



Gustavo M. Rodríguez García<sup>(\*)(\*\*)</sup>

## **¡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

“COMO PODEMOS APRECIAR, LA PROBLEMÁTICA DE LAS DENOMINADAS CLÁUSULAS DE MORALIDAD DISTA DE SER UN ASUNTO MERAMENTE LOCAL O REGIONAL. ES UNA TENDENCIA MUNDIAL QUE LAS LEGISLACIONES MARCARIAS ESTABLEZCAN DISPOSICIONES DE ESTE TIPO. A NUESTRO ENTENDER, LOS COMENTARIOS CRÍTICOS QUE FORMULAREMOS ENSEGUIDA, AUNQUE MOTIVADOS POR EL CASO CONCRETO PERUANO, PODRÍAN SER, EN BUENA MEDIDA, APLICABLES A LAS DIVERSAS LEGISLACIONES QUE HAN OPTADO POR ESTABLECER PROHIBICIONES COMO LA QUE AQUÍ CUESTIONAMOS.”

*“Si creemos en que uno de los pilares de la constitución es la idea liberal de sostener como fundamental el principio de autonomía personal, del cual se infiere que el Estado no puede interferir en la libre elección de planes de vida o de ideales de excelencia personal, descartando las actitudes perfeccionistas y paternalistas (...) se debe abandonar la idea de que el Estado intervenga para corregir todos los casos en que los funcionarios presumen obscenidad o inmoralidad”.*

Voto del Dr. Ricardo Víctor Guarinoni – Caso Billy Boy y Diseño  
Sala 2 – Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal  
(Buenos Aires)

Cuentan que un hombre ponía flores en la tumba de su esposa fallecida cuando vio a un hombre chino que colocaba un plato de arroz en una tumba cercana. El hombre se levantó y le preguntó al otro si de verdad creía que un difunto comería el arroz que estaba dejando. El chino le respondió que sí, que vendría a comer el arroz el día que su difunto viniera a oler sus flores.

---

(\*) Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magister en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral de Argentina. Profesor de Análisis Económico del Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Asociado Senior de Benites, Forno, Ugaz & Ludowieg, Andrade Abogados.

(\*\*) El autor quiere dejar constancia que participó como abogado de los solicitantes de la marca “El Pezweón” y figura en el procedimiento administrativo y que, por tanto, sus apreciaciones no son las de un tercero ajeno a la controversia. Asimismo, deja constancia que el contenido de este trabajo es de su exclusiva responsabilidad y no compromete a terceras personas.

## ¡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



Sin lugar a dudas, el respeto a las opiniones y gustos de otros es una gran virtud. Sin embargo, es prácticamente una tendencia mundial que las legislaciones de marcas contengan determinadas disposiciones -que nosotros denominaremos “cláusulas de moralidad”- orientadas a negar los importantes beneficios de la titularidad del derecho de exclusiva sobre una marca en aquellos casos en los que los signos analizados resultan, a criterio del examinador o juzgador, como susceptibles de afectar la moral, las buenas costumbres, el orden público o que resultan denigrantes o escandalosos. En otros términos, se trata de normas que, a nuestro entender, permiten al poder público juzgar lo que a los demás nos podría parecer deseable o nos resultaría beneficioso.

A nuestro entender, detrás de esta prerrogativa, se esconde la cuestionable creencia que el Estado -a través de algún funcionario o servidor público- se encuentra en capacidad de determinar lo que es “socialmente aceptable” o “moralmente correcto” con nefastas consecuencias, no solo a nivel de seguridad jurídica -dada la vaguedad en la aplicación de

“EL REGISTRO DE MARCA TIENE POR EFECTO EL NACIMIENTO DE UN DERECHO DE EXCLUSIVA. ESE DERECHO DE EXCLUSIVA PERMITE QUE EL TITULAR PUEDA INVERTIR EN EL POSICIONAMIENTO DE SU MARCA Y EN EL DESARROLLO DE SUS PRODUCTOS O SERVICIOS DISTINGUIDOS POR ÉSTA CON LA SEGURIDAD QUE PODRÁ INTERNALIZAR LOS BENEFICIOS DERIVADOS DE DICHA INVERSIÓN.”

estas disposiciones- sino, y sobre todo, en lo que se refiere a una política general de fomento a la creatividad y de protección de las inversiones.

El Pezweón, un popular personaje peruano de una serie de historias gráficas que tuvo su origen en las redes sociales, fue la última víctima conocida de una disposición como ésta. No se trata, por cierto, de la primera oportunidad en la que se hace una aplicación de una norma de esta naturaleza en materia marcaria. Pero se trata, sin lugar a dudas, del caso que con mayor notoriedad puso en el tapete esta cuestión. La popularidad del caso aludido llegó a un punto de clímax cuando la autoridad marcaria denegó el signo solicitado a registro por, supuestamente, resultar contrario a las buenas costumbres. En este trabajo, y motivados por la experiencia de este reciente caso, argumentamos las razones por las que creemos que estas prohibiciones (en adelante, cláusulas de moralidad) deben desaparecer. Aunque nos centraremos en la aplicación de estas cláusulas en el derecho de marcas, el propio derecho de patentes no ha escapado a esta tendencia normativa.



Gustavo M. Rodríguez García

Debemos advertir al lector que no hemos perdido de vista que la cláusula de moralidad aplicada en el caso señalado venía establecida por la propia norma comunitaria y, en consecuencia, resultaba de obligado análisis por parte de la autoridad. Nuestra discusión, sin embargo, va más allá del texto de la norma. Pretendemos plantear algunos argumentos que abogan por la necesidad de eliminar estas disposiciones más allá de la necesidad, en el caso en concreto, de aplicar aquellas normas ya existentes (aunque sostenemos, sin reparo alguno, que la aplicación que se hizo en un primer momento, fue poco reflexiva y dio como resultado un par de pronunciamientos de la Dirección de Signos Distintivos absolutamente arbitrarios y motivados solo en apariencia).

En todo caso, como ya hemos adelantado, es la Decisión 486, norma comunitaria andina que regula el régimen de propiedad industrial, la que establece la denominada cláusula de moralidad en materia marcaria en su literal p) del artículo 135. En efecto, dicha disposición establece como impedimento inherente a la propia naturaleza del signo considerado -como prohibición absoluta de registro- que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que: *“sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”*.

En dicha normativa comunitaria, por cierto, no existe explicación o criterio alguno orientado a llenar de contenido esta disposición. La autoridad se encuentra obligada a aplicarla, no obstante, al momento de considerar si admite a registro un signo determinado. Como es razonable inferir, la aplicación de esta disposición depende, en gran medida, del criterio del examinador de turno sobre una cuestión absolutamente imposible de determinar.

La *Lanham Act* de los Estados Unidos refiere que ninguna marca será denegada a registro a menos que, entre otras cosas, consista o tenga un contenido “inmoral”, “engañoso” o “escandaloso”<sup>(1)</sup>. Por su parte, el literal f) del artículo 3 de la Primera Directiva 89/104/CEE de la Comunidad Económica Europea relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, establece que será denegado el registro de un signo (o si está registrado, dará sustento a la nulidad del registro) cuando sea contrario al orden público o a las buenas costumbres.

(1) Sección 2 de la *Lanham Act* de los Estados Unidos de América.

Como podemos apreciar, la problemática de las denominadas cláusulas de moralidad dista de ser un asunto meramente local o regional. Es una tendencia mundial que las legislaciones marcarias establezcan disposiciones de este tipo. A nuestro entender, los comentarios críticos que formularemos enseguida, aunque motivados por el caso concreto peruano, podrían ser, en buena medida, aplicables a las diversas legislaciones que han optado por establecer prohibiciones como la que aquí cuestionamos.

Este ensayo pretende sostener que resulta legal y económicamente cuestionable que existan estas cláusulas de moralidad en los regímenes marcarios y, en consecuencia, se postula que deberían ser eliminadas. Se pretende argumentar las razones por las que se considera que los signos sometidos al examen de registrabilidad no deberían pasar por un juzgamiento de su supuesta inmoralidad o incompatibilidad con las “buenas costumbres”.

## **1. El contenido de la marca no es inmutable en el tiempo**

El primer argumento para rechazar la aplicación de cláusulas de moralidad en el Derecho de marcas es que ésta implica hacer una valoración en un momento determinado y bajo un contexto específico. Sin embargo, resulta incongruente que, por un lado, se conciba como requisito de registrabilidad a la simple aptitud distintiva (*esto es, no se exige que el signo analizado sea distintivo al momento de ser solicitado sino que tenga la capacidad para actuar de forma distintiva una vez puesto en el mercado*) y no a la distintividad actual y, por otro lado, se requiera la valoración actual de una cuestión absolutamente cambiante en el

## ¡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

tiempo y fuera del mercado que es el escenario en el que la marca aspira a desenvolverse y desarrollarse.

Debe notarse que en aquellos sistemas constitutivos de derechos -como el que es recogido en la normativa comunitaria de la Comunidad Andina- el uso previo del signo no es requerido a fin de lograr el registro. Con coherencia se exige solo aptitud distintiva y no distintividad actual ya que ésta se verificará, precisamente, en el mercado. Si la distintividad es un fenómeno que se produce en el mercado y no se requiere el uso en el mercado para acceder al registro, resulta incoherente exigir distintividad como requisito de registrabilidad.

Siguiendo esa línea de pensamiento, entonces, el signo que es sometido al análisis de registrabilidad probablemente no haya sido empleado en el mercado por lo que juzgar su moralidad o incompatibilidad con los pareceres de la sociedad implica analizar al signo fuera del contexto en el que pretende desenvolverse. Debe notarse, al respecto, que ciertas marcas, en especial, pretenderán la transmisión o evocación de determinados conceptos o contenidos. Y la percepción que el público consumidor tiene del contenido expresado por la marca resulta cambiante. En un momento dado, la marca puede transmitir un mensaje que luego es entendido de otra manera.

De esta forma, la cláusula de moralidad habilita al examinador a juzgar un signo que podría no haber tenido contacto con el mercado, esto es, con el público consumidor o usuario al que se dirige el producto o servicio distinguido por la marca, de forma abstracta y descontextualizada. El juzgador, bajo este criterio, debe hacer "futurología" de lo que podría ser contrario a "valores considerados como positivos por la sociedad" sin saber cuál sería la real reacción del público ante la marca.

Al respecto, Patricia Loughlan ha sostenido que: "*las marcas potencial o actualmente ofensivas puede ser deseable para el comerciante seguir empleándolas en circunstancias en las que la marca ha sido seleccionada y construida porque transmite atributos o asociaciones deseables. La marca puede transmitir otras asociaciones* (como por ejemplo, en el caso aludido, la asociación hacia el propio personaje que se encontraba

contenido como elemento figurativo del conjunto marcario, que solo son reconocidas como negativas cuando el sentir y sensibilidad cambia. Para ese momento, la marca puede haber construido tal significado secundario en el mercado que su primera acepción decrece en importancia con respecto a lo que pudo ser al principio. La ofensividad del significado primario puede ser visto, entonces, como debilidad en sus efectos"<sup>(2)</sup>.

Sobre este punto, en el caso *In re Old Glory Condom Corp.*, la *Trademark Trial & Appeal Board* de los Estados Unidos sostuvo que: "*lo que era considerado escandaloso como marca (...) hace veinte, treinta o cincuenta años atrás puede ya no ser considerado de esa forma dados los cambios en las actitudes sociales. Las marcas que una vez fueron escandalosas pueden ahora ser meramente humorísticas (o incluso pintorescas)*"<sup>(3)</sup>.

Si las marcas poseen una finalidad expresiva y el mensaje expresado puede ser interpretado de diversas formas en diversos momentos, admitir la valoración descontextualizada de la supuesta moralidad o no del signo o su contenido resulta contrario a la propia finalidad de la marca que es su desenvolvimiento como signo identificador en el tráfico económico y, un poco más lejos, permitir que los signos puedan afianzarse en el tiempo no solo como signos distintivos sino como verdaderos activos susceptibles de valoración autónoma.

## 2. El mensaje marcario podría encontrarse protegido por el derecho a la libertad de expresión

Así como no se requiere el uso para acceder al registro de marca, no se requiere del registro

(2) Traducción libre de Patricia Loughlan. *Oh Yuck! The Registration of Scandalous Trade marks. Legal Studies Research Paper* N° 06/40, *Sydney Law School*. Octubre 2006.

(3) *In re Old Glory Condom Corp.*, 26 U.S.P.Q.2d (BNA) 1216 (*Trademark Tr. & App. Bd.* 1993).



## Gustavo M. Rodríguez García

para poder usar la marca en el mercado. La consecuencia de la falta de registro es que el titular no será beneficiado con las prerrogativas que el registro implica, esto es, el derecho a la exclusividad con las particularidades propias que el régimen de marcas prevé. Esta conclusión puede ser empleada para argumentar que, como es perfectamente posible el empleo de la marca sin registro, la negativa al registro no genera perjuicio económico alguno al titular que, incluso sin éste, puede explotarla libremente en el mercado<sup>(4)</sup>.

El argumento no es aceptable. El registro de marca tiene por efecto el nacimiento de un derecho de exclusiva. Ese derecho de exclusiva permite que el titular pueda invertir en el posicionamiento de su marca y en el desarrollo de sus productos o servicios distinguidos por ésta con la seguridad que podrá internalizar los beneficios derivados de dicha inversión. El titular carece, en general, de incentivos para invertir en la consolidación de un signo libremente *empleable* por cualquiera o para invertir en un derecho de difícil *enforcement* (como lo puede ser la vía de la represión de la competencia desleal).

La Oficina de Armonización del Mercado Interno, en respuesta al argumento que hemos criticado, señaló que: *“si la provisión es interpretada de forma muy extensiva de forma que, por ejemplo, incluye cualquier cosa que un segmento del público relevante puede encontrar ofensivo, existe un riesgo de recortar indebidamente la libertad de expresión comercial en relación con las marcas. Mientras que es cierto que una denegatoria al registro no importa una intrusión grosera en el derecho a la libertad de expresión, dado que los comerciantes aún pueden usar las marcas sin su registro, sí representa una restricción de la libertad de expresión en el sentido que las empresas pueden estar impedidas de invertir en campañas promocionales de gran escala para marcas que no gozan de la protección conferida por el registro dado que la Oficina las considera como inmorales u ofensivas a los ojos del público”*<sup>(5)</sup>.

Es cierto que una distinción entre libertad de expresión comercial y libertad de expresión no comercial parece basarse en una decisión arbitraria. La Constitución no hace tal distinción. Alex Kozinski y Stuart Banner han sostenido con acierto que en una economía de mercado, la habilidad de entregar y recibir información sobre cuestiones de comercio puede ser tan importante como cualquier otra expresión no comercial. Existe un riesgo al identificar a las expresiones comerciales como discursos de segundo orden: el costo de reconocer en el Estado un arma de restringir el flujo de cierta información arbitrariamente<sup>(6)</sup>.

### 3. El recurso de la “moral” como trampa retórica

El Juez Holmes en los Estados Unidos destacó oportunamente que: *“el derecho está colmado de fraseología extraída de la moral y por la mera fuerza del lenguaje nos continua invitando a pasar de un dominio a otro sin darnos cuenta, como estamos seguros que lo haremos, salvo que tengamos los límites constantemente en mente. La ley habla de derechos, obligaciones, y malicia, e intención y negligencia y demás, y nada es más fácil, o más común en el razonamiento legal, que usar estas palabras en su sentido moral, en algún punto del argumento, y así caer en falacias”*<sup>(7)</sup>.

La Corte Suprema de los Estados Unidos recordó en el célebre caso *Lawrence vs Texas* que *“la moral, por sí sola, no confiere base suficiente para legislaciones prohibitivas. En cambio, el Estado debe explicar cómo una*

- 
- (4) Se trata, por cierto, de un argumento empleado por la propia Dirección de Signos Distintivos al pronunciarse sobre el recurso de reconsideración planteado ante la propia primera instancia del Indecopi.
- (5) Decisión de la Junta de Apelaciones de la Oficina de Armonización del Mercado Interno. Caso R 495/2005-G. Decisión de fecha 06 de julio de 2006.
- (6) KOZINSKI, Alex y BANNER, Stuart. *Who's afraid of commercial speech?*, *Virginia Law Review*, Vol. 76, n.º 4, (1990).
- (7) HOLMES WENDELL, Oliver. *The Path of the Law*, 10 *Harvard Law Review*, n.º 457, (1897).

## ¡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

*conducta es dañosa antes de hacerla ilegal*<sup>(8)</sup>. Asimismo, en otro caso, la propia Corte Suprema de los Estados Unidos agregó: “*nuestra obligación es definir la libertad de todos, no imponer nuestro propio código moral*”<sup>(9)</sup>. Por estas razones, el Tribunal Constitucional del Perú ha destacado también que: “*la moral es un concepto de contenido abierto que debe ser concretizado en casos específicos*”<sup>(10)</sup>.

Aceptar un juicio de moralidad como el que proponen estas cláusulas implica admitir como única base para la negación a un derecho, el criterio libre del juzgador del momento. De esta forma, estas cláusulas pueden ser invocadas para censurar el contenido incómodo para determinado grupo de sujetos o grupos y, desde luego, pueden ser fácilmente manipuladas desde el poder público. Permitir que el Estado pueda imponer un patrón de moralidad no es otra cosa que admitir que quienes integran el poder público están en la facultad, legalmente reconocida, de emitir pronunciamientos con efectos jurídicos a partir de sus propias afecciones y pareceres.

### 4. Las cláusulas de moralidad carecen de una fundamentación clara

Históricamente, los fundamentos que justificaban -y justifican- estas cláusulas no han estado claros. Especulando sobre los fundamentos de la cláusula moral contenida en la *Lanham Act*, se han inferido dos posibles justificaciones: (i) que no se trata de elaborar un juicio de moralidad por parte de la autoridad sino que, sencillamente, el Estado no debería invertir recursos en examinar y, mucho menos, proteger marcas de este tipo; y, (ii) que el Estado no puede avalar los signos contrarios al decoro<sup>(11)</sup>.

Considerando la normativa de los Estados Unidos, que parecería estar más orientada a evitar las referencias

peyorativas hacia grupos particulares que a los juicios abiertos de moralidad, se han formulado propuestas destinadas a replantear la extensión interpretativa que las autoridades han dado, en ocasiones, a estas cláusulas de moralidad. Así, por ejemplo, se ha sugerido que los examinadores no deberían objetar marcas supuestamente agraviantes de un grupo particular cuando el solicitante pertenece a dicho grupo. Esto, se arguye, encontraría justificación en el derecho de cada grupo a controlar su propia identidad<sup>(12)</sup>.

En el caso de la Comunidad Andina, los posibles fundamentos de las cláusulas de moralidad son aún más inciertos. Puede tratarse de disposiciones contenidas en la normativa con alguna pretensión de control o censura o, sencillamente, responden a la tendencia internacional de contemplarlas sin mayor fundamentación que la costumbre global de hacerlo así. En cualquier caso, resulta cuestionable que se aplique una disposición que se aleja de cualquier consideración legal propia de la técnica del examen de registrabilidad.

### 5. La aplicación de estas cláusulas genera inseguridad jurídica y, con ello, desalienta la inversión

A partir de la constatación ya expuesta -que la aplicación de las cláusulas de moralidad depende del criterio del analista de turno- se

(8) 539 U.S. 558 (2003) citado por GIBBONS LLEWELLYN, Joseph. En: *Semiotics of the Scandalous and the Inmoral and the Disparaging: Section 2(A) Trademark Law after Lawrence v. Texas*, *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. 09, N° 02, (2005), 187.

(9) *Planned Parenthood of Southeastern Pa. vs. Casey* (91-744), 505 U.S. 833 (1992).

(10) Expediente 33302004-AA/TC. Sentencia del 11 de julio de 2005.

(11) Estas justificaciones, que no pasan de la especulación como bien plantea la autora, han sido recordadas en: OSWALD, Lynda J. *Challenging the Registration of Scandalous and Disparaging marks under the Lanham Act: Who has standing to sue?*, *American Business Law Journal*, volumen 42, (2004).

(12) ANTEN, Todd. *Self-Disparaging Trademarks and Social Change: Factoring the Reappropriation of Slurs into Section 2(A) of the Lanham Act*, *Columbia Law Review*, volumen 106, n.º 388, (2006).



## Gustavo M. Rodríguez García

sigue que la aplicación de estas normas genera inseguridad jurídica. Los aspirantes a titulares de marcas no pueden predecir de forma adecuada si se les otorgará un derecho de propiedad sobre la marca y, con ello, se restringirá la posibilidad de que éstos puedan efectuar inversiones en el posicionamiento y desarrollo del signo dada la imposibilidad de prever si serán realmente titulares en exclusiva de éste. Si el solicitante de una marca -hasta ahora titular un simple derecho en expectativa- corre el riesgo de no obtener la exclusividad deseada sobre la base de consideraciones de imposible predicción, se desalentará la inversión actual generando resultados ineficientes.

Y es que la exclusividad que confiere el registro permite internalizar los efectos derivados de la inversión efectuada. Ciertamente existen mecanismos que alternativamente podrían conferir cierta tutela -eventualmente, cuando exista, a través de un sistema de represión de la competencia desleal desarrollado- pero también es cierto que estos mecanismos suelen importar mayores costos para quienes pretenden defender sus inversiones.

Pero, existe otro efecto adicional derivado de la consolidación de un espacio en el que no se privilegia la predictibilidad. La ausencia de claridad en las reglas de juego facilita que se produzcan actividades contrarias a derecho (corrupción). No puede existir un adecuado nivel de confianza si quienes pretenden incursionar al mercado no tienen la seguridad que la competencia (a todo nivel) se produce bajo reglas que se les aplican por igual. En la medida que existen espacios para la arbitrariedad, podrán producirse escenarios de corrupción que se escondan bajo el manto de la discrecionalidad en la aplicación de la norma.

Existe una relación directa entre seguridad jurídica a todo nivel y promoción de las inversiones. Resulta poco probable que exista seguridad jurídica cuando existen normas que autorizan a los funcionarios a aplicar pareceres, gustos o valoraciones individuales como impedimentos para el acceso a una titularidad en exclusiva. En consecuencia, la prohibición de registro contenida en la norma no coadyuva a la generación de un clima de predictibilidad en materia marcaria.

Lo cierto es que nos encontramos ante lo que Epstein denominaría “una regla compleja”. Estas reglas son sumamente costosas porque los costos privados de descifrar lo que realmente dice la ley son altos, los costos de identificar un criterio homogéneo del juzgador pueden ser insospechados, los costos públicos de supervisar la aplicación de estas reglas pueden ser también sumamente elevados y, entre otras cosas, el costo de un error puede ser altísimo. Por eso dice Epstein que mientras más complicada sea una norma legal, habrá más probabilidades de que los costos administrativos, incluyendo los costos del error, sean altos<sup>(13)</sup>. Si consideramos que el propio público tiene una vía directa para castigar a los proveedores que ofrecen contenidos reputados como ofensivos o contrarios a lo estimado como positivo en términos sociales, parece razonable sostener que los costos que esta norma genera no compensan los beneficios que supuestamente se trataría de lograr (aunque resulte igualmente cuestionable que una norma como ésta sea la forma de lograr tales objetivos).

### **6. Las cláusulas de moralidad permiten la imposición de valoraciones personales a la sociedad en su conjunto**

Sostener que el rol del Estado -a través de los examinadores de marcas- es determinar qué mensajes resultan socialmente aceptables o moralmente adecuados, permite la imposición de gustos, preferencias, opiniones o valoraciones individuales o de un grupo determinado sobre la sociedad en su conjunto. De esta forma, impedir el registro de una marca a partir de un parecer o una afección personal del examinador, equivale a establecer

(13) EPSTEIN, Richard. *Reglas simples para un mundo complejo*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Asociación Civil IUS ET VERITAS. Lima, 2005, p.54-55.

## ¡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

una creencia como superior a la del resto. Y no solo eso, parte de la premisa que determinadas creencias son superiores a otras que deben ser descartadas.

La propia autoridad de competencia en el Perú tuvo oportunidad, aunque en otra materia, de establecer de forma enfática que: “(...) aquello calificado como “escandaloso” en el área del discurso político y social tiene una subjetividad inherente que permitiría al juzgador imponer responsabilidad sobre la base de los gustos o puntos de vista, o quizá sobre la base de su disgusto sobre una expresión en particular. Asimismo, en referencia a decisiones anteriores, la Corte Suprema señaló que el hecho que la sociedad pueda encontrar ofensivo un discurso no es suficiente razón para suprimirlo”<sup>(14)</sup>.

Debemos aceptar que la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi, en su resolución de última instancia administrativa, al decidir a favor del otorgamiento de la marca solicitada, trazó una distinción conceptual entre lo que se consideraba contrario a las buenas costumbres y lo que era de mal gusto, no deja de ser cierto que, más allá de que en el primer caso aludamos a una afectación colectiva a principios considerados como socialmente positivos y, en el segundo, se trate de afecciones individuales, resulta sumamente complicado, de cara a la aplicación práctica de la cláusula de moralidad, que un examinador pueda hacer un juicio sobre lo “socialmente deseable” a partir de “principios generalmente entendidos como positivos”.

### **7. La aplicación de cláusulas de moralidad denotan desconfianza del mercado y un vaciamiento de contenido al principio de soberanía del consumidor**

Como señalan Averitt y Lande en su paper del *Antitrust Law Journal*<sup>(15)</sup>, la esencia de la soberanía del consumidor es el ejercicio de la elección. La aplicación de las cláusulas de moralidad pretende expulsar determinadas expresiones del mercado bajo la creencia que el Estado puede controlar qué

gustos son adecuados y aceptables para la sociedad en su conjunto. Esta premisa, a nuestro criterio, denota una desconfianza inaceptable en el funcionamiento libre del mercado.

En efecto, si un consumidor se siente agredido por una expresión determinada, es esperable que dicho consumidor castigue al proveedor con su decisión de no compra o no contratación. En otras palabras, recae en el consumidor la posibilidad de premiar o castigar a los proveedores que transmiten mensajes valorados negativamente por los consumidores. Sostener que el Estado puede, *ex ante*, eliminar ciertas expresiones indeseadas, elimina la posibilidad del consumidor de juzgar personalmente las expresiones de su agrado y tomar decisiones sobre la base de su análisis personal.

### **8. La aplicación de cláusulas de moralidad colisiona, de la forma en la que se encuentra concebida, con reglas pacíficamente aceptadas del análisis marcario**

En los Estados Unidos, en un caso en concreto, se rechazó el registro del signo ACAPULCO GOLD sobre la base de que dicha denominación era entendida como marihuana. Sin embargo, presentada la apelación, la instancia revisora consideró que el término a la luz de los productos correspondientes (aceites bronceadores) sería entendido por el consumidor como una referencia a la ciudad de Acapulco en Méjico<sup>(16)</sup>. Así, la consideración de los productos o servicios permitió hacer una lectura análoga a la que el consumidor haría.

(14) Resolución 3251-2010/SC1-INDECOPI.

(15) NEIL Averitt y LANDE, Robert . *Consumer Sovereignty: a unified theory of antitrust and consumer protection law*, *Antitrust Law Journal*, volumen 65, No. 3, (1997).

(16) Comentario por ABDEL-KHALIK, Jasmine. *To live in in-“fame”- y: Reconceiving Scandalous Marks as Analogous to Famous Marks*, *Cardozo Arts & Entertainment*, volumen 25, n.º 173, (2007), 209-210.



## Gustavo M. Rodríguez García

En esa línea, hacemos nuestras las consideraciones que destacada doctrina manifiesta, en el sentido que: “las marcas no deberían ser condenadas al purgatorio de la no registrabilidad sin un examen de la misma en conjunción con los bienes o servicios de los que sirve como identificador de origen”<sup>(17)</sup>. Sin embargo, una aplicación arbitraria de la prohibición contenida en la norma, rompe la exigencia de una consideración del signo con referencia a un producto o servicio, dado que la moralidad o aceptabilidad social sería juzgada en abstracto.

De esta forma, una valoración general y abstracta del signo sin la adecuada referencia a los productos o servicios que pretende distinguir, contraviene la regla que aconseja valorar los signos de forma contextualizada. Esto es así, además, porque el derecho de exclusiva que se confiere sobre las marcas se restringe a una relación particular signo-producto o signo-servicio. No existe, en suma, una apropiación sobre el signo en sí mismo sino un derecho de exclusiva sobre la función distintiva particular que el signo desempeña o pretende desempeñar en el tráfico económico.

### 9. Conclusiones

En Estados Unidos, como en casi todo el mundo, la normativa establece cláusulas de moralidad. En ese caso, bajo las prohibiciones contra signos escandalosos y despectivos, se logran efectos similares a los criticados en este trabajo. Sin embargo, un nuevo frente, más polémico incluso, se abre al evaluar el caso de los signos “auto-despectivos” (*self-disparaging trademarks*). Un signo auto-despectivo es aquél que transmite un mensaje aparentemente ofensivo contra un grupo del cual el propio solicitante es parte.

Un ejemplo de ello se produjo al discutir la solicitud de registro de signo DYKES ON BYKES. El examinador consideró que el signo ofendía a la comunidad de lesbianas pero, no obstante, quienes solicitaban el signo pertenecían a tal comunidad. Parece claro que el hecho que el propio solicitante miembro del grupo solicite el registro de la marca debiera generar una fuerte presunción de que el grupo mismo no atribuye o reconoce una

connotación peyorativa o intolerable derivada del signo solicitado.

Como Todd Anten reconoce<sup>(18)</sup>, y se trata de un diagnóstico aplicable a todos los casos sometidos a las cláusulas de moralidad aquí criticadas, que aunque la decisión pueda ser revertida en otras instancias en vía de reconsideración o apelación, ello genera un desperdicio de recursos (dinero y tiempo) y, especialmente importante en el caso de los signos supuestamente auto-despectivos, dificulta la construcción de una identidad propia. En cualquier caso, y esta debiera ser la regla general, se entiende que quien alega la contravención a la cláusula de moralidad -sea un particular en vía de oposición o el propio Estado a través de su examen de oficio- debe satisfacer la pesada carga probatoria de acreditar una real contravención a los indeterminados bienes jurídicos que pretenderían ser tutelados.

Nosotros tenemos muchas razones para creer que las cláusulas de moralidad no tienen justificación alguna y, por tanto, deberían desaparecer de los sistemas legales. En el caso que motiva este trabajo, la autoridad sostuvo que como era perfectamente posible usar un signo en el mercado sin la tutela marcaria, no podía argumentarse válidamente que se trataba una restricción a la libertad de expresión. No obstante, a nuestro entender, y compartiendo el razonamiento de Regan Smith<sup>(19)</sup>, así como una persona no puede ser impedida de decir algo en un parque público por el sólo hecho que pueda decirlo en privado, no puede sostenerse que no existe afectación a la libertad de expresión al prohibir el registro de una marca bajo consideraciones arbitrarias en torno a su contenido y mensaje

(17) GIBBONS LLEWELLYN, Joseph. *Op. cit.*; 207.

(18) ANTEN, Todd. *Op. cit.*

(19) REGAN Smith. *Trademark Law and Free Speech: Protection for Scandalous and Disparaging Marks*, Harvard. En: *Civil Rights-Civil Liberties Law Review*, volumen 42, n.º 2, (1997), pp. 451-482.

## **¡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**

por el solo hecho que el signo pueda usarse sin registro.

Si bien es cierto, finalmente se aceptó el registro del signo aludido en este trabajo, siempre quedará la sensación de que nos

encontramos frente a la aplicación de una norma sustentada en meros pareceres y opiniones. En nuestro país, la propia aplicación discrecional y censurable de la primera instancia administrativa en materia marcaria parece ser la mejor evidencia que estos poderes exorbitantes debieran desaparecer de los ordenamientos jurídicos locales, regionales y mundiales.