

Santiago, diez de diciembre de dos mil dieciocho.

#### **VISTOS:**

En este procedimiento especial N° 41.526 -2017, regido por la Ley N° 19.039, la oponente, Fábrica de Calzados Gino S.A., recurre de casación en el fondo contra la sentencia de segunda instancia del Tribunal de Propiedad Industrial, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, escrita a fojas 108, que confirmó la decisión de primer grado por la que se había rechazado la demanda de oposición deducida por su parte respecto de la solicitud de registro planteada por don Andrés Hites para el signo mixto Banana Jack, en la clase 25, y que fuera formulada en cuanto titular de la marca mixta Panamá Jack, para las clases que detalla, entre las cuales se encuentra la N° 25, concediendo el registro del signo pedido.

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación a fojas 130.

#### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que el recurrente denuncia como conculcados los artículos 16 y 20 letras f) y h), de la Ley N° 19.039 y pide que se invalide el fallo objetado, dictándose otro de reemplazo que rechace la solicitud de registro, acogiendo la oposición deducida en autos.

En primer término, sostiene que se comete infracción al artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial al analizar en forma deficiente e ilógica los antecedentes que constan en autos, arribando a la conclusión de que la marca solicitada es lo suficientemente distinguible de la oponente como para hacer posible su coexistencia pacífica en el mercado, en circunstancias que los elementos de convicción aportados permitían advertir tanto las similitudes que las hacen confundibles, como la colisión de coberturas.

Asimismo, tales antecedentes demuestran fuera de toda duda el carácter imitativo del signo pedido frente al notoriamente conocido en el mercado nacional chileno de propiedad de su representada, no obstante lo cual se ratificó lo obrado en primera instancia. Expresa que las máximas de la experiencia advierten que el solicitante ha buscado valerse de una marca previamente registrada y exitosamente posicionada en el mercado, para ingresar a éste de forma segura a través de una seña similar y fácilmente confundible con la suya, por lo que la decisión de permitir su registro lesiona permanentemente el interés del público, al asociar a ambas con un mismo origen empresarial, permitiendo al titular de la requirente beneficiarse del prestigio forjado por su mandante.

En segundo lugar, expresa que lo resuelto infringe el artículo 20 de la Ley citada, en sus letras f) y h), ya que la sentencia realiza un análisis simplificado y errado de las causales de irregistrabilidad, omitiendo aplicarlas a un caso en que correspondía hacerlo señalando que no existe riesgo de confusión, lo que resulta errado porque la Ley 19.039 contempla expresamente que el hecho de que una solicitud resulte confundible con una marca previamente registrada, hace necesario su rechazo. Al efecto, detalla las similitudes gráficas y fonéticas de los signos en conflicto, esto es, su estructura integrada por dos vocablos casi idénticos, y sus etiquetas, inspiradas el mismo tipo de figura: un hombre que viste un sombrero cruzado por una línea, replicando la solicitante incluso la expresión facial y el perfil del personaje que lo inspira. Asimismo, se ha pasado por alto la similitud de coberturas que existe entre la solicitante y la marca registrada.

Todos los factores expresados permiten presumir el riesgo de confusión que las causales de interdicción de registro buscan impedir, a lo que se agregue el signo de su mandante es uno famoso y notorio, contando con un elevado grado de reconocimiento de parte de los consumidores, lo que debe ser ponderado al momento de examinar la gravedad del riesgo de confusión y la posibilidad de equívoco sobre la procedencia y origen empresarial de los productos identificados con la marca solicitante.

Lo anterior demuestra que el sentenciador no efectuó un análisis de los elementos indispensable de revisar para descartar las causales de irregistrabilidad invocadas, conculcando las normas cuya infracción ha denunciado, por lo que debe ser invalidada por haberse dictado con infracción de ley que ha influido en lo dispositivo del fallo.

**SEGUNDO:** Que previo a analizar el recurso deducido, resulta necesario tener en cuenta que en autos, don Andrés Hites solicitó el registro de la marca mixta “BANANA JACK” para la clase 25 (abrigo de mezclilla; abrigos; calcetines; camisetas; gabanes; gabardinas; gabardinas [prendas de vestir]; gabardinas trench; gorras; pantalón bermudas; pantalones; parkas, polerones; polerones de cuello subido; trajes de baño; zapatos; zapatos de cuero), a la que se opuso COMERCIAL D’ANTIN S.A., titular de la marca mixta PANAMA JACK, hoy de propiedad de FÁBRICA DE CALZADOS GINO S.A., que distingue productos de las clases 25, 26, 27, 28, entre otras que cita, fundada en las causales de irregistrabilidad contempladas en las letras f) y h) del artículo 20 de la ley 19.039.

Asimismo, ante dicho requerimiento de registro, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial notificó a la solicitante que la marca pedida incurría en las causales de prohibición ya citadas, dada la existencia previa de la marca PANAMAJACK que distingue vestuario, calzado, sombrerería de la clase 25 de acuerdo a los registros que cita.

Tramitada la oposición planteada, el tribunal de primera instancia, en el motivo 2º de su fallo indica que corresponde rechazar la oposición fundada en la letra h) inciso 1º del artículo 20 de la Ley 19.039, habida cuenta que de la confrontación de los signos en conflicto es posible advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permiten distinguirlos entre sí, ya que si bien comparten el elemento “JACK” y algunas letras de sus primeros elementos, también es cierto que los respectivos complementos son distintos, dotándolos de fisonomía e identidad propia, lo que permite presumir de manera racionalmente fundada que podrán coexistir pacíficamente en el mercado. Atendido lo razonado, el referido tribunal señaló que rechaza también la oposición basada en la infracción de la letra f) del artículo 20, al no advertir cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión, en relación a la cualidad, género o el origen de las coberturas a distinguir, reconsiderando, entonces, la observación de fondo formulada, porque los registros en base a los cuales se fundó dicha diligencia resultan coincidir con aquellos que sustentan la demanda de oposición.

Conociendo del recurso de apelación presentado por la parte demandante, el Tribunal de Propiedad Industrial confirmó lo resuelto, señalando que si bien las marcas en conflicto comparten el término “JACK”, sus complementos son disímiles, como lo son “PANAMÁ” y “BANANA”, lo que les permite concluir que los signos son diferentes gráfica, fonética y conceptualmente y pueden coexistir en el mercado en forma pacífica, sin inducir a confusión, error o engaño respecto del origen de los productos requeridos de la clase 25, agregando a mayor abundamiento que ambas marcas coexistieron en el mercado bajo los registros que cita.

**TERCERO:** Que para una correcta resolución de la controversia, resulta necesario consignar que en un proceso de oposición de marcas debe atenderse a los requisitos contemplados por las hipótesis de prohibición invocadas por el contendiente al registro. Así, por un lado deben analizarse 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. Por otra parte, 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.

**CUARTO:** Que para resolver lo pedido, resulta necesario tener en cuenta que las marcas en conflicto corresponden a la misma clase; que las coberturas de los productos amparados por ellas comprenden “abrigo de mezclilla; abrigos; calcetines; camisetas; gabanes; gabardinas; gabardinas [prendas de vestir]; gabardinas trench; gorras; pantalón bermudas; pantalones; parkas, polerones; polerones de cuello subido; trajes de baño; zapatos; zapatos de cuero” de la clase 25, en el caso de BANANA JACK, y “vestuario, calzado y sombrerería”, de la clase 25, en el caso de PANAMA JACK; que, desde el punto de vista gráfico, ambos signos están compuestos por dos palabras que coinciden en 4 de

los 6 fonemas que integran el primero de sus segmentos e íntegramente en el segundo de ellos; y que ambas se encuentran complementadas por sendas etiquetas que contienen la figura de un hombre con sombrero de Panamá. Conforme a ello, la comparación de los signos en disputa debe comprender necesariamente el examen de todos sus componentes figurativos y gráficos, especialmente los de la requirente, que se conforma con el elemento denominativo ya referido, BANANA JACK, y con la etiqueta descrita.

Asimismo, la apreciación debe practicarse de acuerdo a la ratio legis de la causal de prohibición de registro consagrada en la letra h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, que discurre sobre la posibilidad de confusión de las señas en conflicto y la consecuente pérdida de distintividad extrínseca. Ello obliga a evaluar dicho evento en relación al grado de conocimiento del público consumidor, la utilización de las señas en el tráfico económico, e incluso la publicidad de la marca comercial. Así considerado, resulta evidente que existen semejanzas determinantes entre las marcas en litigio, atendida su grafía y composición, ya que la solicitante replica casi totalmente el signo oponente, siendo irrelevantes las modificaciones introducidas a su primera fracción, en razón de su escasa entidad sonora, considerando el carácter de las consonantes en juego, el efecto fonético del segundo segmento, que es precisamente el común a ambos signos, y la semejanza de diseño de los emblemas que las integran, compuestas por figuras masculinas que visten sombrero del mismo tipo, produciéndose riesgo de confusión entre ellas, por lo cual se estima la causal de prohibición de registro de la letra h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, respecto del emblema solicitado.

**QUINTO:** Que, en cuanto a la causal de la letra f) del artículo 20 de la ley referida, es importante tener en consideración que ella se relaciona con el origen empresarial de la marca y la cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, lográndose colegir, del tenor de la discusión en estos antecedentes, que el conflicto gira en torno a la procedencia corporativa de determinados productos de la clase 25. Sobre esta hipótesis normativa, resulta necesario hacer presente que se trata de una causal residual de prohibición de registro que discurre respecto de la posibilidad de que entre las señas en conflicto se produzca una identidad o semejanza conceptual, hipótesis que aparece del análisis del signo pedido, generando el riesgo de error o engaño respecto de la procedencia empresarial de los productos que pretende cubrir, por lo que resulta aplicable la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra f) de la Ley de Propiedad Industrial.

**SEXTO:** Que, por lo razonado precedentemente, se aprecia que la conclusión a que arribaron los jueces de instancia es incorrecta desde la perspectiva del derecho marcario, lo que obedece a un análisis equivocado al momento de apreciar las características del signo pedido, similares al punto de existir identidad casi absoluta entre sus elementos y el que sustenta la oposición, sin que las mínimas variaciones introducidas a uno de sus componentes fonéticos o a la etiqueta que lo integra proporcione elementos suficientes a favor de la diferencia de modo tal de enervar el riesgo de error que las causales de irregistrabilidad invocadas.

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 que no concurrían las causales de prohibición de registro de los literales f) y h) del citado artículo 20 de la Ley N° 19.039, en circunstancias que resultaba procedente dar aplicación a tales preceptos. Se trata, por ende, de errada aplicación normativa, que tiene influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado y que, por tanto, importa su invalidación y ulterior reemplazo.

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 111 por el abogado don Rodrigo Albagli Ventura, en representación de Fabrica de Calzados Gino S.A., contra la sentencia de trece de septiembre de dos mil diecisiete, escrita a fojas 108, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista.

**Acordada con el voto en contra del Ministro señor Dahm**, quien fue del parecer de rechazar el recurso deducido, atendido que en la especie no se han producido los yerros

acusados, conclusión a la que arriba teniendo en particular consideración que la composición del signo solicitante es de carácter plural y que su segmento principal es uno diverso del que constituye el signo oponente, por lo que no se advierte el riesgo de error y confusión que las causales de irregistrabilidad aplicadas pretenden enervar.

Regístrese.

Redacción a cargo de la abogada integrante señora Gajardo.

Rol N° 41.526-17.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Lamberto Cisternas R., Manuel Valderrama R., Jorge Dahm O., y la Abogada Integrante Sra. María Cristina Gajardo H. No firma el Ministro Sr. Juica, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber cesado de sus funciones.

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

## Sentencia de reemplazo

Santiago, diez de diciembre de dos mil dieciocho.

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

### **Vistos:**

Se reproduce lo razonado en los motivos tercero a quinto de la sentencia de casación que antecede.

De la sentencia apelada se eliminan sus considerandos 2° a 5°,

Y teniendo en su lugar y además presente lo dispuesto por los artículos 16, 19 y 20 letras h) y f) de la Ley N° 19.039, **se revoca** la sentencia en alzada de siete de marzo de dos mil diecisiete, escrita de fojas 53 a 56, y en su lugar **se declara que se acoge la demanda de oposición** deducida a fojas 9 por Comercial D' Antin S.A., hoy Calzados Gino S.A., por lo que se rechaza la solicitud de registro de la marca mixta BANANA JACK, integrada por una etiqueta compuesta por un hombre viejo con barba, fumando pipa, con una mano en su sombrero color rojo, camisa verde, fondo etiqueta amarillo, letras negras, para distinguir "abrigo de mezclilla; abrigos; calcetines; camisetas; gabanes; gabardinas; gabardinas [prendas de vestir]; gabardinas trench; gorras; pantalón bermudas; pantalones; parkas, polerones; polerones de cuello subido; trajes de baño; zapatos; zapatos de cuero" de la clase 25, requerida por don Andrés Hites, a fojas 1.

**Acordada la confirmatoria con el voto en contra del Ministro señor Dahm**, quien en atención a lo expresado en su disidencia contenida en la sentencia de casación, estuvo por confirmar la sentencia apelada, manteniendo la decisión que concede el registro solicitado para la clase 25.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la abogada integrante señora Gajardo.

Rol N° 41.526-17.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Lamberto Cisternas R., Manuel Valderrama R., Jorge Dahm O., y la Abogada Integrante Sra. María Cristina Gajardo H. No firma el Ministro Sr. Juica, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber cesado de sus funciones.

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