

Santiago, veintinueve de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos:

En los autos Rol N°138.503-2020 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la ley N°19.039, por sentencia del Sr. Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de tres de septiembre de dos mil diecinueve, se rechazó la demanda de oposición deducida por The Polo/Lauren Company L.P., concediéndose el registro pedido de la marca mixta “The King’s Polo Club”, solicitada por Comercializadora S.A., para la clase 25.

Impugnada esa decisión, el Tribunal de Propiedad Industrial la confirmó por dictamen de diecisiete de junio de dos mil veinte.

Contra el anterior pronunciamiento, la oponente recurrió de casación en el fondo, el que se ordenó traer en relación por decreto de 9 de diciembre de 2020.

Considerando:

Primero: Que, por el recurso de casación se denuncia, en primer lugar, una infracción al artículo 16 de la ley N°19.039, en aquello que guarda relación con la valoración probatoria de acuerdo con las normas de la sana crítica, explicando que los sentenciadores del fondo han transgredido el principio lógico de la no contradicción por cuanto, en casos muy similares al de marras, el Tribunal de Propiedad Industrial se pronunció en un sentido diverso, aceptando las demandas de oposición interpuestas por la recurrente y, en consecuencia, rechazando a registro la marca “The King`s Polo Club”. En este sentido, los sentenciadores no han seguido un criterio uniforme y lógico, infringiendo los parámetros establecidos por el sistema de sana crítica a este respecto.



En cuanto a las máximas de la experiencia, denuncia que se ven infringidas en el presente caso, toda vez que la recurrente ha alegado y logrado probar que las marcas “Polo” y la figura del “Caballo Polo”, de su titularidad, gozan de renombre tanto en el mercado nacional como internacional para distinguir productos de las clases 18 y 25. En efecto, la oponente aportó abundante material probatorio al procedimiento de autos, demostrando que sus marcas registradas resultan ser conocidas, prácticamente, por todo consumidor, no compartiendo el criterio aplicado por los resolutores de primer y segundo grado, en cuanto quien ha creado y erigido reconocimiento sobre la palabra "Polo" en asociación a la figura de un caballo y un jinete, para prendas de vestir, zapatos, accesorios y, en general, productos vinculados al mundo de la moda, ha sido precisamente la recurrente.

Como segundo capítulo de impugnación, el recurso postula que la sentencia que impugna ha infringido lo dispuesto en el artículo 20, letras f), g), inciso primero y h), inciso primero, todos de la Ley sobre Propiedad Industrial, ya que, de haberlos aplicado correctamente, los sentenciadores habrían arribado a la conclusión de que procedía rechazar a registro la marca solicitada para distinguir productos de la clase 25.

En este sentido, el Tribunal de Propiedad Industrial, al practicar el análisis de registrabilidad del signo pedido y evaluar su aptitud distintiva, ha hecho caso omiso de ciertos parámetros y criterios propios del ramo, cuya correcta consideración los hubiese llevado a revocar el fallo de primera instancia, acogiendo íntegramente la demanda de oposición deducida en contra de la marca citada y, rechazando el registro de la marca pedida en atención a que los



supuestos de irregistrabilidad citados, resultan plenamente aplicables al caso de marras.

La marca solicitada incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 20 letra g), inciso primero de la ley del ramo, ya que acreditó haber registrado la marca “Polo” en el extranjero, en lo que respecta a productos de la clase 25, desde una fecha anterior a la solicitud de autos. En segundo término, basta comparar la marca solicitada con las marcas de cuales la recurrente es titular para verificar que se trata de signos confusamente similares, lo que llevará a que el público consumidor tenga la errónea creencia que se trata de marcas con el mismo origen empresarial, ya que presentan similitudes determinantes en términos gráficos, fonéticos y figurativos. En tercer lugar, respecto a los productos que pretende amparar la marca solicitada, existe una identidad de coberturas con los productos que protege actualmente la marca de la oponente. En efecto, lo anterior es de fácil comprobación a través del análisis de la descripción de sus coberturas, toda vez que ambas se refieren a productos de la clase 25.

De igual forma, la marca solicitada también incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 20, letra h), inciso primero de la ley citada pues, la inclusión del término “Club” a la marca impugnada en estos autos, en ningún caso le otorga distintividad, en cuanto la marca “Polo Club”, íntegramente contenida en la marca solicitada, se encuentra ya registrada por la recurrente, por lo que en ningún caso el solicitante podría atribuirse su titularidad. Desde este punto de vista, si los sentenciadores hubieran considerado este hecho crucial, habría indudablemente estimado que la marca “The King 'S Polo Club” no puede coexistir con los registros previos de las marcas de la oponente en nuestro



país. Este criterio ha sido aplicado por esta Corte respecto de un recurso de casación interpuesto por The Polo/Lauren Company L.P. deducido en contra de la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que rechazó la oposición presentada por la recurrente y aceptó a registro la solicitud de la marca mixta “South Beach Polo Club”, solicitud N°1.136.115 para distinguir productos de la clase 25 presentada por Kishor Nathurmal Dinani, a través de la sentencia de casación de 27 de diciembre de 2016, pronunciado en el ingreso N°99.906-2016.

Adicionalmente, la marca pedida incurre en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 20, letra f) de la ley, atendido el reconocimiento del que gozan las marcas “Polo” y el logotipo del “Caballo Polo” en el mercado, particularmente en relación a productos de vestuario, calzado y accesorios, todos ellos amparados en las clases 18 y 25, por lo que resulta evidente que el público consumidor se verá inducido a toda clase de errores y/o engaños en cuanto a la procedencia empresarial de los productos que pretende distinguir el signo impugnado, toda vez que cualquier consumidor que haya tenido acceso a la productos de la oponente, identificados con las marcas compuestas por la expresión “Polo” en asociación a un “Caballo Polo” y un jinete o polista, de propiedad de la recurrente, y que luego se vea enfrentado a productos de la solicitante, va a tener la errónea creencia que la oponente ha comenzado a utilizar esta nueva versión de su marca y logo en nuestro país, atribuyéndole a dichos productos la calidad y tradición que los distingue, lo cual no será ni real ni efectivo.

De esta forma, no sólo se perjudica al público consumidor, sino que también se lesionan gravemente los intereses comerciales desarrollados por The



Polo/Lauren Company, L.P. y el esfuerzo desplegado en hacer de sus logos y signos, marcas famosas y notorias a nivel mundial, por lo que pide invalidar la sentencia y dictar una de reemplazo que revoque el fallo de primer grado y rechace la solicitud de registro de la marca “The Kings Polo Club”, solicitud N°1.297.434, presentada por Comercializadora S.A. para la clase 25.

Segundo: Que, sobre lo propuesto por el recurso, la sentencia de primer grado estableció que, al efectuar la comparación gráfica y fonética entre el signo solicitado y los registros N°1178177, N°1185245, N°846762, N°1097747, N°979710, N°1157799, N°1093688, N°1226775, N°1185244, N°875637, N°1233042, N°1224847, N°964669 y N°1216510, invocados por el actor se aprecia que la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, logran dar origen a signos independientes, que puede ser fácilmente reconocibles y distinguibles por el público consumidor. Lo anterior, toda vez que la adición al signo pedido de los complementos “The King's” y “Club”, y las diferencias existentes entre los elementos figurativos en pugna en cuanto a diseño, color, disposición de los caballos y jinetes, permite distinguir claramente un signo del otro, motivo por el cual es posible presumir fundadamente que ellos podrán coexistir pacíficamente en el mercado. A mayor abundamiento, el hecho que el oponente sea titular de un registro que cuenta con un elemento figurativo consistente en la figura de un caballo y jinete, no le otorga protección sobre todas las formas posibles de representar dicha figura. En vista de lo señalado anteriormente, se concluye que las marcas en conflicto cuentan como conjunto con una fisonomía e identidad propia y poseen diferencias considerables que las hacen fácilmente distinguibles.



Así, el fallo resolvió rechazar la oposición de la actora, fundada en el artículo 20 letra h) de la ley de Propiedad Industrial, ya que tratándose de signos diferentes no existe riesgo de confusión entre el público consumidor, quienes podrán diferenciar fácilmente un producto de la marca pedida con un producto de la marca del oponente.

Por lo mismo, añade el fallo, se rechazó la oposición fundada en la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, porque no se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión, en relación con la procedencia empresarial de los productos que pretende distinguir.

Con relación a la oposición deducida, fundada en la letra g), inciso primero del artículo 20 de la citada ley, si bien el oponente aportó pruebas tendientes a acreditar que su marca está registrada y goza de fama y notoriedad en el extranjero en la clase 25, según dan cuenta las copias de registros de su marca “Polo”, clases 18 y 25, otorgados, entre otros, en Malasia y ante la OMPI, como del abundante material publicitario y de publicaciones en distintos medios de comunicación, de la confrontación de los signos en conflicto es posible advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permiten distinguirlos entre sí, tal y como se explicitó en el considerando duodécimo del fallo de primer grado, por lo que no se reúnen los requisitos copulativos necesarios para estimar configurada la causal invocada.

Lo anterior fue ratificado por el fallo de segundo grado que concluyó que, al analizar y comparar gráfica y fonéticamente los signos en comento, se puede apreciar que la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, logran dar origen a signos independientes, los cuales pueden ser fácilmente



distinguibles por el público consumidor. El segmento “Polo”, que hace alusión al deporte del polo ha pasado a ser de uso común en la clase 25, por lo que el complemento “The King's” y “Club” en la pedida y la diferencia de los elementos figurativos de los signos en conflicto, en cuanto a diseño, color y disposición de los caballos y jinetes, permite distinguirlos claramente, ya que cada uno de ellos tiene una distintividad extrínseca suficiente, produciéndose una asociación visual y fonética diversa entre ambos. Es dable señalar que el hecho que la oponente de autos sea titular de un registro que cuenta con un elemento figurativo que consiste en la figura de un caballo y jinete, no le otorga protección sobre todas las formas de representar dicha figura, la que en el presente caso se muestra disímil a la que contiene el signo mixto requerido, estructurado sobre la base de un caballo robusto en reposo acompañado de un jinete que se encuentra de pie, a diferencia de lo que sucede en las marcas del oponente y apelante, que se caracterizan por incluir la imagen de un caballo estilizado en movimiento con un polista sobre su lomo.

Asimismo, cabe tener presente que existen otros registros tanto en forma denominativa como mixta, que incluyen las palabras “Polo” y “Club”, en clase 25 como es el caso de “Beverly Hills Polo Club”, Registro N°1.209.304; “Wales Polo Club”, Registro N°1.187.111; “South Beach Polo Club”, Registro N°1.142.450; “Santa Marta Polo Club”, Registro N°1.142.452 los cuales coexisten sin ningún tipo de inconveniente con las marcas de la demandante, lo que ratifica que la coexistencia de los signos en conflicto será posible, sin inducir en confusión, error o engaño al público consumidor respecto de la procedencia de los productos a distinguir.



Tercero: Que, resulta necesario recordar que esta Corte, de manera reiterada, ha señalado 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.

Por una parte, deben evaluarse 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 dicho estudio la clase para la que se requieren y además, la descripción de los productos o servicios específicos amparados por las 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 competitivos.

Cuarto: Que, entre las disposiciones invocadas por la oponente y respecto de las cuales se reclama su contravención formal por no haber sido aplicadas en la especie, cabe señalar que el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en



sus letras f) y h), establece un concepto esencial para entender las causales de irregistrabilidad y que consiste en el término “confusión” o “peligro de confusión”. La letra h) del referido artículo dispone que son irregistrables las 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. Por su parte, la letra f) del citado artículo 20 establece que no se podrán registrar los signos *“que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, calidad 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”*.

La confusión o el peligro de confusión implica la pérdida de distintividad extrínseca, es decir, con respecto a otros signos, consiste en la creencia de parte del público consumidor de estar ante un mismo origen empresarial de productos o servicios que no lo tienen. El principio del derecho marcario de la no confusión supone que una marca no pueda causar distorsión alguna, ni marcaria ni informativa, fundamentalmente por dos razones: el derecho del titular a la individualización de su producto y el del consumidor a no ser confundido o engañado.

Quinto: Que, concretando estos conceptos al caso que se revisa, la similitud gráfica de las señas es evidente, lo que se acrecienta en el elemento principal, constituido por el jinete, el caballo, la chueca o taco y su disposición en



el logotipo, lo cual genera un insalvable riesgo de asociación, que confunde al consumidor sobre el origen empresarial de la cobertura que se pretende proteger.

La sola adición de algunos componentes no dota al signo de fisonomía propia, pues al confrontar los conjuntos permanece la analogía. Dicha característica exige un análisis de probabilidad de confusión que demuestre cómo, a pesar de tal semejanza, el fin del símbolo se cumple, cual es identificar a los bienes como provenientes de una fuente particular y asignados a un fin o producto específico.

Sin embargo, al analizar las coberturas que cada seña ampara, se consolida la equivalencia, dada la identidad de clase y productos que distinguen, bienes de una misma naturaleza que compiten en un mercado conformado por igual público consumidor, lo que generará toda clase de errores y confusiones en relación con el origen empresarial de los productos impidiendo una coexistencia pacífica en el mercado.

Sexto: Que, en consecuencia, el tribunal de la instancia incurrió en error de derecho en la aplicación de las normas sustantivas que regulan la irregistrabilidad, desde que concurriendo los presupuestos que hacían procedente los motivos de prohibición de registro invocados por la recurrente del artículo 20 letra f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, esto es, la posibilidad de error, engaño o confusión, no aplicó dicho precepto a un caso expresamente previsto por el legislador, yerro que en definitiva condujo a aceptar el registro de una marca jurídicamente improcedente. Asimismo, resulta ser un hecho público y notorio la fama de la marca oponente en el extranjero, configurándose entonces la causal de irregistrabilidad dispuesta en la letra g), inciso primero del citado artículo.



Séptimo: Que, en atención a lo razonado resulta innecesario abocarse al estudio de la infracción al artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial esgrimido, que previene el sistema de apreciación de la sana crítica, pues lo discutido no es fáctico, toda vez que la cuestión se reduce a descartar motivos de irregistrabilidad por la posibilidad de confusión, lo que debe efectuarse mediante la ponderación de las características de las señas en conflicto.

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 de la Ley N°19.039, se decide que **se acoge** el recurso de casación en el fondo deducido por la oponente, The Polo/Lauren Company, L.P., contra la sentencia de diecisiete de junio de dos mil veinte, pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial, la que **se anula** y se reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista.

Se previene que el Ministro Sr. Llanos concurre al acogimiento del presente recurso de casación en el fondo, pero no comparte el fundamento séptimo del presente fallo de casación, por estimar que en la sentencia recurrida se ha infringido el Art. 16 de la Ley de Propiedad Industrial, al valorarse la prueba rendida en contravención a la sana crítica, en especial la regla lógica de razón suficiente y las máximas de experiencia, y que como consecuencia de ello, se incurrió en los errores de derecho que denuncia el impugnante referidos a los motivos de oposición e irregistrabilidad previstos en la Ley de Propiedad Industrial y que esgrime en el libelo recursivo .

En efecto, estima el previniente que la primera de las aludidas reglas, esto es, infracción al principio lógico de razón suficiente (por la cual cualquier



afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho debe estar fundamentada en una razón que la acredite suficientemente) resulta trasgredida, del momento que las afirmaciones del fallo de instancia en cuanto a que “tratándose de signos con coberturas diferentes y no relacionadas no existe riesgo de confusión entre el público consumidor”; y que, “al analizar y comparar gráfica y fonéticamente los signos en comento, se puede apreciar que la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, logran dar origen a signos independientes, los cuales pueden ser fácilmente distinguibles por el público consumidor”, son reflexiones que a todas luces, y conforme al material probatorio producido en el juicio y que refiere la sentencia impugnada, no constituyen una razón suficiente para desestimar las causales de oposición registral invocadas por el recurrente; por el contrario, ellas permiten establecer la similitud gráfica contenida en ambas marcas, y que se refieren además a productos de clases similares o relacionadas. Asimismo, se contravienen las máximas de experiencia (esto es, reglas o juicios de conocimiento general derivados de la observación y la práctica común, que se aplican como criterios de valoración en la vida cotidiana), toda vez que cualquier persona puede concluir, tal como razona el fundamento sexto del presente fallo, que “la similitud gráfica de las señas es evidente, lo que se acrecienta en el elemento principal, constituido por el jinete, el caballo, la chueca o taco y su disposición en el logotipo, lo cual genera un insalvable riesgo de asociación, que confunde al consumidor sobre el origen empresarial de la cobertura que se pretende proteger”. Luego, de haberse aplicado correctamente las reglas sobre valoración de la prueba, se habría arribado a la conclusión que en la especie se configuran los motivos de prohibición



de registro invocados por la recurrente del artículo 20 letra f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, esto es, la posibilidad de error, engaño o confusión por el público consumidor, como igualmente la causal de irregistrabilidad que prevé la letra g) del Art. 20 de la ley citada, por cuanto resulta ser un hecho público y notorio la fama de la marca oponente en el extranjero, incurriéndose de este modo en el segundo error de derecho que se denuncia.

Tales yerros jurídicos han influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, al rechazarse la oposición que, por las razones antes indicadas, debió acogerse; de lo que sigue que el presente recurso de casación debe ser estimado.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Valderrama, y de la prevención, por su autor.

Rol N°138.503-2020.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., las Ministras Sras. María Teresa Letelier R., María Cristina Gajardo H., y el Abogado Integrante Sr. Juan Carlos Ferrada B. No firma el Abogado Integrante Sr. Ferrada, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 29/10/2025 13:08:29

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 29/10/2025 13:08:29



MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 29/10/2025 13:08:30

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 29/10/2025 13:08:30



En Santiago, a veintinueve de octubre de dos mil veinticinco, 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.



SENTENCIA DE REEMPLAZO

Santiago, veintinueve de octubre de dos mil veinticinco.

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 con excepción de sus fundamentos 9º y siguientes, que se suprimen.

Se reiteran, asimismo, los fundamentos tercero a sexto del fallo de casación que antecede.

Y teniendo en su lugar y, además, presente:

Que a partir de la identidad del signo solicitado con la marca del oponente The Polo/Lauren Company L.P., 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, de manera que la seña pedida, en la clase que se pretende registrar, es insuficiente para crear un signo con distintividad propia, lo cual permite presumir fundadamente que no podrán coexistir de manera pacífica en el mercado.

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 revoca** la sentencia apelada de tres de septiembre de dos mil diecinueve, en cuanto por ella se resolvió rechazar la oposición de The Polo/Lauren Company L.P., fundada en las letras f), g) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y en su lugar se decide que esta **queda acogida, rechazándose** en definitiva el registro de la marca mixta



“The King's Polo Club”, para distinguir, en clase 25, los productos singularizados por Comercializadora S.A., en la solicitud N°1.297.434, de 14 de agosto de 2018.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Valderrama.

Rol N°138.503-2020.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., las Ministras Sras. María Teresa Letelier R., María Cristina Gajardo H., y el Abogado Integrante Sr. Juan Carlos Ferrada B. No firma el Abogado Integrante Sr. Ferrada, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 29/10/2025 13:08:32

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 29/10/2025 13:08:32

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 29/10/2025 13:08:33

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 29/10/2025 13:08:34



En Santiago, a veintinueve de octubre de dos mil veinticinco, 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.



VRBJHZEDWE