



Cuestionando la existencia de la prohibición absoluta de registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres¹

ALFREDO LINDLEY-RUSSO

Sumario: I. Introducción. II. Las funciones de la marca y su inexistente relación con la prohibición. III. Los argumentos que sustentan la prohibición. 3.1. Argumento paternalista. 3.2 Argumento de responsabilidad en el gasto público. 3.3. Argumento de coherencia estatal. 3.4. Argumento disuasivo. 3.5. Argumento jurídico. IV. La prohibición y su relación con la libertad. 4.1. Presunción de libertad y legislación impropriamente motivada. 4.2. La prohibición como instrumento reductor de libertades. 4.3. La presunción de libertad y la prohibición. V. La prohibición como obstáculo al desenvolvimiento de los agentes económicos en el mercado. 5.1. Inconsistencia jurisprudencial en la aplicación de la prohibición. 5.2. Consecuencias de la inconsistencia en un mundo globalizado. VI. Aplicación restrictiva de la prohibición. VII. Conclusiones. VIII. Bibliografía. Anexo.

I INTRODUCCIÓN

Probablemente una de las disposiciones menos cuestionadas de la Decisión N° 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante, la Decisión N° 486), es la prohibición absoluta del registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres (en adelante, la Prohibición) establecida en su artículo 135 inciso p), que a la letra dice:

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.(...)

A diferencia de otros temas que forman parte del Derecho de Marcas, no abundan estudios pormenorizados en la lengua castellana² que analicen detenidamente y con profundidad la Prohibición³.

1 Artículo que reseña la tesis sustentada para optar el grado de Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia aprobada por unanimidad con mención sobresaliente.

2 La bibliografía que más abunda sobre el tema está en idioma inglés y es principalmente de origen estadounidense.

3 En general, se puede afirmar que lo que los autores latinoamericanos y españoles más renombrados en materia marcaria han escrito sobre el particular peca de insuficiente y sobre todo de condescendiente. Es recién

Este artículo invita a revalorar la pertinencia de la Prohibición en el Derecho de Marcas, tomando en consideración sus efectos sobre los ciudadanos en un mercado globalizado. Del mismo modo, plantea una opción interpretativa de la legislación vigente que, sin derogarla, logre minimizar el impacto negativo que su aplicación podría conllevar.

La hipótesis que se plantea es que la Prohibición no debería existir toda vez que (i) no guarda relación con las funciones de la marca; (ii) los argumentos a favor de su existencia carecen de verdadero sustento; (iii) constituye una afectación a las libertades individuales; y, (iv) en determinadas circunstancias podría constituir un obstáculo al desenvolvimiento de los agentes económicos en el mercado.

Si estas cuatro afirmaciones son ciertas, como se demostrará más adelante, correspondería abrogar el referido artículo 135 inciso p). Sin embargo, considerando la dificultad práctica de concretar dicha modificación, y pese a que quisiéramos que no fuera así, subsidiariamente se ha propuesto optar por una aplicación restrictiva de la mencionada disposición.

II LAS FUNCIONES DE LA MARCA Y SU INEXISTENTE RELACIÓN CON LA PROHIBICIÓN

Al repasar la historia del surgimiento y desarrollo de las funciones de la marca moderna⁴, se advierte que el hecho de que una marca sea o no contraria a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres, no es un aspecto que se haya tomado en cuenta. No se pretende en el presente artículo ahondar en sucesos históricos que demuestren esta afirmación⁵, mas sí, presentar algunos hitos destacables que puedan brindar una idea de ello.

Es en la Europa de finales del Siglo XI hasta principios del Siglo XIII, que nace la marca como institución jurídica. Por aquella época, su desarrollo se debió principalmente al uso de las marcas por parte de las corporaciones (agrupaciones gremiales o artesanales) bajo reglamentaciones bastante estrictas⁶. La finalidad fundamental de las marcas corporativas era indicar un origen (para limitar la competencia promoviendo un monopolio de

a partir del conocido caso “EL PEZWEON” y logotipo (cuya solicitud de registro fue ingresada cuando nuestra investigación ya se encontraba en curso) que tímidamente han empezado a asomar algunos que se han atrevido a cuestionar directamente la Prohibición. Sin embargo, pese a que muchos de ellos han nutrido nuestra investigación con información relevante, ninguno ha desarrollado el tema *in extenso* y a profundidad.

4 Para un estudio pormenorizado sobre funciones de la marca, ver: MONTEAGUDO, Montiano (1995); FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (1978, 1984 y 2004); y, AREAN LALIN, Manuel (1985).

5 Puesto que para ello es menester contar con mayor espacio del que podemos disponer en esta oportunidad.

6 La marca corporativa de la Edad Media, se diferencia de las marcas colectivas modernas en que los miembros asociados para el uso de estas últimas se han sometido voluntariamente al reglamento de uso de la marca y no porque sea una obligación ineludible para llevar a cabo sus actividades, como es el caso de las primeras.

venta favor de estas agrupaciones y evitando el ingreso de productos ajenos)⁷ y garantizar la calidad de los productos (para no desprestigiar al gremio)^{8,9}.

Según Carlos Cornejo¹⁰, en Inglaterra, durante el Siglo XIV y principios del XV, la marca pasó de ser una institución jurídica-pública a ser también una institución jurídica-privada¹¹. Y es que por esa época, la marca empezó a tener implicancias de un derecho subjetivo (contra las falsificaciones) y con ello la idea de la marca como herramienta competitiva en el mercado empieza a tomar forma¹². Así, en un nuevo contexto de libertad

-
- 7 Como la competencia estaba prohibida, una corporación no podía desarrollar las actividades económicas reservadas para otra. Así, solo un maestro autorizado podía ejercer la actividad de fabricación y comercio.
- 8 Para controlar el cumplimiento de estas normas cada maestro debía contar con su propia marca individual que permitiera identificar, entre todos los productos elaborados por una corporación, cuál había sido elaborado por qué maestro, y responsabilizar a quien elaborase productos por debajo de lo exigido con la pérdida del permiso de producción. Así por ejemplo, en el virreinato del Perú durante el Siglo XVI, el Capítulo XXV de las Ordenanzas de Ensayadores de 1649 a 1651, dispuso la obligación de crear marcas individuales destinadas a controlar la calidad del producto: “*Ordenamos que cada platero que labrare pieza de oro o plata, tenga su marca particular, lo cual manifieste ante la justicia o escribano de Cabildo del lugar a donde residiere, y esta marca la eche y ponga en las piezas que labrare, para que si hallare no estar de ley, que debe tener plata y el oro, se proceda contra el platero con todo rigor de derecho*”. (Cfr.: HOLGUÍN NUÑEZ DEL PRADO 2007: 34).
- 9 Cabe observar que estas dos funciones de las marcas corporativas no tienen la misma connotación de las funciones que ostenta la marca moderna. A diferencia de la marca corporativa de la Edad Media, la marca moderna no se encuentra vinculada a alguna obligación (formal) de mantener un nivel de calidad determinado y, en caso la calidad del producto se vea disminuida, es el propio consumidor quien castigará al titular. Del mismo modo, a diferencia de la marca corporativa de la Edad Media, la marca moderna no busca limitar la competencia, sino por el contrario, reforzarla.
- 10 CORNEJO GUERRERO 2008: 119-120.
- 11 En Inglaterra se produjeron dos casos que muestran esta evolución. El primero de ellos, ocurrió en 1558, cuando un miembro de la Casa de los Comunes del Parlamento Inglés, realizaba sus actividades mercantiles falsificando a otro comerciante. El caso fue conocido por el mismo Parlamento (en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales) y el parlamentario fue sancionado con la expulsión de ese cuerpo político y condenado al pago de una indemnización de trescientas libras a favor del agraviado. El segundo caso, fue el caso Sandforth, acontecido en 1584, en el que se dilucidó la demanda por la falsificación de una marca de telas muy prestigiosa (no solo en su localidad y otras comunidades y poblados ingleses, sino incluso en ultramar). La marca era tan prestigiosa que le permitía a su titular cobrar un sobreprecio por ellas. El falsificador era el Sr. Sandforth, quien comercializaba el mismo producto con una marca propia, aunque no con el mismo éxito. Así, con la intención de vencer a su competidor, el Sr. Sandforth planeó una estrategia destinada a desacreditar la marca competidora. Para ello decidió comercializar telas con una calidad inferior usando la marca ajena, y así logró afectar el negocio del verdadero titular. En dicha oportunidad, sobre la base de una costumbre mercantil instalada desde mucho antes de 1584 en las localidades o municipios importantes de dicho país (por ejemplo, Londres), que otorgaba protección jurídica a las marcas, es que por primera vez en el Tribunal de la Reina (una corte del *Common Law*) se reconoce un derecho subjetivo sobre la marca (las cortes del *Common Law*, usualmente adoptaban las “costumbres” de municipalidades importantes. En tal sentido, habría sido mucho antes de 1584 en que en distintas cortes de Inglaterra ya se reconocía un derecho subjetivo de la marca). Cabe añadir que la conducta indebida del caso Sandford, dio origen a la doctrina del *passig off* del *Common Law*, que serviría de base para la legislación marcaria tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos de América.
- 12 En este punto, merece la pena detenerse y reflexionar acerca de la circunstancia histórica en la que se produjeron los casos anteriormente reseñados, particularmente el caso Sandforth. Si bien en aquella época no se podía actuar con plena libertad de comercio en toda Inglaterra, el hecho que se haya recurrido al Parlamento o al Tribunal de la Reina, y no al interior de una corporación, evidencia que se habría actuado en un contexto de “libre mercado”. Hasta ese entonces, como la competencia era limitada (pues la marca

comercial, es que se comienzan a formar dos de las funciones de la marca moderna: la función distintiva y la función condensadora del *goodwill*¹³.

Entre los años 1920 y 1930, surgió en la doctrina y la jurisprudencia norteamericana una nueva visión de las funciones de la marca según la cual se abandona la teoría de que la indicación de procedencia es la única función que desempeña, en tanto se considera que también sirve para indicar el nivel de calidad del producto marcado¹⁴.

En 1929 el jurista alemán Isay reivindicó por primera vez, la tutela jurídica de la función publicitaria de la marca¹⁵. En el caso estadounidense, el desarrollo de esta función se encuentra estrechamente relacionada con la función condensadora del *goodwill*¹⁶ que sería reconocida formalmente y consagrada en forma definitiva por la doctrina¹⁷ y la jurisprudencia¹⁸ norteamericana.¹⁹

Como se puede intuir de los hechos antes descritos, en ningún momento durante el surgimiento y desarrollo de las funciones de la marca moderna, la Prohibición asomó para ser tomada en cuenta. Y ello no es producto de la casualidad. El Derecho de Marcas está envuelto en una lógica económica y comercial, y su objetivo no es otro que beneficiar a tres partes. Primero, al mercado, blindándolo con un marco legal que lo revista de seguridad jurídica²⁰ y permita una sana y leal competencia. Segundo, al titular de la marca, quien puede consolidar su *goodwill* mediante el fortalecimiento de la implantación del signo en el mercado²¹. Y tercero, al consumidor, que reduce sus costos de transacción, particularmente los de búsqueda²².

Entonces, que una marca sea contraria a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres, nada tiene que ver con las funciones que cumple, ni con los objetivos que

corporativa cumpla con la función de indicar un origen), cualquier competencia o uso de marca no autorizada constituya una trasgresión. Pero cuando ya existe un contexto de libertad comercial (que supone la legalidad de los ahora llamados “daños concurrenciales lícitos”), solo una excepción podría limitar esta libertad. Una de estas excepciones son justamente los actos de competencia desleal (entre ellos, la confusión y la explotación de la reputación ajena).

13 Esta última sería formalmente reconocida y desarrollada recién a principios del Siglo XX en los Estados Unidos de América.

14 Cfr.: FERNÁNDEZ-NÓVOA 1978: 41 y siguientes.

15 AREAN LALIN, Manuel. *El cambio de forma de la marca. Contribución al estudio de la marca derivada*. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela. España - 1985, p. 21.

16 Ídem. 27. Y es que la función publicitaria juega un rol importante en la formación del *goodwill*, más allá de que en sus orígenes la doctrina norteamericana haya discutido si es que la marca por sí misma no favorece a la fama o reputación del producto o servicio, es decir, que no existe una función publicitaria autónoma de la marca (Rogers 1914); o, si es que se debe atribuir a la propia marca un papel relevante en la formación del *goodwill*, reconociendo por lo tanto una función publicitaria autónoma de la marca (Schechter 1927).

17 ROGERS (1914); GRISMORE (1932) y MCCARTHY (en la actualidad), citados por FERNÁNDEZ-NÓVOA 1978: 41 y siguientes.

18 *Eastern Wine Corp. Vs. Winslow-Warren Ltd., Inc.* (1943).

19 Cfr.: FERNÁNDEZ-NÓVOA 1984: 56 -60; y, AREAN LALIN 1985: 28.

20 Cfr.: MONTEAGUDO 1995: 138-139.

21 Ibídem.

22 Ídem. 53 y ss. También LANDES y POSNER 1996: 74.

persigue el Derecho de Marcas. De hecho, una marca reñida con ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres, puede ser capaz no solo de identificar un origen empresarial determinado, sino de cumplir con las demás funciones propias de la marca moderna.

Se puede afirmar entonces, que la Prohibición no se sustenta en criterios técnico-jurídicos. De ahí, que el procedimiento de registro de marcas no debe ser considerado como la vía idónea que sirva de herramienta contra la protección de las ofensas recogidas en el inciso p) del artículo 135 de la Decisión N° 486. Cabe precisar que lo anterior, no implica que quien se sienta afectado por la existencia de este tipo de signos, se encuentre desprotegido, ya que siempre puede recurrir a las vías civiles,²³ penales²⁴ o incluso constitucionales²⁵, que fueran pertinentes, para hacer valer sus derechos.

III. LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA PROHIBICIÓN

Se pueden encontrar hasta cinco argumentos destinados a justificar la existencia de la Prohibición. Estos son el *paternalista*; el *de responsabilidad en el gasto público*; el *de coherencia estatal*; el *disuasivo*; y el *jurídico*. A continuación se demostrará que ninguno de estos cuenta con un verdadero sustento.

3.1. Argumento *paternalista*

Este argumento pretende evitar la exposición de marcas contrarias a la moral y las buenas costumbres a determinados grupos a los cuales la sociedad les debe una protección reforzada. Esto es, los niños²⁶, los ancianos²⁷ y las mujeres²⁸. Ello porque se entiende que este tipo de signos podrían afectar la susceptibilidad de este tipo de personas.

Algunos autores como Danwill Schwender²⁹ señalan que la Prohibición, que también se encuentra recogida en la legislación estadounidense³⁰, es un remanente del proteccionismo religioso que no tiene relación con la lógica fundamental del Derecho de Marcas por lo que, a su criterio, dicha prohibición de registro no debería estar incluida en la legislación.

En efecto, la Prohibición ha venido siendo arrastrada desde los albores de la legislación marcaría cuando, en general, la cosmovisión de las sociedades se encontraban perfiladas por una fuerte influencia religiosa, por lo que las consideraciones de orden moral, así como de las buenas costumbres, se tenían muy presentes en cada aspecto de la vida diaria. Sin embargo, ya en pleno Siglo XXI, resulta impertinente encargarle a la administración pública responsable del registro y protección de los signos distintivos, la función de guardianía de la moralidad y de las buenas costumbres.

23 Por ejemplo, una demanda de reparación civil.

24 Por ejemplo, una denuncia por difamación.

25 Por ejemplo, una acción de amparo.

26 A quienes se les debe preservar su inocencia e ingenuidad.

27 A quienes por haber sido criados en contextos más conservadores podrían sentirse afectados.

28 A quienes la sociedad les debe un respeto especial, en razón de su género.

29 Cfr.: SCHWENDER, Danwill (2008).

30 Sección 2(a) de la *Lanham Act*.

Además, con la Prohibición no se cumple el objetivo que se pretendería alcanzar bajo la óptica del argumento *paternalista*. Como se verá al momento de analizar los argumentos de *coherencia estatal* y *disuasivo*, aquellos grupos a los cuales la sociedad les debe una protección reforzada (niños, ancianos o mujeres), con o sin registro, igual van a tener que lidiar con la existencia de este tipo de marcas en el mercado, toda vez que la falta de registro no importa una prohibición para su uso.

Por lo tanto, las marcas, por más que sean contrarias a la moral o las buenas costumbres, siempre podrían ser expuestas a los ojos de niños, ancianos o mujeres, incluso cuando carezcan de un certificado de registro. Siendo ello así, la pregunta que surge es la siguiente: ¿tiene sentido la Prohibición desde el punto de vista del argumento *paternalista*? Evidentemente, la respuesta es negativa.

3.2. Argumento de responsabilidad en el gasto público

Las cortes estadounidenses han sugerido que una de las razones por las cuales se debe denegar el registro de las marcas inmorales o escandalosas es que el Estado no debería perder tiempo y dinero en este tipo de signos^{31, 32}. No obstante, resulta evidente que se utiliza una mayor cantidad de recursos (en tiempo, dinero y esfuerzo) cuando en cada resolución de denegatoria el Estado debe argumentar porqué el signo solicitado se encuentra incurso en la Prohibición, en lugar de otorgar el registro sin dilatar el procedimiento mediante una resolución previamente esbozada a modo de “plancha” o “molde”. Este despilfarro se intensifica cuando la denegatoria acarrea la tramitación del procedimiento en una segunda instancia.

Cabe señalar que en el caso peruano, el dinero que dispone el Estado para este tipo de procedimientos administrativos proviene de las tasas administrativas³³ que la autoridad marcaría cobra en cada trámite a los solicitantes.

Así, el pago efectuado por el solicitante (cuyo monto es invariable para todos los administrados) es utilizado para financiar mayores o menores costes según la decisión que adopte la propia administración pública sobre la pretensión principal (es decir, la solicitud de registro). En un primer escenario (si se deniega la inscripción de la marca) la tasa debe financiar el esfuerzo de sustentar la resolución de denegatoria. En el segundo (si se concede la inscripción de la marca), solo costea la mera impresión de una “resolución-molde” (o “plancha”) por la cual se concede el registro. De igual manera, en el primer caso, con el

31 De hecho, una corte en Pennsylvania presidida por el juez McGinley concluyó que: “[w]e do not see this as an attempt to legislate morality, but, rather, a judgment by the Congress that such marks [should] not occupy the time, services, and use of funds of the federal government.” (traducción libre: “no vemos esto como un intento de legislar la moralidad, sino como una consideración del congreso en el sentido de que este tipo de marcas, no deberían ocupar tiempo, servicios y recursos del gobierno federal”). (Cfr.: GILSON LALONDE y GILSON 2011: 1482-1483)

32 Cfr.: SCHWENDER, Danwill (2008)

33 Las cuales, de conformidad con el artículo 45 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, deben haber sido establecidas en función al importe del costo que la ejecución del procedimiento genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de producción de documentos que expida la entidad.

mismo pago realizado se debe financiar, adicionalmente, los costos derivados de las sucesivas impugnaciones (reconsideración y apelación) que no se presentarían en el segundo caso.

3.3. Argumento de *coherencia estatal*

Este argumento parte de la premisa que el Estado no debería dar la apariencia de que aprueba el uso o registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres³⁴. Este bien podría ser el mejor argumento que justifica la Prohibición. Y es que la administración pública no debe ser permisiva (ni dar apariencia de serlo) con la violación de la ley o el orden público, o con conductas inmorales o contrarias a las buenas costumbres, o condescendiente con situaciones o hechos capaces de socavar las bases de un Estado Democrático Constitucional de Derecho, otorgando prerrogativas (como derechos de exclusiva que importan un derecho de uso) que puedan limitar sus propios mecanismos de control contra la comisión de actos condenados legalmente.

Sin embargo, aunque aparenta ser un fundamento sólido, dicha solidez se pierde cuando encontramos que la Prohibición no tiene parangón en el Derecho de Autor. Así, el argumento de *coherencia estatal* carece de sustento si es que el propio Estado admite la posibilidad de proteger e incluso registrar como obra en el marco del Derecho de Autor, los mismos signos que no pueden ser inscritos como marcas³⁵.

Asimismo, ¿cómo es que el argumento de *coherencia estatal* explicaría que en nuestro propio ordenamiento jurídico, los nombres comerciales, cuya naturaleza se asemeja más a una marca que a una obra protegida por el Derecho de Autor³⁶, no puedan ser registrados solo cuando *consistan, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público*³⁷, pero sí cuando sean contrarias a la *ley* o a las *buenas costumbres*³⁸? Más aún, de la legislación vigente se desprende que el hecho de que un nombre comercial sea total o parcialmente contrario a la *moral* o al *orden público* únicamente constituye un impedimento para su *registro* mas no para su *uso* a partir del cual su titular *adquiere derechos de exclusiva* sobre el signo.

34 Cfr.: PACHÓN y SÁNCHEZ AVILA 1995: 68.

35 Esto ocurrió por ejemplo, en el caso de “EL PEZWEON” y logotipo, cuya solicitud de registro de marca fue denegada pese a que tiempo atrás había sido registrada como obra protegida en la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi.

36 Cabe indicar que la única semejanza desde el punto de vista registral que pudiera existir entre los nombres comerciales y el Derecho de Autor, es su carácter declarativo. Aunque debemos precisar que en el caso de los nombres comerciales el derecho se adquiere a partir de su primer uso en el comercio, mientras que en el caso del Derecho de Autor se adquiere desde la creación de la obra.

37 Artículo 194.- No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

Quando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público;

(...)

38 Basta con dar una simple lectura al artículo 194 inciso a) de la Decisión N° 486, para percatarse que, de solicitarse el registro de un nombre comercial contrario a la *ley* o a las *buenas costumbres*, la autoridad sí estaría en la obligación de otorgar el registro, toda vez que la prohibición establecida en dicha disposición, a diferencia de la recogida en el inciso p) del artículo 135, solo impide el registro como nombres comerciales de los signos contrarios a la *moral* o al *orden público*.

Ni siquiera es necesario alejarse del ámbito marcario para verificar la inconsistencia del argumento de *coherencia estatal*, ya que es posible que marcas no inscritas puedan ser protegidas por la autoridad marcaria incluso cuando se les haya denegado el registro por estar reñidas con la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres. Es el caso de las marcas notoriamente conocidas, respecto de las cuales carece de relevancia analizar si es que estas se encuentran registradas o no, para acceder a la protección ampliada (más allá de los principios de inscripción registral y de especialidad³⁹) que la ley otorga a este tipo de signos⁴⁰.

Después de revisar todas estas consideraciones, ¿dónde queda la alegada *coherencia estatal*? En realidad, este es un argumento insincero. Es el propio Estado quien sí admite la posibilidad de proteger legalmente⁴¹ (e incluso registrar en algunos casos⁴²) determinados signos o elementos que, de ser solicitados como marcas, no podrían acceder a registro. Todo ello sin considerar la protección a los signos no inscritos que el Estado otorga a sus titulares por medio de la legislación en materia de Competencia Desleal, lo que será comentado a continuación.

3.4. Argumento *disuasivo*

Según este argumento, al no poder registrar una marca reñida con la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres, su titular se encontraría a merced de terceros oportunistas que, sin invertir esfuerzo alguno, podrían aprovecharse de ella. Luego, el titular se vería inducido a buscar una alternativa “menos ofensiva” para distinguir sus productos o servicios en el mercado: una alternativa que sí sea registrable y por ello protegible frente a un uso no autorizado. De esa manera, se alega que la Prohibición generaría incentivos para el uso de marcas que no resulten ofensivas a la sociedad, ni que impacten contra el ordenamiento jurídico.

Sin embargo, como se ha visto cuando se desvirtuó el argumento de *coherencia estatal*, la falta de registro no implica necesariamente una desprotección absoluta o una incapacidad de excluir a terceros del uso del signo, puesto que en determinados casos se podría acudir a otras vías, como son el Derecho de Autor, nombres comerciales o el régimen de marcas notoriamente conocidas. Pero también es cierto que existirán casos (que no son pocos) en los que el signo no es original por lo que no cumple con un requisito indispensable para acceder a la protección por la vía del Derecho de Autor; no sea usado como nombre comercial; o, no haya alcanzado el necesario grado notoriedad. En tales circunstancias el titular de la marca no inscrita no podría acudir a estas vías alternativas. Ello, sin embargo, tampoco importa una completa desprotección del signo que no pudo acceder a registro por

39 Es decir, una protección de mayor alcance respecto de las marcas que sí pudieron acceder al registro pero no son notoriamente conocidas.

40 Hay que notar que el inciso p) del 135 de la Decisión N° 486, no excluye de la protección a las marcas notoriamente conocidas, en tanto solo prohíbe el *registro como marcas los signos que sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres*, sin que eso niegue la posibilidad de acceder al reconocimiento de ser una marca notoriamente conocida la cual, aun sin haber accedido a su registro, es protegible por su sola condición de notoria.

41 Por el régimen de marcas notoriamente conocidas, nombres comerciales y Derecho de Autor.

42 Por la vía del Derecho de Autor o el nombre comercial (en este último caso con el agravante que sí se puede acceder a registro cuando el signo es contrario a la ley o a las buenas costumbres).

estar incurso en la Prohibición. En estos casos, el titular siempre puede recurrir a las normas de Competencia Desleal y beneficiarse así con una tutela efectiva por parte del Estado.

El análisis de este punto, parte de la misma premisa que sirvió de base para desvirtuar el argumento *paternalista*, esto es, que la Prohibición solo impide la inscripción de la marca en el registro, mas no su uso. De hecho, el uso de una marca (sea o no, contraria a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres) va a ser determinado por el propio mercado. En consecuencia, si el consumidor considera que una marca es ofensiva, entonces no adquirirá los productos o contratará los servicios que ella distingue, y finalmente el signo distintivo terminará por salir del mercado. Pero, si el consumidor dice “*sí, acepto la existencia de tu marca... no me ofende ni me perjudica de modo alguno*”, al titular no le va a interesar demasiado que el Estado diga “*tu marca no puede ser registrada*”. En estos casos, la marca siempre se mantendría “viva” y la falta de registro no será un elemento disuasivo que desmotive el fin lucrativo del titular quien se conducirá según los deseos del consumidor.

Es cierto que para que una marca se mantenga “con vida”, su titular necesita cierto grado de seguridad que le invite a invertir en ella, pues nadie siembra un árbol para que alguien más consuma sus frutos sin haber hecho ningún esfuerzo. Esa es la función del registro, que en el caso de las marcas reñidas con la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres, es denegado.

Pero, como se viene comentando, el hecho de que no exista una protección por la vía del Derecho de Marcas, no significa que el titular del signo carezca de herramientas que le permita impedir el uso de la marca por parte de terceros. Y es que el titular puede acudir a las distintas figuras que la legislación sobre Competencia Desleal⁴³ contempla, tales como la confusión

43 **Decreto Legislativo N° 1044, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal:**

Artículo 9.- Actos de confusión.-

9.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde.

9.2.- Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.

Artículo 10.- Actos de explotación indebida de la reputación ajena.-

10.1.- Consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero.

10.2.- Los actos de explotación indebida de la reputación ajena pueden materializarse mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.

Artículo 11.- Actos de denigración.-

11.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, directamente o por implicación, menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro u otros agentes económicos.

11.2.- Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se reputan lícitos siempre que:

desleal, la explotación indebida de la reputación ajena y, eventualmente, la denigración⁴⁴. Como bien señala Massaguer “*de ahí que sea correcto acudir a la legislación contra la competencia desleal para impedir a terceros la utilización de bienes inmateriales que, por su naturaleza, no sean susceptibles de ser protegidos mediante modalidades de propiedad industrial o intelectual o que, siéndolo, (...) no hayan cumplido con los requisitos formales de protección (...)*”⁴⁵.

Se debe reconocer, sin embargo, que acceder a la tutela por la vía de los signos distintivos es mucho más sencillo que acceder a la protección que brinda (a) el Derecho de Autor (cuando la obra no está inscrita), (b) nombre comercial, (c) régimen de signos notoriamente conocidos y/o (d) Competencia Desleal. En efecto, adicionalmente al uso infractor por parte del denunciado, en el caso de la protección del derecho de exclusiva de una marca con base en su registro, basta con acreditar su inscripción, mientras que en los demás casos, es necesario acreditar (a) la titularidad y fecha de la creación intelectual (lo cual puede resultar complejo cuando no hay inscripción registral), (b) el uso del nombre comercial, (c) la condición de notoria del signo o (d) la implantación de la marca en el mercado; respectivamente.

No obstante, aun cuando una protección por la vía del registro marcario aligere sobremanera la carga probatoria (lo que se traduce en una reducción de tiempo, dinero y esfuerzo), la tutela de los legítimos intereses del titular afectado, es siempre efectiva cuando se interpone la acción correcta ante la autoridad competente. De hecho, la protección de una marca no registrada por la vía del Derecho de Autor, régimen de signos notoriamente conocidos y/o Competencia Desleal, puede ampliarse más allá de los principios de inscripción registral y de especialidad que rigen en el Derecho de Marcas⁴⁶.

Así, se advierte la contradictoria situación en la que las marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres, que no pudieron alcanzar ciertos derechos por la vía del registro marcario porque el legislador consideró que no se les debía otorgar los referidos derechos, terminan, de todas formas, gozando de determinadas prerrogativas (incluso con mayores alcances), por medio de mecanismos alternativos.

Finalmente, y sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, es importante considerar que el efecto disuasivo de la Prohibición podría ser eludido por un empresario creativo sin necesidad de recurrir a otras áreas ajenas al Derecho de Marcas y sin necesidad de alcan-

a) Constituyan información verdadera por su condición objetiva, verificable y ajustada a la realidad;

b) Constituyan información exacta por su condición clara y actual, presentándose de modo tal que se evite la ambigüedad o la imprecisión sobre la realidad que corresponde al agente económico aludido o a su oferta;

c) Se ejecuten con pertinencia en la forma por evitarse, entre otros, la ironía, la sátira, la burla o el sarcasmo injustificado en atención a las circunstancias; y,

d) Se ejecuten con pertinencia en el fondo por evitarse alusiones sobre la nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales de los titulares o representantes de otra empresa, entre otras alusiones que no transmiten información que permita al consumidor evaluar al agente económico aludido o a su oferta sobre parámetros de eficiencia.

44 Esto último a efectos de enfrentar un riesgo de dilución por envilecimiento cuando la marca del accionante no sea notoriamente conocida.

45 MASSAGUER FUENTES 2003: 49.

46 Cfr.: MONTEAGUDO, Montiano. (1995 y 1993).

zar la notoriedad del signo. Así por ejemplo, la expresión “SENDERO LUMINOSO” que constituye un signo contrario al orden público (tal como expresamente ha sido considerado en distintas resoluciones⁴⁷ por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi⁴⁸) podría ser registrada si se presentan dos solicitudes diferentes: una para “SENDERO” y otra para “LUMINOSO”, aun cuando en los hechos los dos signos podrían ser utilizados de manera conjunta (uno al lado del otro). La única disuasión que se puede identificar en este caso, sería el tener que pagar dos tasas administrativas para el registro de cada una de las marcas en lugar de una sola. Sin embargo –una vez más– si existe una demanda en el mercado que justifique dicha inversión, no cabe duda que el empresario estará dispuesto a asumir el pago de los dos derechos de trámite.

De ese modo, queda demostrado que el desincentivo no existe y la Prohibición una vez más queda sin sustento⁴⁹.

3.5. Argumento jurídico

En la legislación nacional, durante un período que encontró su fin en el año 1996 cuando se emitió el Decreto Legislativo N° 823⁵⁰, para usar una marca en el mercado era obligatorio su registro⁵¹.

En el siguiente cuadro se muestran las disposiciones que obligaban a registrar una marca para ser utilizada en el mercado:

AÑO	DISPOSICIÓN	TEXTO	DEROGADO POR
1959	Ley N° 13270	Artículo 85.- El Poder Ejecutivo podrá mediante Decreto Supremo, establecer obligatoriedad del registro de marca para los productos alimenticios y farmacéuticos envasados.	Artículo 142 de la Ley N° 23407 (del año 1982).
1971	Decreto Supremo N° 001-71-IC, (Reglamento del Decreto Ley N° 18350, Ley General de Industrias de 1970)	Artículo 91.- Las personas naturales o jurídicas que ejerciten una actividad industrial, deberán solicitar obligatoriamente el registro de las marcas de fábrica, que empleen o proyecten emplear.	Artículo 142 de la Ley N° 23407 (del año 1982) ¹ .

47 A modo de ejemplo, ver las Resoluciones N° 3197-2008/TPI-INDECOPI y N° 7092-2009/DSD-INDECOPI.

48 Al plantearlo como un ejemplo de este tipo de signos, propuesto por Pachón y Sanchez Ávila.

49 Lamentablemente, lo que genera la prohibición es que ante los ojos de la opinión pública, el Indecopi padezca de una “doble moral”, pues siendo esta institución la que tutela no solo los derechos de marca, sino también los de autor y competencia desleal, ¿cómo se explica que a veces el mismo signo sea protegible y otras veces no, dependiendo del área en donde se inicie el procedimiento?

50 Ello con prescindencia de la legislación andina, en cuyo caso, el fin se encuentra en el año 1974 con la emisión de la Decisión N° 85.

51 Aunque esta afirmación no debe entenderse de manera literal pues admite ciertos matices, como se verá más adelante.

1984	Decreto Supremo N° 051-84-ITI-IND	<p>Artículo 1.- Toda persona natural o jurídica que ejercite una actividad industrial y que por razón de esta actividad produzca bienes que se ofrecen al público consumidor, está obligada a distinguirlos con la marca registrada respectiva, inscrita en el Registro de Propiedad Industrial, según la reglamentación correspondiente, seguida con las iniciales M.R. o cualquier otra indicación que equivalga a Marca Registrada.</p> <p>Artículo 2.- Constituye infracciones a las normas de propiedad industrial las siguientes:</p> <p>a) La falta de inscripción en el Registro de Propiedad Industrial de las marcas a que se refiere.</p>	Artículo 4 del Decreto Supremo N° 008-91-ICTI-IND (del año 1991).
1991	Decreto Supremo N° 20-90-ICTI-IND	<p>Artículo 1.- Para ser puesta en venta en el territorio nacional, toda bebida alcohólica deberá llevar inscrita en el empaque, envase o etiqueta, la información mínima siguiente:</p> <p>(...)</p> <p>c) Marca registrada.</p>	Cuarta Disposición Final del Decreto Legislativo N° 823 ² (del año 1996).
1992	Decreto Ley N° 26017	<p>Artículo 90.- El derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado. Queda prohibido el uso, como marca, de signos no registrables, de conformidad con los artículos 72 y 73 de la Decisión N° 313.</p>	Cuarta Disposición Final del Decreto Legislativo N° 823 (del año 1996)

Con este tipo de exigencias, si un comerciante quería utilizar una marca, primero tenía que ser registrarla, lo que en determinados casos resultaba jurídicamente imposible por la existencia de una prohibición expresa⁵².

Empero, la exigencia del registro como condición para el uso de la marca se mantuvo en la legislación interna hasta el año 1996 en que se emitió el Decreto Legislativo N° 823, a pesar de que la Decisión N° 85 de la legislación andina, emitida en el año 1974, no contenía disposición alguna que supeditara el uso de la marca al registro previo, y a pesar de la emisión de las posteriores decisiones comunitarias que tampoco contienen ninguna prohibición de uso de ese tipo⁵³.

52 Es conveniente anotar que en las “Disposiciones aplicables al Registro Oficial de Marcas de Fábrica”, aprobadas por la Ley del 19 de diciembre de 1892 que creó el primer registro de marcas de fábrica en el Perú, se establecía que el uso de la marca era voluntario pero obligatorio cuando lo exigía la conveniencia pública, conforme lo disponía el artículo 2 de dicha ley (*Artículo 2.- El uso de la marca es voluntario; pero será obligatorio cuando lo exija la conveniencia pública.*) Sin embargo, como se advierte, dicha exigencia estaba referida al uso del signo y no a su registro, por lo que esta disposición no puede ser considerada en el “argumento jurídico”.

53 Durante la vigencia de la Decisión N° 313 se suscitó una polémica respecto del carácter obligatorio del signo, la misma que se resolvió para un gran sector vía interpretación sistemática de la norma al considerarlo como una exigencia para el uso exclusivo. Así, cuando en la Decisión N° 344 se señaló que el derecho al uso exclusivo de la marca se adquiría por el registro, quedaba aclarado que puede darse un uso no exclusivo (sin registro) descartando un posible retorno al carácter obligatorio de este procedimiento. (Cfr.: ROSASCO 1996: 133.)

Cabe anotar que aunque parecen similares, la fórmula legislativa utilizada en las primeras cuatro disposiciones señaladas en el cuadro anterior, difiere de la contenida en el Decreto Ley N° 26017. En los primeros casos, el registro era *obligatorio* ya que se exigía a los empresarios solicitar el registro de las marcas que empleaban o que pensaban emplear. En el último, en cambio, al prohibir el uso como marca solo de aquellos signos no registrables, se estaba reconociendo el carácter *facultativo* del registro de los demás signos (los que sí son susceptibles de registro) y más bien lo que se planteaba era una prohibición de uso bajo determinada circunstancia (cuando el signo no puede acceder al registro).

No obstante ello, para los efectos que interesan a este trabajo, la consecuencia práctica que generaban ambos tipos de disposición era la misma: constituirse como un filtro legal que impidiera el uso de determinados signos que el Estado hubiese podido considerar que no debían estar en el mercado puesto que ello iría en contra de los fines que se pretenden cautelar bajo los argumentos *paternalista*⁵⁴ y de *coherencia estatal*⁵⁵.

Sin embargo, como ya se ha comentado, la lógica que se encuentra en la legislación nacional nunca tuvo un correlato a nivel comunitario, pues en ninguna de las disposiciones andinas el registro de una marca constituía un requisito previo para su uso, ni tampoco fue tipificado como infracción el uso de marcas no registradas o no registrables. Por lo tanto, el argumento *jurídico* que sustentaba la existencia de la Prohibición a lo sumo habría sido válida hasta el año 1974 (año en que se emite la Decisión N° 85), incluso cuando la legislación interna haya mantenido el mencionado “filtro” hasta antes de la emisión del Decreto Legislativo N° 823, en el año 1996⁵⁶.

Por lo tanto, incluso cuando durante algún período pudo haber existido un sustento que soportara el argumento *jurídico*, desde que se dejó de proscribir el uso de marcas no registradas o no registrables, la Prohibición que hasta entonces fungía como filtro devino en un despropósito, puesto que ya no era capaz de impedir el uso de marcas que el Estado hubiese preferido mantener fuera del comercio.

IV. LA PROHIBICIÓN Y SU RELACIÓN CON LA LIBERTAD

4.1. Presunción de libertad y legislación impropriamente motivada

La libertad tiene dos dimensiones: una positiva y una negativa. La *libertad negativa*, entendida como la *ausencia de limitaciones* (que pueden provenir del Estado, un privado o incluso del fuero interno) es un instrumento que refuerza la *libertad positiva*, la cual es concebida en términos del *tamaño del conjunto de oportunidades de acción que una persona tiene* para lograr lo que quiere.

54 No afectar la susceptibilidad de aquellos grupos a los cuales la sociedad les debe una protección reforzada.

55 No dar la apariencia de avalar la trasgresión de la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres.

56 Considérese la discrepancia entre la norma nacional y la comunitaria así como la preeminencia de la segunda sobre la primera (Cfr.: Proceso N° 2-IP-88).

Según Immanuel Kant⁵⁷, las acciones buenas que han sido elegidas por el actor porque él mismo las considera buenas, *tienen un mayor valor moral* que las acciones buenas que se lleven a cabo por miedo al castigo de la ley. Por eso, según Kant, la coerción estatal disminuye la posibilidad de lograr el *mayor valor moral posible*, pues la sanción induce a realizar acciones buenas, no porque el actor las considere como tales, sino por temor al castigo. En consecuencia, el penalizar una conducta mala, debe balancearse con el mal de impedir un comportamiento bueno (no realizar la mala conducta) elegido en forma autónoma. Luego, la *libertad negativa* es siempre buena por cuanto coadyuva a preservar la posibilidad de llevar a cabo un comportamiento correcto con independencia de las presiones del Estado.

Complementariamente, los utilitaristas sostienen que las decisiones individuales⁵⁸ conducen a resultados eficientes en tanto son las que mejor satisfacen las propias necesidades del sujeto decisor⁵⁹ al menor costo posible. Por ello, para esta doctrina filosófica, es mejor que las personas tomen sus decisiones libres de interferencias⁶⁰ para que así puedan valorar preferencias que valgan la pena considerar en los cálculos utilitaristas, evitando distorsiones.

Las consideraciones previas no deben ser tenidas como argumentos que le imposibiliten al Estado legislar recortando la libertad negativa, pues de lo contrario gobernaría la ley del más fuerte. Por eso, es conveniente tener claro en qué casos la sociedad debe tolerar que se legisle recortando la libertad negativa, vale decir, estableciendo prohibiciones.

Para ello, debemos partir de la noción de *presunción de libertad*⁶¹. Este concepto alude a la idea de que siempre hay una razón para no coaccionar legalmente un comportamiento, pues esto reduce las opciones de acción (*libertad positiva*) y con ello se disminuyen las posibilidades de elegir un comportamiento correcto en forma autónoma, impidiendo de esa manera, conseguir el máximo valor moral posible. En buena cuenta, la *presunción de libertad*, es el derecho de todo ciudadano a que sus acciones no sean proscritas por razones erróneas o injustificadas. Esto es, el derecho a que una disposición prohibitiva no sea impropia y motivada.

Por ejemplo, uno no tiene derecho a matar, pero tampoco tiene derecho a exigirle al Estado que deje de prohibir la acción de matar, cuando la prohibición (de matar) ha sido justificada (por el Estado) en que el asesino afecta el derecho a la vida de su víctima, ya que en este caso la prohibición sí cuenta con un sustento razonable (que es, el impedir que se vulneren derechos ajenos). En todo caso, a lo que el ciudadano tiene derecho, en virtud de la *presunción de libertad*, es a exigir al Estado que deje de prohibir la acción de matar

57 Cfr.: Referencia de MOORE, Michael S. Libertad y Drogas. En "Moralidad, Legalidad y Drogas", Pablo de Greiff y Gustavo Greiff (compiladores). México: Fondo de Cultura Económica: 2000. p, 128.

58 Adoptadas sobre la base de un análisis costo-beneficio.

59 Las cuales solo pueden ser bien-conocidas por él mismo en tanto se sustentan en valoraciones eminentemente subjetivas.

60 Incluyendo aquellas que provienen del Estado a través de su poder coercitivo.

61 Cfr.: FEINBERG Joel: *Harms to Others* (Oxford University Press, Oxford, 1984), Página 9, 207; citado por MOORE, Michael S. Op. cit. p, 128.

cuando la imposición de dicha prohibición se ha sustentado en que el matar es malo para las posibilidades de salvación espiritual del asesino⁶².

Como se advierte, el criterio determinante para verificar si una regulación vulnera la *presunción de libertad*, se encuentra en el fundamento que justifica la existencia de la prohibición.

Así, para emitir una disposición prohibitiva se debe partir de la *presunción de libertad*, y es el legislador quien debe demostrar en cada caso concreto porque la pérdida de la libertad negativa es necesaria. De lo contrario, se estaría afectando el derecho del ciudadano a no tener una legislación impropiamente motivada.

Dicho de otro modo, para legislar recortando la libertad negativa, la acción estatal debe ser *razonada*, esto es, que debe contar con algún respaldo que sustente la imposición de una prohibición legal en desmedro de la pérdida de la libertad negativa. Tal respaldo podría encontrarse en el caso de las acciones seriamente inmorales, esto es, aquellas que afectan las libertades ajenas, y no para el caso de inmoralidades menores⁶³ o aquellas que encuentran soluciones por otras vías distintas a la legislación prohibitiva, como es el caso de la Prohibición, tal como se verá más adelante.

4.2. La Prohibición como instrumento reductor de libertades

La Prohibición, como cualquier otra prohibición (valga la redundancia) impacta sobre la *libertad negativa*, lo que a su vez genera una disminución de las opciones de acción del agente económico (menoscaba la *libertad positiva*) en tanto le impide acceder al registro de determinada marca. De ese modo, la Prohibición afecta la libertad individual de las personas.

Pero además de esta afectación genérica a la libertad, algunos señalan que la Prohibición también vulneraría la libertad de expresión, que incluye la libertad de expresión comercial, la cual se materializa a través de las marcas, publicidad y comunicados del más variado tipo que un agente económico difunde en ejercicio de su libre iniciativa privada⁶⁴. Hay otros, sin embargo, que combaten este argumento sosteniendo que la Prohibición no afecta a la libertad de expresión, en la medida que la falta de *registro* de un signo no merma la posibilidad de su *uso*.

Sin embargo, si bien la imposibilidad de registro no proscribire su uso, esto no debe ser considerado como un fundamento válido para negar que la Prohibición limita el derecho a la libre expresión comercial, del mismo modo que no se puede considerar que no existe afectación cuando se le impide a una persona dar un discurso en una plaza pública bajo el argumento que también lo pueda hacer en un recinto privado⁶⁵. Además, la falta de registro del signo podría generar un (leve) desincentivo a la inversión sobre él, lo cual significa

62 Cfr.: MOORE Óp. cit. p. 121.

63 Si las acciones seriamente inmorales son aquellas que afectan las libertades ajenas, por el contrario las inmoralidades menores son aquellas que no afectan las libertades ajenas.

64 Que acoge en su seno a la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria (RUBIO CORREA 1999: 227 y ss).

65 Cfr.: RODRIGUEZ (2011).

que en forma indirecta la autoridad administrativa estaría dificultando el ejercicio del derecho de un agente económico a expresarse libremente por medio de las herramientas comerciales que se encuentran disponibles⁶⁶.

4.3. La presunción de libertad y la Prohibición

Habiéndose determinado que la Prohibición afecta la libertad individual de las personas (ya sea porque incrementa las limitaciones reduciendo sus posibilidades de acción o porque limita su libertad de expresión) dicha restricción solo sería válida si es razonada, esto es, que debe existir algún respaldo que sustente la imposición de la Prohibición en desmedro de la pérdida de la *libertad negativa*. Sin embargo, este soporte es inexistente por dos motivos.

Primero, porque la capacidad de decisión del consumidor le permite “castigar” a los proveedores que utilicen marcas contrarias a la ley, la moral el orden público o las buenas costumbres, al menor costo⁶⁷. Cabe precisar que el “castigo” al que nos referimos no se limita únicamente a la capacidad decisoria del consumidor de elegir entre los distintos proveedores en el mercado, sino también a la posibilidad de recurrir a las vías judiciales pertinentes a para plantear demandas de reparación civil, denuncias penales por difamación o acciones de amparo para cautelar ciertos derechos constitucionales que podrían verse vulnerados con la presencia de una marca ofensiva en el mercado.

De ese modo, no resulta eficiente mantener la Prohibición, por cuanto los objetivos que persigue pueden ser alcanzados por medios menos perniciosos (en el sentido de pérdida de libertad). Es decir, que es posible encontrar soluciones a la existencia de las marcas “ofensivas” en vías distintas a la legislación prohibitiva que no implican la disminución de las libertades individuales.

Y segundo, porque no hemos encontrado un solo argumento que haya sido planteado por el legislador a efectos de fundamentar la existencia de la Prohibición. Como se ha

66 Consideración similar es compartida por la Oficina de Armonización del Mercado Interior - OAMI:

“Si esta disposición se interpreta de manera demasiado amplia, de forma que incluya, por ejemplo, cualquier cosa que una parte del público interesado podría considerar ofensiva, existe el riesgo de que la libertad de expresión comercial en relación con las marcas sea indebidamente obstaculizada. Si bien es cierto que la denegación del registro no atenta gravemente contra el derecho a la libertad de expresión, puesto que los comerciantes pueden seguir utilizando las marcas sin registrarlas, sin embargo dicha denegación representa una restricción de la libertad de expresión en el sentido en que las empresas podrían no estar dispuestas a invertir en campañas promocionales a gran escala en relación con marcas que no gozan de la protección del registro, porque la Oficina las considera inmorales u ofensivas de cara al público” (Resolución del 6 de julio de 2006 en el asunto R 495/2005-G, sobre el registro de la marca SCREW YOU, cuyo texto se puede consultar en <http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2005/es/R0495_2005-G.pdf>. [Consultado el 3 de julio de 2010]).

67 El consumidor tiene la posibilidad de castigar o premiar al proveedor “ofensivo”, esto es ejercer una verdadera soberanía en el mercado con su decisión de consumo. Por ello, sostener que el Estado puede eliminar ciertas expresiones “indeseadas”, implica un desconocimiento del libre mercado pues descarta la posibilidad que tiene el consumidor de juzgar cuáles expresiones son de su agrado y cuáles no, y a partir de ello adoptar sus decisiones de consumo.

demostrado, los argumentos que existen a favor de su existencia⁶⁸, carecen de verdadero sustento.

Queda evidenciado así que no existe justificación para el justo-intercambio entre los presuntos beneficios de la Prohibición y la pérdida de la *libertad negativa*, más aun cuando se puede obtener el mismo resultado (cautelar los derechos de quienes puedan verse afectados) de manera eficiente, sin restringir las libertades individuales y sin proscribir ninguna conducta.

De ese modo, en tanto que la Prohibición habría sido *impropiamente motivada*, el derecho de los ciudadanos a que sus acciones no sean reguladas por razones erróneas se estaría vulnerando con el inciso p) del artículo 135 de la Decisión N° 486.

V. LA PROHIBICIÓN COMO OBSTÁCULO AL DESENVOLVIMIENTO DE LOS AGENTES ECONÓMICOS EN EL MERCADO

5.1. Inconsistencia jurisprudencial en la aplicación de la Prohibición

Gracias a la dificultad que importa aplicar la Prohibición⁶⁹, se abren paso las actuaciones arbitrarias. De esa manera, la jurisprudencia (tanto nacional como extranjera) se ha mostrado inconsistente⁷⁰, generando incertidumbre en los agentes económicos que desean invertir en los distintos países⁷¹ en los que se ha legislado la restricción objeto de análisis.

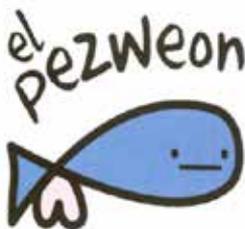
68 Con prescindencia de si quien los planteó fue el legislador o no.

69 Es un asunto pacífico en la doctrina el hecho de que interpretar disposiciones basadas en conceptos vagos como la moral o las buenas costumbres, es bastante difícil y a veces, hasta oscuro (Cfr.: OTERO LASTRES 2011: 18 y 19; HOLGUÍN NUÑEZ DEL PRADO Óp. cit. p. 135; MARTINEZ MEDRANO y SOUCASSE 2000: 122; CHIJANE DAPKEVICIUS 2007: 191; RECASENS SICHESK. citado por ESPINOZA ESPINOZA 2005: 263 y 276; OTAMENDI 2006: 87; entre otros). En el caso peruano la complejidad es incluso mayor ya que como señala la propia Sala de Propiedad Intelectual: "(...) resulta complejo determinar con precisión qué tipo de signos (que pretenden ser registrados como marcas) pueden resultar contrarios a las buenas costumbres, debido sobre todo a que en nuestro país existe una diversidad cultural y religiosa que posee diversas tradiciones y costumbres que no siempre son compatibles o compartidas con la otra del mismo medio". (Resolución N° 0436-2011/TPI-INDECOPI, emitida en el Expediente N° 370773-2008).

70 La arbitrariedad de los funcionarios no solo está ligada a variables como su edad, género, tendencia sexual, ideológica, política; sino también al contexto y las condiciones particulares bajo las cuales se formaron como individuos y adoptaron la decisión final de cada caso. No será lo mismo resolver en el año 2013 que en el año 1985 o en el año 1955. No será lo mismo resolver en el Perú, que en España o Afganistán. No será lo mismo que resuelva un joven funcionario hijo de la era digital, que uno que no conoció la televisión sino hasta la pubertad. No será lo mismo un funcionario que se haya formado en una sociedad libre, que uno que se haya formado en una sociedad mucho más conservadora. No será lo mismo un funcionario que ha vivido una vida universitaria agitada y plena desde el punto de vista social, que un funcionario que no conoció más que libros, textos y separatas. No será lo mismo un funcionario que salió a las calles a luchar contra la dictadura en una época políticamente convulsionada, que otro que solo conoce de esta posibilidad por los libros de historia o los noticieros.

71 Que son la mayoría.

Por ejemplo, en el caso peruano se verifica que la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi (DSD) ha procurado plantear de manera expresa diferencias entre la marca “EL PEZWEON” y logotipo⁷² y la marca “PEZ ON” y logotipo⁷³ omitiendo considerar que los términos “PEZ ON”, al igual que la expresión “PEZWEON”, aluden a la misma frase “*pues huevón*”. No obstante, consideró que únicamente “PEZWEON” resultaba “*inapropiada y una forma grosera de calificar a las personas como idiotas o cortas de entendimiento, razón por la cual no es empleada por lo regular como parte del habla socialmente aceptable de la población*”⁷⁴. A continuación se muestran ambos signos:



De igual manera, llama poderosamente la atención el trámite del Expediente N° 396672-2009. Y es que se presta a suspicacias el hecho que con fecha 14 de agosto de 2009 se haya solicitado⁷⁵ a registro el siguiente signo que finalmente fue otorgado –sin cuestionamiento alguno por la primera instancia– el 4 de abril de 2011, es decir, luego de casi un año y ocho meses, tiempo inexplicablemente prolongado para un procedimiento de solicitud de registro no contencioso que en condiciones normales suele durar entre cinco y seis meses, aproximadamente:



72 Solicitada en el Expediente N° 370773-2008.

73 Inscrita con Certificado N° 46848, para distinguir servicios de restauración (alimentación), de la clase 43 de la Clasificación Internacional.

74 Resolución N° 2628-2010/DSD-INDECOPI, del 19 de febrero de 2010 emitida en el Expediente N° 370773-2008.

75 Su fecha de publicación fue el 7 de octubre de 2009.

Debe considerarse que el Expediente N° 370773-2008⁷⁶ (“EL PEZWEON” y logotipo) se inició el 20 de octubre de 2008 y fue resuelto en segunda y última instancia administrativa el 23 de febrero de 2011. Es decir, que el procedimiento en ambas instancias duró dos años y cuarto meses. Esto es, solamente seis meses más que el Expediente N° 396672-2009 (“Q’ TAL CONCHA!” y logotipo), que no registra debate alguno.

Lo extraño es que si la DSD consideró que “EL PEZWEON” y logotipo se encontraba incurso en el inciso p) del artículo 135 de la Decisión N° 486, no debió tener ninguna duda para denegar la solicitud de registro del signo “Q’ TAL CONCHA!” y logotipo. Sin embargo, la resolución de este último expediente fue retrasada hasta casi un mes después de que la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi⁷⁷ (en adelante, la Sala) decidiera revocar la decisión de la DSD otorgando el registro del signo “EL PEZWEON” y logotipo. Fue recién entonces, cuando la DSD procedió a la inscripción de la marca “Q’ TAL CONCHA!” y logotipo.

En el siguiente cuadro que plasma la secuencia de acciones realizadas por la DSD, se encuentran evidencias que muestran las dudas de la propia autoridad al momento de evaluar la solicitud de registro de la marca “Q’ TAL CONCHA!” y logotipo:

Acciones Realizadas	
Fecha	Acción
2011-05-12	ENTREGA A USUARIOS
2011-04-05	A EMITIR CERTIFICADO
2011-04-04	OTORGADO
2011-04-04	RESOLUCION Primera instancia-Otorgado-005202-2011/OSD@OSD
2011-04-04	FIRMA EXPEDIENTE-MNC
2011-03-18	EXP. INGRESADO-MNC
2011-03-17	PROYECTO DE RESOLUCION-MNC
2010-03-26	DEVUELTO DE IMPRESION
2010-03-26	A IMPRIMIR
2010-03-26	PASA A IMPRESION
2009-09-04	NOTIFICACION Orden de publicación
2009-08-14	INGRESO

Fuente y elaboración: Dirección de Signos Distintivos⁷⁸.

Como se advierte, el 14 de agosto de 2009 la solicitud de registro de la marca “Q’ TAL CONCHA!” y logotipo fue presentada y el 26 de marzo de 2010 ya existía una intención

⁷⁶ Su fecha de publicación fue el 5 de diciembre de 2008.

⁷⁷ Segunda instancia administrativa que resuelve los casos impugnados ante la Dirección de Signos Distintivos.

⁷⁸ El cuadro que se muestra se puede encontrar en la web del Indecopi, en la sección de consulta de expedientes.

de otorgar el signo, pese a que el 9 de septiembre de 2009 se había denegado en primera instancia el registro de la marca “EL PEZWEON” y logotipo y el 19 de febrero de 2010 se había declarado infundada la reconsideración. Pero la DSD no debe haber estado convalidada pues “congeló” el procedimiento por casi un año antes de elaborar el proyecto de resolución (lo cual se hizo el 17 marzo de 2011, esto es, al poco tiempo que la Sala otorgó el registro de la marca “EL PEZWEON” y logotipo) que finalmente sería emitido el 4 de abril de 2011.

Este es un claro ejemplo de cómo la aplicación del artículo 135 inciso p) brinda a la autoridad administrativa un amplio espacio para actuar arbitrariamente, e incentivos para la eventual trasgresión de algunas disposiciones legislativas⁷⁹.

En otro ejemplo, encontramos que la solicitud de registro del siguiente signo⁸⁰, fue denegada por la Resolución N° 3094-97/OSD-INDECOPI (emitida en el Expediente N° 19789-1996):



Sin embargo, las marcas “SEX...” (Certificado N° 103862)⁸¹, “SEX TU MISMO” (Certificado N° 116749)⁸² y “SEX 6” (Certificado N° 147023)⁸³; sí pudieron acceder a registro.

El signo solicitado en el Expediente N° 19789-1996 fue denegado (a diferencia de los otros que sí accedieron al registro) por considerarse que al *“encontrarse constituido entre otros elementos por el dibujo de dos pies ubicados exprofesamente en medio de otros dos, con los dedos apuntando en direcciones opuestas, contraviene normas de comportamiento y las buenas costumbres que rigen extrajurídicamente la sociedad de hoy”*.

79 Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial Artículo 24.- Plazo de los procedimientos

El plazo máximo para la tramitación de los procedimientos administrativos regulados en el presente Decreto Legislativo será de ciento ochenta (180) días hábiles; sin perjuicio de lo establecido en normas especiales o de los plazos que se deriven de la propia naturaleza del respectivo procedimiento.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Artículo 63.- Carácter inalienable de la competencia administrativa

63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa.

80 Solicitado para distinguir prendas de vestir, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

81 Para distinguir colchón resorte con algodón, de la clase 20 de la Clasificación Internacional.

82 Para distinguir prendas de vestir; prendas exteriores de vestir; ropa deportiva; ropa cómoda; ropa casual; trajes de baño; ropa de dormir; calzado y sombrerería; polos; cinturones; bufandas; casacas; trajes; pantalones; faldas; calcetines, mallas; corbates; guantes; chompas; vestidos; blusas; camisas; sombreros, gorros; botas; zapatos; pantuflas, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

83 Para distinguir prendas de vestir, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, en el Expediente N° 48123-1997, la Resolución N° 5710-1998/OSD-INDECOPI consideró que el siguiente signo⁸⁴, se encontraba incurso en la Prohibición⁸⁵, toda vez que *“la denominación EL TROLO constituye en el lenguaje común un término vulgar para referirse al miembro viril, por lo que contraviene las normas de comportamiento y las buenas costumbres que rigen extrajurídicamente la sociedad actual.”*



En este caso es interesante notar cómo, a diferencia de la Resolución N° 3094-97/OSD-INDECOPI (sobre la solicitud de registro del signo “SEXO” y logotipo), la Resolución N° 5710-1998/OSD-INDECOPI basó su decisión únicamente en el término TROLO sin hacer mención al elemento figurativo, que evidentemente caricaturiza la zona pélvica masculina, dotándola con rasgos humanizados como son el cabello de la figura es el bello púbico, la nariz es el falo y la quijada son los testículos.

De la misma manera, en la Resolución N° 7092-2009/DSD-INDECOPI se consideró únicamente el elemento denominativo del siguiente signo solicitado en el Expediente N° 365427-2008⁸⁶, para afirmar que no podía ser admitido a registro por cuanto resulta ser un término que *“atenta contra las buenas costumbres por ser una forma grosera, inapropiada y vulgar de expresión; razón por la cual no es empleada por lo regular como parte del habla socialmente aceptable de la población”*:



En efecto, la referida Resolución N° 7092-2009/DSD-INDECOPI, consideró que:

84 Solicitado para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional

85 En aquel entonces regulado en el artículo 129 inciso g) del Decreto Legislativo N° 823 (hoy en día derogado), que a la letra señalaba lo siguiente:

“Artículo 129. - No podrán registrarse como marcas los signos que:

g) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

(...)”

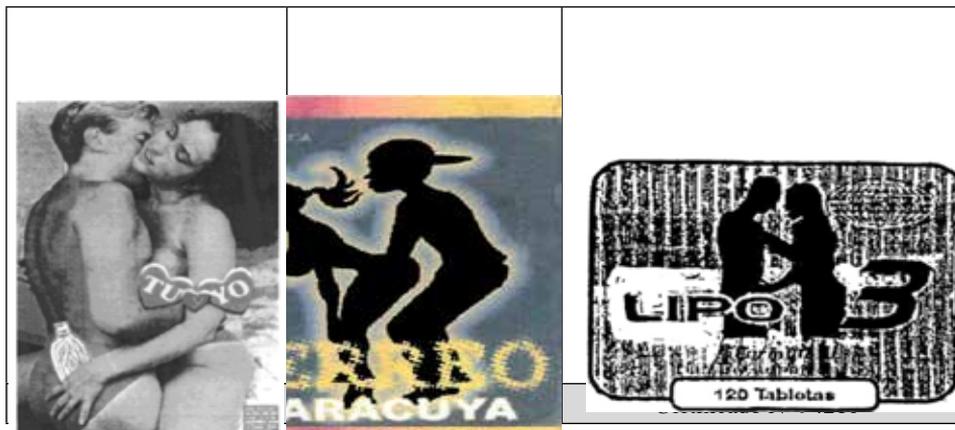
86 Para distinguir servicios de restauración (alimentos); hospedaje temporal, de la clase 43 de la Clasificación Internacional.

“(…) la denominación más relevante del signo solicitado es TACACHANDO, la misma que hace referencia o alusión al término ‘CACHAR’⁸⁷, que si bien tiene varios significados dependiendo del contexto de la situación y el lugar geográfico donde se emplee el término, en este caso es utilizada como interjección vulgar que en Perú, significa ‘practicar el coito’⁸⁸.

Así, el término ‘TACACHANDO’ visto como gerundio (forma verbal no personal que expresa simultaneidad de la acción con el tiempo en que se habla) del termino “CACHAR”, será entendido o interpretado por los usuarios como: “está practicando el acto sexual o coito”. Mas aún si los servicios que pretende distinguir son “servicios de restauración (alimentación); **hospedaje temporal**”.

Lo anterior, pese a que los **elementos figurativos** del signo refuerzan la idea de un restaurante en donde se sirven platos típicos de la selva (como es el *tacacho*⁸⁹) en un formato moderno (*fast food*).

Asimismo, el **aspecto figurativo** no fue considerado en las siguientes marcas que sí pudieron acceder al registro, pese a que algunos podrían también considerarlas como imágenes que “hace[n] referencia o alusión al término ‘CACHAR’”⁹⁰:



No obstante, el elemento figurativo sí fue considerado en el Expediente N° 331389-2007. En dicho procedimiento mediante Resolución N° 3197-2008/TPI-INDECOPI el registro del siguiente signo⁹¹ fue denegado por considerarse que el término MARIJUANA que conforma el signo solicitado, sumado al hecho que se presenta como **aspecto figurativo** una hoja de

87 Información obtenida de: www.rae.es

88 Coito.- m. Unión sexual en los animales superiores, y especialmente la del hombre y la mujer. En www.wordreference.com

89 El *tacacho* es un plato típico originario de la selva peruana elaborado con una masa compuesta de plátano verde machacado (previamente asado), manteca disuelta, con pequeños trocitos de chicharrón de cerdo y especias amazónicas. En el Ecuador el plato se conoce como *bolón* y en el Caribe a un platillo similar se le conoce como *mofongo*.

90 Resolución N° 7092-2009/DSD-INDECOPI.

91 Para distinguir artículos para fumadores como: filtros para cigarrillos, boquillas para cigarrillos (no de metal), papel para cigarrillos en libritos, boquillas con filtro, tabaco, latas para tabaco, estuches para cigarrillos (que no sean de metal precioso), ceniceros comerciales (que no sean de metal precioso), encendedores para fumadores, cerillas, cigarrillos y kretek (mezcla de tabaco con clavo de olor), de la clase 34 de la Clasificación Internacional.

marihuana, será entendido como MARIJUANA o MARIHUANA, que alude a un “cáñamo índico, cuyas hojas, fumadas como tabaco, producen trastornos físicos y mentales”; por lo que el signo “atenta contra la moral, al orden público y a las buenas costumbres”:



Lo interesante aquí es apreciar que la expresa referencia al **elemento figurativo** constituido por una hoja de la planta *cannabis sativa*, no es una observación que haya sido considerada cuando se evaluaron las solicitudes de las siguientes marcas⁹²:

<p>Certificado N° 54028⁷</p>	<p>Certificado N° 2887⁸</p>	<p>Certificado N° 85074⁹</p>
<p>Certificado N° 139897¹⁰</p>	<p>Certificado N° 97680¹¹</p>	<p>Certificado N° 116944¹²</p>

Conviene enfatizar lo señalado por la Sala con relación a la marca “HUERTA PERDIDA”, respecto de la cual indicé que “(...) si bien para ciertas personas podrían resultar signos de ‘mal gusto’ por algunas de sus denominaciones o elementos figurativos, ello no necesariamente implica que se trate de signos contrarios a las buenas costumbres”⁹³.

Aun cuando la distinción conceptual que realiza la Sala entre buenas costumbres y mal gusto responde a un criterio acertado, su aplicación práctica se pierde en los difusos

92 Todas ellas registradas para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

93 Resolución N° 0436-2011/TPI-INDECOPI emitida en el Expediente N° 370773-2008.

linderos de la ambigüedad. Y es que, si bien para la Sala los signos de mal gusto pueden ser registrados mientras que los que son contrarios a las buenas costumbres no, al momento de aterrizar la distinción al caso concreto se incurre en la siguiente contradicción:

Tipo de signo	Mal gusto	Contrario a las buenas costumbres
Ejemplo		
Resultado de la Solicitud	Inscrito	Denegado
Resolución	N° 0436-2011/TPI-INDECOPI ¹³	N° 3197-2008/TPI-INDECOPI

Como se puede apreciar para la Sala la marca “HUERTA PERDIDA” y logotipo es de mal gusto pero no contrario a las buenas costumbres como sí lo es la marca “MARIJUANA” y logotipo, incluso cuando ambos incluyen en su conformación la figura estilizada de una hoja de *cannabis sativa*, lo cual fue un asunto que tuvo trascendencia al momento de emitir la resolución que denegó el registro de la segunda.

Del mismo modo, se aprecian inconsistencias cuando, pese a que en la Resolución N° 3197-2008/TPI-INDECOPI se hace expresa referencia al elemento denominativo “MARIJUANA” que sería entendida como MARIGUANA o MARIHUANA, la autoridad administrativa parece no haber hecho el mismo análisis al momento de otorgar el registro de la marca “MARIMBA”⁹⁴ y logotipo⁹⁵ para distinguir los mismos productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional⁹⁶:



94 Cabe precisar que si bien MARIMBA es un instrumento de percusión, parecido al xilófono, es posible considerar que el consumidor medio de los productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional, va a entender dicha denominación como una expresión frecuentemente utilizada del término MARIHUANA, más aun si se considera que la combinación de colores característicos del signo (rojo, amarillo y verde) refuerza esta idea en tanto son alusivos al movimiento socio-cultural y religioso *rastafari*, que promueve el consumo de esta droga.

95 Expediente N° 312159-2007 (Certificado N° 130815, otorgada el 18 de septiembre de 2007).

96 Artículos para fumadores como: filtros para cigarrillos, boquillas, latas para tabaco, estuches para cigarrillos, papel para cigarrillos, ceniceros comerciales, encendedores, cerillas.

Este tipo de disparidades interpretativas, no son exclusivas del Perú ya que pueden encontrarse también en otras jurisdicciones como la de los Estados Unidos de América⁹⁷, Comunidad Europea⁹⁸, España⁹⁹, Argentina¹⁰⁰, etc.

97 A principios de 1923 se registró y usó en los Estados Unidos de América la marca “DOUGH-BOY” para distinguir una preparación profiláctica para la prevención de enfermedades venéreas. Su titular dejó expirar el registro y otra empresa, DOUGHBOY INDUSTRIES, comenzó a usar la marca para distinguir harina de germen de trigo. En 1951, DOUGHBOY INDUSTRIES se opuso al intento de la compañía de profilácticos de volver a registrar su marca. Luego que se considerara que no existía confusión entre los signos, la corte denegó el registro al amparo de la sección 2(a) por considerar que la marca consiste o compromete un asunto que podría menospreciar o sugerir en forma errónea una conexión con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias, o símbolos nacionales, o considerarlos despreciables o menospreciarles. En contraste, el signo “OLD GLORY CONDOM CORP” y logotipo constituido por la figura estilizada de un condón con estrellas y franjas recuerdan a la bandera americana no fue considerada escandalosa por lo que pudo acceder a registro en el año 1993 (Certificado N° 1801973). En el mismo país, se denegó el registro de la marca “MILF” por considerarse que son siglas popularmente entendidas como “*Mom(s) I’d Like to Fuck*” (que se puede traducir como “madre(s) que me gustaría(n) fornicar”), y sin embargo existen registradas otras marcas que incluyen esta misma secuencia de letras: “DIARY OF A MILF” (Certificado N° 3805833), “BACKROOM MILF” (Certificado N° 3759020), “MILF MAGNET” (Certificado N° 3372094), “FAT MILF” (Certificado N° 3611639), “MILFDATE” (Certificado N° 3518834), “MILF NEXT DOOR” (Certificado N° 3782533), “MILF WORKOUT, MILF SOUP” (Certificado N° 3754285) y “MILF LESSONS” (Certificado N° 3754284). Asimismo, se denegó el registro de la marca “SHITHEAD” para envoltorios, pero se otorgó el registro de las marcas “BADASS”, “BUTTHEAD”, “S.C.R.E.W. ACTIVE WEAR” y “BIG PECKER BRAND”, para distinguir prendas de vestir. En este último caso, se otorgó el registro alegando que la alusión al miembro viril masculino que hace el término PECKER, es la tercera en el diccionario. Sin embargo, el signo “THE BEARDED CLAM” (para distinguir servicios de restauración de la clase 43 de la Clasificación Internacional) fue denegado, por ser una jerga vulgar que refiere a los genitales femeninos, argumentándose que a diferencia del caso “BIG PECKER BRAND” en que se acompañó el dibujo estilizado de un ave, en el “THE BEARDED CLAM”, no existía figura alguna que pudiera indicar un significado no vulgar a dicho término.

98 En la práctica comunitaria europea, la OAMI, ha otorgado la marca “DE PUTA MADRE” aunque con base en una prohibición análoga, ha denegado el registro de la como “HIJO DE PUTA” o “¡QUE BUENU YE! HIJOPUTA”.

99 En España, la Oficina Española de Patentes y Marcas – OEPM, ha denegado las solicitudes de registro de las marcas “CROQUETAS DE PEZONES”, “DE PUTA MADRE”, “EUSKAL NORTASUN AGIRIA” (que se puede traducir como “DOCUMENTO DE IDENTIDAD VASCO”), “AGUARDIENTE DE PUTA MADRE” y “AGUARDIENTE HIJOPUTA”. Sin embargo, la autoridad española ha sido muy flexible para tolerar marcas que, a primera vista, podrían haber sido cuestionadas por ser atentatorias contra la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres. Así, se han concedido marcas como “OLE TUS COJONES” (Certificado N° 2178803), “COJONES DEL ANTICRISTO” (Certificado N° 2825704), “EL PEZON ROJO” (Certificado N° 2905236), “MIERDA” (Certificado N° 2250216), “PISAMIERDAS” (Certificado N° 2647244), “MARIHUANA” (Certificados N° 0907152, N° 2587848 y N° 2587849), “CANNABIS FESTIVAL” (Certificados N° 2339641 y N° 2402135), “CAÑAMO LA REVISTA DE LA CULTURA DEL CANNABIS” (Certificado N° 2439805), “CANNABIS DIET ESTHETIC” (Certificado N° 2468811), “CANNABIS VIP VERY IMPORTANT PAPER” (Certificado N° 2626462), “THE ENDROGAOS” (Certificado N° 2418689), “ROCKAINA LA MEJOR MIERDA” (Certificado N° 2673420), “¡¡MIERDA PAL POBRE!!” (Certificado N° 2841351), “MUCHAMIERDA.INFO” (Certificado N° 2897016), “AL CARAJÓ” (Certificado N° 2902716), “CARAJOS” (Certificado N° 2797758), “SEXORAL” (Certificado N° 2542516), “CULO CULO BIKINIS MADE IN BRAZIL” (Certificado N° 2669665), “PUTALOCURA” (Certificado N° 2511049), “PUTA LOKURA” (Certificado N° 2786761), “CANNAPEACE” y figura; entre otras del más variado tipo.

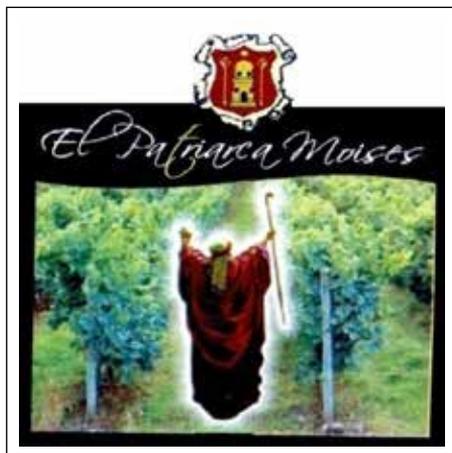
100 En Argentina, la marca “EL CANTO DE LA BOMBACHA, EL HIMNO A LA CONCHA” fue denegada, así como fueron denegadas las marcas “PIS Y CACA”, “POLICÍA CORRUPTA”, “EL CARAJÓ IMA-GINA LO QUE QUIERAS...!!!” y “CYBER CARAJÓ”. Sin embargo, se han otorgado las marcas “EL

5.2. Consecuencias de la inconsistencia en un mundo globalizado

Visto lo anterior, puede afirmarse que la Prohibición inserta un componente de inseguridad jurídica en el mercado, lo cual puede repercutir en las inversiones del solicitante para consolidar el posicionamiento y desarrollo de su signo.

Por ejemplo, antes de competir en el mercado internacional a través de franquicias, el titular de “Q’ TAL CONCHA!” y logotipo registrada con Certificado N° 66022¹⁰¹ podría intentar posicionarse en el mercado local, para lo cual, imaginemos que diseña una estrategia que implique obsequiar a sus clientes polos con el logotipo de la marca. La pregunta es ¿podrá registrar la misma marca que fue registrada con Certificado N° 66022 en la clase 25 para distinguir prendas de vestir?

Por otro lado, hay que considerar que, no obstante las leyes de marcas de casi todos los Estados del mundo tienen disposiciones similares que recogen la Prohibición, la interpretación de lo que constituye un signo contrario a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres, es muy distinta según el país en donde se solicite el registro de la marca. En virtud a ello, cabe preguntarse ¿la siguiente marca registrada en el Perú (Certificado N° 146588) para distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas), de la clase 33 de la Clasificación Internacional, podría acceder al registro en Colombia?



Téngase en cuenta que en Colombia, la Resolución N° 2503/03 denegó el registro de la marca “DIVINO NIÑO” porque “*lesionaría de manera grave las creencias religiosas de miles de personas que profesan en el catolicismo*” toda vez que dicha expresión “*evoca al hijo de Dios*” con el agravante de que el signo solicitado pretende distinguir bebidas alcohólicas que “*si bien es cierto que el uso de estas bebidas no es inmoral, el abuso de*

CARAJO IMAGINA LO QUE QUIERAS...!!!”, “CARAJO”, “EL CARAJO”, “CARAJO!”. Del mismo modo, se consideró contraria a las buenas costumbres, la marca “DE LOS COJONES” aun cuando la marca “MANAGEMENT BY COJONES” fue otorgada.

101 Para distinguir servicios de restaurante de la clase 43 de la Clasificación Internacional.

las mismas si causa graves problemas sociales y de salubridad a la población, lo que hace que el seguidor de la religión católica vea irrespetado sus signos, no solo por la apropiación que se hace de los mismos, sino por el tipo de artículos que se comercializarían con su nombre.”

Si no es en Colombia, ¿podría registrarse en la United States Patent and Trademark Office – USPTO de los Estados Unidos de América, donde la marca “MADONNA” para distinguir vinos ha sido históricamente considerada escandalosa o inmoral y la marca “AGNUS DEI” fue denegada porque podría resultar por sí misma ofensiva para la mayoría de individuos que comparten la fe católica? ¿O en la Argentina, donde se ha considerado que el signo “LOS BORRACHOS” para distinguir bebidas, evoca un vicio rechazado por la sociedad y prohibido por la ley?

¿Qué ocurrirá si el titular de la marca “EL PATRIARCA MOISÉS” y logotipo quisiera exportar sus productos a Colombia, Estados Unidos de América o Argentina? ¿Podría defenderse contra actos de infracción marcaria al menor costo posible? ¿Podría licenciar su marca en estos países?

Pasemos a otro caso. La marca “LOS FUCKIN SOMBREROS” registrada en el Perú (Certificado N° 32217) para distinguir servicios prestados por grupo musical de la clase 41 de la Clasificación Internacional. ¿Podría acceder a un registro en la USPTO de los Estados Unidos de América o en la Oficina de Armonización del Mercado Interior – OAMI de la Comunidad Europea? Considérese que la OAMI denegó el registro del signo “SCREW YOU” por considerar que la *palabra “screw” constituye, entre otras cosas, un vocablo grosero del argot equivalente a la palabra ‘fuck’ y que la expresión SCREW YOU es una palabra indecente que se utiliza para insultar a una persona*¹⁰². ¿Podría la marca “LOS FUCKIN SOMBREROS” incursionar en esos mercados y protegerse contra las infracciones marcarias sin incurrir en mayores costos? ¿Invocar una licencia sería posible en esos países?

Y la marca “EL TACO NACO”¹⁰³ (Certificado N° 62096) inscrita en el Perú para distinguir servicios de restaurante de la clase 41 de la Clasificación Internacional ¿sería considerada racista o clasista en México?



¿Las marcas españolas “MARIHUANA”, «CANNABIS FESTIVAL”, “CAÑAMO LA REVISTA DE LA CULTURA DEL CANNABIS”, “CANNABIS DIET ESTHETIC”,

102 Resolución del 6 de julio de 2006 en el asunto R 495/2005-G, sobre el registro de la marca SCREW YOU, cuyo texto se puede consultar en <http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2005/es/R0495_2005-G.pdf>. (Consultado el 3 de julio de 2010).

103 En México, el término naco es un adjetivo peyorativo para calificar a una persona como falto de clase.

“CANNABIS VIP VERY IMPORTANT PAPER”, “THE ENDROGAOS”, “CANNAPEACE” podrían registrarse o ser licenciadas en el Perú donde se ha denegado el registro de la marca “MARIJUANA” y logotipo, pero se han otorgado otros signos con elementos que explícitamente hacen referencia a la misma droga?

Evidentemente, el empresario se enfrenta a una situación llena de incertidumbre en tanto la interpretación de la Prohibición varía de país en país, mientras que la realidad comercial está insertada hoy en día en un contexto globalizado.

VI. APLICACIÓN RESTRICTIVA DE LA PROHIBICIÓN

Siendo consecuentes con lo expuesto puede afirmarse, sin temor a incurrir en un error, que la Prohibición recogida en el artículo 135 inciso p) de la Decisión N° 486 no cuenta con un verdadero sustento capaz de justificar su existencia y más bien genera efectos negativos en el mercado. Sin embargo, no se puede dejar de reconocer que sugerir la eliminación de la Prohibición es, en términos reales, prácticamente inviable. No solo por la dificultad que implica conseguir el quórum necesario en la Comunidad Andina para modificar la Decisión N° 486, sino porque el propio Convenio de París, cuya modificación requiere de un consenso aun mayor, recoge una disposición similar en el artículo 6quinquies B¹⁰⁴, que sería aplicable incluso sin la existencia de la Decisión N° 486.

Ante esta realidad, resulta inadmisibles desde cualquier punto de vista que las autoridades competentes omitan la aplicación del artículo 135 inciso p) cuando conforme a su

104 Artículo 6quinquies

A 1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.

2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.

B. Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;

2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10bis.

texto corresponde hacerlo, pues se estaría trasgrediendo uno de los principios básicos del Estado de Derecho, como es la obediencia de la ley.

Por lo tanto, pese a que no es la mejor solución, una opción alternativa es aplicar la disposición que recoge la Prohibición de manera restrictiva. Ello considerando la postura a favor del registro adoptada por el legislador andino¹⁰⁵ y el principio que no cabe una interpretación extensiva de las disposiciones prohibitivas¹⁰⁶.

Y es que toda disposición que limita la libertad debe ser interpretada y aplicada de manera restrictiva. Justamente, una de estas normas limitativas de la libertad –como se ha visto– es la contenida en el artículo 135 inciso p) de la Decisión N° 486, que por lo demás se remite a conceptos jurídicos indeterminados generando efectos negativos en el mercado, lo cual abunda a favor de una argumentación que preconice una interpretación restrictiva.

Por lo tanto, para determinar cuándo un signo puede ser denegado en aplicación de la referida disposición, se deben tener presentes las siguientes reglas:

Primera.- La aplicación de la Prohibición debe quedar reservada a los casos en que se encuentre una clara e incuestionable contradicción entre el signo solicitado a registro y la ley o los principios que inspiran al Estado Constitucional de Derecho, esto es, igualdad, justicia, dignidad humana y democracia. En otras palabras, para marcas que inciten a la violencia o al odio, alienten conductas xenófobas, que inspiren la misoginia, promuevan la pedofilia, justifiquen el genocidio, el terrorismo, entre otros de similar calibre. Un ejemplo que grafica esta regla es el caso de la marca “MONOTIWINZA” y logotipo¹⁰⁷ que se muestra a continuación:



Segunda.- Únicamente deben ser incluidos en la Prohibición los signos que no permitan alguna interpretación distinta a la ofensiva, es decir, cuando todos los significados posibles del signo sean ofensivos. Así por ejemplo, el signo “TACACHANDO FAST FOOD DE LA SELVA” y logotipo sí podría haber accedido al registro por hacer referencia a un restaurante en donde se sirven platos típicos de la selva, sin perjuicio que se pueda llegar a otro tipo de pícaras interpretaciones:

105 Así lo interpreta Ana María Pacón cuando considera que la Decisión N° 486 ha recogido la figura de la distintividad adquirida y se restringen ciertas prohibiciones absolutas a signos que “exclusivamente” sean usuales, descriptivos, genéricos, técnicos, etc. (Cfr.: PACÓN 2008: 23.)

106 Cfr.: PACÓN 2008: 23.

107 Solicitada y denegada en el Expediente N° 263281-1995.



Tercera.- La trasgresión de la moral o las buenas costumbres no debe ser asumida, sino que debe ser probada, ya sea mediante estudios, encuestas, sondeos, *focus group*, datos estadísticos, etc.¹⁰⁸ La carga de la prueba recae sobre quien formula una oposición o en la propia autoridad cuando la denegatoria sea de oficio. Para ello se deberá tener como parámetro de medición la *moral social* y no la *moral ideal*¹⁰⁹. Es decir, todos los miembros de la colectividad específica en donde se solicita el registro (o por lo menos la mayoría) deben sentirse agredidos, independientemente de su origen, raza, sexo o preferencia sexual, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Los niveles de prueba variarían dependiendo del tipo de signo a analizar.

Por ejemplo, en el caso del “EL PEZWEON” y logotipo, las pruebas que abonarían a favor del registro del signo serían los comentarios en las redes sociales, las encuestas de opinión, el hecho de que la publicación que narra las aventuras de este personaje haya sido la más vendida en una feria del libro, etc. Ante este material probatorio, si la DSD consideraba que era oportuno denegar el registro del signo, hubiera tenido que buscar medios probatorios capaces de desvirtuar las pruebas presentadas por los solicitantes a efectos de demostrar que el signo resultaba contrario a las buenas costumbres.

Con esta regla lo que se busca es evitar la arbitrariedad administrativa. Para ello, se le debe impedir a la autoridad aplicar el artículo 135 inciso p) de la Decisión N° 486 (con el fin de denegar una solicitud de registro) sobre la base de un sustento meramente argumentativo. Por lo tanto, si se desea desacreditar el mérito probatorio de la documentación presentada por el solicitante, la administración pública debe tener la carga de aportar al expediente pruebas adicionales sobre la base de las cuales pueda sustentar su decisión.

Cuarta.- En caso no se acredite el supuesto contemplado en la norma, pero queden dudas acerca de la posible afectación del signo a determinados grupos, se debe dejar constancia en la resolución que inscribe el signo –y por qué no, también en el certificado de registro– que la marca se otorga para ser usada de conformidad con los principios que

108 En los Estados Unidos de América si se quiere determinar si un signo es escandaloso se recurre a los diccionarios, a las publicaciones, al marketing del signo solicitado a registro (recuérdese que en los Estados Unidos de América el registro es declarativo), a la Internet, blogs, foros virtuales, a las opiniones de expertos o testigos, a la existencia de registros en otros lugares y en general a cualquier otro tipo de evidencia que pueda servir de indicio.

109 El estándar que se debe fijar para determinar si un signo es inmoral o contrario a las buenas costumbres no se sustenta en una *moral ideal* (lo que debe ser) sino en la *moral social* (lo que es, de modo generalizado, en una sociedad concreta, en un momento y lugar determinados).

inspiran al Estado Constitucional de Derecho y el marco jurídico vigente; por lo que deberá ser usado respetando los horarios de protección al menor y en contextos donde no puedan ofender al sector respecto del cual existe duda de si es que su susceptibilidad puede verse afectada, bajo amenaza de que, quienes se encuentren legitimados para ello, puedan iniciar las acciones civiles, penales o constitucionales que correspondan.

Solo cuando se cumplan de manera conjunta las tres primeras reglas, es que la autoridad deberá denegar la solicitud de registro de una marca que sea contraria a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres. La cuarta regla queda reservada para aquellos casos que podemos llamar *límites*, en los que el registro del signo debe ser otorgado, bajo ciertas advertencias.

VII. CONCLUSIONES

La Prohibición no resulta justificable a la luz de nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar porque no tiene relación con las funciones de la marca moderna. En segundo lugar, porque los argumentos que se plantean para justificar su existencia carecen de verdadero sustento. El argumento *de responsabilidad en el gasto público* es endeble en la medida que resulta más costoso argumentar en cada resolución porqué el signo solicitado se encuentra incurso en la Prohibición, que conceder el registro sin dilatar el procedimiento. El argumento *jurídico* dejó de tener vigencia desde el momento en que el uso de una marca no inscrita o no inscribible dejó de ser sancionada, lo cual ha sucedido hace ya varios años atrás. Los argumentos de *coherencia estatal* y *disuasivo* no resultan ser, en el primer caso, consecuente con relación al resto del ordenamiento jurídico y, en el segundo, capaz de desalentar el uso de una marca. Ello, en tanto y en cuanto existen vías alternativas de protección como son el Derecho de Autor, el nombre comercial, el régimen de marcas notoriamente conocidas y las normas de Competencia Desleal; a los que el titular de un signo siempre puede recurrir para hacer valer, lo que finalmente es, un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo¹¹⁰.

Sin embargo, hay que reconocer que de permitirse el registro de este tipo de marcas, se podría generar una sensación de insatisfacción, preocupación o molestia en algunos miembros de la sociedad. En este malestar propio de quienes no se atreven a dar un paso

110 Con los argumentos anteriores, se podría llegar a plantear que el sistema registral de marcas no sería necesario, puesto que la falta de registro no implica su falta de uso o su desprotección. Empero tal razonamiento es falaz. El beneficio del registro de una marca tiene relación con la reducción de los costos de transacción. Tanto los costos derivados de activar los mecanismos para acceder a la protección de una marca registrada (denuncias por infracción a los derechos de autor, uso indebido de marcas notoriamente conocidas, nombres comerciales, acciones por competencia desleal, etc.) así como los costos derivados de posibles relaciones comerciales (licencias, titulación de activos intangibles, garantías sobre bienes inmateriales, etc.), son menores respecto de las marcas no registradas en donde los esfuerzos probatorios de la titularidad del derecho resultan mayores. Así, el registro de una marca facilita la consolidación del signo como bien inmaterial. Por ello, la situación óptima no es que todas las marcas sean protegidas por las vías alternativas, sino que las marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres, puedan beneficiarse de las mismas prerrogativas de una marca inscrita, ya que no existe un verdadero motivo para su trato diferenciado.

hacia adelante y prefieren guardar una postura más bien conservadora, es que se gesta el argumento *paternalista* que también ha quedado desvirtuado en la medida que la Prohibición (en tanto no impide el uso del signo, sino solamente su registro) no cumple con el objetivo de evitar la exposición de marcas contrarias a la moral y las buenas costumbres a los grupos a los cuales la sociedad les debe una protección reforzada.

Sin perjuicio de ello, consideramos que en pleno Siglo XXI la administración pública, cuya competencia se circunscribe al registro y protección de los signos distintivos, no debería ser la guardiana de la moralidad y de las buenas costumbres.

Pero no solamente eso. Existe una razón mucho más profunda: la afectación de las libertades individuales. Y no nos referimos únicamente a la vulneración de la libertad de expresión comercial que importa la Prohibición, sino a una trasgresión mucho más amplia. Dado que los argumentos de la Prohibición son en realidad inexistentes, el inciso p) del artículo 135 de la Decisión N° 486, recorta –sin un debido sustento– la *libertad negativa* de los ciudadanos. Partiendo de la *presunción de libertad*, el legislador no ha sido capaz de demostrar porqué la pérdida de la *libertad negativa* es necesaria en este caso, máxime cuando se puede obtener el mismo resultado deseado (cautelar los derechos de quienes puedan verse afectados) de manera eficiente a través de otras vías, sin tener que recurrir a una prohibición legislativa. Esto quiere decir que el mantener una prohibición *impropiamente motivada* como la recogida en el inciso p) del artículo 135 de la Decisión N° 486, vulnera el derecho de los ciudadanos a que sus acciones no sean reguladas por razones erróneas.

Por otro lado, es necesario tener en cuenta la dificultad que importa interpretar la Prohibición, lo cual es producto de una serie de variables y factores. Esta dificultad genera que la autoridad emita decisiones poco previsibles y, con esta inconsistencia jurisprudencial, se pone de manifiesto el amplio margen de arbitrariedad que la aplicación de la norma permite. A partir de ello, se descubre que en determinadas circunstancias la Prohibición podría constituir un obstáculo al desenvolvimiento de los agentes económicos en el mercado y eventualmente crear un ambiente propicio para la aparición de escenas de corrupción¹¹¹.

Así, se llega a la conclusión de que la Prohibición no debería existir y, que debe ser el consumidor (en el mercado) quien decida si es que determinado signo debe ser admitido o rechazado, sin perjuicio de la protección que brindan los mecanismos constitucionales, civiles o penales que fueran pertinentes para contrarrestar las posibles afectaciones que en algún momento determinadas personas puedan sufrir.

Sin embargo, debido al carácter supranacional e internacional en que la Prohibición ha sido adoptada, su eliminación resulta inviable en términos prácticos. Por ello se plantea como una alternativa (menos deseable, por cierto) que su interpretación sea restrictiva, para lo cual han de aplicarse las cuatro reglas propuestas; cabiendo por precisar que, para poder

111 Es prudente dejar constancia que no se está afirmando que se hayan presentado casos de corrupción en la autoridad peruana. Por el contrario, desde su creación, el Indecopi se ha caracterizado por la probidad y el alto nivel técnico de sus funcionarios. Lo único que se desea plantear es que desde el punto de vista **estrictamente teórico** existe una relación directamente proporcional entre la arbitrariedad y los actos de corrupción.

denegar una solicitud de registro, las tres primeras deben presentarse de manera conjunta, siendo que la cuarta quedaría reservada para aquellos casos *límites*, en los que el registro del signo debe ser otorgado, bajo ciertas advertencias.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

Libros:

AREAN LALIN, Manuel. *El cambio de forma de la marca. Contribución al estudio de la marca derivada*. España: Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela. 1985.

BAYLOS CARROZA, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial – Propiedad Intelectual – Derecho de la Competencia Económica – Disciplina de la Competencia Desleal*. Madrid- España: Editorial Civitas. 2º Edición. 1993.

BODENHAUSEN, G. H. C. *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Revisado en Estocolmo en 1967*. Ginebra: Oficinas Internacionales reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI). 1969.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo y BERTONE, Luis Eduardo. *Derecho de Marcas: Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales*. Tomos 1 y 2. Editorial Heliasta: 2º Edición. 2003.

CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego. *Derecho de Marcas*. Madrid-España: Editorial REUS S.A.; Montevideo-Uruguay: Editorial B de F Ltda.; Buenos Aires-Argentina: Editorial Euros Editores S.R.L. 2007.

CORNEJO GUERRERO, Carlos. *Los Orígenes de la Marca*. Lima-Perú: Editorial Cuzco.

EPSTEIN, Richard. *Reglas simples para un mundo complejo*. Lima-Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial y Asociación Civil Ius Et Veritas. 2005.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José Manuel y BOTANA AGRA, Manuel. *Manual de la Propiedad Industrial*. España: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. 2009.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Tratado sobre de Derechos de Marcas*. Barcelona-España: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Segunda Edición Madrid. 2004.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Madrid-España: Editorial Montecorvo S.A. 1984.

GIMENO-BAYÓN COBOS. *Derecho de Marcas. En Rafael* (coordinador): Editorial Bosch S.A. Barcelona-España. 2003.

HOLGUÍN NUÑEZ DEL PRADO, Oscar. *Tratado de Derecho de Propiedad Industrial. Marcas de Productos y Servicios*. (Volumen Segundo) Lima-Perú: Editorial e Imprenta DESA S.A. 2007.

KRESALJA ROSELLÓ, Baldo. *Los Derechos Intelectuales en el Perú Republicano*. Lima-Perú: Editorial Duany & Kresalja. 2009.

LARRAGUIBEL ZAVALA, Santiago. *Tratado de Marcas Comerciales*. Chile: Editorial Jurídica de Chile. 1987.

MARTINEZ MEDRANO, Gabriel A. y SOUCASSE Gabriela M. *Derecho de Marcas*. Buenos Aires-Argentina: Ediciones La Roca. 2000.

MILL, John Stuart. *De la Libertad - Del Gobierno Representativo - La Esclavitud Femenina*. Madrid-España: Editorial Tecnos S.A. 1965 [1859; 1860; 1869].

MONTEAGUDO, Montiano. *La Protección de la Marca Renombrada*. Madrid- España: Editorial Civitas. 1995.

OTAMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas*. Sexta Edición Actualizada y Ampliada. Buenos Aires Argentina: Lexis Nexis. Abeledo-Perrot. 2006.

ROSASCO DULANTO, Virginia. *Evolución del Derecho Marcario* (1985-1994). Lima-Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial. 1996.

RUBIO CORREA, Marcial. *Estudio de la Constitución Política de 1993*. Lima-Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial. 1999.

TINOCO SOARES, José Carlos. *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas. Marcas y Congéneres*. Buenos Aires-Argentina: Lexis Nexis Argentina S.A. 2006.

WITTENZELLNER, Úrsula. *Derecho de Marcas en la Argentina*. Traducido por Paulo Cavaleri. Buenos Aires-Argentina: Abeledo-Perrot-Buenos Aires. 1989.

Artículos:

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Las funciones de la marca. En *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. España: ADI V, pp. 33 y ss. 1978.

GILSON LALONDE, Anne y GILSON Jerome. Trademarks laid bare: marks that may be scandalous or immoral. En *The Trademark Reporter*. International Trademark Association – INTA. Vol. 101 N° 5. Pp. 1476-1545. 2011.

LANDES, William y POSNER, Richard. El contenido económico del derecho de Marcas. En *Ius Et Veritas* N° 13, Lima pp. 71-98. 1996.

MAGAÑA RUFINO, José Manuel. Comentarios sobre el registro de la marca “El pezweon” y diseño. En *Actualidad Jurídica*. Tomo 209. pp. 21-23. 2011.

MASSAGUER FUENTES, José. La protección jurídica de la marca no inscrita. En *Derecho de Marcas*. GIMENO-BAYÓN COBOS, Rafael (coordinador). Barcelona-España: Editorial Bosch S.A, pp 47-69. 2003.

MOORE, Michael S. Libertad y Drogas. En “Moralidad, legalidad y Drogas”, Pablo de Greiff y Gustavo Greiff (compiladores). México: Fondo de Cultura Económica. 2000.

MONTEAGUDO, Montiano. El riesgo de confusión en Derecho de Marcas y en Derecho contra la Competencia Desleal. En *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo 15, pp. 73-108. 1993.

OTERO LASTRES, José Manuel. Reflexiones sobre la concesión de la marca mixta “El pezweon”. En *Actualidad Jurídica*. Tomo 209. pp. 17-20. 2011.

PACHÓN, Manuel. De las preferencias en las solicitudes de los registros marcarios. Bogotá-Colombia: Editorial Themis S.C.A. 1983.

PACHÓN, Manuel y SÁNCHEZ AVILA, Zoraida. El Régimen Andino de la Propiedad Industrial. Decisiones 244 y 245 del Acuerdo de Cartagena. Santa Fe, Bogotá-Colombia: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez C. Ltda. 1995.

PACÓN, Ana María. Las prohibiciones al registro de las marcas tridimensionales: su regulación en el régimen andino y la necesidad de una aplicación restrictiva. En *Revista de Propiedad Intelectual*. Año VII N° 11 Enero-Diciembre 2008. Mérida-Venezuela: Universidad de Los Andes. 2008.

RODRIGUEZ GARCÍA, Gustavo. El caso ‘El pezweon’ es un buen antecedente en materia de libertad de expresión en el mercado. En *Actualidad Jurídica*. Tomo 209. pp. 13-16. 2011.

RODRIGUEZ GARCÍA, Gustavo. ¡No me dejes sin marca, Pezweón! Consideraciones legales y económicas a favor de la abolición de las Cláusulas de Moralidad en el Derecho de Marcas. En *Ius Et Veritas* N° 42, Lima pp. 336-345. 2011.

SCHWENDER, Danwill. Congressional Trademark Delusion: Section 2(a) Expands the Unclean Hands Doctrine too far. Lexis Nexis. Franklin Pierce Law Center. 48 IDEA 225. 2008.

TAIT, John V. Trademark Regulations and the Commercial Speech Doctrine: Focusing on the Regulatory Objective to Classify Speech for First Amendment Analysis. Lexis Nexis. 67 Fordham Law Review N° 897. 1998.

VIBES, Federico. La revancha de “El pezweon”. Registro de marcas, cláusula moral y libertad de expresión. En *Actualidad Jurídica*. Tomo 209. pp. 25-27. 2011.

Páginas web:

BARDALES, Enrique. Reflexiones Jurídicas al caso del Pezweon. En el blog Blog de Enrique Bardales. 2009. Consultado: el 23 de diciembre de 2011. <<http://blog.pucp.edu.pe/item/74416/reflexiones-juridicas-al-caso-del-pezweon>>

BULLARD, Alfredo. No seas cucufato, Pezweon. En el blog Prohibido Prohibir. Consultado: el 2 de marzo de 2010. <<http://blogs.semanaeconomica.com/blogs/prohibido-prohibir/posts/no-seas-cucufato-pezweon>>

Sobre fútbol, Maradona y el matrimonio gay. En el blog Prohibido Prohibir. Consultado: 20 de julio de 2010. <<http://blogs.semanaeconomica.com/blogs/prohibido-prohibir/posts/sobre-futbol-maradona-y-el-matrimonio-gay>>

CROVETTO HUERTA, Janfer y VELARDE SAFFER, Luis Miguel. Reflexiones en torno a la denegatoria del registro de la marca “El Pezweon”. En: Enfoque Derecho. Consultado: 10 de abril de 2010. <<http://www.enfoquederecho.com/?q=node/300/>>

RODRIGUEZ ESCOBAR, Viana y RODRÍGUEZ GARCÍA, Gustavo. Lo registraron, pezweon. En el blog: Por Piedad Intelectual. Consultado: 11 marzo 2011. <http://porpiedadintelectual.lamula.pe/2011/03/11/lo-registraron-pezweon/porpiedadintelectual>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Página Oficial. <<http://www.indecopi.gob.pe>>

Solicitantes del registro de la marca “El Pezweon” presentaron reconsideración ante el INDECOPI. Consultado: 30 de agosto de 2010. <http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=0&NOT=116>

Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). 2008. Directrices Relativas a los Procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) - Parte B – Examen. Versión Final. Consultado: 16 de abril de 2011. <http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/examination_es.pdf>

Oficina Española de Patentes y Marcas. Página Oficial. Consultado: 4 de abril de 2010. <http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495042&pagenam e=OEPMSite%2FPage%2FtplHome>

PATRÓN SALINAS Carlos A. y SÚMAR ALBÚJAR, Oscar. Regístrate, pezweón. En: Enfoque Derecho. Consultado: 19 de abril de 2010. <<http://www.enfoquederecho.com/?q=node/137>>

THORNE Jaime. El Pezweon sí debió registrarse. En Perú 21. Consultado: 19 de abril de 2010. <<http://peru21.pe/noticia/355749/jaime-thorne-pezweon-si-debio-registrarse>>

WELCH, John L. Precedential No. 10: Divided TTAB Panel Affirms 2(a) Disparagement Refusal of “KHORAN” for Wines. En el blog The TTABlog. Consultado el 5 de abril de 2010. <<http://thettablog.blogspot.com/2010/03/precedential-no-9-divided-ttab-panel.html>>

Anexo
Detalle de marcas registradas y denegadas en el Perú, ordenadas por fecha de la última resolución

Última Resolución	Expediente N°	Marca	Clase	Producto/Servicio	Certificado N°	Denegado
7463-1993/OSD	226984-1993		25	Vestidos, calzados y similares.	2887	No aplica.
558-95/TDCPI	228675-1993	WASA	30	Café, te, cacao, azúcar, tapioca, sagu, sucedáneos del café ,harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochuelos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para hacer subir, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsa, especias, hielo.	15361	No aplica'.
10876-1995/OSD	267825-1995	Q-LITO	30	Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedáneos del café ,harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, gomas de mascar, caramelos, chocolates, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para hacer subir, sal, mostaza, vinagre, salsa, especias, hielo y todos los de la clase.	No aplica.	Contrario a las Buenas costumbres.

3001-1995/OSD	253448-1994	CHESU	16	Periódicos, diarios, revistas, folletos, impresos gráficos, semanarios, publicaciones de entretenimiento, deporte, cultura y todos los demás productos de la clase.	No aplica.	No precisa pero se señala que constituye una forma abreviada utilizada en el lenguaje popular de una expresión injuriosa y ofensiva.
3002-1995/OSD	253449-1994	CHESU	41	Edición de periódicos, diarios, revistas, folletos, impresos, gráficos, semanarios, publicaciones de entretenimiento, deporte, cultura y todos los demás servicios de la clase.	No aplica.	No precisa pero se señala que constituye una forma abreviada utilizada en el lenguaje popular de una expresión injuriosa y ofensiva.
3094-97/OSD	19789-1996		25	Prendas de vestir.	No aplica.	Contrario a las Buenas costumbres.
287-1998/OSD	49148-1997	LA CHOLA REGALONA	38	Telecomunicaciones.	13333	No aplica.

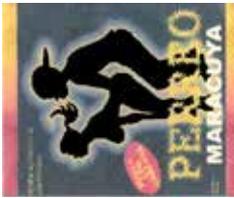
SIGNOS DISTINTIVOS

740-1998/OSD	263281-1995		25	Prendas de vestir.	No aplica.	Contrario a la moral y las buenas costumbres.
4110-1998/OSD	51715-1997		38	Telecomunicaciones, difusión de programas de radio y televisión, y todos los demás servicios.	14130	No aplica.
4111-1998/OSD	51716-1997		41	Servicios de entretenimiento y distracción, actividades culturales, programas de radio y televisión, servicios y concursos de radio y televisión y todos los demás servicios.	14131	No aplica.
5710-1998/OSD	48123-1997		16	Revistas, tiras de humor, publicaciones	No aplica.	Contrario a las Buenas costumbres.
4164-1999/OSD	66356-1998		25	Prendas de vestir, calzado y sombrerería, y todos los demás productos.	54028	No aplica.
10597-1999/OSD	68758-1998		3	Perfumes, aguas perfumadas para el baño, jabones y demás productos.	57767	No aplica.

113-2001/OSD	115658-2000		42	Servicios de alimentación (restaurant-cevichería)	24206	No aplica.
1600-2001/TPI	126175-2001	CARAJO	31	Maíz, cancha, maíz mote, maíz morado, maíz paccho, trigo mote, quinua perlada, frijol canario, rocoto, ají amarillo, choclo desgranado, olluco, ají limo, papa amarilla, gandul verde	No aplica.	Contrario a las Buenas costumbres.
5728-2001/OSD	119289-2000		42	Restauración (alimentación)	25867	No aplica.
9979-2002/OSD	152256-2002		5	Hierbas y raíces medicinales.	83019	No aplica.
13345-2002/OSD	161152-2002		25	Vestidos y calzados.	85074	No aplica.
4812-2003/OSD	173736-2003	LOS FUCKIN SOMBREROS	41	Servicios prestados por grupo musical	32217	No aplica.

SIGNOS DISTINTIVOS

13178-2003/OSD	187097-2003		29	Mermeladas, compotas, jaleas, gelatinas, frutas y legumbres en conserva, productos lácteos, carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas; huevos, leche, aceites y grasas comestibles. Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas	93020	No aplica.
571-2004/OSD	189284-2003		5		94210	No aplica.
1136-2004/TPI	192694-2003		41	Producción de eventos musicales criollos y tradicionales peruanos; en el Perú y el extranjero, organización, producción y promoción de shows artísticos y culturales, producción general de discos de música peruana.	No aplica.	Contrario a las buenas costumbres y, por ello, también contrario a ley.
2360-2004/OSD	193034-2003		43	Restaurante.	No aplica.	Contrario a las buenas costumbres.

6923-2004/OSD	197968-2003		25	Prendas de vestir.	97680	No aplica.
14838-2004/OSD	218439-2004	DEL CARAJAJO	33	Aguardiente de uva y demás bebidas alcohólicas.	No aplica.	Contrario a las buenas costumbres.
3138-2005/OSD	222885-2004	SEX...	20	Colchón resorte con algodón	103862	No aplica.
11691-2005/OSD	234281-2005		33	Bebidas alcohólicas gasificadas y todo tipo de licores.	108528	No aplica.
3133-2006/OSD	253781-2005		25	Abrigos, sacos, ternos, pijamas, polos, casacas, chalecos, chompas, chales, bufandas, enaguas, buzos, camisas, corbatas, pantalones, bermudas, short, pantalones cortos, gorros, vestidos, trajes, blusas, sostenes, calceines, medias pantis, ropas interiores, pañuelos, cinturones de vestir, zapatos y zapatillas.	113154	No aplica.

9945-2006/OSD	265376-2006	SEX TU MISMO	25	Prendas de vestir; prendas exteriores de vestir; ropa deportiva; ropa cómoda; ropa casual; trajes de baño; ropa de dormir; calzado y sombrería; polos; cinturones; bufandas; casacas; trajes; pantalones; faldas; calcetines, mallas; corbates; guantes; chompas; vestidos; blusas; camisas; sombreros, gorros; botas; zapatos; pantuflas.	116749	No aplica.
10509-2006/OSD	269932-2006		25	Ropa sport, camisas, polos, pantalones jeans, trusas, zapatos, shorts, gorros, medias.	116944	No aplica.
12044-2006/OSD	274710-2006	PUNTA MADRE	43	Servicios de restauración (alimentación).	42700	No aplica.
5331-2007/OSD	285236-2006	DE PUTA MADRE	25	Prendas de vestir.	No aplica.	Contrario a las buenas costumbres.
2132-2007/TPI	294041-2006	LOS JJJUNA	41	Educación; formación, esparcimiento; actividades deportivas y culturales, grupos, orquestas, conjuntos musicales	No aplica.	Contrario a las buenas costumbres y, por ello, también contrario a ley.

2133-2007/TPI	287533-2006		43	Servicios de restaurante en el cual se brindan espectáculos.	No aplica.	Contrario a las buenas costumbres y, por ello, también contrario a ley
11772-2007/OSD	311038-2007		43	Servicios de restauración (alimentación).	46848	No aplica.
15076-2007/OSD	312159-2007		34	Artículos para fumadores como: filtros para cigarrillos, boquillas, latas para tabaco, estuches para cigarrillos, papel para cigarrillos, ceniceros comerciales, encendedores, cerillas	130815	No aplica.
25429-2008/DSD	362300-2008	SEX 6	25	Prendas de vestir.	147023	No aplica.
2789-2008/OSD	332633-2007	MARKA ESTUPIDA	25	Calzado, sombreros y prendas de vestir en general.	No aplica.	Contrario a las buenas costumbres.

SIGNOS DISTINTIVOS

3392-2008/OSD	334859-2007	LAS CONCHAS DE SUS MARES	43	Restaurante, cevichería con especialización de mariscos y pescados, comida peruana e internacional, y atención de buffets.	49665	No aplica.
8985-2008/OSD	283272-2006		25	Prendas de vestir.	139897	No aplica.
3197-2008/TPI	331389-2007		34	Artículos para fumadores como: filtros para cigarrillos, boquillas para cigarrillos (no de metal), papel para cigarrillos en libritos, boquillas con filtro, tabaco, latas para tabaco, estuches para cigarrillos (que no sean de metal precioso), centiceros comerciales (que no sean de metal precioso), encendedores para fumadores, cerillas, cigarrillos y kretek (mezcla de tabaco con clavo de olor). Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo	No aplica.	Contrario a la moral, al orden público y a las buenas costumbres.
12486-2009/DSID	357764-2008	<i>El Carajazo</i>	30		No aplica.	No precisa pero se puede entender que se deniega por ser contrario a las buenas costumbres.

SIGNOS DISTINTIVOS

5127-2011/DSD	429091-2010		43	Bar, restaurant, cevichería y toda clase de preparación de bebidas y a toda clase de preparación de comidas para el consumo humano, correspondientes a la gastronomía mundial.	No aplica.	Contrario a las buenas costumbres.
5202-2011/DSD	396672-2009		43	Restaurante.	66022	No aplica.
6250-2011/DSD	439410-2010		25	Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería.	175084	No aplica.

(Footnotes)

1 En Primera Instancia, la Oficina de Signos mediante Resolución N° 2155-94/OSD denegó la solicitud de registro de la marca WASA por considerar por considerarla confundible con la marca BASA y logotipo, registrada con Certificado N° 77200, la cual se encontraba en el período de gracia para su renovación. Cuando la Segunda Instancia resolvió el caso, la marca ya había caducado por lo que los motivos de la denegatoria habían desaparecido. No obstante, en ningún momento se analizó si el signo podría ser contrario a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres.

