

SIGNOS INDUCTIVOS A ERROR O ENGAÑO

La función básica y tradicional de las marcas es dar a conocer a los consumidores no solo el origen empresarial de los productos y servicios que distingue, sino que también información de los productos y servicios individualizados a través de la marca. El suministro de información contribuye a que los consumidores efectúen una mejor elección y es por ello que cuando una marca se presta para producir asociaciones falsas, el consumidor puede tomar decisiones erradas, que no satisfacen sus deseos o necesidades. Por este motivo es que la ley prohíbe el registro como marca de signos que se presten para inducir a error o engaño sea en relación a su procedencia, cualidad, género o bien en relación a la naturaleza jurídica del solicitante o titular.

Sumario

- I. Fuentes normativas
- II. Fundamentos de la prohibición
- III. Tipos de marcas inductivas a error o engaño
 - A. Respecto de la procedencia
 - B. Respecto de una cualidad
 - C. Respecto del género de los productos o servicios
 - D. Respecto de la naturaleza jurídica del solicitante.

I. Fuentes normativas

Art. 20, letra f) LPI

Esta disposición prohíbe el registro como marcas de 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.

II. Fundamentos de la prohibición

§ 1. Una de las funciones que puede cumplir una marca es dar a conocer a los consumidores información de los productos y servicios que se pretende distinguir a través de ella. El suministro de información contribuye a que los consumidores efectúen una mejor elección de los productos y servicios disponibles. Cuando una marca produce o puede producir asociaciones falsas al consumidor, es susceptible de conducir a este último a efectuar adquisiciones de productos o servicios que no satisfacen sus deseos o necesidades. Por este motivo es que la ley prohíbe el registro como marca de signos que se presten para inducir a error o engaño en general.

§ 2. Esta prohibición se enfoca especialmente en la perspectiva del consumidor y por tanto es una de aquella en que se mira el interés público, cual es que las marcas sirvan para proporcionar información útil al público, de manera veraz y pertinente. Desde esta mirada, marcas que consistan o contengan signos respecto de los cuales exista probabilidad que puedan llevar a confusión al público que potencialmente pudiera adquirir los productos o contratar los servicios sobre sus atributos o procedencia, serán rechazados por INAPI.

§ 3. La apreciación que efectúa INAPI para aplicar esta causal, se determina a partir de los antecedentes que constan en el expediente de la solicitud, considerando los productos y servicios solicitados, el domicilio que informa el solicitante, así como otros elementos respecto de los cuales tenga noticia

efectiva, sea a partir de datos públicos y notorios o de la información que aporten el/los oponentes en una solicitud. El estándar exigido es el de la probabilidad de confusión o de error, utilizando las reglas de la sana crítica en los juicios de oposición o de nulidad.

§ 4. De acuerdo a la práctica de INAPI, los casos de marcas engañosas se pueden clasificar, sin que esta enumeración sea taxativa en: engañosas respecto al origen o procedencia, a una cualidad de los productos o servicios, al género de los productos o servicios, o a la naturaleza jurídica del solicitante o titular.

III. Tipos de marcas inductivas a error o engaño

A. Marcas inductivas a error o engaño respecto de la procedencia u origen

§ 5. Cuando una marca incorpora en su estructura una palabra que podría entenderse informa al público el lugar de origen geográfico del producto de que se trata, los consumidores naturalmente tomarán la decisión de adquirir ese producto o servicio, en la confianza que ese producto posee el origen geográfico que se informa en la marca. Cuando la palabra, expresión o signo incorporado en la marca puede causar confusión en el consumidor medio, que podrá adquirir un bien en la creencia de que procede de un origen diferente al verdadero, nos encontramos ante una marca engañosa respecto de la procedencia de los productos.

§ 6. En efecto, muchas veces el lugar de origen o de producción de los bienes y servicios determina la decisión de compra de parte de público consumidor. De hecho, existen lugares que tienen una reputación ya establecida respecto a determinados productos, por ejemplo; PARIS para perfumería, SUIZO o SUIZA para relojes, PERSA para alfombras, entre otros.

§ 7. En sentido amplio, puede entenderse que el error en la procedencia podría incluso en algunos casos extenderse también a la procedencia empresarial, conforme ha sido la práctica de INAPI.

§ 8. Tratándose de error en el origen de los productos, lo que se pretende es evitar que en aquellos casos en que la procedencia de un producto pueda resultar determinante en la decisión de compra, el consumidor adquiera un bien en la errada creencia de que posee un origen determinado, no correspondiendo a la realidad.

CASO PRÁCTICO



ALBA EN LOS ANDES
Valle de Uco | Mendoza

Marca

Solicitud N° 1217336 para distinguir vinos, bebidas alcohólicas de la clase 33. Fue rechazada de oficio por infringir la letra f) del Art. 20 de la Ley 19.039, ya que la marca solicitada se presta para inducir a error o engaño respecto del origen de los productos pedidos en clase 33. El titular de la solicitud es una persona de origen chileno y el Valle de Uco es un valle que se encuentra en la provincia de Mendoza, Argentina. Todo lo anterior obsta a que la denominación pedida cuente con elementos necesarios para convertirse en marca registrada, la marca pedida podría provocar toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, especialmente en cuanto al verdadero origen de los productos que se quieren distinguir.

JURISPRUDENCIA



Marca

Solicitud N° 1182126, pedida por IMPORTADORA y EXPORTADORA DIGIWORLD LIMITADA, sociedad con domicilio en Santiago de Chile, para distinguir baterías de cocina, ollas y sartenes de la clase 21. Fue rechazada de oficio por infringir la letra f) del Art. 20 de la Ley 19.039, ya que el signo pedido al incluir el término "SWISS", que en español corresponde al gentilicio "suizo o suiza", resulta ser indicativo del origen de los productos pedidos, cuestión que podría dar motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor en cuanto a la verdadera procedencia de los productos que se quiere distinguir, ya que da lugar a vincular necesariamente que el signo pedido posee procedencia Suiza, en circunstancias que ello no corresponde a la realidad necesariamente.

Ver fallo: https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/1182126_fallo_a_swiss_inox_letra_f.pdf?sfvrsn=24926910_2

§ 9. Como se señaló anteriormente, excepcionalmente también las marcas pueden inducir a error respecto de la procedencia empresarial. Es el caso, por ejemplo, de la Sol. 1271369

CASO PRÁCTICO



Solicitud N° 1271369 para Servicios de agencia de reservas de alojamiento en hotel; servicios de motel; Servicios de restaurante; Servicios de restaurante y hotel. Fue rechazada acogiéndose una oposición fundada en la infracción de la letra f) del Art. 20 de la Ley 19.039, ya que existía previamente la marca , que distingue Hostales; hotelería (servicios de -); hoteles (reserva de -); motel (servicios de -); pensiones; pensiones (reserva de -), en clase 43.



Al tratarse de etiquetas casi idénticas, poseyendo ambos signos el mismo elemento figurativo y el mismo tipo de letra, la coexistencia de los signos se prestaría para errores o confusiones respecto del origen empresarial (procedencia empresarial) En este caso se estimó que además de infringir la causal contemplada en la letra h) del artículo 20 de la Ley N°19.039, la marca solicitada infringía la f) del mismo artículo, por presentar semejanza gráfica, fonética y peligro de error o confusión respecto a etiqueta correspondiente al Registro N° 1171492, Marca Almería, Clase 43, a nombre de un titular diferente.

Ver fallo: https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/alhambra_mixta_similar_a_almeria_error_procedencia_empresarial.pdf?sfvrsn=555fff
Of 2

B. Marcas inductivas a error o engaño respecto de una cualidad de los productos o servicios

§ 10. La marca también puede incorporar en su estructura un signo, generalmente consistente en una palabra, que informa al público sobre una cualidad del producto de que se trata, los consumidores naturalmente tomarán la decisión de adquirir ese producto o servicio en la confianza que el producto que están comprando posee la cualidad que informa la marca.

§ 11. Cuando la palabra incorporada en la marca puede causar confusión en el consumidor medio, que podrá adquirir un bien o servicio en la creencia de que

posee cierta cualidad, no siendo esto efectivo, nos encontramos ante una marca engañosa respecto de una cualidad de los productos o servicios.

§ 12. Tratándose de error en una cualidad de los productos, lo que se pretende es evitar que en aquellos casos en que determinada cualidad de un producto pueda resultar determinante en la decisión de compra, el consumidor adquiera un bien en la errada creencia de que posee esa determinada cualidad, no correspondiendo a la realidad..

JURISPRUDENCIA



Solicitud N° 1264267 para árboles [plantas]; Arbustos; Arbustos vivos, de la clase 31. Fue rechazada acogiéndose una oposición fundada en la infracción de la letra f) del Art. 20 de la Ley 19.039, ya que se estimó que al incluir el signo la sigla D.O. propia de las Denominaciones de Origen, esto es aquellos distintivos que identifican a un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto, y cuyo uso es privativo y reservado a los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la referida Denominación de Origen, induciría a error respecto de esta cualidad de la que carecía el signo pedido.

Ver fallo: https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/agronativa-do-error-en-cualidad.pdf?sfvrsn=4bd08dd0_2

JURISPRUDENCIA


Marca

Solicitud N°1178962 para tabaco; artículos para fumadores; cerillas de la clase 34. Fue rechazada en virtud de los artículos 19 y 20 letras f) y k) por estimarse que la marca solicitada se presta para inducir a error o engaño respecto de la cualidad de los productos, por cuanto la expresión "light", que aparece en la etiqueta, puede tener un efecto directo o indirecto de crear la impresión que un tabaco es menos nocivo que otros o que su consumo importa consecuencias positivas para una persona.

Además la marca es contraria al orden público, a la moral, o a las buenas costumbres, comprendiendo en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil, puesto que el uso del término light, incluido en la representación gráfica del signo solicitado se encuentra prohibido por el Artículo 8 de la Ley del Tabaco N° 19.419 modificada por la Ley 20.660.

Ver Fallo <https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document->

JURISPRUDENCIA


Marca

Solicitud N°1141231 para distinguir Vinos y bebidas alcohólicas (excepto cerveza) de la clase 33 Fue rechazada en virtud de la letra f del artículo 20 de la ley 19.039, ya que al utilizar el signo pedido la expresión. "COME SANO" podría dar motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor en cuanto a la cualidad de los productos que se quiere distinguir al atribuirles características de saludables, que no poseen necesariamente, razón por la cual el signo pedido no es susceptible de amparo marcario.

Ver fallo: https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/come_sano_chile_cl_33_inapi.pdf?sfvrsn=4449ea0d_2

JURISPRUDENCIA**Marca**

Solicitud N°1231178 para distinguir Galletas, preparaciones hechas de cereales. Pan, pasteles, tortas, bizcochos, empanadas. Pastas frescas, lasaña, canelones, fideos y tallarines. Fideos instantáneos. Arroz. Confites, caramelos, chocolates. Pastelitos de arroz, de avena y de frutas. Bebidas en base a te, café y chocolate. Condimentos. Helados. Mazapán Sandwiches, pizzas frescas y pizzas preparadas, tacos (alimentos), sushi. Miel. Harina de maíz, de la clase 30. Fue rechazada en virtud de la letra f del artículo 20 de la ley 19.039, ya que los elementos figurativos del signo de autos pueden ser entendidos por el público consumidor como una forma de cumplimiento del sistema de rótulos oficiales definidos por el Ministerio de Salud a través de la Ley N° 20.606 y su reglamento para informar a la ciudadanía de la presencia en niveles no tolerables para la salud humana de ciertos nutrientes. En efecto, lo anterior se explica por el antecedente que las semejanzas de los signos comparados alcanza a la forma del disco PARE que se emplea en las señales del tránsito, en que para el caso de las señas oficiales (los de la Ley N° 20.606 y su reglamento) su fondo es de color negro que transmite la orden de detenerse versus el del signo desarrollado por el petitionerario en que el fondo es de color verde, que en la lógica de señalética del tránsito, encierra la orden de permitido continuar, lo que se ve reforzado por sus elementos LIBRE DE SELLOS que informan de cumplimiento de la normativa especial de rotulado de alimentos, lo que determina que en definitiva, el signo pedido trasmite el cumplimiento a la normativa sobre composición nutricional de los alimentos, lo que necesariamente no es efectivo, de forma que, de aceptar el registro pedido, ello podría dar motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la verdadera cualidad de la cobertura que se quiere distinguir. Ver fallo en <https://ion.inapi.cl/Pdf/Fallo.aspx?s=1231178>

Ver fallo: https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/come_sano_chile_cl_33_inapi.pdf?sfvrsn=4449ea0d_2

C. Marcas inductivas a error o engaño respecto del género de los productos o servicios

- § 13. Cuando una marca incorpora en su estructura una palabra que informa al público el tipo de producto de que se trata, los consumidores naturalmente tomarán la decisión de adquirir ese producto o servicio, en la confianza que ese producto es o posee las cualidades o propiedades contenidas en la marca.

§ 14. Cuando la palabra incorporada en la marca puede causar confusión en el consumidor medio, que podrá adquirir un bien en la creencia de que es algo diferente a lo ofrecido, nos encontramos ante una marca engañosa respecto del género de los productos.

§ 15. Tratándose de error en el género de los productos, lo que se pretende es evitar que el consumidor adquiera un bien por error, en la creencia de que está adquiriendo un bien diferente. En efecto, existen marcas que si bien son descriptivas para un tipo de producto o servicio, pueden inducir a error o engaño para otros productos y/o servicios. Por ejemplo, la palabra MEDICINA (MEDICINE) que sería descriptiva para productos de la clase 5, en la cual se encuentran precisamente las medicinas, se entendió que correspondía a una denominación inductiva a error o engaño para productos de la clase 1, en la cual se encuentran productos químicos y en especial para distinguir adhesivos (pegamentos) para la industria, composiciones para la reparación de neumáticos, masillas para neumáticos, productos para la conservación de caucho; disoluciones de caucho; sustancias para pegar de uso industrial, clase 1.

CASO PRÁCTICO



Marca

Solicitud N°802010 para distinguir galletas, preparaciones hechas de cereales. Pan, pasteles, tortas, bizcochos, En efecto el fallo N° 146.638 que recayó sobre la solicitud N° 802.010 destaca la infracción a la letra f) del art. 20 de la Ley 19.039. 3.- Que, sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, será acogida la oposición fundada en la letra f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, dado que la palabra MEDICINE, traducida del inglés al español, significa MEDICAMENTO, e indica medicamentos de la clase 05, en circunstancias que se ha solicitado para distinguir productos que no son medicamentos o productos relacionados, por lo que el consumidor puede incurrir fácilmente en errores o confusiones respecto del género y naturaleza de los productos a distinguir.

CASO PRÁCTICO

Marca MARGOT LIDER EN DISTRIBUCION

Solicitud N°1254547 para distinguir frase de propaganda letra F) - en relación a la naturaleza del servicio. La frase de propaganda tiene por fin publicitar los productos y servicios amparados por una marca registrada. En el caso de autos, la marca pedida incluye las palabras líder en distribución siendo que la cobertura que se pretende proteger es "Redes sociales en línea (servicio de)", de. Sol. Denominación: la clase 45 y por tanto no se advierte como la frase de propaganda cumpliría dicha función, toda vez que los servicios no dicen relación con la "distribución", resultando inductivo a error en relación a la naturaleza de los servicios pedidos.

D. Marcas inductivas a error o engaño respecto de la naturaleza jurídica del solicitante

§ 16. Tratándose de error en la naturaleza jurídica del solicitante, lo que se pretende es evitar que el consumidor adquiriera un bien en la errada creencia de que quien lo ofrece es una organización como por ejemplo una fundación o una agrupación, pues ello supone una organización de respaldo, no correspondiendo a la realidad. El solo hecho de dar a entender que existe una agrupación organizada detrás de la oferta de productos o servicios resulta suficiente para que exista riesgo de error o confusión en el público. En opinión de INAPI este riesgo se configura con más fuerza si la marca da a entender que se trata de una persona jurídica sin fines de lucro o una sociedad que requiere un capital mínimo para constituirse, en circunstancias que quien la solicita es un individuo.

JURISPRUDENCIA



Marca **FAMILIA Y CULTURA**

Solicitud N°1168705, pedida para Servicios de organización de eventos educativos y culturales gratuitos para niños y padres, clase 41. Solicitante era una persona natural, no una **agrupación**. Se estimó que al incluir el signo la palabra **AGRUPACIÓN**, propio de una pluralidad de personas, está induciendo a error y confusión acerca de la verdadera naturaleza del titular, que en este caso no es una pluralidad de personas ni un persona jurídica u otra forma jurídica que pueda representarla, sino por el contrario se trata de una persona natural, circunstancias todas que obstan al otorgamiento de un registro de marca comercial.

Ver fallo: https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/agrupacion_familia_y_cultura_inapi.pdf?sfvrsn=eea9d742_2

CASO PRÁCTICO

Marca Asociación Comercial de Cooperativas de la Araucanía A.C.C.A.

Solicitud N°1283679 Solicitante era una persona natural, no una asociación. Se observó por que la marca solicitada se presta para inducir a error o engaño respecto de la naturaleza del titular, (La marca solicitada incorpora la expresión Asociación Comercial y Cooperativas siendo inductiva a error con la condición de persona natural de la solicitante) a Ley prohíbe el registro de una marca que abiertamente induzca a error o engaño respecto del género del producto o servicio mismo.
