestiones todas ellas que, de acuerdo a lo razonado precedentemente, esta Corte Suprema comparte.



**SÉPTIMO:** Que, en esas circunstancias, aparece claro que la conclusión a que arribaron los jueces de instancia al revocar el fallo del Instituto de Propiedad Industrial, es incorrecta desde la perspectiva del derecho marcario, lo que obedece a un análisis incompleto al momento de apreciar las características de ambos signos, especialmente a lo relativo a la similitud fonética y gráfica de ambos, restando asimismo relevancia a la estrecha relación de coberturas entre los productos que ambos buscan amparar, omitiendo el estudio de los conjuntos y el mercado que éstos abarcan.

Dicho error en la apreciación de las señas trajo como consecuencia un yerro en la aplicación del derecho, en cuanto los sentenciadores del grado estimaron inconcurrente las causales de prohibición de registro de los literales g), f) y k) del citado artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en circunstancias que resultaba procedente dar aplicación a tales preceptos, por lo previamente razonado. Se trata, por ende, de una falsa aplicación normativa que hace innecesario el estudio de la eventual transgresión del artículo 16 de la citada ley, y lleva a la invalidación de la sentencia de segunda instancia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 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 deducido en lo principal de la presentación de fojas 311, por el abogado don Francisco Carey Carvallo, en representación de la actora Mammoet Holding B.V, en contra de la sentencia de 24 de octubre de 2018, dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial 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 Sr. Brito.



Rol N° 1469-2019

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., y las Abogadas Integrantes Sras. Leonor Etcheberry C., y María Cristina Gajardo H. No firma el Ministro Sr. Brito y la Abogada Integrante Sra. Etcheberry, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios el primero y ausente la segunda.

CARLOS GUILLERMO JORGE  
KUNSEMULLER LOEBENFELDER  
MINISTRO

Fecha: 01/12/2020 15:54:17

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA  
REBOLLEDO  
MINISTRO

Fecha: 01/12/2020 15:54:18

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE  
ABOGADO INTEGRANTE

Fecha: 01/12/2020 15:54:19



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



Santiago, uno de diciembre 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 la sentencia en alzada y se reiteran, asimismo, los fundamentos quinto a séptimo del fallo de casación que antecede.

**Y SE TIENE, ADEMÁS, PRESENTE:**

1°.- Que a partir de la identidad del signo registrado con la marca del demandante de nulidad y la relación de las coberturas deriva la conexión entre el origen empresarial de los respectivos productos, circunstancia que resulta determinante para causar confusión entre los signos en disputa respecto de la procedencia, cualidad o género de los bienes a que se refieren.

2°.- Que bajo dichos presupuestos, la seña registrada, respecto de la cobertura servicios de construcción, reparaciones e instalaciones; y arriendo de maquinarias para la construcción, de clase 37, es insuficiente para crear un signo con distintividad propia, al carecer de una especial configuración que la haga diferente a la marca de propiedad del demandante, lo cual permite presumir fundadamente que no podrán coexistir de manera pacífica en el mercado, para la clase 37.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 16, 17 bis B y 19 de la Ley N° 19.039, **se confirma** la sentencia apelada de 25 de julio de 2018, dictada por el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Brito.

Rol N° 1469-2019



Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., y las Abogadas Integrantes Sras. Leonor Etcheberry C., y María Cristina Gajardo H. No firma el Ministro Sr. Brito y la Abogada Integrante Sra. Etcheberry, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios el primero y ausente la segunda.

CARLOS GUILLERMO JORGE  
KUNSEMULLER LOEBENFELDER  
MINISTRO  
Fecha: 01/12/2020 15:54:20

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA  
REBOLLEDO  
MINISTRO  
Fecha: 01/12/2020 15:54:20

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 01/12/2020 15:54:21



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

