

SIGNOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO, LA MORAL O LAS BUENAS COSTUMBRES

Esta prohibición de registro de marca se contempla en el literal K) del artículo 20 de la LPI y comprende tres diferentes causales: el orden público, la moral y las buenas costumbres.

En esta a sección se analizarán las categorías o causales que comprende cada una de estas hipótesis, por separado, signando a cada una un significado y un alcance propio, diferenciando el alcance de cada una de ellas.

La denegación del registro de un signo como marca comercial, por aplicación de esta podría considerarse afecta la de libertad de expresión; no obstante este conflicto es solo aparente puesto que la denegación del registro solo implica que el signo no está protegido por la legislación marcaria y no impide que éste sea utilizado en el ámbito privado. Esta prohibición solo se aplica para casos en que se considera que el signo pudiera ser contrario al orden público, la moral o las buenas costumbres, con independencia si los productos y servicios que se pretenden distinguir a través del registro son o no lícitos, pues está vedado al registrador analizar este último elemento.

Sumario

I. Fuente normativa

II. Elementos que constituyen la prohibición de registro basada en el análisis de las prohibiciones

- A. Signos contrarios al orden público
- B. Marcas contrarias a la moral
- C. Signos contrarios a las buenas costumbres

III. Superposición de causales

I. Fuente normativa

Art. 20, letra k) LPI – Prohíbe el registro de signos que sean contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, explicitando la competencia desleal y las faltas a la ética mercantil como casos contrarios per se a las buenas costumbres.

II. Elementos que constituyen la prohibición de registro basada en el análisis de las tres prohibiciones

A. Signos contrarios al orden público

- § 1. El **“orden público”** es, conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la *“situación de normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, en la que las personas ejercen pacíficamente sus derechos y libertades”*. Igualmente y desde la perspectiva del derecho se entiende como *“conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos obligatorios para conservar el orden social del pueblo en una época determinada”*.
- § 2. La doctrina se ha referido al concepto de diversas maneras. Así por ejemplo el profesor Fernández Novoa ha señalado que el *“orden público debe ser concebido como el conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social de un pueblo y en una época determinada”*.²

¹ Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano (2011). Bercal, ed. Manual de derecho civil: Derecho privado y derecho de la persona (5ª edición). ISBN 9788489118140.

² Carlos Fernández Novoa (2001). Marcial Pons, ed. Tratado de derecho de Marcas (1ª edición) ISBN: 9788472488502

- § 3. El profesor Carlos Ducci Claro señala que el concepto de orden público es flexible y variable. De esta forma, infringen el orden público no sólo las disposiciones contrarias a leyes o disposiciones referidas a conductas o actos prohibidos, que son prohibidas expresamente en la ley, sino que también las que vulneren algún precepto imperativo cuya inobservancia tenga aparejada la nulidad absoluta. Más allá de un texto preciso será opuesto al orden público lo que sea contrario a los principios fundamentales de nuestro derecho y de la organización social actual; y, agrega, que la jurisprudencia ha dicho que el orden público es la organización considerada necesaria para el buen funcionamiento general de la sociedad. Se lo ha estimado como una noción de excepción frente a la libertad contractual, un concepto esencialmente prohibitivo o negativo, porque prohíbe las convenciones que atenten contra los principios fundamentales sobre los cuales está constituida la sociedad.³
- § 4. Atentan entonces contra el orden público, todos aquellos actos contrarios a la seguridad pública, los que atentan contra el normal funcionamiento de los servicios públicos, los tumultos y disturbios públicos, el pillaje, el vandalismo, la subversión, la apología de la violencia, los atentados contra la salud pública, y en general, los que alteran la paz pública o la convivencia social.
- § 5. En consecuencia, están prohibidos los signos que contengan, indiquen, correspondan o aludan a actos, conductas o hagan apología de **actos ilegales**, como el terrorismo, la violación de los derechos humanos o la delincuencia, entre otros.
- § 6. A continuación se expone una lista no exhaustiva de ejemplos de signos a los que se aplica esta prohibición:
- (i) Marcas que contradicen los principios básicos y valores fundamentales del orden político y social de Chile, en particular, los valores universales proclamados en la Constitución Política de Chile, manifestados en las garantías constitucionales de respeto a la dignidad humana, libertad, igualdad y los principios de la democracia y del Estado de derecho;

³ Carlos Ducci Claro (2005). Editorial Jurídica de Chile. Derecho Civil Parte General (4ta edición) ISBN: 9561001896

(ii) Toda marca solicitada que pueda considerarse que apoya o beneficia a una persona, o un grupo organizado para cometer actos de terrorismo o delincuencia.

JURISPRUDENCIA

La solicitud de registro para [KO CAINE, solicitud N° 799.513](#), destinada a distinguir bebidas, jugos, zumos, agua mineral, cervezas, clase 32, fue rechazada acogiendo la demanda de oposición por considerarse fonéticamente idéntica a la palabra “cocaine”, que corresponde al nombre de una sustancia prohibida por ley.

En el mismo sentido, la solicitud N° 918.449 para la marca COCAINE, destinada a distinguir bebidas energéticas, clase 32, fue rechazada en sede administrativa por infringir, entre otros, esta prohibición.

[Fallo INAPI](#), [Fallo TDPI](#)

A modo ilustrativo y para explicar los conceptos de moral, orden público y buenas costumbres en tanto constitutivos de una prohibición de registro, resulta interesante lo referido por el Tribunal de la Comunidad Andina, en pronunciamiento de 31 de marzo de 2014 de la Comunidad Andina, para la marca [AIR COCAINE](#), solicitada para las clases 9 y 41.

- § 7. Como se indicó al comienzo de esta sección, para la aplicación de esta prohibición de registro La LPI no exige considerar el signo en relación a la cobertura de productos y servicios para lo que el signo fue solicitando, sino que se trata de una prohibición que se aplica sin importar cuál sea el ámbito de protección respectivo del signo cuyo registro se pide como marca comercial.

B. Marcas contrarias a la moral

- § 8. **“Moral”** es un vocablo con diversos significados adjetivos, que conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, puede ser definida, para estos efectos, como la *“doctrina del obrar humano que pretende regular el comportamiento individual y colectivo en relación con el bien y el mal y los deberes que implican”* (Ver resolución [AIR COCAINE 20790](#), antes citada).

- § 9. La moral también ha sido entendida como aquello perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o la malicia. La moral considera los actos humanos en relación con el sujeto mismo que las cumple, estableciendo cuál es la conducta debida.
- § 10. La moral se define asimismo como la ciencia del bien en general; el conjunto de normas de conducta que la mutua convivencia fija entre los hombres; la ciencia de las costumbres sociales.
- § 11. Así entendida, no son comunes los precedentes en INAPI que se adecúen exclusivamente a esta tipología. Sin embargo, existen intereses colectivos ampliamente aceptados como socialmente reprochables. A fin de asignar un significado autónomo a esta causal y diferente al concepto de “orden público”, en opinión de INAPI, se debe descartar todo aquello relacionado con actos ilegales propiamente tales.
- § 12. En consecuencia, la causal referida a **signos contrarios a la moral apunta a signos que contengan, indiquen, correspondan o aludan a conductas socialmente reprochables sin ser ilegales.**
- § 13. En concreto y sin lugar a dudas, se comprenden en esta casual todas aquellas representaciones o expresiones de *odiosidad o discriminación contra grupos, prácticas o pensamientos, que pueden referirse a raza, género, condición, estirpe, actividad, religión, creencias, filosofías, etc.*
- § 14. La finalidad del artículo 20 letra k) de la LPI es impedir el registro aquellas marcas en las que la concesión de un monopolio contravendría el Estado de derecho o sería percibido por el público destinatario como directamente contraria a las normas morales básicas de la sociedad.

JURISPRUDENCIA

Fallo de aceptación a registro del signo SARITA COLONIA, N° 1.113.874 para distinguir Banquetes (servicios de catering), servicios de prestación de servicios de bar, servicio de bares y de catering; servicios de bares y restaurantes; servicios de bares y tabernas; servicios de catering en puestos móviles., fue concedida por INAPI, decisión ratificada por el TDPI.

Contra el registro de esta marca se opuso la república del Perú, argumentando que Sarita Colonia nació en Perú y que tuvo una vida muy cercana a la divinidad, donde ayudó al prójimo e hizo milagros, formando parte en la actualidad del patrimonio religioso del Perú, siendo venerada dentro de las fronteras del vecino país y que la ornamentación del lugar que se distinguirá con la marca incluirá una figura de yeso de casi dos metros de Sarita Colonia. ataviada con un gorro y una bandera chilena. INAPI rechazó la demanda, por estimar que esos hechos no configuraban un atentado a la moral ni a las buenas costumbres.

[Fallo INAPI](#), [Fallo TDPI](#)

C. Signos contrarios a las buenas costumbres

- § 15. Al igual que los dos conceptos anteriores, la caracterización del concepto de buenas costumbres puede resultar dificultoso. En términos generales, una conducta, comportamiento o signos que pueden considerarse como positivos en un lugar y en un momento determinado, puede no serlo en otro lugar y momento determinado.
- § 16. De esta manera, las buenas costumbres son esencialmente variables en el tiempo y responden al entendimiento de una sociedad en un momento determinado, pudiendo definirse como **aquellas que reflejan la adecuación entre la actuación individual o colectiva y la moral, que se traducen en todas aquellas conductas de comportamiento socialmente aceptadas por la generalidad de la sociedad.**

§ 17. En nuestra legislación marcaria, esta causal comprende, a su vez, dos categorías de prohibiciones:

- Signos contrarios a las buenas costumbres en general
- Signos contrarios a los principios de competencia leal y ética mercantil

▪ ***Signos contrarios a las buenas costumbres en general***

§ 18. Como se indicó previamente, **“Buenas costumbres”** no es un concepto definido en la ley o los diccionarios. Se trata de un vocablo muy genérico que ofrece mucho margen a la interpretación, cuyo contenido puede variar según el tiempo y el lugar. Hoy, podemos entenderlo como referido a todas aquellas conductas de comportamiento socialmente aceptadas por la generalidad de la sociedad.

§ 19. Para diferenciar esta causal de las prohibiciones *“orden público”* y *“moral”* a se debe apuntar al quebrantamiento de normas de comportamiento social distintas de la odiosidad o discriminación (moral) o la actividad ilegal (orden público). De allí que su delimitación sea algo más difusa y residual respecto de las otras dos anteriores.

§ 20. Por ejemplo, se entiende que son contrarios a las buenas costumbres en general los signos que faltan al **decoro** o al **pudor** mínimos que se deben los miembros de una sociedad. Esta disposición debe aplicarse procurando equilibrar el derecho de los comerciantes a emplear libremente palabras e imágenes en los signos que deseen registrar como marcas con el derecho del público a no encontrar marcas molestas, abusivas, insultantes o incluso amenazadoras. Por este motivo su análisis es estrictamente casuístico. Representaciones o expresiones **vulgares o soeces** o **sexualmente explícitas** pueden eventualmente ser alcanzados por esta prohibición, aunque se trata de una valoración o apreciación muy subjetiva, de modo que el grado de aceptabilidad dependerá de cada caso, considerando las circunstancias particulares, sin olvidar que se trata de signos entregados en exclusividad a un particular.

§ 21. INAPI ha conocido diversos casos de denominaciones groseras que han sido rechazadas en base a esta causal. Sin perjuicio de lo anterior, es una causal de rechazo muy infrecuente.

- **Signos contrarios a los principios de competencia leal y ética mercantil**

§ 22. Esta causal contempla, a su vez, dos sub categorías:

- Signos contrarios a los principios de competencia leal
- Signos contrarios a los principios de ética mercantil

➔ **Competencial leal**

§ 23. Esta prohibición es aplicable en la medida que exista **competencia comercial** entre las partes y usualmente requerirá de un proceso contradictorio.

§ 24. Los signos subsumibles en la causal aquí analizada no están limitados a *normas* de aplicación general y obligatoria, de manera que a este respecto sirven de guía ilustrativa tanto las **normas expresas** sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios formativos, como los **principios generales** propiamente tales que emanan de la legislación en su conjunto o en reglas socialmente aceptadas.

§ 25. La ley 20169, sobre competencia desleal, define a al acto de competencia desleal en su artículo 3°, como *“toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado”*.

§ 26. Desde este punto de vista, pueden encuadrarse dentro de esta causal aquellos casos en que quien solicita el registro lo hace a sabiendas de que el signo es idéntico o marcadamente similar al creado por otro y se demuestra o puede presumirse que es con la intención de aprovecharse de la fama y prestigio que su verdadero creador ha dado al mismo en Chile o en el extranjero. Sin que esta enumeración sea taxativa, sería por ejemplo el caso de (i) El distribuidor de los productos fabricados por el creador de una marca, (ii) cuando quien solicita el registro lo hace con la intención indubitada de aprovecharse del prestigio de

una marca creada por otro, lo que podría presumirse si es una marca indubitadamente famosa y notoria, o si se trata de marcas absolutamente idénticas en sus elementos figurativos que hacen presumible la ausencia de casualidad, sino que debe presumirse que existió la intención de aprovechamiento y de confundir al público, lo que es reñido con la competencia I

JURISPRUDENCIA

La solicitud de registro para KING ARTURO, N° 1.147.655, destinada a distinguir a) Anteojos de sol, clase 9. b) Agendas de bolsillo; cómics y cuadernos, Clase 16. c) Cepillos de dientes y tazones, Clase 21. d) Bufandas; calcetines de deporte; calzado de playa; calzoncillos; calzoncillos boxer; camisetas de deporte; ropa de dormir; ropa interior; ropa interior de hombre; ropa interior que absorbe el sudor; sandalias; shorts de baño; slips; vestuario y zapatillas, Clase 25. e) Bombones de chocolate; chicles; dulces; golosinas; goma de mascar; helados; pizzas y productos de confitería Clase 30 y, e) Aguas gaseosas; bebidas de fruta, bebidas isotónicas; bebidas para deportistas y Bebidas energéticas Clase 32.

En este caso se acogió la oposición del conocido futbolista chileno señor Arturo Vidal, quien se fundó entre otras causales en la letra k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, referente a la protección eficaz contra los actos de competencia desleal y ética mercantil. En el juicio quedó acreditado con el material publicitario, comercial y periodístico en distintos medios, que los consumidores conocen y ubican perfectamente al Sr. ARTURO VIDAL tanto por su nombre, como por su apodo KING ARTURO o REY ARTURO y su tatuaje, desde al menos año 2012, mucho antes de la solicitud de autos, al ser una figura del fútbol que se encuentra posicionado a nivel nacional e internacional. El fallo fue confirmado por el Tribunal de propiedad Industrial, que explicitó que "Nuestra legislación busca evitar, y cuando cabe, sancionar, la competencia desleal, la cual existe obviamente cuando quien no es el legítimo titular de un signo distintivo lo "apropia" para su "lucro personal", lo cual queda reflejado en el caso de autos, al no ser una simple coincidencia, ya que el Sr. José Martínez Silva, imitó el nombre, seudónimo y tatuaje característico del demandante para, de esta manera, denominar su marca aprovechándose de la fama y prestigio ajeno lo que constituye un actuar torcido con las buenas costumbres, lo que no solo se traduce en perjuicios para el verdadero creador del signo, sino que también, causa un grave daño al público usuario y consumidor, lo que a juicio de este Tribunal, constituye un acto de competencia desleal, contrario a la ética mercantil, circunstancia que castiga el legislador, con el rechazo de la marca solicitada, en todas sus partes.

[Fallo INAPI](#), [Fallo TDPI](#)

JURISPRUDENCIA

El registro de la marca [APUERTO INGENIERÍA, N° 1.105.301](#), que distinguía Análisis científicos; análisis de datos técnicos; arquitectura; construcción (elaboración de planos para la -); consultoría en diseño; control de calidad; dibujo industrial; dibujo técnico; diseño gráfico; diseño industrial; estudio de proyectos técnicos; geológica (investigación -); geológica (prospección -); geológicos (peritajes -); ingeniería; ingeniería civil [diseño]; investigación geológica; investigación técnica; levantamientos topográficos; materiales (ensayo de -); mediciones y pruebas técnicas; peritajes de ingeniería; planificación de obras de construcción; prospecciones geológicas; realización de estudios de proyectos técnicos para la construcción; servicios de arquitectura; servicios de diseño de la clase 42, fue anulado al acogerse demanda de nulidad por parte de la sociedad APUERTO INGENIERIA SPA, continuadora legal de Apuerto Ingeniería Limitada. Esta fundó su demanda, entre otras, en lo previsto en los artículos 19 y 20 letra k) de la Ley 19.039. Demostró que quien había inscrito la marca impugnada era ex socio de la compañía Apuerto Ingeniería Limitada, persona jurídica que cuyo objeto social, entre otros, era el ejercicio, desarrollo y perfeccionamiento de la profesión de ingeniero civil, en todas sus especialidades, la elaboración de proyectos y estatutos de ingeniería, prestación de asesoría y consultoría en todas las materias, la asesoría para la construcción, edificación, montaje, explotación y compraventa de todo tipo de obras de ingeniería civil, entre otros servicios.

El fallo tuvo por acreditado con las pruebas aportadas, que el demandado tuvo una relación comercial con la demandante, además constató que los signos eran prácticamente idénticos. Por ello se concluyó que el registro cuya nulidad se solicita ha sido adquirido vulnerando los principios que informan la competencia leal y ética mercantil, más aún considerando que distinguen el mismo tipo de servicios que ampara la marca del demandante. En el caso de autos, no es atribuible a la casualidad o al acaso, sino que a la actitud del demandado de registrar a sabiendas de que era una marca que pertenecía a un tercero. Tales hechos, a juicio de este Tribunal, constituyen un atentado a la competencia leal y ética mercantil, por cuanto esta conducta imitativa deja entrever un intento de apropiarse de una marca ajena. Habrá por tanto que acoger la nulidad del registro impugnado en autos fundada en la presente causal.



JURISPRUDENCIA

[Solicitud 1228958.](#)



Marca solicitada

El oponente, SWAROVSK1 AKTIENGESELLSCHAFT, fundó su demanda en la letra k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039. INAPI acogió la demanda, toda vez que "...de acuerdo a la documentación que obra en autos, resulta evidente que en la especie, no se está frente a una simple coincidencia de las marcas en conflicto, sino derechamente a una imitación de una marca ajena. A este respecto, es dable señalar que ha queda establecido, que el demandante es el creador la expresión SWAROVSKI el cual se encuentra registrado previamente en el extranjero en la clase 14 y que goza de fama y notoriedad como se consignó anteriormente en el rubro de, entre otros, los relojes, metales preciosos, piedras preciosas, bisutería, joyas e imitaciones, clase 14. Además, al confrontar los signos en conflicto, se aprecia que las marcas coinciden íntegramente en el elemento SWAROVSKI y en que las etiquetas en pugna coinciden idénticamente en cuanto a diseño, color y fondos con la figura de un cisne negro mirando hacia abajo, por lo que es factible concluir de manera racionalmente fundada que es imposible que la marca que en este acto se impugna haya sido creada a partir de la inspiración personal del solicitante. Tales hechos, a juicio de este Tribunal, constituyen un atentado a la competencia leal y ética mercantil, por cuanto esta conducta imitativa deja entrever un intento de aprovecharse de la fama y prestigio de una marca, motivos suficientes para acoger la oposición formulada."



Marca de la empresa demandante

JURISPRUDENCIA



Fallo de nulidad de [registro N°935.930](#) de la marca figurativa a , para ropa de vestir: interior, exterior, para deportes y para lluvia; gorros, boinas, buzos, trajes de baño; corbatas, fulares, guantes, botas, zapatillas, sandalias y zuecos de la clase 25.

INAPI expresó en su fallo de primera instancia, posteriormente confirmado por el TPI, que “de acuerdo a la documentación que obra en autos y que no fue objetada, resulta evidente que en la especie no se está frente a una simple coincidencia de las marcas en conflicto, sino derechamente a una imitación de una marca ajena al ser igual todos y cada uno de los elementos figurativos en uno y otro signo. No sólo el concepto envuelto en la representación, esto es, un hombre con forma de pescado, sino que la representación en sí misma es igual en uno y otro caso y los colores empleados también. Tal hecho, a juicio de este tribunal, constituye un atentado a la competencia leal y ética mercantil, por cuanto esta conducta imitativa deja entrever un intento de aprovecharse de la fama y prestigio previo de una marca de ajena.”

→ *Ética mercantil*

§ 27. Este principio puede verse afectado aun cuando no exista competencia comercial entre las partes. Son subsumibles en esta causal conductas varias, tales como:

- Publicidad engañosa (si de los antecedentes es posible desprender una situación así)
- Abusos de publicidad

→ *Fuentes que sirven de guía para ambas prohibiciones*

§ 28. En cualquiera de las dos sub tipologías de prohibiciones, resultan aplicables como guía las **leyes** que regulan la materia, tales como:

- Ley N° 20.169 que Regula la Competencia Desleal
- D.L. 211
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
- Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores

§ 29. También son ilustrativas en esta materia las reglas contenidas en el llamado **“Código de Ética Publicitaria”** dictado por el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR), pues muchas de ellas están destinadas precisamente a sancionar conductas de contrarias a la competencia leal, ética mercantil, y en especial abusos de publicidad.

§ 30. Dicho cuerpo normativo carece de rango legal o reglamentario y por ende no es vinculante para toda la sociedad, sino únicamente para los asociados a dicha entidad. Sin embargo, los principios allí consagrados ciertamente trascienden la entidad y el código, consagrando reglas de aplicación que sirven como guía ilustrativa de las buenas prácticas comerciales generalmente aceptadas.

III. Superposición de causales

§ 31. Siendo algo difusos los límites de cada una de las causales incluidas en esta amplia prohibición del art. 20 letra k) LPI, nada obsta a que un supuesto específico infrinja a su vez varias de ellas. Más aún, hay supuestos de signos que infringen, a la vez, esta prohibición y otras contenidas en otros literales del art. 20. Ello sucederá usualmente cuando el signo que se pretende registrar como marca corresponda, a la vez, al nombre genérico de un producto, y se solicite su registro con el objeto de bloquear la competencia de los competidores, a sabiendas, lo que deberá demostrarse en el juicio de oposición o nulidad de que se trate.