Santiago, doce de mayo de dos mil veinte.

VISTOS:

En estos autos rol Nº 16.315-2019, se ha tramitado un procedimiento de registro de marcas regido por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en el que la oponente D.C. Comics recurre de casación en el fondo contra la resolución del Tribunal de Propiedad Industrial de ocho de mayo de dos mil diecinueve, escrita a fojas 552, que confirmando –*por decisión de mayoría*- el dictamen del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de cinco de octubre de dos mil dieciocho, que rola a fojas 496, concedió el registro solicitado por Virutex Ilko S.A., respecto del signo "KRYPTONITE" (mixto) para la clase 21 del Clasificador de Marcas.

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación a fojas 603.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente denuncia como conculcado, en primer término, el artículo 16 de la Ley N° 19.039.

Al efecto, sostiene que los juzgadores de la instancia desatendieron la prueba rendida por su parte, tendiente a acreditar el uso previo de la marca en cuestión, asociado a productos de la Clase 21, probanzas que habrían permitido corroborar la efectividad del uso dado por su mandante a dicha marca y la indudable asociación de tales productos a su representada.

SEGUNDO: Que, en segundo término, se ha denunciado como infringida la norma contenida en el artículo 19 de la Ley N° 19.039.

Argumenta el impugnante que quedó demostrado durante el proceso que el signo solicitado no es capaz de distinguir en el mercado los productos que pretende amparar, toda vez que se está frente a un signo que es de exclusiva creación de su mandante, y que se trata de una palabra que no existía hasta antes de su creación por parte de D.C. Comics.

GYSPXXXLF

TERCERO: Que, en un tercer acápite, el recurso de nulidad sustancial planteado por la oponente se sustenta en la vulneración de los literales f), g), h) y k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

Ello –*sostiene el recurrente*-, por cuanto la marca solicitada provocará todo tipo de confusión o inducción a error o engaño al público consumidor, por sobre todo, respecto al origen empresarial de cada producto.

Arguye que, aun cuando última letra del signo cuyo registro se pretende difiera de aquel de que es titular su representada, de modo alguno ello le otorga suficiente distintividad, más aun, cuando la marca pedida coincide íntegramente con la marca KRYPTONITE famosa y notoria de su mandante, registrada en el extranjero.

Por lo demás –se explica en el recurso-, es muy difícil que la identidad entre los signos en conflicto sea una mera coincidencia, sobre todo teniendo presente que la palabra KRIPTONITA o KRYPTONITE no existía en el léxico sino hasta su creación por parte de su mandante para identificar a un mineral ficticio en los comics de Superman.

CUARTO: Que, en último término, la parte impugnante denuncia la infracción de los artículo 6 bis y 10 bis del Convenio de París, sosteniendo que en base a los argumentos desarrollados con motivo de las causales que antecedentes, ha quedado de manifiesto que la solicitante con su actuar pretender generar confusión en el público consumidor, en cuanto al origen de los productos, así como también competir deslealmente con su representada.

Finaliza, solicitando que se acoja el recurso y se anule el fallo impugnado, dictándose la correspondiente sentencia de reemplazo, que rechace el registro solicitado.

QUINTO: Que para una acertada decisión del presente recurso, es necesario tener en consideración que los errores denunciados descansan en la aplicación de los cánones que se dicen quebrantados, a saber, las letras f), g) h) y k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, además del artículo 16 del mismo cuerpo de

GYSPXXXLF

normas y de los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París, toda vez que en opinión de la recurrente, de haberse ajustado a derecho la decisión censurada, se habría acogido en todas sus partes la oposición formulada.

SEXTO: Que al efecto, es necesario tener en cuenta que, en la especie, Virutex Ilko S.A. solicitó el registro de la marca mixta "*KRYPTONITE*", para la clase 21 del Clasificador de Marcas (*Utensilios para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; artículos de cristalería, porcelana y loza; lana de acero; ollas, tapas de ollas, sartenes, coladores, moldes de cocina, ralladores*), a lo que se opuso D.C. Comics, titular de la marca "*KRYPTONITE"*, en diversos países, además del registro "KRIPTONITA", concedido en Chile para distinguir productos de la clase 25 (*vestidos, calzados, sombrería*) en virtud del registro N° 889.406; solicitud que fue acogida en primera instancia –*rechazándose, en consecuencia, la demanda de oposición*-, concediéndose la protección requerida a la marca en cuestión.

Apelado dicho fallo por la oponente, el Tribunal de Propiedad Industrial lo confirmó.

SÉPTIMO: Que, previo a la resolución del asunto controvertido, resulta conveniente tener en consideración que la sentencia impugnada, para conceder el registro solicitado, tuvo en consideración –*en su motivo octavo*- que: "*Que, en la búsqueda de la solución nacional, no se ve una norma que ilumine la sombra del asunto, ni en la Ley N° 17.336 sobre Derecho de Autor, ni en la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, de manera que, solo cabe la aplicación autónoma de las disposiciones de la ley del ramo, que no contiene una prohibición de registro fundada en la protección del derecho de autor, lo que nos lleva de vuelta al artículo 20 letra f) de la ley del ramo, en cuanto establece que no pueden registrarse como marcas: "Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes,*

servicios o establecimientos", disposición en la que se asienta el principio de especialidad de las marcas, en cuanto exige para admitir la posibilidad error o engaño, la existencia de una relación o al menos conexión de coberturas, lo que a su vez, supone un uso previo en una clase determinada y en el mismo sentido, un ánimo de concurrir al mercado como marca comercial. Así las cosas, el demandante y apelante, no ha acreditado, ni siquiera ha alegado el uso previo de la marca cuyo registro se intenta u otra semejante para productos de la clase 21, como marca comercial, de manera que el análisis no muestra norma jurídica que permita desbordar la protección del derecho de autor, para invadir de manera dominante todo el espectro del clasificador marcario, en beneficio del titular del derecho de autor, ni tampoco, da cuenta de antecedentes que permitan superar las premisas de la disciplina marcaría, para superar el principio de especialidad evitando el registro que se intenta en clase 21, por la protección marcaría que la expresión "Criptonita", u otras equivalentes, poseen en clases no relacionadas"*(sic).*

OCTAVO: Que, como primera aproximación a la materia en debate, es necesario acudir a lo preceptuado en el artículo 6 bis, numeral 1° de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, conforme al cual:

"*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares (…)".*

Es decir, la norma en estudio dispone expresamente que debe prohibirse el registro de signos que constituyan una reproducción o una traducción de una

marca ya registrada y notoriamente conocida, utilizada para productos idénticos o similares, siempre y cuando tales signos sean susceptibles de crear confusión en el público consumidor.

NOVENO: Que, sobre el particular, y al efectuar la comparación gráfica y entre el signo cuyo registro se solicita (KRYPTONITE) y la marca invocada por el oponente (KRYPTONITE o KRYPTONITA), se aprecia que se trata de signos idénticos, siendo aquel cuyo registro se solicita, una reproducción del que la oponente es titular tanto en Chile, como en diversos países (*Australia, China y Argentina, entre otros).*

DÉCIMO: Que, por lo demás, es un hecho público y notorio que la oponente DC Comics es una compañía de edición de Comics, estando entre sus títulos las historietas de "Superman", tira cómica en la surge la expresión “Kryptonita”, concepto que ha sido creado y afamado por el demandante, no existiendo ésta sino hasta que el personaje de Superman vio la luz, encontrándose asociada a los productos relacionados con éste, siendo una marca famosa y notoria a nivel mundial.

UNDÉCIMO: Que, así las cosas, es posible colegir que lo que se pretende por la empresa solicitante es obtener el registro de un signo idéntico a aquel del que es titular la oponente, el cual y como ya se dijo, goza de fama y notoriedad a nivel mundial.

Al respecto, es preciso reiterar que el Convenio de Paris, en su artículo 6 bis protege las marcas comerciales notoriamente conocidas en el extranjero para distinguir productos o servicios, no sólo idénticos, sino que también similares, susceptible de crear confusión.

Pues bien, del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que la marca solicitada registrar por Virutex Ilko S.A. va en contra del contenido de la norma en análisis, por cuanto es idéntica gráfica y fonéticamente de la invocada por la oponente, la que además es notoria y famosa a nivel mundial, todo lo cual

lleva a concluir que de accederse a su reconocimiento, produciría confusión en el público consumidor, aun cuando los productos que se amparen no sean de la misma clase.

DUODÉCIMO: Que, de acuerdo con lo antes expuesto y razonado, resulta evidente que se ha infringido por los juzgadores del grado lo dispuesto en el artículo 6 bis, numeral 1°, de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, vulneración normativa que por cierto ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, toda vez que, al considerarse erradamente por éstos que no se configuró la causal de irregistrabilidad en análisis, se accedió al registro materia de autos, en un caso en que éste no era procedente.

Conforme lo anterior, el recurso de casación en el fondo deducido por la oponente debe ser acogido en lo que este capítulo respecta.

DÉCIMO TERCERO: Que, por último, y teniendo en consideración lo razonado y concluido en el motivo que antecede, esta Corte no se hará cargo de los restantes capítulos del recurso en revisión, por ser ello innecesario.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 6 bis, numeral 1°, de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, **SE ACOGE** el recurso de casación en el fondo deducido por la oponente D.C. Comics, en contra de la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, escrita a fojas 552, 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. Valderrama.

Nº 16.315-2019

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Manuel Antonio Valderrama R., el Ministro Suplente Sr. Juan Muñoz P., y los Abogados Integrantes Sr. Ricardo Abuauad D., y Sra. María

GYSPXXXLF

Cristina Gajardo H. No firma el Ministro Suplente Sr. Muñoz P., no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido su período de suplencia.

CARLOS GUILLERMO JORGE KUNSEMULLER LOEBENFELDER
MINISTRO
Fecha: 12/05/2020 09:45:38

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 12/05/2020 09:45:38

RICARDO ALFREDO ABUAUAD DAGACH
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 12/05/2020 09:26:41

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 12/05/2020 09:26:41

En Santiago, a doce de mayo de dos mil veinte, 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.

GYSPXXXLF