

Revista de Ciencias Sociales

50 *Años*
ANIVERSARIO

Moralidad en el derecho de marcas en Perú: Una aproximación sobre protección legal y jurisprudencial

Paredes Alipio, Kattia Jaqueline*
Cárdenas García, Betsy Sucety**
Lozano-Ramírez, Zoila Cristina***
Durand-Azcárate, Luis Augusto****

Resumen

En Perú el registro de marca comercial ha presentado controversias en la asignación de símbolos, logos o palabras que revelen moralidad como requisito para el ejercicio de costumbres éticas sociales, muchas veces debido a la poca claridad en las leyes y en los conceptos jurídicos indeterminados presentes en las normas. Razón por la cual el presente artículo tiene como objetivo presentar, mediante el método de análisis documental hermenéutico, una contribución sobre los litigios que se han venido suscitando al respecto, procurando generar aportes a la cláusula de moralidad en el marco del derecho de marca peruano. Los hallazgos permitieron determinar que la legislación del derecho peruano sobre registro de marca no está del todo actualizada, por tanto, se recurre a conceptos jurídicos indeterminados de parte de la institución asignada para tal fin, como lo demuestran los casos icónicos ocurridos en los últimos años en el país. En conclusión, las nuevas generaciones de empresarios y compradores de productos y servicios comerciales exigen la actualización de los estamentos legales y protocolares de registro, aplicación, uso y publicidad de marcas comerciales.

Palabras clave: Marca; derecho; moralidad; leyes peruanas; Perú.

* Bachiller de Derecho. Investigadora en la Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú. E-mail: n00120846@upn.pe
ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2903-3290>

** Doctoranda en Derecho en la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú. Magister en Derecho con mención en Derecho Civil Empresarial. Docente Investigadora en la Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú. E-mail: betsy.cardenas@upn.pe
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1645-6443>

*** Magister en Derecho con mención en Derecho Civil Empresarial. Abogada. Docente-Investigadora y Coordinadora de Gestión del Conocimiento del Vicerrectorado de Investigación en la Universidad Católica de Trujillo, Trujillo, Perú. E-mail: z.lozano@uct.edu.pe
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7723-1208>

**** Doctorando en Educación en la Universidad Católica de Trujillo, Trujillo, Perú. Magister en Administración de Empresas. Abogado. Docente en la Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú. E-mail: augusto.durand@upn.pe
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2590-7333>

Morality in trademark law in Peru: An approach to legal and jurisprudential protection

Abstract

In Peru, trademark registration has presented controversies in the assignment of symbols, logos or words that reveal morality as a requirement for the exercise of social ethical customs, often due to the lack of clarity in the laws and in the indeterminate legal concepts present in the norms. For this reason, the present article aims to present, through the method of hermeneutic documentary analysis, a contribution on the disputes that have been arising in this regard, seeking to generate contributions to the morality clause in the framework of Peruvian trademark law. The findings allowed to determine that the legislation of Peruvian law on trademark registration is not completely updated, therefore, indeterminate legal concepts are used by the institution assigned for this purpose, as demonstrated by the iconic cases that have occurred in recent years in the country. In conclusion, the new generations of entrepreneurs and buyers of commercial products and services demand the updating of the legal and protocolary provisions of registration, application, use and advertising of trademarks.

Keywords: Trademark; law; morality; Peruvian laws; Peru.

Introducción

En la realidad social de la postmodernidad se ha documentado afirmaciones dentro del derecho interno como orden público, moral, ética, buenas costumbres, entre otros, que desde el punto de vista jurídico es imprescindible analizar sobre las diversas denominaciones o connotaciones que se asignan en el derecho de registro de marca comercial.

En fin, en la legislación peruana la cláusula de moralidad presenta poca claridad en cuanto a lo socialmente aceptado en temas de derechos de autor y propiedad intelectual. Esta condición ocurre cuando las empresas suelen registrar marcas al momento de lanzar nuevos productos o servicios, a fin de generar productividad organizacional (Hsu et al., 2022). Es por ello, que el número de nuevos registros de marcas predice positivamente el auge económico y por defecto la rentabilidad de las empresas.

Asimismo, es importante tomar en cuenta las opiniones, pensamientos y gustos de todos los actores involucrados en la economía

de mercado, lo cual nutre en sí el derecho de marca; empero, la industria mundial en este sector ha empezado a incorporar en las legislaciones, ciertas limitaciones denominadas «cláusulas de moralidad», que suelen cuestionarse, pues, buscan negar ciertos beneficios y ventajas del titular del derecho de marca.

Estos principios éticos y morales atienden a tres enfoques en una organización empresarial, la función social, el impacto en las decisiones internas y por último el modelaje externo con los *stakeholders* (Bosi, 2012), por tanto, la cláusula de moralidad en registro de marca debe ser normado con precisión, para que las controversias no entren en el campo de la Teoría del Derecho Indeterminado.

En un país como el Perú, estos principios morales y ético empresariales deben ser objeto de acuerdos por parte de la autoridad competente, puesto que, es considerado de ser susceptible de vulnerar el orden público y las buenas costumbres, pudiendo resultar escandaloso o denigrante; es decir, estas cláusulas coadyuvan a evitar la exposición de signos y otros como poco deseables ante la sociedad, cuando las marcas de productos o

servicios impactan amoralmente al ciudadano. Muchos juristas e intelectuales de renombre, asoman esta conceptualización descrita como corrupción, aun siendo privado o público, pues refieren que a partir de la introducción de estos antivalores es cuando la corrupción toma dimensiones más complejas (Obando, Ruffine y Rincón, 2021).

Debido a este relato, además adicionando el impacto del tipo y modelo de la marca comercial sobre el consumidor para generar rentabilidad económica empresarial, esta investigación cobra importancia, social, cultural y económica, pues asume una postura reflexiva sobre la definición polisémica de marca, sobre principios aplicables al registro de marcas por el Estado peruano, atendiendo en específico las cláusulas de moralidad en el derecho de marca en la legislación existente, además se procura realizar un análisis breve sobre los sistemas legales y jurisprudenciales de protección de marcas.

Estas dimensiones generaron motivaciones especiales para ejecutar esta investigación, que serán debatidas bajo la metodología del análisis documental-valorativo de carácter hermenéutico, repasando detalladamente la legislación peruana al respecto, revisión de casos icónicos ocurridos en los últimos años sobre derecho y registro de marca cubriendo aspectos de moralidad, los cuales constituyen puntos trascendentales para conceder o denegar las solicitudes de registros de marca por funcionarios y autoridades competentes de la administración de propiedad intelectual del Estado peruano.

Entonces, se puede señalar que surgen cuestionamientos sobre el ejercicio de los funcionarios y servidores públicos con competencias en esta área, puesto que el Estado les ha conferido la potestad de determinar qué se considera como socialmente aceptable en el ordenamiento jurídico o, qué es moralmente bueno o correcto, sin analizar las consecuencias negativas que esto podría acarrear, no solo en la seguridad jurídica del registro de marca, sino también en la aplicación de dispositivos legales que limitan la propiedad intelectual, como sucedió en el famoso caso del Pezweón,

que según Rodríguez (2011) describiéndolo brevemente, consiste en que:

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. (p. 337)

En este trabajo, motivados por la experiencia de este reciente caso y otros tantos, se propone reflexionar sobre las razones por las que estas asignaciones o prohibiciones –ocurridas en el campo de la moralidad– deben ser revisadas para reconfigurarlas y actualizarlas, procurando adaptarlas a los cambios que exige la modernidad, permitiendo que los beneficios del derecho marcario, sea tanto para el autor, el consumidor, como para la sociedad. Aunque la centralidad deberá consistir en la aplicación práctica de cara a la realidad actuante de estas cláusulas en el derecho de marcas. Sobre todo, es importante considerar, que las marcas se posicionan con *marketing*, siendo hoy día más efectivo de forma digital presumiendo una mayor llegada a los consumidores (Ávila, 2020).

1. Fundamentación teórica: Marca

Es importante señalar que tanto la Comunidad Andina de Naciones (CAN) como la Unión Europea, han adoptado en sus marcos legislativos la definición jurídica de marca según las capacidades de los signos para la identificación de servicios y productos en los mercados existentes. En la región, la Decisión 486 del 2000 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la CAN, establece en su artículo 134 que constituirá como marca:

Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado” y

agrega, “podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Finalmente, incluye una lista no taxativa de signos que podrán ser considerados como marcas, entre los que destacan: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (p. 8)

También, en el Reglamento de la Unión Europea en su artículo cuatro del 2017/1001, aprobado por el Consejo del Parlamento Europeo con fecha catorce de junio del año dos mil diecisiete, respecto al concepto jurídico de la figura marca, señalaron que:

Cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas; b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Registro») de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular (p. 8)

Para el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI, 2014), órgano del Estado peruano que procura alentar el buen funcionamiento del mercado en beneficio de los consumidores y empresarios, mediante la defensa de prácticas comerciales, define marca de producto o servicio, como:

Cualquier signo que sirve para identificar y diferenciar productos y servicios en el mercado. Esta puede representarse a través de signos distintivos como palabras, figuras, símbolos, letras, cifras, formas determinadas de envases, envolturas, formas de presentación de los productos, o una combinación de estos elementos (párr. 1)

Asimismo, debe tener aptitud distintiva y ser susceptible de representarse gráficamente. Además, asume que una marca puede estar constituida también por dibujos, números o embalajes, objetos, emblemas o elementos figurativos, así como por sonidos, melodías e incluso marcas olfativas.

También el INDECOPI (2014), apoya el registro –además de fiscalización y seguimiento– de nombres comerciales, lemas comerciales, marca colectiva, marca de certificación y denominación de origen. Estas funciones institucionales del Estado peruano, procuran fomentar la protección de bienes y servicios comerciales con el consiguiente desarrollo de las industrias creativas que incentiven el progreso económico y la innovación.

Una condición resaltante de la definición de marca de un producto o servicio, es la representación para fines comerciales de una empresa, destinada a identificar sus productos y servicios, estando representado por símbolos o serie de palabras, a condición de carácter exclusivo, estos no pueden ser utilizado por ninguna otra organización, mientras se cumplan con los requisitos establecidos en las leyes y normas. Existiendo una diferencia entre las patentes, que se conceden por un período de 20 años; mientras que las marcas registradas nunca caducan. Por tanto, el propósito de una marca registrada es un tipo de propiedad intelectual que ayuda a proteger a la misma, a fin de ser utilizada frecuentemente para ayudar a los clientes a identificar determinado producto.

1.1. Principios aplicables al registro de marcas

Como consideración especial se tiene que, el principio registrable constitutivo de derecho, tiene el propósito de otorgar protección a las personas o entes jurídicos que han registrado determinadas marcas como propias (Gonzales, 2016). Esto es, cuando el autor en pleno ejercicio de sus derechos de propiedad intelectual, tiene la titularidad del

goce de los beneficios que la ley le confiere, pudiendo ejercitar las acciones legales correspondientes cuando se le vulnera este derecho.

Del mismo modo, la Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 61, ha prescrito que: “El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna Ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios”. Esta consideración prepara la libre competencia, fomentando que las personas naturales y jurídicas están sujetas a crear y proteger sus signos distintivos en la elaboración, comercialización y consumo de productos y servicios, por lo que legalmente está protegido en el marco constitucional peruano.

Adicionalmente, otro principio legal es la Ley de Propiedad Industrial, aprobada mediante el Decreto-Ley No. 823 de 1996, el cual en su artículo 128° establece que: “Se concibe por marca un símbolo que sirva para diversificar en el mercado y las empresas. Así mismo, se precisa los tipos y/o categorías de los signos distintivos que se encuentran sujetos a protección y registro”. Los signos representativos de marcas pueden ser: Palabras reales, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, sonidos, letras, números, formas tridimensionales o cualquier combinación de los signos o medios.

Igualmente los principios de publicidad y marca, no solo protegen al productor del servicio, también existe en Perú regulaciones legales que resguardan al consumidor, para ello se tiene al Código de Protección y Defensa del Derecho del Consumidor, aprobado mediante Ley No. 29571 de 2010, la cual en su artículo 13°, expresa: “La protección del consumidor frente a publicidad comercial engañosa o falsa que de cualquier manera, incluida la presentación, induzcan o puedan inducirlos a error sobre el origen, la naturaleza y consumo de productos”. De acuerdo a este articulado en este punto entra taxativamente los ofrecimientos engañosos que violan los derechos de marcas.

En el mismo orden de ideas, en Perú y el resto de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) frente a este escenario confuso, se tiene la Decisión 486 del 2000 en el marco de las Resoluciones Andinas en materia de Marcas, por ello, se analizan las exigencias de los signos marcarios para que tengan la facultad de distintividad en los mercados de servicios y productos de las empresas frente a otras. Estos protocolos y requisitos exigidos deberán contar con signos para que accedan al registro de marcas y finalmente la lista de signos susceptibles de ser registrados. Esta decisión menciona también que hay límites en la propiedad intelectual, no será objeto de registro las marcas contrarias al orden público, las leyes, la moral, la ética y buenas costumbres (Ávila, 2020).

En esta Resolución Andina, no se evidencia explicaciones o criterios algunos orientados a explicar con mayor entendimiento la aplicación de la cláusula de moralidad, más aún si el funcionario competente no conoce estos criterios para admitir o no el registro de una determinada marca, dependiendo de su discrecionalidad. Tal es el caso para las marcas representadas en franquicias, donde la esencialidad de la marca está representada por las buenas costumbres morales del franquiciador, debido a la transmisión del *know how* y a la prestación de asistencia técnica (Vera, 2018). Estas son las bases del sostenimiento productivo de una franquicia, si se desea seguir el camino del éxito, por tanto, el registro de marca debe aproximarse a los principios éticos y morales.

Asimismo, en el orden internacional a raíz de la Decisión 486 de la CAN, en su artículo 134°, regula el régimen de propiedad industrial, señalando que: “Los instrumentos que conforman una marca y/o cualquier símbolo que sea competente para distinguir productos y servicios, estarán protegidos legalmente y comercialmente en el marco del proceso de mercantilización entre países signatarios de los acuerdos comunitarios” (CAN, 2017, p. 98). Ante las circunstancias geopolíticas, históricas y económicas que circunscribe al Perú, los productores y

consumidores están siendo protegidos por este decreto de aplicación en el ámbito regional.

Una conclusión final de los principios legales aplicables al registro de marcas, es que estos se fundamentan desde dos visiones, una, protección a la actividad empresarial; y la otra, la protección al consumidor, necesarias en una actividad tan cambiante y mutante en relación con el movimiento del mercado, por ello, en la actualidad son necesarios los canales tecnológicos –redes sociales e *internet*– además de la participación de todos los actores del mercado (Hernández, 2019).

De acuerdo con López (2021), un cuestionamiento a vencer es que en la actualidad abunda la publicidad confusa, “engañosa, denigratoria y comparativa” (p. 59) que impacta al principio del respeto de la competencia comercial en países andinos. Por lo que, los principios morales individuales y colectivos del comercio andino, requieren la reconfiguración y actualización de las normas vigentes, necesarias desde la perspectiva del derecho civil, comercial y mercantil.

En el mismo orden de ideas, las nuevas generaciones de vendedores y compradores de productos, promueven y usan nuevas formas de visualización de marcas comerciales. En la actualidad existe la surgencia de nuevas variables psicográficas que se inclinan por el precio de las marcas privadas, pues lo perciben como de menor el riesgo social (Hidalgo et al., 2009).

Asimismo, este segmento poblacional prefiere comprar marcas por redes sociales como nueva expresión de adaptación tecnológica y social, confirmando la relevancia de la publicidad ejercida por *influencers* como estrategia de llegada de la marca (Gutiérrez-Aguilar et al., 2023). Esta tendencia permite asumir que tanto el registro de marca como la misma venta de sus productos y servicios comerciales deben ser sujetos de nuevas bases legales y jurisprudenciales.

En síntesis, en las cláusulas de registro de marca en Perú y en países donde los sistemas políticos y económicos son de libre mercado, existen dos dimensiones de recurrencia de alta frecuencia: Una, uso de

marca específica para copias y/o imitaciones; y segundo, desprotección al consumidor final con publicidad de marca engañosa. La imitación de marcas es una práctica común a nivel global, pudiendo adoptar morfologías distintivas, es decir, copia legal, como en el caso de las imitaciones, o ilegal en el caso de las falsificaciones. Mientras que, en la publicidad engañosa de marca de un producto o servicio, las empresas pueden manipular la percepción del consumidor –generalmente con calidad– para influir en su decisión de compra. Estas situaciones, entre otras justifican las cláusulas de moralidad en el registro de marca.

2. Cláusula de moralidad en el derecho de marcas peruano

Actualmente, se viene observando en la Administración Pública peruana que resulta sorpresivo verificar cómo distintas sedes administrativas resuelven sobre la aplicación de las cláusulas de moralidad distintamente, más aún, si son casos que guardan mucha similitud y se resuelven con diferentes opiniones jurídicas que pueden ser en la propia entidad pública cuestionada. Por ello, para desarrollar de manera integral las cláusulas de moralidad en el derecho de marca, el nuevo rumbo deberá reforzar el cumplimiento jurídico vigente y las estrategias de comunicación entre pares para crear similitudes procesales que permita unificar criterios para dinamizar el mercado (Cánovas, 2022), esto recreará un posicionamiento claro en el medio empresarial y los consumidores.

Debido a estas situaciones, frente a la autoridad administrativa en Perú están suscitándose conflictos entre los principios del derecho a la información, existiendo casos que dan jurisprudencia, siendo uno de ellos el principio de predictibilidad, en sentencia del Tribunal Constitucional, ocurrido en el caso de Erasmo Huaratapairo contra Pecaya y otros, Expediente 04645-2009-PHD/TC, el cual estableció que: “Las entidades de la administración pública deben brindar a los administrados información veraz, completa

y confiable sobre cada trámite de modo tal que puedan tener conciencia certera sobre su resultado final”, los cuales se encuentran regulados en los incisos 1.12 y 1.15 del Artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444 (Tribunal Constitucional de la República del Perú de 2010).

Es por ello, que los empresarios, productores y emprendedores adolecen y no tienen a su alcance la suficiente información de fuentes confiables respecto al procedimiento de registros de marcas, ya evidenciado en la jurisprudencia, donde los casos no han sido uniformes sobre la recepción de información, que inocua la aplicación de la cláusula de moralidad entre otras, quedando muchas veces a la discrecionalidad de la autoridad administrativa particular, su interpretación (Baca, 2012).

Esta consideración ha generado diferencias, cuando se trata del registro de marca dentro de la distintividad intrínseca sobre las estructuras de los signos dentro del registro de la marca; y la distintividad extrínseca sobre si existe confusión con otras marcas ya registradas, donde el administrador y el solicitante no pueden prever el resultado de su registro.

Bajo este análisis, no resulta plausible que los responsables ante el registro de marcas, cumplan ambiguamente con lo señalado por los principios generales del derecho de publicidad y de marcas, como los más importantes: El de legalidad, autenticidad, entre otros. Como resultado se obtiene, que en ocasiones ocurre que sin importar si su marca incumple principios morales y haya tenido el éxito que buscaba, la autoridad administrativa puede ordenar que se prohíba su difusión por atentar contra la adecuación social, el orden público y las buenas costumbres.

Esta consideración en la actualidad, se plantea tanto en el terreno de las actitudes valorativas como de las creencias mundanas, es decir, la pérdida de la moralidad aceptada por el propio Estado (Mota, 2020), en el caso de este estudio, se trata de encontrar los fundamentos más aceptables de los principios morales que beneficien a los actores del proceso.

Un ejemplo clásico a graficar es, el impacto que tiene la dificultad del análisis de las cláusulas de moralidad, en el referido caso *Pezweón*, personaje que se hizo conocido en las redes sociales y que goza de gran aceptación en el público consumidor, principalmente en el sector más joven. El *Pezweón* ya había sido registrado como obra ante la Dirección de Derechos de Autor, es decir, se había reconocido su calidad original previamente a que el INDECOPI denegara su inscripción como marca (Prieto, 2013). Este caso ilustra un sustento de moralidad irracional, puesto que, el propietario del *Pezweón* es inocente frente al fraude, la situación genera un involucramiento de un tercero, entonces se tienen dos víctimas el autor y el consumidor (Gonzales, 2016).

En el caso de este registro de marca, sus creadores decidieron realizar actividades comerciales a sus productos usando el logo *Pezweón*, presentando solicitudes del registro de la respectiva marca ante la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI; empero, la autoridad administrativa deniega el registro de esta marca señalando que dicho logo estaba prohibido según las cláusulas de moralidad. Posteriormente, los autores presentan el recurso de reconsideración respectivo, argumentando concretamente que dicha autoridad administrativa ya ha aceptado el registro de marcas semejantes con el mismo contenido, aun así, con la jurisprudencia señalada, INDECOPI les declaró infundado el recurso interpuesto.

El primer argumento para rechazar solicitudes en el marco de aplicación de cláusulas de moralidad en el Derecho de Marcas, es que ésta implica hacer una valoración profunda en un momento determinado y bajo un contexto específico. Sin embargo, resulta incongruente que, por un lado, que se conciba como requisito de registrabilidad a la simple aptitud distintiva, siendo que, 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, más bien se interpreta como un “no” a la distintividad actual. Por otro lado, se requiere la valoración actual de una cuestión

absolutamente cambiante en el tiempo y fuera del mercado, el cual es el escenario en el que la marca aspira desarrollarse (Rodríguez, 2011).

Ahora bien, analizando el caso en concreto, sucede que esa marca que se ha sometido al análisis de la autoridad administrativa para determinar si es admisible su registro, suele pasar que no se ha presentado dicho caso en el mercado para hacer un juzgamiento sobre su inmoralidad o es incompatible con el orden público y las buenas costumbres para determinar si debe estar fuera de contexto. La descriptiva jurídica del caso parece indicar las variaciones de facultades de la administración en torno a una decisión de registro de marca, los deberes respecto a los solicitantes, los derechos y deberes de los administradores (Morón, 2020), de allí que las incongruencias en las decisiones, son un asunto de interés jurídico.

Desde otro punto de vista, hay marcas que por sus contenidos tienen especial evocación de algunos términos que pueden resultar contrarios contra lo socialmente aceptado desde la percepción de la sociedad. Puede ser variante según su moral, pues, puede también conllevar a que el contenido en sí mismo de la marca sea comprendido diferentemente.

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 (Rodríguez, 2011; Acevedo-Duque et al., 2023).

En consecuencia, algunas marcas tienen un propósito expresivo que no es muy aceptado por la sociedad, donde el mensaje que transmiten se interpreta de muchas maneras en algunas ocasiones. Muchos desarrolladores centran la marca en logotipos con imagen y color para generar asociaciones de ideas, sin

importar el modelo de impacto social, más bien la idea es lograr que los clientes puedan pensar en los productos vendidos por la marca (Luan, 2021). Es propicio recordar que la publicidad de las marcas genera un impacto social, puesto que estas empoderan a los colectivos y comunidades, estas transforman la sociedad hacia un bienestar o al caos social.

Por tanto, producir o admitir juicios de valoración descontextualizado sobre una marca comercial por atentar contra la adecuación social o beneficio de esta, conlleva que puede ser ajeno a su propósito primario, como lo transmite el signo en sí mismo y su impacto dentro del mercado, pudiendo ocurrir que otras marcas se afiancen de estas conductas de signos distintivos para aplicar sus propias valoraciones, por ello, la autoridad administrativa debe uniformar estos criterios, actuando como sujetos administradores de la ley sobre registro de marcas, con cláusulas de moralidad para el buen funcionamiento social.

3. Cláusula de moralidad y la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados

Cabe señalar que, en la doctrina nacional en Perú se ha acostumbrado que la cláusula de moralidad en el Derecho de Marcas, debe analizarse en el marco de la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados, con el propósito de comprender mejor el objeto de la aplicación de este tipo de cláusulas por parte de INDECOPI, por tanto, se puede definir a esta teoría, señalando los postulados de Tamayo (2009), que expresa:

En el seno del Derecho Administrativo, debido al tema de la discrecionalidad y su control. No hay que olvidar que el principio de la vinculación de la Administración a la ley es básico en el enfoque del positivismo legalista. Esta fue una de las razones de la importancia del debate y la ferocidad de la polémica. La instalación de la jurisdicción contencioso-administrativa también fue un hecho clave para el desarrollo de la doctrina de los conceptos indeterminados. Fue Mayer, en 1862, quien plasmó la primera exposición sistemática sobre el problema

de la discrecionalidad. (p. 38)

Según García (2004), son conceptos jurídicos indeterminados aquellos en los que la medida concreta para la aplicación de los mismos en un caso particular no la resuelve o determina con exactitud la propia Ley que los ha creado y de cuya aplicación se trata. Por lo tanto, se sostiene que la aplicación del concepto indeterminado no está dentro de la estructura de un texto legal, sino más bien, la admisibilidad del contenido dependerá exclusivamente de la autoridad administrativa que decidirá sobre su registro, distinguiéndose de otros conceptos donde el contenido de los mismos está regulado ya por una norma legal (Martínez, 2017), como el concepto de contratos, donde ya el Código Civil expresa que se trata de acuerdos de voluntades sobre modificar relaciones jurídicas de índole patrimonial.

Del mismo modo, en el caso de la industria del entretenimiento, la cláusula de moralidad ha sido altamente criticada y hasta denegada por muchos artistas y personas del mundo de los espectáculos, donde las organizaciones empresariales han decidido no aplicar estas cláusulas en la suscripción de sus contratos para evitar alguna problemática con los artistas. La exigencia de la aplicación de la cláusula de moralidad ha resultado muy compleja, por cómo es interpretada por los autores y artistas, empero, este tipo de cláusulas no exista, tampoco resulta plausible para mantener un adecuado orden público.

Por otra parte, se puede verificar esto en la Resolución 00521-2022/DSD de INDECOPI que rechazó el registro de la marca “Vamos Mierda” por ir en contra de la moral y el orden público, según lo dispuesto por el artículo 135° de la Decisión 486 que regula el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. El solicitado registro de marca y logotipo, aunque reúne los requisitos de representación, no fue admitido.

El signo solicitado a registro “Vamos Mierda” y logotipo, aunque como se documentó reúne el requisito de representación gráfica (fundamento 2.1), sin embargo, atenta contra el orden público, la paz, la estabilidad,

la moral y las buenas costumbres (fundamento 2.3). Asimismo, en la denominación del logotipo se aprecia la denominación “Mierda”, la misma significa excremento, por lo que es considerada para un amplio sector de la población como inapropiada (fundamento 2.7). Por ello que la Dirección de Signos Distintivos de INDECOPI consideró que la imagen tiene contenido peyorativo, lo mismo que es considerado indecente para el público consumidor.

Una información importante a consumir en términos de moralidad en el Derecho Marcario, es que de conformidad como lo expresa el Tribunal en el citado Proceso 30-IP-96, cuando la disposición comunitaria hace alusión a la palabra “ley”, no debe entenderse que las legislaciones internas sobre marcas pueden incorporar nuevas prohibiciones de registro que las contempladas en el Régimen Común Andino sobre Propiedad Industrial. Sin embargo, el derecho positivo de cada país ha incorporado en su ordenamiento jurídico disposiciones de carácter imperativo que velan por los intereses generales y que tienen por fundamento el orden público, la paz, la estabilidad, la moral y las buenas costumbres.

En atención a lo señalado, en la Resolución No. 00521 de 2022 el INDECOPI procedió a realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado, determinándose que no es posible acceder al registro del mismo, en tanto la denominación “Mierda”, constituye una acepción que denota ofensa, por lo que contravienen las reglas de la moral y las buenas costumbres. En ese sentido, dicha imagen, así como su potencial uso a título de marca a efectos de identificar y diferenciar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, podría generar situaciones indeseables al banalizar la percepción de los consumidores frente a dicha representación, por lo cual el signo solicitado a registro entendida como excremento, contraviene la moral y las buenas costumbres, debiéndose por tanto denegar su registro.

En general, la teórica del concepto jurídico indeterminado constituye una amenaza para la cláusula de moralidad en

el registro, aplicación y uso de una marca comercial, siendo que el concepto de marca tiene tendencia polisémica, se presta a confusión bajo la condición del concepto jurídico indeterminado, puesto que este se fundamenta en la formulación de leyes y normas sin distinguir o fijar los parámetros de manera imprecisa en un supuesto de hecho. Por ello, la aplicación de estos conceptos indeterminados en la cláusula de moralidad en el registro de marca puede considerarse como concepciones jurídicas que tienen ambigüedad o no está determinado con exactitud, es decir, queda a criterio subjetivo el concepto de moralidad de cada administrador oficial del registro o ante la administración de justicia.

4. Sistemas legales y jurisprudenciales de protección de marcas

Cabe destacar que la legislación en Perú adolece de una ontología del conocimiento de los litigios sobre marcas, esta es comúnmente utilizada para analizar posibles casos de infracción con leyes y precedentes similares utilizados para resolver disputas legales anteriores (Trappey, Chang y Trappey, 2021). Las empresas que suelen registrar marcas cuando lanzan nuevos productos o servicios encuentran que el número de nuevos registros de marcas predice positivamente la rentabilidad de las empresas, como también los rendimientos financieros. De tal manera, que una mayor protección de las marcas fortalece la previsibilidad de los nuevos registros de marcas (Hsu et al., 2022). En síntesis, esto muestra evidencia que sugiere que los inversores supra valoran la historicidad de los nuevos registros de marcas.

La realidad latente es que las ventas globales y nacionales de productos, donde muchos son sustancialmente idénticos o engañosamente similares –sobre todo en línea– son la causa de un número creciente de demandas por infracción de marcas registradas. El Estado peruano, como garante de las libertades debe proteger el principio del respeto de la competencia, más allá del

principio de buena fe del registro de propiedad intelectual a partir del artículo 21 de la Constitución Política de la República del Perú de 1993 que consagra el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, estableciendo como límites según López (2021) “la moral, el orden público y la seguridad nacional y las normas legales que regulen dichas actividades” (p. 70), más allá de las jurisprudencia relatada y normas existentes.

El INDECOPI debe desarrollar y fortalecer sistemas informáticos y comunicacionales que estén al servicio del registrador y del consumidor de marcas. Este propósito está fundamentado debido a que el manual de identidad visual corporativa no se encuentra contemplado en la legislación nacional. Como, por ejemplo, gobiernos de otros continentes para el resguardo de marcas promulgan medidas legislativas, a la vez contemplan sistemas informáticos con sanciones al uso indebido de marcas. Con ello, procuran la competitividad, impulsando que las marcas nacionales con intenciones de expandirse al mercado exterior, usen el manual de identidad visual corporativa las propiedades registradas (Vargas, 2022), como lo usan las instituciones oficiales en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

Las marcas constituyen una esfera dentro del gran campo de la propiedad intelectual y jurisprudencial, cuyo objetivo consiste en proteger el nombre del producto en lugar de la invención que subyace al producto, por lo que todos los signos semejantes a otros causan confusión, esto es considerado un despropósito inmoral. A tal consideración, la ausencia de inclusión de cláusulas estrictas de moralidad y sanciones en el registro de marcas, es el reflejo del contexto ético, político y social de un país (Alarcón, 2012).

A pesar de que la protección legal de la marca se encuentra reconocida en Perú dentro de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, el campo de acción debe ser adecuado, preventivo y efectivo para los administradores, registradores y consumidores; sin embargo, de no existir se

presentaran conflictos en la praxis comercial (Marmanillo, 2022), aun con la atribución del derecho y el debido registro efectivo de uso exclusivo de marcas y propiedad intelectual.

Algunas marcas de productos o servicios tiene un carácter que amerita potenciar la distintividad en la marca, su estrategia de negocio se centra en vender la marca, como la moda, productos de belleza femenina, algunos rubros medicinales y alimentarios, entre otros. Por ello, la protección legal de estos exige hoy que se debe tener una visión menos dirigida al volumen de ventas, más bien se requiere que la protección de la creatividad sea a través de los sistemas legales vigentes (Arancibia, 2021).

Una acción determinante es reconocer la dogmática del margen de acción de las leyes y a la Constitución de cada país, por ello, deben establecerse las relaciones entre el derecho constitucional, el derecho comercial y los sistemas de protección en la praxis (Calderón, 2004). A partir de aquí cubre vigencia la protección territorial de la marca desde la jurisprudencia primigenia.

Conclusiones

En síntesis, como conclusiones finales, existe una gran problemática sobre la aplicación de la cláusula de moralidad en los contratos de marcas en el ordenamiento jurídico de Perú, debido a que su aplicación por parte de las autoridades administrativas que cuentan con la facultad de evaluar el registro de las marcas, no vienen invocando debidamente los principios de predictibilidad o de seguridad jurídica, donde la posición mayoritaria ha decidido aplicar la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados para limitar la discrecionalidad de la autoridad administrativa en lo que se entiende como socialmente aceptable en el marco del orden público y las buenas costumbres.

Como aporte a la resolución de controversias que se han venido suscitando respecto a la aplicación de la cláusula de moralidad en el marco del derecho de marcas peruano, está claro que el Estado debe

actualizar y generar nuevas leyes y normas claras que se alejen de la teoría de concepto jurídicos indeterminados, a propósito de ofrecer en materia legal y jurisprudencial que se considere como socialmente aceptable en el nuevo ordenamiento jurídico de la materia. Al mismo tiempo, el nuevo estamento jurídico legal, permitirá al INDECOPI superar las limitaciones institucionales que fueron descritas en la investigación.

Asimismo se declara, que si bien es cierto que se busca proteger la propiedad intelectual de la obra creada por las empresas comerciales y otros emprendimientos bajo un marco legal y jurisprudencial que se aproxime a atender la moralidad en la sociedad, los nuevos ordenamientos jurídicos deben reforzar las labores y protocolos de fiscalización que realiza INDECOPI para garantizar la protección de la adecuación social de la marca, para que ésta al registrarse no atente indiscutiblemente con el orden público, más bien se encuentre bajo principios éticos, conectados a los parámetros de la normativa interna y tratados internacionales suscritos por el Estado peruano.

Referencias bibliográficas

- Acevedo-Duque, Á., Álvarez-Herranz, A. P., Álvarez Becerra, R. M., y Guanilo-Gómez, S. L. (2023). Marca país y su contribución al desarrollo sostenible: Inculcación de valores sociales y espíritu empresarial. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(1), 369-385. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i1.39757>
- Alarcón, S. V. (2012). *La protección de la marca en el derecho de propiedad intelectual* [Tesis de pregrado, Universidad Regional Autónoma de los Andes]. <https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/2962>
- Arancibia, M. J. (2021). Los sistemas de vigilancia de marcas comerciales y

- nombres de dominio en la industria de la moda. *Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación*, (128), 107-117. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi128.4858>
- Ávila, S. (2020). *Marketing digital y posicionamiento de marca en el Centro Comercial Minka, Callao 2020* [Tesis de pregrado, Universidad Cesar Vallejo]. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/58989>
- Baca, V. S. (2012). La discrecionalidad administrativa y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. *Revista de Derecho Administrativo*, (11), 181-202. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/13553>
- Bosí, G. (2012). El derecho mercantil entre la ética de los negocios y la responsabilidad social. *Revista de Fomento Social*, (265), 55-90. <https://revistas.uloyola.es/rfs/article/view/1809>
- Calderón, J. J. (2004). Constitucionalización del derecho comercial desde la dogmática de los márgenes de acción. *Precedente Revista Jurídica*, 2004, 49-78. <https://doi.org/10.18046/prec.v0.1407>
- Cánovas, D. M. (2022). *Velarde Friedl: Análisis situacional y desarrollo de estrategia de marca* [Tesis de pregrado, Universidad Privada del Norte]. <https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/31019>
- Comunidad Andina de Naciones - CAN (2017). *Decisiones andinas en propiedad intelectual: Texto compilado*. Secretaría General de la Comunidad Andina. <https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201761102019%20en%20Propiedad%20Intelectual.pdf>
- Constitución Política del Perú de 1993*. 31 de octubre de 1993 (Perú).
- Decisión No. 486 [Comunidad Andina de Naciones – CAN]. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 14 de septiembre de 2000.
- Decreto Legislativo No. 823 de 1996. Ley de Propiedad Intelectual. 23 de abril de 1996.
- García, E. (2004). *Democracia, Ley e Inmunidades del Poder*. Palestra Editores.
- Gonzales, G. H. (2016). Bases fundamentales del derecho registral. *Anuario Iberoamericano de Derecho Notarial*, (4-5), 123-154. https://www.notariado.org/liferay/c/document_library/get_file?folderId=13807670&name=DL-FE-222969.pdf
- Gutiérrez-Aguilar, O., Ticona-Apaza, F., Chicaña-Huanca, S., y Ampuero, N. (2023). Influencers y su rol mediador en el comportamiento hacia las marcas. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(4), 342-357. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i4.41259>
- Hernández, M. (2019). *Fundamento doctrinales y legales sobre el carácter constitutivo del nombre comercial y la repercusión de este en la efectiva tutela. A propósito de la Decisión 486 de la Comunidad Andina* [Tesis de maestría, Universidad de Piura]. <https://pirhua.udep.edu.pe/item/da687aa1-85e7-419d-9c97-655c7881db56>
- Hidalgo, P., Manssur, E., Olavarrieta, S., y Fariás, P. (2009). Determinantes de la compra de marcas privadas. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XIII(2), 205-218. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/25359>
- Hsu, P.-H., Li, D., Li, Q., Teoh, S. H., y Tseng, K. (2022). Valuation of new trademarks. *Management Science*, 68(1), 257-279. <https://pubsonline>

- informa.org/doi/pdf/10.1287/mnsc.2020.3887
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI (2 de mayo de 2014). Registrar una marca. *INDECOPI*. <https://www.gob.pe/332-registrar-una-marca>
- Ley No. 29571 de 2010. Código de Protección y Defensa del Consumidor. 14 de agosto de 2010.
- López, P. V. (2021). La publicidad desleal y la tutela del competidor: Una aproximación desde el derecho chileno. *Revista de Derecho Universidad de Concepción*, 89(250), 59-101. <https://dx.doi.org/10.29393/rd250-2pdpl10002>
- Luan, Z. (2021). *Diseño de imagen y planificación para una nueva marca -Joyería tradicional china: An-studio* [Tesis de maestría, Universitat Politècnica de València]. <https://riunet.upv.es/handle/10251/169380>
- Marmanillo, D. A. (2022). *Análisis jurídico sobre la necesidad del registro de nombre comercial como presupuesto para la exclusividad de su uso en el Perú 2017-2020* [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa]. <https://repositorio.unsa.edu.pe/items/c100cb4e-5143-417d-a921-d7e750937618>
- Martínez, S. (2017). Una aproximación teórica al concepto de discrecionalidad jurídica en el Derecho Administrativo. *Revista de Derecho*, 13(15), 89-112. <https://doi.org/10.22235/rd.v1i15.1374>
- Morón, J. C. (2020). La regulación común de la actividad administrativa de fiscalización en el derecho peruano. *Revista Derecho & Sociedad*, (54), 17-43. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/22404>
- Mota, S. (2020). La interpretación de una práctica y el fundamento de la moral. *Revista de Filosofía*, 37(94), 133-155. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/34951>
- Obando, E. C., Ruffiner, J. G. R., y Rincón, A. M. (2021). Corrupción en América Latina: Dimensiones filosóficas para su evaluación. *Revista de Filosofía*, 38(99), 292-303. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5646586>
- Prieto, C.A. (2013). *Cuestionando las cláusulas de moralidad en el derecho peruano: Especiales consideraciones en torno al derecho de marcas y el derecho de la publicidad* [Tesis de pregrado, Pontificia Universidad Católica del Perú]. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/4962>
- Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo [Diario Oficial de la Unión Europea]. Sobre la marca de la Unión Europea. 14 de junio de 2017.
- Resolución No. 00521 de 2022 [Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI]. Dirección de Signos Distintivos. 7 de enero de 2022.
- Rodríguez, G. M. (2011). ¡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. *Ius Et Veritas*, (42), 336-345. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12098>
- Tamayo, S. (2009). *Conceptos jurídicos indeterminados e interpretación constitucional*. ARA Editores.
- Trappey, C. V., Chang, A.-C., y Trappey, A. J. C. (2021). Building an internet-based knowledge ontology for trademark protection. *Journal of*

Global Information Management (JGIM), 29(1), 123-143. <https://doi.org/10.4018/JGIM.2021010107>

Tribunal Constitucional de la República del Perú (8 de marzo de 2010). Expediente 04645-2009-PHD/TC: Erasmó Huaratapiro contra Pecaya y otros.

Vargas, G. E. (2022). *Manual de identidad visual para fortalecer la legislación peruana de propiedad intelectual*

[Tesis de pregrado, Universidad San Ignacio de Loyola]. <https://repositorio.usil.edu.pe/entities/publication/02114d60-7164-4fa7-8891-a07e0ab6fc84>

Vera, K. K. (2018). *Planteamiento regulatorio de las Franquicias en el Perú [Tesis de maestría, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]*. <https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/623902>