

Santiago, veintidós de febrero del año dos mil veintitrés

VISTOS:

Se reproduce la sentencia de primera instancia de fecha diez de noviembre del año dos mil veintidós, eliminándose íntegramente los motivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, que se revisa en alzada,

Y SE TIENE EN SU LUGAR PRESENTE:

Que, con fecha veintinueve de enero del año dos mil diecinueve, MICHAEL KORS (SWITZERLAND) INTERNATIONAL GMBH., a través de su abogado patrocinante demandó la nulidad del registro N°1.286.486, correspondiente a la marca mixta



de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil dieciocho, inscrita

a nombre de Haiyong Zhao, que distingue bolsos de mano, monederos y carteras; maletas; Mochilas, clase 18.

Que, el actor se fundamenta en lo previsto en los artículos 18 bis G, 19, 20 letras f), g) inciso 1°, h) incisos 1° y 2° y k), de la Ley N°19.039 y 26, artículo 10 bis del Convenio de París. Señala que es una compañía fundada por el conocido diseñador norteamericano Michael Kors, dueño de una familia de marcas en torno a su nombre, que data del año 1981 que distingue también accesorios y que actualmente incluye una línea completa de artículos para hombres y mujeres, tales como bolsos, zapatos, cinturones y gafas.

Puntualiza que no solo creó la marca MICHAEL KORS, sino que también MK MICHAEL




KORS y MK junto a sus diseños, los cuales están registradas en diversos países del mundo, para distinguir productos de las clases 3, 9, 14, 18, 20, 21, 24, 25 y servicios de la clase 35 y que en nuestro país es titular de una familia de marcas, por citar algunas, las siguientes:

MK MICHAEL KORS, denominativa, registro N°1.214.584, que distingue productos cosméticos y de perfumería; jabones, preparaciones y artículos de tocador en la clase 3. Estuches en general, bolsos, maletas; paraguas; carteras, monederos; billeteras; artículos de cuero y de imitación cuero, incluidas en la clase 18 en la clase 18. Ropa, calzado y sombrerería; cinturones en la clase 25.

MICHAEL KORS, denominativa, registro N°1.184.639, que distingue productos cosméticos y de perfumería; jabones, preparaciones y artículos de tocador en la clase 3. Estuches en general, bolsos, maletas; paraguas; carteras, monederos; billeteras; artículos de cuero y de imitación cuero, incluidas en la clase 18 en la clase 18. Ropa, calzado y sombrerería; cinturones en la clase 25.



Marca mixta  Registro N°1.344.798, Pielés y cuero de animales; cuero artificial; paraguas; sombrillas; bastones; látigos; arneses; artículos de guarnicionería; valijas; maletas; maletas con ruedas; maletas de mano; maletas y baúles de viaje; maletines; bolsos de mano; monederos y carteras; carteras de cuero; bolsos de mano; bolsos de deporte multiusos; bolsos de viaje; cosmetiqueros [estuches para artículos de tocador];

estuches vacíos para artículos de tocador; bolsas de playa; bananos; billeteras; cajas de cuero o cuero de imitación; estuches de cuero; estuches de cuero de imitación; estuches y porta tarjetas de crédito; estuches de corbata; ropa para animales de compañía; porta animales (bolsos); mantas para animales; disfraces para animales; correas para animales; collares para animales; arneses para animales; bolsas para llevar bebés; bolsas [sobres, bolsitas] de cuero para empaquetar, clase 18.

Que la ropa, calzado, joyas, relojes, bolsos, billeteras y carteras se reconocen por



sus exclusivos diseños además de sus colgantes con el distintivo

siendo este signo junto a este logo, usados por el actor con anterioridad en nuestro país, al signo de la demandada y que dada la cuasi identidad y semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos, y ya que ambos distinguen los mismos productos, se van a producir errores o confusiones acerca del verdadero origen empresarial de los productos que distingue, puesto que un consumidor enfrentado a la marca podrá pensar que está adquiriendo un producto de una calidad y procedencia distinta a la que en realidad tiene, por lo que se configuran las causales de irregistrabilidad reguladas en las letras f), g) inciso 1° y h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

Agrega que el signo demandado claramente imita al logo del actor, consiguiendo confundir al público consumidor y desviar la clientela hacia su propio negocio de comercialización de productos de la clase 18 (bolsos, billeteras y carteras), que son los productos más populares de MICHAEL KORS, conducta reñida con la ética mercantil, que vulnera la norma del artículo 20, letra k) de la Ley N° 19.039.

Que, con fecha cuatro de abril del año dos mil veintidós se recibió la causa a prueba.

Que, con fecha dieciocho de octubre del año dos mil veintidós, se citó a las partes a oír sentencia.

Que, el fallo de primer grado de fecha diez de noviembre del año dos mil veintidós, ordenó mantener la vigencia del registro impugnado aún cuando si bien reconoció que los signos en conflicto distinguen coberturas en parte idénticas y en parte relacionadas, rechazó la demanda de nulidad fundada en el artículo 20, letras f) y h) de la ley 19.039, por cuanto concluyó que al efectuar la comparación gráfica entre los signos, la especial configuración con que se presentan, logran dar origen a signos independientes que podrían ser fácilmente reconocibles y distinguibles por el público consumidor, por cuanto si bien coincidirían en la letra K, la otra letra en la seña objetada la primera letra -W junto a sus elementos figurativos y en las marcas del actor sus otros fonemas y elementos, resultarían determinantes para conferir a la marca objeto de la demanda de nulidad una estructura gráfica, fonética y conceptual característica y particular, lo que el consumidor advertirá al enfrentarse a los signos, sin que se produzcan confusiones, errores o engaños en los consumidores en cuanto al origen empresarial.

Que, con relación a la demanda de nulidad fundada en la letra g) inciso 1° del artículo 20 de la ley 19.039, si bien el fallo tuvo por acreditada a la fama y notoriedad de la marca MK en diversas clases no solo en la clase 18, los signos en conflicto no presentarían una semejanza gráfica y fonética determinante en atención a las diferencias anotadas.

Por último, se rechazó también la causal de rechazo fundada en la letra k) del artículo 20 de la ley 19.039 toda vez que, a juicio del sentenciador de primer grado, los supuestos para acreditar la causal no concurrirían.

Que con fecha treinta de noviembre del año dos mil veintiuno, el demandante de nulidad apela en contra de la sentencia ya singularizada, solicitando se revoque



íntegramente argumentando que las marcas en conflicto y “MICHAEL KORS”,



“MK MICHAEL KORS” y “MK” son semejantes, que utilizan las letras iniciales de su nombre y los elementos figurativos, que claramente imitan el logo del demandante, que dichas marcas se encuentran registradas en diversas jurisdicciones para distinguir productos y servicios relacionados con artículos de vestuario, bolsos, joyas y accesorios, a las cuales se les ha hecho extensiva la fama y notoriedad a nivel mundial y que el demandado actuó de mala fe en el registro de dicho signo, entre otros argumentos.

Se dictó autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, a juicio de estos sentenciadores, al confrontar la marca mixta



objeto de nulidad de registro frente a las marcas titularidad del demandante “MK



MICHAEL KORS”, “MICHAEL KORS” y , se advierte que existen semejanzas gráficas y fonéticas evidentes entre los signos en disputa. En efecto, la



forma en que está dispuesto el signo demandado , en que sustituye la letra M por la consonante W, y agrega los elementos figurativos, resulta insuficiente para distinguir uno de otro, a lo que se adiciona que al invertir dicha letra W, las iniciales WK corresponden a la sigla MK en forma invertida, lo cual facilita la asociación del consumidor con relación a la marca MK a secas y acentúa las semejanzas gráficas y fonéticas existentes entre los signos y el carácter engañoso de la marca registrada.

SEGUNDO: Que, además existe relación de coberturas entre los productos que ampara la marca cuya nulidad se solicita, frente a los signos demandantes, por cuanto ambos distinguen “Bolsos de mano, monederos y carteras; Maletas; Mochilas” de clase 18, lo que evidentemente colisionan con los registros previos, los cuales contemplan coberturas idénticas en la misma clase 18 al proteger productos que son plenamente coincidentes con el del registro de la marca demandada.

TERCERO: Que, a mayor abundamiento los distintivos corresponden a las marcas MICHAEL KORS, siendo el más relevante su famoso colgante con el emblema “MK



MICHAEL KORS por lo que es totalmente evidente que la marca mixta



registrada al invertir el logo de la marca, agregar los elementos figurativos, ha sido registrada con la mera intención de inducir al público a error y engaño, por lo que los consumidores sin duda tenderán a creer que se trata de la reconocida marca MK, con los consiguientes errores y engaños en cuanto al origen y calidad de los productos.

CUARTO: Que, atendido lo anteriormente señalado, es posible concluir que el demandado ha actuado de mala fe al momento de requerir el registro de la marca



mixta para distinguir los productos citados, lo cual ha realizado de manera reiterada, no solo se limitó a registrar una marca mixta extremadamente semejante en su elemento literal, agregando los elementos figurativos, sino que también, replicando el diseño de la marca famosa y notoria en cuestión, con la intención de



imitar dicho signo "MK" y "MK MICHAEL KORS" con el objetivo el desviar clientela del signo original, hacia su propio negocio de comercialización de productos de la clase 18, justamente, donde se encuentran los bolsos, billeteras y carteras, que son los productos más populares de MICHAEL KORS, por lo que ha obtenido un registro a sabiendas que se trataba de una marca ajena, mediante una

conducta reñida con la ética mercantil, lo cual configura un acto contrario a la buena fe, a las buenas costumbres, a los principios de competencia leal y de ética mercantil señalados en el artículo 20, letra k) de la Ley de Propiedad Industrial.

QUINTO: Que, por todo lo señalado anteriormente, se estiman totalmente atendibles los fundamentos del recurso de apelación de fecha treinta de noviembre del año dos mil veintidós.

SE RESUELVE:

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo previsto en los artículos 16, 17 bis B), 19 y 20 letras f), h) incisos 1° y 2°, g) y k) de la Ley de Propiedad Industrial, 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se resuelve que se revoca la sentencia notificada con fecha diez de noviembre del año dos mil veintidós y se declara en su lugar que ordena anular el



registro N°1.286.486, correspondiente a la marca mixta de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil dieciocho, inscrita a nombre de Haiyong Zhao, que distingue bolsos de mano, monederos y carteras; maletas; Mochilas, clase 18.

Déjase constancia que procede la devolución al apelante de la suma consignada para la interposición del recurso.

Anótese la sentencia y devuélvanse los autos.

Rol TDPI N°001666-2022

Pronunciada por la Ministra Sra. Carmen Iglesias Muñoz, Ministro Sr. Juan Cristóbal Guzmán Lagos y Ministro Sr. Andrés Álvarez Piñones.