

Santiago, veinticinco de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En estos autos rol N°52905-21, se ha tramitado un procedimiento de registro de marcas regido por la Ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial, en el que la solicitante Centro Logístico Noviciado Aeropuerto SpA, recurre de casación en el fondo en contra de la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, de uno de junio de dos mil veintiuno, que confirmó el dictamen del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, que acogió parcialmente la demanda de oposición del registro solicitado para la marca denominativa “CNA”, para la Clase 39, rechazando el registro únicamente respecto de los servicios de la Clase 39 referidos a productos de las clases 1 y 5.

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

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente denuncia como conculcados los artículos 16, 19 y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, por errónea interpretación y aplicación, desde que en su concepto se advierte claramente que la sentencia vulnera las citadas normas, pues el signo cuyo registro se ha solicitado cuenta con elementos distintivos y diferenciadores suficientes, ha sido solicitado para servicios específicos y no existe riesgo de confusión, error o engaño, de modo que correspondía aceptarlo en su totalidad.

En primer término, sostiene que existe infracción al principio de especialidad marcaria (artículo 23 de la Ley 19.039), dado que el sentenciador atribuyó a las coberturas una relación inexistente. Indica que las marcas se



orientan a clases distintas y no relacionadas, pues la solicitud abarca servicios logísticos específicos de Clase 39, mientras que la oponente ampara fertilizantes (Clase 1), biocidas y fungicidas (Clase 5) y servicios de administración y gestión de negocios (Clase 35). Alega que los productos y servicios no compiten ni son complementarios, tienen canales de comercialización, distribución y difusión diversos y perfectamente delimitados y el propio sitio web del INAPI, que reconoce la posibilidad de coexistencia de marcas idénticas o semejantes para distinguir productos o servicios distintos de distinto titular.

En relación a este punto, alega que existen diferencias que excluyen riesgo de confusión y se desconoce que exista un registro previo. Respecto de las diferencias gramaticales, fonéticas y visuales, indica que el diseño y elementos gráficos de la marca oponente ("CNA CHILE" con elementos figurativos) constituyen complementos suficientes para la pacífica coexistencia de los signos y que un argumento relevante es que "CNA" es la sigla de "Centro Logístico Noviciado Aeropuerto", marca que ya se encuentra inscrita bajo el N°1.330.305 para proteger los mismos servicios que busca distinguir la solicitud de autos, registro que coexiste pacíficamente con el de la oponente sin que se hayan advertido errores o confusiones.

Luego, respecto a la infracción al artículo 16 de la Ley N°19.039, alega infracción de las reglas de la lógica y máximas de la experiencia. Respecto de la primera de las reglas citadas, indica que el sentenciador habría prescindido de la regla de la razón suficiente, al concluir la existencia de confusión, error o engaño sin que se haya presentado prueba tendiente a acreditar de qué forma se produciría. Con relación a la segunda regla vulnerada, argumenta que el público



consumidor al cual se dirigen los servicios de Clase 39 ya reconoce y asocia la marca "CNA" con Centro Logístico Noviciado Aeropuerto SpA, y no con CNA Chile SpA. Se invoca doctrina de Devis Echandía sobre las máximas de la experiencia como criterio objetivo e interpersonal.

Finalmente, indica que existe infracción al artículo 19 de la Ley N°19.039, que define la marca comercial como todo signo susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos.

Concluye, señalando que de haberse ponderado correctamente los antecedentes conforme a la sana crítica, respetándose el principio de especialidad marcaria y aplicándose adecuadamente el concepto de marca del artículo 19, la conclusión necesaria habría sido aceptar a registro la totalidad de la cobertura solicitada, por tratarse de un signo con elementos distintivos y diferenciadores suficientes, solicitado para servicios específicos, sin riesgo de confusión, error o engaño, por lo que pide la invalidación del fallo recurrido, se dicte sentencia de reemplazo y en definitiva, se acepte a registro en su totalidad la marca "CNA", denominativa, para distinguir servicios de Clase 39. En subsidio, case de oficio la sentencia.

SEGUNDO: Que, para una adecuada solución del caso, cabe consignar que la sentencia de segundo grado confirmó la de primer grado que acogió parcialmente la demanda de oposición, rechazando el registro únicamente respecto de los servicios de clase 39 referidos a productos de las clases 1 y 5, por aplicación del artículo 20 letra h) inciso 1° de la Ley 19.039, por estimar que existía relación de complementariedad entre coberturas y semejanza determinante entre los signos.



En efecto, para acoger en parte la oposición, los jueces del fondo señalaron que las coberturas no eran plenamente idénticas, pero los servicios logísticos pedidos en clase 39 (acondicionamiento, almacenamiento, transporte, distribución, embalaje, carga, manipulación, envasado, logística integral) requieren para su ejecución "insumos o materia prima" consistentes en artículos o mercaderías que serán trasladados y resguardados, entre otros, productos de las clases 1 y 5 que amparan los registros del oponente N°1.218.346 y N°1.218.345. En base a lo anterior, concluyó que existía una "manifiesta relación de complementariedad" entre esos servicios y los productos protegidos por el oponente, configurándose así la relación de cobertura.

Luego, concluyó que los signos comparten la sigla "CNA", único elemento de la marca pedida y elemento principal de la marca del oponente y estimó que ni la supresión de la palabra "CHILE" —que corresponde al nombre oficial del país— ni los recursos figurativos de la marca previa resultaban suficientes para dotar al signo solicitado de una fisonomía o identidad propia, por lo que el consumidor enfrentado a ambas marcas podría creer que existe una relación empresarial entre ellas o que la pedida es una derivación de las otra.

De esta forma, el tribunal concluyó que la coexistencia de los signos, respecto de la cobertura referida a productos de clases 1 y 5, podía llevar a riesgo de confusión sobre la procedencia empresarial, configurando tanto la causal de la letra h) inciso 1° del artículo 20 (semejanza susceptible de confusión con signos anteriores en clases relacionadas) como la letra f) (inducción a error o engaño sobre la procedencia).



TERCERO: Que, una vez conocidas las razones de invalidación presentadas por el recurrente, y determinados además los motivos de la sentencia que evidencian los fundamentos de lo decidido, se hace necesario establecer los márgenes sobre los cuales debe realizarse el análisis jurídico, con el objeto de determinar si la aplicación del derecho al caso en estudio ha sido correcta o incorrecta.

En tal orden de cosas, cabe consignar que en el proceso de oposición de marcas debe estarse a los requisitos contemplados por las hipótesis de prohibición invocadas por el oponente al registro, oportunidad en que los criterios propios del derecho marcario imponen su evaluación teniendo en consideración, que en el presente caso, se alega titularidad sobre una marca que, conforme se sostiene, guarda similitudes gráficas y fonéticas con la de la solicitante, con ámbitos de protección coincidentes. Por ello, debe analizarse, entonces, el uso de los signos en conflicto, que debe ser entendido como los actos mediante los cuales un signo distintivo aparece en la realidad cumpliendo sus funciones propias, es decir, distinguir directamente y/o identificar la procedencia y/o calidad de productos, servicios o establecimientos; la relevancia de ese uso en el tráfico jurídico, que implica que el signo ha sido introducido en el mercado con conocimiento relativo por los consumidores y usuarios; y que la marca creada tenga entidad marcaria, o sea, que se sujete al cumplimiento de los requisitos substantivos de registrabilidad.

Otro aspecto a considerar es 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, como se ha



resuelto previamente por esta Corte, la descripción de los productos o servicios específicos amparados por ambas señas. (SCS Rol N°39655-17 de 3 de abril de 2018)

CUARTO: Que en lo pertinente a los capítulos de casación invocados por la solicitante, es necesario señalar que no ha sido controvertido, que lo pedido por Centro Logístico Noviciado Aeropuerto SpA, es el registro de la marca denominativa "CNA" para distinguir un extenso listado de servicios de clase 39 (acondicionamiento de productos, almacenaje de materiales peligrosos y de desechos radiactivos, alquiler de almacenes, contenedores, espacios, garajes, máquinas y vagones; arrendamiento de máquinas empacadoras; corretaje de transporte; descarga, distribución, embalaje, empaquetado, envío, estiba, manipulación de carga; fletamento; servicios de logística, depósito, carga aérea, co-paletización, transporte aéreo, transportación aérea; servicios postales, de carga y mensajería; suministro de información y de instalaciones de auto almacenamiento; transporte y almacenamiento de productos, residuos y desechos; y servicios conexos de asesoría, información y consultoría).

QUINTO: Que, así las cosas, para una adecuada solución del asunto, ha de considerarse que el aspecto central de la controversia descansa, no en la similitud de los signos de la solicitante y del oponente, pues dicha similitud resulta evidente, desde que comparten su elemento central -"CNA" y "CNA Chile"-, sino en el principio de especialidad marcaria. En tal sentido debe indicarse que el artículo 23 de la Ley 19.039, establece que *"cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen"*. En concordancia con dicha norma, la



letra h) del artículo 20 prohíbe el registro de “*marcas iguales o semejantes gráfica y fonéticamente a otras ya registradas para productos o servicios idénticos o similares de la misma clase o clases relacionadas*”.

De este modo, el asunto central de la discusión es si, establecido que la marca del solicitante y el oponente tienen semejanzas gráficas y fonéticas, se trata de productos o servicios idénticos o similares de la misma clase o de clases relacionadas, esto es, la discusión está centrada en la cobertura de ambas marcas.

SEXTO: Que establecido lo anterior, lo primero que debe señalarse es que, dado el contenido de la sentencia recurrida, la discusión está circunscrita a la cobertura de los registros del oponente N°1.218.346 y N°1.218.345, relativos a las Clases 1 y 5. La primera, referida a abonos nitrogenados, orgánicos, para tierras y uso agrícola, fertilizantes, fosfatos; y la segunda, a biocidas, germicidas, bactericidas, viricidas, fungicidas, insecticidas, pesticidas, herbicidas. Se trata en ambos casos de productos.

Por contrapartida, en el caso de la solicitante, lo que se pide es el registro de un listado de servicios de la Clase 39, consistentes en acondicionamiento de productos, almacenaje de materiales peligrosos y de desechos radiactivos, alquiler de almacenes, contenedores, espacios, garajes, máquinas y vagones; arrendamiento de máquinas empacadoras; corretaje de transporte; descarga, distribución, embalaje, empaquetado, envío, estiba, manipulación de carga; fletamento; servicios de logística, depósito, carga aérea, co-paletización, transporte aéreo, transportación aérea; servicios postales, de carga y mensajería; suministro de información y de instalaciones de autoalmacenamiento; transporte y



almacenamiento de productos, residuos y desechos; y servicios conexos de asesoría, información y consultoría.

SÉPTIMO: Que resulta evidente que entre el registro pedido por el solicitante y los registros del oponente existe una diferencia esencial, pues el primero solicita el registro de servicios, mientras que el segundo se opone en base a dos registros de productos, lo que desde ya dificulta considerar que estamos ante una identidad o similitud, pues no solo se trata de clases diferentes, sino que, en un caso se trata de bienes físicos y tangibles y en el otro de acciones o actividades que se ponen al servicio de los consumidores.

OCTAVO: Que en vista de lo anterior, el análisis se limita a establecer si estamos en presencia de clases relacionadas, que es lo que concluyó el tribunal para rechazar parte de la solicitud del Centro Logístico Noviciado Aeropuerto SpA, decisión de la cual se recurre.

Respecto del tal punto, el tribunal estimó que, si bien, las coberturas no eran plenamente idénticas, los servicios logísticos pedidos en la Clase 39 requieren para su ejecución “insumos o materia prima” consistentes en artículos o mercaderías que serán trasladados y resguardados y que entre otros, dentro de esos productos se pueden encontrar los de las Clases 1 y 5 que amparan los registros de la oponente, concluyendo la existencia de una manifiesta relación de complementariedad, lo que configura la relación de cobertura y con ello el riesgo de confusión.

NOVENO: Que a juicio de esta Corte, no cabe duda que el fallo impugnado, al acoger en parte la oposición al registro de la marca pedida, incurrió en un error



de derecho al concluir la existencia de una relación de cobertura entre los servicios cuyo registro se solicita y los productos registrados por el oponente.

Dicho error, dice relación con la aplicación del artículo 23 y la letra h) del artículo 20 de la Ley 19.039, pues según ambas normas, para que se configure una relación de cobertura debemos estar ante productos o servicios idénticos o similares de la misma clase o clases relacionadas, lo que no podrá acontecer cuando estamos en presencia de registros que amparan, por un lado, productos y por otros servicios, como acontece en este caso. Por otra parte, tampoco es posible hablar de una relación de cobertura, pues el listado de servicios que se encuentran incluidos en la clase 39, se encuentran tan relacionados con los productos del oponente como con cualquier otro producto que pueda almacenarse, repartirse, empaquetarse, depositarse, transportarse, envasarse, etc. Es decir, el catálogo de servicios que se encuentra incluido dentro del registro solicitado es de una amplitud tal que puede ser utilizado para el almacenamiento o distribución de una amplia clase de bienes, lo que permite descartar que pueda existir la relación de cobertura en la que fundó el rechazo de parte de la solicitud de registro efectuada por el recurrente Centro Logístico Noviciado Aeropuerto SpA.

DÉCIMO: Que, establecido el error de derecho en que incurrió el fallo recurrido, conviene precisar el estándar conforme al cual debe evaluarse la registrabilidad de la marca solicitada.

Para determinar si un signo incurre en alguna causal de irregistrabilidad, este debe ser analizado en su conjunto y no a partir de sus componentes aislados. Ello implica que, aun cuando un elemento de la marca —en este caso, la sigla



"CNA"— sea compartido con un signo previamente registrado, la procedencia o improcedencia del registro no puede resolverse atendiendo únicamente a ese elemento, sino que debe considerarse la totalidad del signo en el contexto de los productos o servicios para los cuales se solicita protección.

Bajo ese prisma, yerra el fallo recurrido al construir una relación de complementariedad entre las coberturas sobre la base de un razonamiento que prescinde del principio de especialidad: concluir que los servicios logísticos de la Clase 39 guardan relación con los productos de las Clases 1 y 5 por el solo hecho de que esos productos podrían eventualmente ser objeto de tales servicios, equivale a sostener que cualquier servicio de transporte, almacenaje o distribución es incompatible con cualquier registro de productos, lo que vaciaría de contenido el artículo 23 de la Ley N°19.039 y haría nugatorio el principio de especialidad marcaria.

En consecuencia, al no configurarse la relación de cobertura exigida por el artículo 20 letra h) de la Ley N°19.039, ni la causal de la letra f) del mismo artículo -toda vez que la ausencia de relación entre coberturas descarta por sí sola el riesgo de confusión sobre la procedencia empresarial de los servicios-, el recurso de casación en el fondo debe ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, **se acoge** el recurso de casación en el fondo, contra la sentencia de segunda instancia de uno de junio de dos mil veintiuno, **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 de la Ministra Sra. Gajardo.

RoI N°52905-2021.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Sra. María Cristina Gajardo H., Sr. Jorge Zepeda A. y el Abogado Integrante Sr. Eduardo Gandulfo R. Santiago, 25 de junio de 2026.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 25/06/2026 10:27:58

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 25/06/2026 10:27:59

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 25/06/2026 10:27:59

JORGE LUIS ZEPEDA ARANCIBIA
MINISTRO
Fecha: 25/06/2026 10:28:00

EDUARDO NELSON GANDULFO
RAMIREZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 25/06/2026 13:30:14



En Santiago, a veinticinco de junio de dos mil veintiséis, 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.



Santiago, veinticinco de junio de dos mil veintiséis.

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

Vistos:

De la sentencia de casación que precede, se reproducen sus considerandos 5° a 10°.

Y teniendo, además, en consideración:

Primero: Que la marca "CNA", requerida a registro por Centro Logístico Noviciado Aeropuerto SpA para distinguir servicios de la Clase 39, es una marca denominativa que, apreciada en su conjunto, reúne los elementos necesarios para cumplir la función individualizadora propia de todo signo marcario, esto es, identificar los servicios de la solicitante y distinguirlos de los de otros agentes económicos en el mercado.

En efecto, si bien la sigla "CNA" es compartida con la marca de la oponente, tal circunstancia no obsta a su registrabilidad en la Clase 39, desde que, conforme se razonó en los considerandos que se reproducen, no existe entre ambas marcas una relación de cobertura que haga aplicable la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra h) de la Ley N°19.039. Lo anterior se ve reforzado por el hecho de que la propia solicitante es titular del registro N°1.330.305 para la misma sigla, el cual ha coexistido pacíficamente con los registros de la oponente sin que se hayan acreditado episodios de confusión, lo que confirma que el signo es apto para cumplir su función distintiva en el ámbito de los servicios logísticos de la Clase 39.



Segundo: Que, por consiguiente, la marca solicitada reúne los requisitos enunciados en el artículo 19 de la ley del ramo, en especial el de distintividad, y en consecuencia, no incurre en las causales de irregistrabilidad aplicadas por el juez a quo, todo lo cual determina la concesión de la protección legal requerida para el signo pedido, en la forma como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 16, 19, 20 letras h) y f) y 23 de la Ley N°19.039, se revoca la sentencia en alzada de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, solo en cuanto acogió parcialmente la demanda de oposición y rechazó la marca pedida para distinguir acondicionamiento de productos; almacenamiento y reparto de productos; descarga de mercancías; distribución de paquetes; embalaje y depósito de mercancías; empaquetado de mercancías; envío de mercancías; estiba; manipulación de cargas; reparto y almacenamiento de productos y servicios de almacenaje; servicios de carga aérea; servicios de carga de mercancías; servicios de co-paletización [logística de servicio de almacenamiento] de productos; servicios de depósito; servicios de envasado de mercancías; servicios de flete y transporte de mercancías; servicios de logística que comprenden el transporte, almacenaje y distribución de productos; servicios de manipulación de cargas de importación y exportación; servicios de transporte aéreo; servicios de carga; transportación aérea, transporte; transporte de mercancías por vía aérea; transporte y almacenamiento de productos; transportes aéreos y almacenamiento de mercancías, todos referidos a productos de las clases 1 y 5 y, en su lugar, se decide que **se otorga** el registro de la marca mencionada precedentemente, con protección al conjunto.



Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Gajardo.

Rol N°52905-2021.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Sra. María Cristina Gajardo H., Sr. Jorge Zepeda A. y el Abogado Integrante Sr. Eduardo Gandulfo R. Santiago, 25 de junio de 2026.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 25/06/2026 10:28:01

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 25/06/2026 10:28:02

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 25/06/2026 10:28:02

JORGE LUIS ZEPEDA ARANCIBIA
MINISTRO
Fecha: 25/06/2026 10:28:03

EDUARDO NELSON GANDULFO
RAMIREZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 25/06/2026 13:30:15



En Santiago, a veinticinco de junio de dos mil veintiséis, 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.



NSWXCMJVQRS