Santiago, tres de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

En los autos Nº114.620-2022, de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento de solicitud de registro marcario iniciados por TT OCEAN LOGISTICS, LLC, la peticionaria dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, fechada el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, mediante la cual confirmó la sentencia dictada por el señor Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que aceptó parcialmente a registro la marca pedida.

Por dictamen de 11 de octubre de 2022 se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, en el recurso de nulidad sustancial se plantea, como primera alegación, una infracción al artículo 16 de la Ley N°19.039, en lo que respecta a las normas de la sana crítica, afirmando que los sentenciadores del fondo han desatendido las razones lógicas y prácticas que, de haberse considerado, habrían determinado la reconsideración del rechazo de oficio efectuado.

En el caso de autos, el Tribunal de Propiedad Industrial ha prescindido de las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, situación que posteriormente derivó en una errónea interpretación y, consecuentemente, errada aplicación de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 20 letra h) inciso primero de la ley del ramo, antecedentes todos que han contribuido al injusto rechazo parcial de la solicitud de registro de la marca “TT Ocean Logistics”, toda vez que no ha tenido en consideración la robusta argumentación de la solicitante que, de haber sido adecuadamente atendida, habría llevado a la inevitable conclusión de que la marca pedida debía ser aceptada a registro, al ser todo lo distintiva que requiere la ley para distinguir todos los servicios solicitados en las clases 35, 36 y 39 del Clasificador Internacional de Niza.

MFUPCSHXXFH

Sostiene que la sentencia aludida omite referirse sobre los diferentes puntos del recurso de apelación intentado por dicha parte, careciendo de toda argumentación que permita la socialización de la sentencia, cuestión fundamental que el legislador ha tenido a la vista al momento de contemplar el sistema de sana crítica en nuestro ordenamiento jurídico.

Las máximas de la experiencia se ven infringidas en el presente caso en cuanto existen valiosos y numerosos antecedentes registrales que debieron haber sido considerados por el sentenciador. En efecto, se hizo presente que, actualmente, existen marcas registradas en la clase 39 que contienen el elemento “TT” presente en el signo fundante del rechazo de la marca solicitada en esta clase, sin que ello sea motivo para inducir al público consumidor a error o engaño de ninguna naturaleza. Lo anterior se evidencia en el hecho de que la marca fundante del rechazo de oficio, “TT. Travel Tours Logistic”, incluso coexiste en el mercado con marcas que presentan aún mayores similitudes respecto de la marca solicitada en estos autos. Afirma que el segmento principal del registro citado, a saber, “TT”, corresponde a una abreviación del segmento que le sigue, “Travel Tours”. Por su parte, difícil sería reconducir dicho significado a la marca pedida en autos, la cual no contiene significado expreso alguno.

El segundo error de derecho que invoca se verifica en la aplicación del artículo 20 letra h) inciso primero de la ley, afirmando que el tribunal ha incurrido en un error en su aplicación, fundamento legal que fue erróneamente considerado ya que, de haberlo aplicado correctamente, se habría revocado el fallo de primera instancia y se habría concedido a registro íntegramente la marca pedida. En este sentido, considera que, al practicarse el análisis de registrabilidad del signo pedido y evaluar su aptitud distintiva en relación a la marca previamente registrada, se han omitido ciertos parámetros y criterios propios del ramo, cuya correcta consideración hubiese llevado a la revocación del fallo de primera instancia, en atención a que los supuestos de

MFUPCSHXXFH

irregistrabilidad, contemplados en los artículos 19 y 20 letra inciso primero de la Ley N°19.039 no resultan aplicables al caso de autos.

En virtud de lo anterior, concluye que la marca solicitada no incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en la norma citada, agregando que la resolución impugnada también resulta contraria al principio de indivisibilidad de las marcas comerciales. Debido a lo anterior, pide invalidar la sentencia y dictar sentencia de reemplazo que revoque el fallo de primer grado y, en definitiva, acepte la solicitud de registro de la marca “TT Ocean Logistics”, para distinguir todos los servicios solicitados en las clases 35, 36 y 39.

Segundo: Que, en el caso de marras, TT OCEAN LOGISTICS, LLC solicitó a registro la marca denominativa “TT Ocean Logistics”, para la clase 35, incluidos servicios de administración de negocios en el campo de transporte y distribución de productos; consultoría de gestión de negocios en el campo de transporte y distribución; administración de negocios en el campo de transporte y distribución; procesamiento administrativo de pedidos; control de inventario; inventario de mercancías; para la clase 36, incluidos servicios financieros de correduría aduanera; y, para la clase 39, incluidos corretaje de fletes y transportes; servicios de logística que comprenden transporte, almacenamiento y distribución de productos; información sobre transporte; transporte aéreo; transporte ferroviario; transporte de productos; transporte por barco; transporte en camión; corretaje de fletes; transporte y almacenamiento de productos; almacenamiento temporal de entregas; servicio de co-paletización —logística de envío y almacenamiento— de productos; servicios de transporte y distribución por vía aérea, terrestre, ferroviaria y marítima; suministro de información sobre el almacenamiento de productos en almacenes; fletes; alquiler de almacenes; servicios de manipulación de carga de importación y exportación; alquiler de contenedores de transporte y almacenamiento; corretaje de buques.

MFUPCSHXXFH

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial observó el fondo de la marca solicitada, arguyendo que presenta igualdad o semejanza gráfica y fonética, en relación al Registro N°1271701, de la marca “TT. Travel Tours Logistic”, que distingue facilitación de información de viajes; información sobre transporte; organización de viajes; planificación de rutas de viaje; servicios de agencia de viajes, en concreto reservas y contratación de transporte; servicios de viajes en coche compartido; servicios logísticos de transporte; transporte de la clase 39; y, al Registro N°1300217, de la marca “TT”, que distingue servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de prendas de vestir, calzado, sombrerería, bolsos de mano, artículos de joyería, fragancias, lentes de sol, y productos de las clases 1 a la 34; administración de programas de fidelización de consumidores, información y asesoramiento comerciales al consumidor en la selección de productos y servicios; información y asesoramiento comerciales al consumidor; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al detalle de la clase 39, lo que sirvió de fundamento para la decisión de aceptación parcial a registro, que fue ratificada en segunda instancia.

Tercero: Que, un adecuado análisis del recurso de casación sustancial, en atención a que los errores de derecho que se denuncian se sustentan en hechos diversos de aquellos que han tenido por acreditados los jueces del fondo, lleva necesariamente a determinar si se ha efectuado una correcta aplicación del artículo 16 de la ley del ramo, que se denuncia como infringido, en consideración a que la decisión de los sentenciadores sería errada, al estimar el recurrente que se habría prescindido de las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia al momento de ponderar la prueba aportada a la litis, lo cual habría llevado al tribunal del fondo aceptar parcialmente el registro pedido.

Cuarto: Que, al optar el legislador por el sistema de valoración probatoria denominado de sana crítica —mejor llamado, de apreciación

MFUPCSHXXFH

razonada— ha impuesto a los jueces la obligación de observar los parámetros que imponen las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y el conocimiento científico afianzado, en lo referido al modo de apreciar las probanzas y a la adopción de las subsecuentes conclusiones.

Así, la labor de establecer si la prueba traduce la verdad o falsedad de un determinado enunciado fáctico según las reglas de la sana crítica no implica irracionalidad para dejarse llevar por la sola intuición. *"El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente"* (Couture, Eduardo, "Obras. Tomo I. Fundamentos del Derecho Procesal Civil", Edit. Thomson Reuters Puntolex, Año 2010, p. 244). El juez debe valorar la prueba limitado por las reglas que impone el sistema de sana crítica.

Las reglas de la lógica están compuestas, en síntesis, por la regla de la identidad, mediante la cual se asegura que una cosa sólo puede ser lo que es y no otra; la regla de la (no) contradicción, por la que se entiende que una cosa no puede entenderse en dos dimensiones, como ser falsa o verdadera, al mismo tiempo; la regla del tercero excluido, la cual establece que entre dos proposiciones en las cuales una afirma y otra niega, una de ellas debe ser verdadera; y, la regla de la razón suficiente, por la cual cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho debe estar fundamentada en una razón suficiente. Mediante ese conjunto de reglas se asegura formalmente la corrección del razonamiento —que partiendo de premisas verdaderas arriba a conclusiones correctas— que se espera siempre tenga lugar y que, por lo demás, otorgan inequívoca objetividad a la labor de ponderación. El examen lógico formal de la argumentación del juez permite un control de la valoración que éste haya hecho de las pruebas que obran en el proceso.

MFUPCSHXXFH

Por ello, se afirma que la exigencia de corrección en la valoración de las probanzas de acuerdo con las reglas de la lógica constituye una verdadera garantía para aquellos que están siendo juzgados.

La segunda regla, conocida como "máximas de la experiencia", se refiere a *"un criterio objetivo, interpersonal o social […] que son patrimonio del grupo social [...] de la psicología, de la física y de otras ciencias experimentales"* (Devis Echandía, Hernando, "Teoría General de la Prueba Judicial", Edit. Zavalia, Buenos aires, 1981, T. I, p. 336).

Finalmente, la tercera regla obedece al denominado "conocimiento científico afianzado". Esta hace alusión a saberes técnicos, que han sido respaldados por el mundo científico. Por su propia naturaleza este conocimiento también goza del mismo carácter objetivo que las reglas de la lógica.

Quinto: Que, ninguna de las tres directrices es suficiente por sí misma. La corrección lógica de la valoración probatoria no excusa del error ni de la injusticia cuando se aplica aisladamente. Las máximas de la experiencia son esencialmente mutables, en tanto la experiencia humana es también forzosamente variable, y por ello tampoco escapan del error. El conocimiento científicamente afianzado, por último, aunque respaldado por la objetividad, tampoco es infalible; su estabilidad y contradictoriedad están en directa relación con los avances de la ciencia. De manera que utilizar sólo esta última regla, sin una corrección lógica que la sustente y una consideración a las máximas de la experiencia que la fundamente, tampoco salva del error o la inexactitud a la prueba así valorada. Una correcta ponderación de acuerdo con la sana crítica implica necesariamente una conjugación de estas reglas.

Se evidencia de este modo que el sistema de sana crítica, no obstante la mayor amplitud en el margen de libertad otorgado para ponderar la prueba, impone reglas concretas y claras que no pueden ser desconocidas por los jueces al momento de utilizarlo. No es un sistema enteramente libre —y por

MFUPCSHXXFH

tanto subjetivo— como el que faculta, por ejemplo, para apreciar la prueba en conciencia. Por ello Couture afirma que está a medio camino entre el sistema legal tasado y el de libre convicción: *"Sin los excesos de la prueba legal, que llevan muchas veces a consagrar soluciones contrarias a la convicción del juez, pero también sin los excesos a que la arbitrariedad del magistrado podría conducir en el método de la libre convicción tomado en un sentido absoluto […]"* (Couture, Eduardo, "Obras. Tomo I. Fundamentos del Derecho Procesal Civil", Edit. Thomson Reuters Puntolex, año 2010, p. 249).

En consecuencia, por constituir un sistema de ponderación libre, pero limitado —objetivamente— por la lógica, la experiencia y el conocimiento científicamente respaldado, su utilización por el juez es siempre controlable por esta vía.

Sexto: Que, en efecto, la norma legal que previene el sistema probatorio, así como el modo en que opera y las reglas que lo componen, es de carácter sustantivo y a ella ha de adecuarse la labor de ponderación. Ello es así, porque la sola referencia de la norma al sistema de la sana crítica incorpora al precepto que lo establece a todas las reglas que la constituyen, que le son propias e indiscutibles. De ahí que siempre sea posible examinar por vía de casación su aplicación.

Verificar la adecuación del sistema de valoración probatoria a las reglas de la sana crítica no implica valorar nuevamente los hechos, pues tal labor excedería los márgenes del recurso y la competencia de este tribunal. En la especie, controlar la valoración de la prueba implica comprobar si el razonamiento jurídico del juez se ha adecuado a las reglas que impone el sistema de sana crítica; en otras palabras: examinar cómo han gravitado y qué influencia han ejercido los medios de prueba en él a la hora de arribar a la decisión que ha consignado en la sentencia. Ello fuerza a revisar la manera o forma en que se han ponderado las pruebas, mas no el material fáctico de la

MFUPCSHXXFH

ponderación. No se revisan los hechos, sino la aplicación del derecho, en cuanto establece la forma de ponderar, labor que ha de hacerse sin valorar.

Si el artículo 16 de la Ley Nº19.039 sobre Propiedad Industrial obliga al juez a dictar sentencia de acuerdo con estas reglas, limitando su discrecionalidad a la hora de valorar la prueba, el recurso de casación en el fondo no tiene otro objeto más que custodiar el respeto y la correcta aplicación de esta norma en el razonamiento que se consigna en la sentencia.

De forma tal, que sólo si se logra determinar que el juez ha dado falsa o incorrecta aplicación, o derechamente ha dejado de aplicar las reglas de la sana crítica, y ello ha influido sustancialmente en la decisión, se estará en condiciones de acoger el recurso de casación en el fondo y dictar, consecuentemente, sentencia de reemplazo; en la cual recién se podrán conocer nuevamente los hechos, es decir, valorar.

Séptimo: Que, el recurso de autos, entonces, para prosperar debió postular una tesis encaminada a demostrar que el razonamiento del fallo contrariaba las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o el conocimiento científicamente afianzado, y que su inobservancia incidía en lo dispositivo del fallo, lo que no ha ocurrido, por cuanto el arbitrio recursivo solo se ha construido enunciando una supuesta infracción a los elementos de la lógica y las máximas de la experiencia, pero sin desarrollar la forma en la cual se vulnerarían.

Octavo: Que, descartada la infracción de las leyes reguladoras de la prueba, alegación que constituía el primer fundamento del recurso de nulidad sustancial y, para un adecuado análisis del segundo capítulo de casación de fondo, conveniente resulta consignar previamente los hechos que fueron establecidos por los jueces de la instancia.

La sentencia de primer grado ratificó la observación de fondo y, en relación con el registro N°1300217 concluyó que, de la confrontación de los signos, en cuanto a la naturaleza de las coberturas, es posible advertir que

MFUPCSHXXFH

ellas apuntan a un segmento del mercado distinto y específico, lo cual las hace diferentes y posibilita su coexistencia, sin prestarse para inducir a error o engaño entre el público consumidor por lo que se reconsidera las observaciones de fondo en relación a dicho registro, aceptándose la solicitud de registro de marca solo para servicios de administración de negocios en el campo de transporte y distribución de productos; consultoría de gestión de negocios en el campo de transporte y distribución; administración de negocios en el campo de transporte y distribución; procesamiento administrativo de pedidos; control de inventario; inventario de mercancías, de la clase 35; y, para servicios financieros de correduría aduanera, de la clase 36.

Noveno: Que, con el mérito de los hechos reseñados en el fundamento precedente, los sentenciadores de segundo grado concluyeron que, el signo solicitado comparte con los previos sus componentes principales y más distintivos, sin que la adición del segmento “ocean logistic” sea capaz de aportar al conjunto lo necesario para distinguirlo adecuadamente, especialmente, porque el segmento “logistic” es genérico para la cobertura rechazada. Así las cosas, la identidad del segmento “tt” y la relación en las respectivas coberturas será motivo para inducir en confusión al público usuario, respecto de los servicios objetados, sin que estos sentenciadores aprecien en autos elementos que permitan alterar lo resuelto en primer grado. Agrega que, en nada altera lo anterior el hecho que el rótulo presentado a registro carezca de elementos figurativos, porque la inducción en confusión se produce a propósito de los componentes denominativos de los mismos, de suerte que, al hacer publicidad de ellos por medios verbales como radiofonía u otros, las imágenes en nada contribuyen a la diferenciación.

Décimo: Que, volviendo al recurso, ha de recordarse el principio marcario contenido en el artículo 19 de la Ley Nº19.039, denominado “De la Distintividad”, norma que en su inciso primero reza *“Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo capaz de distinguir en el mercado*

MFUPCSHXXFH

productos o servicios. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, olores o formas tridimensionales, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional".

Undécimo: Que, la marca comercial, en tanto signo que permite diferenciar los bienes o servicios de una empresa frente a las demás que operan en el mercado, tiene como función fundamental la de permitir distinguir un producto o servicio de otro, siendo entonces esa su razón de ser, no debiendo confundirse dicho precepto con el de diferenciación, que apunta al efecto que se produce cuando a criterio del público una compañía distingue su producto de las marcas que la competencia ofrece al mismo mercado.

Lo anterior, pone de manifiesto que el concepto de distintividad se asocia al de marca, en tanto el de diferenciación apunta al objeto mismo, al producto, traduciéndose dicha diferencia en dos ámbitos distintos, el primero relativo al ámbito jurídico y el segundo a lo fáctico.

Duodécimo: Que, lo anterior permite afirmar que distintividad es la capacidad de un signo para individualizar y diferenciar determinados productos o servicios de una empresa de los otros competidores, capacidad a la que se llega una vez identificados y evaluados los siguientes elementos fácticos, primero, la cobertura de productos o servicios para el que ha sido solicitada; segundo, al público que habitualmente consume o usa dichos productos o servicios; y tercero, a los demás signos existentes, apreciando la existencia de posibilidades de confusión (Schmitz Vaccaro, Christian, "Distintividad y Uso de las Marcas Comerciales", Revista Chilena de Derecho, Vol. 39, N°1, pp. 9-31, 2012).

MFUPCSHXXFH

Decimotercero: Que, teniendo en consideración que la marca solicitada a registrar, en las clases en que fue negada su petición presenta igualdad o semejanza gráfica y fonética, respecto al signo previamente registrado, en tanto que, la cobertura pedida colisiona en parte con la que distingue el registro fundante del rechazo de oficio, no puede sino concluirse que de acoger la petición de registro, en el capítulo impugnado, se producirá en los consumidores confusión, error o engaño, consecuencias que justamente son las que el derecho marcario pretende evitar, ello pues si bien es efectivo que la marca comercial constituye un bien desde la perspectiva de quien la tiene registrada a su nombre, cumple ella una función de protección respecto del consumidor, pues le asegura que el bien o servicio por el cual ha optado tiene las características que busca y que justamente ampara la marca, todos elementos que permiten concluir que los sentenciadores del grado al aplicar la norma como lo hicieron no incurrieron en el error de derecho que se denuncia en el arbitrio en análisis.

Decimocuarto: Que, en virtud de los razonamientos precedentes, y no conteniendo la sentencia aquellos errores de derecho denunciados por el solicitante, desde que los sentenciadores han hecho una correcta aplicación de las disposiciones legales atinentes al caso de que se trata, el recurso de nulidad de fondo no puede prosperar y debe necesariamente ser desestimado.

De conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764 y 767 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado don Francisco Carey Carvallo, en representación de TT OCEAN LOGISTICS, LLC, en contra de la sentencia de dieciocho de agosto del año dos mil veintidós, pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Valderrama.

N°114.620-2022.

MFUPCSHXXFH

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. Dinko Franulic C., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. No firma el Ministro Sr. Valderrama, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con comisión de servicios.

LEOPOLDO ANDRES LLANOS SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 03/08/2026 14:05:14

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 03/08/2026 14:05:14

DINKO ANTONIO FRANULIC CETINIC
MINISTRO
Fecha: 03/08/2026 14:05:15

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 03/08/2026 14:05:15

MFUPCSHXXFH

En Santiago, a tres de agosto 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.

MFUPCSHXXFH