



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPH-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

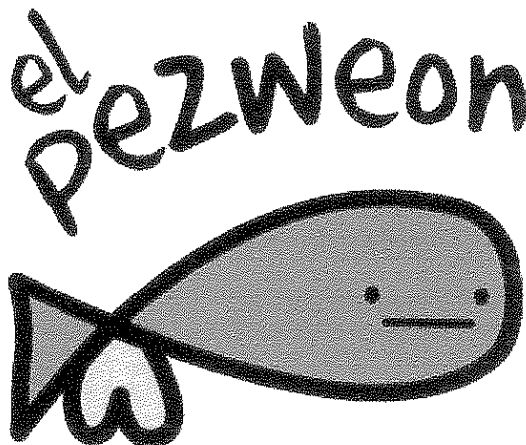
SOLICITANTE : C.W. COMICS S.A.C.
(antes ANDREA TATAJE MONTERO y CARLOS
GUSTAVO BANDA SARAVIA)

**Nulidad de la resolución de Primera Instancia: No corresponde –
Limitación de productos: Aceptada – Signos contrarios a las buenas
costumbres – Examen de registrabilidad del signo solicitado**

Lima, veintitrés de febrero de dos mil once.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 20 de octubre de 2008, Andrea Tataje Montero (Perú) y Carlos Gustavo Banda Saravia (Perú) solicitaron el registro de la marca de producto conformada por "el logotipo constituido por un diseño simple de un pez de color azul y rosado y la denominación EL PEZWEON escrito con letras en movimiento según el modelo", para distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.



Mediante proveído de fecha 10 de noviembre de 2008, la Dirección de Signos Distintivos dejó constancia de que se consideraría como descripción del signo solicitado la siguiente: "El logotipo conformado por la figura estilizada de un pez y la denominación EL PEZWEON escrita en letras características; en la parte

M-SPI-01/1A

1-37



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

inferior se aprecia una figura irregular; todo en los colores azul, gris y rosado; conforme al modelo”.

Con fecha 10 de noviembre de 2008, la Dirección de Signos Distintivos emitió la orden de publicación correspondiente precisando que el signo solicitado está conformado por *“El logotipo conformado por la figura estilizada de un pez y la denominación EL PEZWEON escrita en letras características; en la parte inferior se aprecia una figura irregular; todo en los colores azul, gris y rosado; conforme al modelo”*, para distinguir *“prendas de vestir, calzado, sombrerería”* de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolución N° 15444-2009/DSD-INDECOPI de fecha 9 de setiembre de 2009, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. La Dirección consideró lo siguiente:

- (i) El signo solicitado a registro conformado por la denominación EL PEZWEON y logotipo, reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica en tanto puede representarse por medio de una combinación de palabras y elementos figurativos, y goza además de aptitud distintiva, quedando por determinar si se encuentra inmerso en alguna prohibición de registro.
- (ii) Efectuado el examen de registrabilidad del signo solicitado constituido por la denominación EL PEZWEON y logotipo, el término *PEZ* hace referencia a un vertebrado acuático de respiración branquial (generalmente con extremidades en forma de aleta, aptas para la locomoción y sustentación en el agua, su piel salvo raras excepciones, está protegida por escamas) y el término *WEON* hace referencia en el lenguaje coloquial a una expresión que proviene de la palabra *“huevón”*, la cual tiene varias acepciones (perezoso, idiota, imbécil, animoso, valiente).
- (iii) Sin embargo, en nuestro país se ha extendido en algunos sectores de la población el uso de este término como una palabra 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.
- (iv) Además, la denominación antes referida está acompañada por la figura estilizada de un pez, el cual presenta en la parte inferior una figura irregular, la cual podría ser entendida por el público consumidor como una figura que representa a los genitales masculinos, hecho que afianza



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

- la idea de lo que el consumidor medio podría entender con respecto al término *WEON*.
- (v) En tal sentido, el signo solicitado EL PEZWEON y logotipo, visto en su conjunto va a ser entendido por los consumidores como una denominación procedente o derivada de la palabra *huevón*, no desvirtuando lo expuesto la presencia del término *EL* y de los elementos gráficos y cromáticos adicionales presentes en el signo solicitado.
 - (vi) Por lo expuesto, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el inciso p) del artículo 135 de la Decisión 486, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

Con fecha 5 de octubre de 2009, Andrea Tataje Montero y Carlos Gustavo Banda Saravia interpusieron recurso de reconsideración manifestando lo siguiente:

- (i) Como parte de sus actividades profesionales, a finales del año 2007, crearon al personaje EL PEZWEON, que surge de la representación gráfica de la adaptación de una muletilla utilizada ampliamente en el argot juvenil peruano, resultando así el protagonista de una historieta, originalmente publicada a través de la red social Facebook los días lunes, que, a la fecha de presentación de la reconsideración contaba con más de 27 000 "fans" (admiradores o seguidores).
- (ii) La aceptación y acogida de EL PEZWEON (que es representado a través de un logotipo constituido por un diseño de un pez de color azul con testículos rosados) ha llevado a que el personaje haya sido recogido en tarjetas postales, polos, stickers, pines e inclusive un libro denominado LAS AVENTURAS DE EL PEZWEON, publicado por el Grupo Editorial Norma, que recopila todas las historietas de la primera temporada, libro que, además se ha encontrado en los primeros lugares de venta de las principales librerías.
- (iii) Asimismo, debido a la gran aceptación y acogida de EL PEZWEON, han participado en conferencias, conversatorios en librerías, reportajes, entrevistas radiales y televisivas, así como en la presentación del libro en la XIV Feria Internacional del Libro de Lima, habiendo participado además como invitados para promover el concierto benéfico "Un techo para mi país" y el evento "La hora del planeta".

M-SPI-01/1A

3-37

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 138, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 | Fax: 224 0348

E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPH-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

- (iv) Son titulares de los Derechos de Autor sobre el personaje EL PEZWEON (Partida Registral N° 1150-2008).
- (v) Dado que EL PEZWEON identifica los productos que comercializan, es que han solicitado el registro de la marca en la clase 25, ya que, por ejemplo, han distribuido más de 20 000 tarjetas postales, han producido pines, stickers y polos de EL PEZWEON, que, inclusive, son solicitados fuera del país, razón por la que tienen legítimo interés en que se registre el signo solicitado.
- (vi) La resolución impugnada es arbitraria por cuanto no especifica en qué supuesto de la prohibición del inciso p) del artículo 135 se encuentra contenido el signo solicitado (*si es contrario a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres*); no define ni demuestra como el signo solicitado afectaría alguno de los intereses jurídicos que protege dicha prohibición (*ya que sólo ha alegado que porque el signo en cuestión se haya derivado del término "huevo" -que no consta de manera literal en el signo sino matizado como "weon"-, podría ser entendido como algo grosero, debiéndose tener en cuenta que el público al que van dirigidos los productos identificados con el signo solicitado se encuentra constituido, en principio, por sus más de 27 000 fans, los cuales no lo perciben como algo negativo o que sea contrario a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres*) y discrimina y no aplica al signo solicitado los mismos criterios aplicados a signos ya registrados como marcas de producto o servicio (ya que anteriormente se han registrado signos cuyos logotipos, denominaciones y/o lemas podrían, bajo el mismo criterio, ser asociados por algún sector de la población a palabras, juego de palabras y/o signos groseros o inapropiados, tales como CEBICHERÍA EL PEZ ON ¡TE HACEMOS COSITAS RICAS!¹;

¹ Al respecto, señalaron que explota el morbo de la palabra *pezón*, cuya letra O lo simboliza, además, la frase TE HACEMOS COSITAS RICAS no desvirtúa el doble sentido de la combinación de palabras PEZ y ON.





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

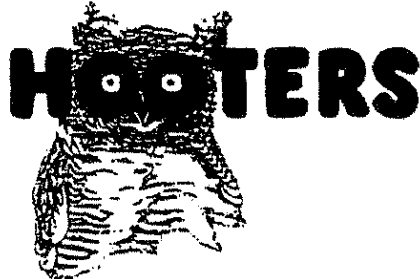
RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

HOOTERS²; ADRIANO SEX; SEX SYMBOL; SANGRE VIRGEN o SQUIRT³). No obstante, señalaron que no creen que las marcas aludidas al igual que el signo solicitado se encuentren incursos en la prohibición contenida en el inciso p) del artículo 135 de la Decisión 486, pues ninguno de ellos genera un perjuicio tal que la misma población pueda verse sumida en un perjuicio masivo y, en el negado supuesto que fuera así, se debería declarar de manera inmediata la nulidad de dichas marcas pues podrían ofender a sectores determinados del mercado o la sociedad.

- (vii) A diferencia de los casos señalados que se benefician del juego de palabras o explotan el contenido sexual o erótico de la marca, EL PEZWEON es un personaje que con sus tiras cómicas se ha ido ganando la aceptación del público en general.
- (viii) Tanto la representación gráfica como el nombre que conforman el signo solicitado no representan una abierta vulneración a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres, en tanto el vocablo "huevón" pertenece al habla popular y toda la sociedad la escucha a diario, sin que ello implique una vulneración de derechos. Además, el público consumidor al que van dirigidos los productos relacionados con el signo es mayor de edad y se identifica con la expresión "pezweon", ya que también la usa en su hablar cotidiano, por lo que los consumidores ya están acostumbrados a escuchar y utilizar la expresión "pezweon" o "pes huevón", lo que implica que no se ven en modo alguno perjudicados por el signo y su significado, por lo que el signo solicitado es plenamente registrable en función de los productos de la clase 25.

² Al respecto, señalaron que dicho término es usado para referirse de manera grosera e inapropiada a los senos de una mujer en el argot vulgar inglés, además, la figura de búho con dos grandes ojos puede ser perfectamente interpretada como un par de senos.



³ Al respecto, manifestaron que dicho término es un modo vulgar en el argot inglés de referirse a la eyaculación femenina.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

- (ix) El potencial público consumidor de los productos siente una gran afinidad hacia el personaje y sus aventuras, por lo que si este personaje resultara abiertamente ofensivo o despertara incomodidad entre el consumidor promedio, como lo señala la resolución, carecería de la amplísima cobertura y atención de los medios de la que actualmente goza.
- (x) EL PEZWEON es un personaje con el que los peruanos, tanto los que residen en el territorio de la República como los que han migrado, se sienten identificados o vinculados, por lo que sus fans se encuentran distribuidos alrededor del mundo, siendo evidente que el personaje como la tira cómica que protagoniza no pueden ser entendidos en otros idiomas, ni siquiera todos los hispanohablantes pueden entenderla, por lo que muchas de estas personas solicitan que se les envíen productos de EL PEZWEON, pero el no contar con una marca dificulta esta posibilidad y deja abierta las puertas a la piratería, tanto a nivel nacional como internacional.

Adjuntó diversos documentos a fin de acreditar sus argumentos, tales como:

- Documento denominado "Origen y Cronología de EL PEZWEON" (fojas 70 y 71).
- Impresiones de la página web de Facebook sobre la responsabilidad y normas de los usuarios (fojas 73 y 76).
- Impresiones de la página web de Facebook con estadísticas y comentarios de los "fans" de EL PEZWEON (fojas 77 a 87).
- Impresiones de fotografías de personas vistiendo prendas de vestir en cuyos estampados aparece el personaje EL PEZWEON, así como de personas que se toman una foto con la imagen de EL PEZWEON (fojas 90 y 91).
- Impresiones de correos electrónicos mediante los cuales algunos admiradores del personaje EL PEZWEON solicitan a sus creadores prendas de vestir con dicho personaje (fojas 92 a 98).
- Dos postales publicitarias de EL PEZWEON, así como la propuesta que la empresa encargada (Allegoricom) le ofrece a los creadores de EL PEZWEON (fojas 100 a 108).
- Stickers de EL PEZWEON (foja 110).
- Libro LAS AVENTURAS DE EL PEZWEON, así como el contrato de edición de dicha obra suscrito entre los creadores de EL PEZWEON y Grupo Editorial Norma S.A.C. (fojas 112 a 121).
- Pines con el personaje de EL PEZWEON (foja 123).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPH-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

- Impresiones de afiches, fotografías y correos electrónicos relacionadas con la participación de los creadores de EL PEZWEON en diversos eventos tales como, la Convención Stick-it, Pecha Kucha Night, 14 Feria Internacional del Libro, 4° Coloquio Recrea-Diseño Gráfico PUCP, Conamyc, así como otros realizados en Ksa Tomada e impresiones de páginas web de librerías donde se podía obtener el libro de EL PEZWEON (fojas 126 a 163).
- Impresiones de diversas páginas web y revistas en las que se hacen reportajes, artículos, comentarios o entrevistas relacionadas con el personaje de EL PEZWEON y sus creadores (fojas 165 a 183, 187 a 201 y 207 a 216).
- CD con videos de diversos reportajes, entrevistas o menciones a los creadores de EL PEZWEON y dicho personaje en programas de televisión, blogs de Internet y programas de radio (foja 185).
- Impresiones de afiches relacionados con los eventos "60 La Hora del Planeta" y "Conciertecho Un Techo Para Mi País" en los que aparece el personaje de EL PEZWEON (fojas 203 y 204).
- Copia de la Partida Registral N° 1150-2008, obtenida ante la Dirección de Derecho de Autor con fecha 18 de diciembre de 2008 por Andrea Tataje Montero y Carlos Gustavo Banda Saravia sobre el personaje denominado EL PEZWEON (foja 210).
- Impresiones y búsquedas de Internet relacionadas con las marcas registradas EL PEZ ON; HOOTERS y SQUIRT (fojas 223 a 233).

Con fecha 30 de octubre de 2009, Andrea Tataje Montero y Carlos Gustavo Banda Saravia, para mejor resolver, adjuntaron un dictamen legal sobre la registrabilidad del signo EL PEZWEON.

Mediante Resolución N° 2628-2010/DSD-INDECOPI de fecha 19 de febrero de 2010, la Dirección de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 15444-2009/DSD-INDECOPI de fecha 9 de setiembre de 2009. La Dirección consideró lo siguiente:

- (i) La resolución recurrida estableció que el término WEON resulta ser contrario a las buenas costumbres. Si bien no señaló expresamente que el signo solicitado es contrario a las buenas costumbres, de la estructura de la misma se puede establecer que el signo solicitado fue considerado contrario a las buenas costumbres en tanto se expresó que constituye

M-SPI-01/1A

7-37

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 138, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 | Fax: 224 0348

E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe | Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

una palabra inapropiada y una forma grosera de calificar a las personas, razón por la cual no es empleada por lo regular como parte del habla socialmente aceptable de la población, por lo que en ningún momento es calificado como contrario a la moral o contrario al orden público. Asimismo, en la resolución recurrida se señaló que la figura estilizada de un pez, que presenta en la parte inferior una figura irregular, podría ser entendida por el público consumidor como la representación de unos testículos, por lo que dicho elemento figurativo no hace más que reforzar la idea de lo que el consumidor medio podría entender con respecto al término WEON que conforma al signo solicitado, considerándose que el signo solicitado es contrario a las buenas costumbres y por tanto se encuentra incurso en la prohibición del artículo 135 inciso p) de la Decisión 486.

- (ii) En opinión de la Dirección de Signos Distintivos, resulta ser una conducta exigible y exigida en la normal convivencia de las personas estimadas honestas, el tratarse con respeto mutuo, evitando el uso de palabras groseras o vulgares que insulten o degraden a las personas. En ese orden de ideas, la Dirección consideró en la resolución recurrida que el signo solicitado es contrario a las buenas costumbres en tanto que *i)* Incluye en su conformación el término WEON (elemento plenamente identificable dentro del signo solicitado), el cual es utilizado como abreviación o equivalente al término "huevo" y *ii)* Esta expresión vulgar no es socialmente aceptable, por lo que resulta contraria a las buenas costumbres.
- (iii) En atención a lo anterior, la Dirección precisó que se deberá analizar si, a la luz de la nueva prueba presentada, el signo solicitado es o no un signo contrario a las buenas costumbres.
- (iv) Resulta determinante establecer previamente cuál es el sector de consumidores al que van dirigidos los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado que, en el presente caso, por su naturaleza, van destinados a la generalidad del público consumidor, lo que incluye personas de todas las edades (niños, adultos, ancianos) hombres y mujeres, por lo que, teniendo en cuenta el ámbito territorial del derecho marcario y la naturaleza de los productos que se pretende distinguir, el sector al que corresponden los consumidores de los productos coincide con la población nacional y es en ese ámbito que se debe analizar el signo solicitado, a la luz de las nuevas pruebas presentadas.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

- (v) En atención a ello, la nueva prueba deberá demostrar que para la generalidad del sector pertinente al cual van dirigidos los productos a distinguir i) en el signo solicitado la expresión WEON no es percibida como equivalente a "huevo" o que ii) aun percibiendo como equivalente a "huevo", no lo consideran vulgar y contrario a las buenas costumbres y que es, más bien, socialmente aceptable.
- (vi) Del análisis de los documentos presentados se advierte lo siguiente:
- El documento titulado "Origen y Cronología del Pezweon" tan sólo corrobora lo afirmado en la resolución recurrida en el sentido que el término WEON hace referencia, de una manera coloquial, a la palabra "huevo" y es utilizada como una abreviación o como equivalente a esta última, por lo que dicha prueba lejos de desvirtuar los fundamentos de la resolución recurrida corrobora lo afirmado en la misma.
 - Los documentos relacionados con las normas y responsabilidades en Facebook no demuestran que el término WEON no sea entendido como "huevo" ni que sea socialmente aceptado en el sector pertinente de consumidores.
 - Respecto de las impresiones de comentarios, estadísticas y perfiles de Facebook, dichos documentos detallan las preferencias de un sector de los usuarios de esa página de redes sociales, sector que no puede ser equiparado al público al que se dirigen los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado, además del hecho de que no se está analizando al personaje EL PEZWEON ni a las historietas que protagoniza sino a un logotipo solicitado a registro como marca, pues el hecho de ser fan de la página de EL PEZWEON no implica que la expresión PEZWEON sea socialmente aceptada como una frase acorde a las buenas costumbres.
 - Las fotografías en las que se aprecia el dibujo del personaje EL PEZWEON aplicado en prendas de vestir, así como de algunas personas posando frente a su imagen y los correos electrónicos sobre pedidos o solicitudes de prendas de vestir sólo acreditan el gusto de ciertas personas por utilizar dichas prendas o fotografiarse con dicha imagen, pero no demuestran que el signo solicitado que incluye en su conformación el término WEON no resulte vulgar, inapropiado u ofensivo y menos aún que sea socialmente aceptado.
 - Las postales, los stickers y los pines presentados sólo demuestran los diferentes medios por los cuales los recurrentes publicitan su personaje.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

- El libro LAS AVENTURAS DEL PEZWEON sólo acreditan que las historietas de los solicitantes han sido recogidas en un libro.
 - Respecto de las copias de afiches, imágenes y fotografías de participación en diferentes eventos, ello sólo demuestra la difusión que han realizado los solicitantes al personaje EL PEZWEON y del libro de historietas que se editó.
 - Las impresiones de diversas páginas web que hacen mención al personaje EL PEZWEON, así como los videos publicados en Internet o de programas que han hecho reportajes sobre EL PEZWEON sólo acreditan que se han realizado diversas acciones en diferentes medios de comunicación con la finalidad de promocionar el referido personaje y las historietas que protagoniza.
 - Respecto de las impresiones con comentarios sobre las historietas de EL PEZWEON, así como los comentarios publicados en diferentes páginas web como www.lamula.pe, www.choledadprivada.com, www.facebook.com, entre otras, sólo representan la opinión de un grupo de personas que manifiestan su preferencia por un personaje y sus historietas, pero no puede asumirse que dicho grupo de personas represente a la generalidad de los consumidores a los que van dirigidos los productos que se pretende distinguir, por lo que, en función al contenido de dichas páginas web no puede afirmarse que se trata de un personaje con el que los peruanos se sientan "identificados" o "vinculados" como se ha afirmado, por cuanto de los mismos medios probatorios presentados se puede apreciar que existen otros comentarios en sentido contrario. Asimismo, en Internet se puede encontrar el blog del diario Peru21 en el cual se encuentran algunos comentarios relacionados con el tema de la registrabilidad de EL PEZWEON que confirman que no se puede afirmar que la generalidad del público al que van destinados los productos a distinguir, considera que el signo solicitado no resulta contrario a las buenas costumbres, debiendo tenerse en cuenta, además, que en uno de los artículos presentados por los solicitantes se hace referencia a que EL PEZWEON fue vetado en la Clínica Angloamericana y en el Centro Cultural Peruano Británico por ser considerado inapropiado, lo que demuestra que el signo solicitado no es socialmente aceptado por la generalidad del público.
- (vii) Respecto de los casos relacionados con las marcas HOOTERS y SQUIRT, se trata de términos en otro idioma cuyo significado es desconocido por el consumidor medio resultando expresiones de



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

fantasía, mientras que en el caso del signo PEZ ON y logotipo, aun cuando el consumidor medio perciba la denominación PEZ ON como equivalente a PEZON, ésta no es *per se* una palabra grosera o vulgar sino que se trata tan sólo del nombre de una parte de la anatomía humana

- (viii) En atención a lo expuesto, los medios probatorios presentados no sólo no modifican los argumentos que se tuvieron en cuenta al expedirse la resolución recurrida sino que, además, los mismos refuerzan lo sostenido en la misma en la medida que se detalla el origen y significado de la expresión PEZWEON como "pues huevón", es decir, como una forma grosera, vulgar y peyorativa para referirse a una persona calificándola de imbécil, perezosa o corta de entendimiento.
- (ix) Lo anterior no restringe ni puede restringir el derecho que tienen los solicitantes de usar, difundir y expresar libremente sus ideas y opiniones sobre el signo solicitado, el personaje EL PEZWEON, la historieta que protagoniza o cualquier otro tema, como de hecho lo vienen haciendo por distintos medios.
- (x) En atención a todas las consideraciones expuestas, la Dirección consideró que los medios probatorios presentados como nueva prueba no demuestran que el signo solicitado no sea contrario a las buenas costumbres, por lo que se ratifica que éste se encuentra dentro de la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486.

Con fecha 5 de marzo de 2010, Andrea Tataje Montero y Carlos Gustavo Banda Saravia interpusieron recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- (i) Debe declararse la nulidad de la Resolución N° 15444-2009/DSD-INDECOPI en atención a que en ningún momento se precisó si el signo solicitado resultaba contrario a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres, por lo que la resolución no se encontraba debidamente motivada, nulidad que también vicia el pronunciamiento contenido en la Resolución N° 2628-2010/DSD-INDECOPI, dado que se trata de un acto administrativo directamente vinculado. En tal sentido, luego de declararse la nulidad deducida y, en aplicación de la facultad contenida en el artículo 217.2 de la Ley 27444, la Sala deberá pronunciarse sobre la registrabilidad del signo solicitado al existir todos los elementos de juicio para que el Superior proceda en ese sentido.

M-SPI-01/1A

11-37

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 138, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348

E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

- (ii) La Dirección jamás precisó qué bien jurídico supuestamente era el afectado con el registro del signo solicitado, por lo que resulta absolutamente erróneo que la Dirección pretenda argumentar en su segundo pronunciamiento que ya había considerado que el signo era contrario a las buenas costumbres.
- (iii) La Primera Instancia pretende trasladarles la carga de la prueba de algo que ni siquiera tiene claro, puesto que la Dirección parece estar en el entendido de que no sólo tendrían que acreditar que el signo solicitado no sería contrario a las buenas costumbres sino que resulta socialmente aceptable.
- (iv) De la misma manera como la Dirección presenta comentarios de personas pronunciándose en contra del signo solicitado, se pueden presentar comentarios de personas pronunciándose a favor, quedando evidenciado que lo que es de buen gusto o mal gusto es ampliamente subjetivo y no se puede generar una regla que determine qué agravia a las buenas costumbres y qué no.
- (v) El signo solicitado a registro debe ser aceptado, dado que no se desprende ningún contenido ofensivo, agravante a la moral o a las buenas costumbres o al orden público o la ley.
- (vi) La frase del signo solicitado no tiene un contenido peyorativo, ya que estaría agravando al propio personaje de ficción y no estaría encaminada hacia el agravio de ninguna persona real o la sociedad en su conjunto y, como es lógico, ni a la moral ni las buenas costumbres.
- (vii) La Autoridad alude reiteradas veces a un análisis del término WEON sin considerar que el elemento denominativo posee los términos EL y PEZWEON.
- (viii) Quien aprecia el signo entiende que el contenido es humorístico y entiende que la frase se refiere al personaje, pues ni su signo incluye el término "huevón" ni comprende el término "weón" de forma aislada o individualizable y, aceptando la inspiración lejana en el término "huevón", se debería anotar la pluralidad de conceptos de tal palabra y los efectos del peso del tiempo en las acepciones del público relevante.
- (ix) El signo solicitado no ha sido apreciado en su conjunto; no se ha valorado el contexto actual y no se han definido los criterios que doten de contenido mínimamente preciso a la mera apreciación de la Primera Instancia.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

Con fecha 2 de noviembre de 2010, Andrea Tataje Montero y Carlos Gustavo Banda Saravia manifestaron que ceden los derechos expectaticios emanados de la presente solicitud a favor de C.W. Comics S.A.C.

Mediante proveído de fecha 4 de noviembre de 2010, la Secretaría Técnica de la Sala de Propiedad Intelectual tuvo como nuevo solicitante a C.W. Comics S.A.C.

Con fecha 4 de noviembre de 2010, C.W. Comics S.A.C. adjuntó jurisprudencia argentina que consideró aplicable al presente caso sobre la aplicación de las cláusulas de moralidad en el derecho de marcas.

Con fecha 11 de noviembre de 2010, C.W. Comics S.A.C. adjuntó copia de una carta remitida por el gerente general del programa "Un techo para mi país", en la que le manifiesta que reconoce *"el aporte que el personaje de EL PEZWEON realiza en la promoción de la conciencia y la cultura de la población, especialmente joven, a través de los mensajes emitidos vía redes sociales en Internet, como por ejemplo para distintos eventos de recaudación"* que realiza, por lo que EL PEZWEON *"puede ser de gran valor cultural a favor de la sociedad"* (foja 318).

Con fecha 11 de noviembre de 2010, C.W. Comics S.A.C. manifestó que, por convenir a su derecho, solicita que se acepte la modificación al distingue del signo solicitado, debiendo considerarse que pretende distinguir "prendas de vestir, calzado y sombrerería, especialmente dirigidos a un segmento juvenil de la población".

Con fecha 3 de diciembre de 2010, C.W. Comics S.A.C. presentó un dictamen lingüístico sobre el signo EL PEZWEON.

Con fecha 24 de enero de 2011, C.W. Comics S.A.C. adjuntó copia de un Oficio expedido por el Director General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental del Ministerio del Ambiente en el cual reconoce *"el aporte que el personaje de EL PEZWEON realiza en la promoción de la conciencia y la cultura ambiental de la población, especialmente joven, a través de mensajes propalados vía redes sociales en Internet, como por ejemplo la sección"*



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

'Actuemos pezweon' que orienta con información de buenas prácticas ambientales para la vida cotidiana" (foja 345).

Con fecha 3 de febrero de 2011, C.W. Comics S.A.C. manifestó que se ha aportado una pluralidad de medios probatorios a fin de sustentar sus argumentos, por lo que sólo resta esperar una decisión que adecuadamente reconozca la imposibilidad de evaluar subjetiva y descontextualizadamente la aplicación de la prohibición aplicada por la Primera Instancia.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

De la revisión de lo actuado, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) Si la Dirección de Signos Distintivos incurrió en alguna causal de nulidad al momento de emitir la Resolución N° 15444-2009/DSD-INDECOPI de fecha 9 de setiembre de 2009.
- b) De no ser el caso:
 - Si corresponde aceptar la limitación de productos efectuada.
 - Si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

La Sala ha verificado que existen en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, las siguientes marcas de producto registradas a favor de distintos titulares, que incluyen en su conformación la figura estilizada de un pez:

Certificado N° 11360	Certificado N° 75203	Certificado N° 95336



PERÚ

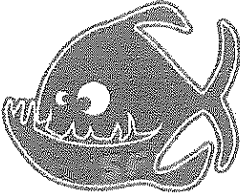
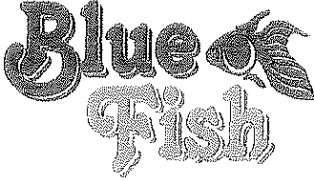
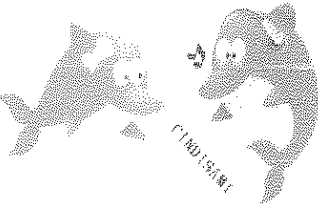
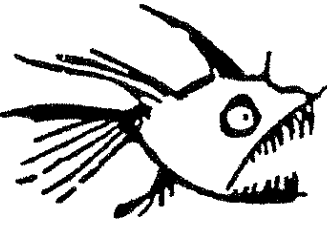

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

 SurFish		
Certificado N° 98457	Certificado N° 107546	Certificado N° 169355
		
Certificado N° 160533	Certificado N° 136533	Certificado N° 166613

2. Nulidad del acto administrativo

2.1 Marco legal

El artículo 10 de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14⁴.

⁴Artículo 14.- Conservación del acto

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:

14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación.

14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

3. Los actos expesos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

El artículo 13.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General señala que la nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales no obstante el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario. Asimismo, el artículo 13.3 señala que quien declara la nulidad, dispone la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiere permanecido igual al no haberse incurrido en el vicio.

Asimismo, el artículo 11⁵ de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el auto (11.2).

De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 02-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando

14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado.

14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio.

14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial.

14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución.

⁵ Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad

11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.

11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.

11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TP-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.

2.2 Motivación del acto administrativo

El artículo 3.4 de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) incluye a la motivación como uno de los requisitos de validez de los actos administrativos, señalando que el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

De otro lado, el artículo 6 de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece que la motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. Señala además que puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto.

Asimismo, la norma en cuestión establece que no son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto.

Elo en concordancia con el artículo IV del Título Preliminar de la misma ley que en su numeral 1.2 (Principio del debido procedimiento) establece que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

Al respecto, cabe citar a Morón Urbina, quien señala que una de las funciones del deber de motivar las decisiones administrativas es cumplir un rol informador "(...) ya que representa la exteriorización de las razones en cuya virtud se



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

produce un acto administrativo, y permite, tanto al administrado como a los superiores con potestades de revisión del acto, asumir conocimiento de los hechos reales y jurídicos que fundamentan la decisión administrativa, para poder articular su defensa con posibilidad de criticar las bases en que se funda e impugnarla; o para que el superior al conocer el recurso pueda desarrollar el control (...). No sólo constituye un cargo para la autoridad sino un verdadero derecho de los administrados a fin de apreciar el grado de regularidad con que su caso ha sido apreciado y resuelto⁶.

2.3 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, la solicitante manifiesta que la Resolución N° 15444-2009/DSD-INDECOPI de fecha 9 de setiembre de 2009 debe ser declarada nula al no haber sido debidamente motivada, por cuanto al denegarse el registro del signo solicitado en base a la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486 no se habría precisado en cuál de los supuestos de dicho artículo se encontraba incurso el signo solicitado.

Al respecto, la Sala conviene en precisar que la referida prohibición establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

Asimismo, de la revisión de la Resolución N° 15444-2009/DSD-INDECOPI de fecha 9 de setiembre de 2009, se advierte que la Dirección de Signos Distintivos señaló expresamente que en el signo solicitado EL PEZWEON y logotipo "el término PEZ hace referencia a un vertebrado acuático de respiración branquial" y el término WEON "hace referencia en el lenguaje coloquial a una expresión que proviene de la palabra huevón, la cual tiene varias acepciones" que en nuestro país "se ha extendido en algunos sectores de la población el uso de este término como una palabra 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".

⁶ Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú 2001, p. 81.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

En tal sentido, la Sala advierte que si bien no se especificó concretamente en cuál de los supuestos de la prohibición del artículo 135 inciso p) se encontraba incurso el signo solicitado, del contenido de la resolución se advierte claramente que se consideró que el signo solicitado contenía un término que constituía una palabra inapropiada y una forma grosera de calificar a las personas como idiotas o cortas de entendimiento, que no era empleada por lo regular como parte del habla socialmente aceptable. En ese sentido, resulta evidente que lo mencionado no podría encuadrarse en un signo contrario a la ley, a la moral o al orden público.

En consecuencia, de la revisión del contenido de la Resolución N° 15444-2009/DSD-INDECOPI de fecha 9 de setiembre de 2009, se desprende que el signo solicitado fue denegado por resultar contrario a las buenas costumbres, lo cual ha sido reafirmado por la propia Primera Instancia mediante Resolución N° 2628-2010/DSD-INDECOPI de fecha 19 de febrero de 2010.

Asimismo, no se advierte en la Resolución N° 15444-2009/DSD-INDECOPI de fecha 9 de setiembre de 2009 el uso de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el presente caso o fórmulas que, por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que la Dirección de Signos Distintivos emitió la Resolución N° 15444-2009/DSD-INDECOPI de acuerdo a ley.

3. Limitación de productos

El artículo 143 de la Decisión 486⁷ concede al petitionario de un registro de marca la facultad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite siempre que la modificación no implique el cambio de aspectos sustantivos del

⁷ Artículo 143.-El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 16 de octubre de 1996 por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso N° 20-IP-95^b – *la cual interpreta el artículo 89 de la Decisión 344⁹, y es aplicable al artículo 143 de la Decisión 486* –, en la que se precisa que el solicitante del registro de una marca puede modificar la solicitud inicial en cualquier momento del trámite hasta que el acto adquiera firmeza en la vía administrativa, respecto de los elementos secundarios y no sustanciales.

El Tribunal Andino considera secundarios todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca (tamaño y tipo de letra, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.).

De acuerdo a dicho fallo, son susceptibles de considerarse sustanciales los cambios relacionados con los elementos esenciales del signo, en la denominación o en el gráfico, la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, el cambio de clase, etc.

En el presente caso, Andrea Tataje Montero y Carlos Gustavo Banda Saravia (*Hoy, C.W. Comics S.A.C.*) inicialmente pretendían distinguir con el signo solicitado “*prendas de vestir, calzado, sombrerería*” de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Posteriormente, con fecha 11 de noviembre de 2010, C.W. Comics S.A.C. manifestó que, por convenir a su derecho, solicitó que se acepte la modificación al distingue del signo solicitado, debiendo considerarse que

⁸ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 236 del 26 de noviembre de 1996, pp. 1 y ss.

⁹ Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión.

En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

pretende distinguir "prendas de vestir, calzado y sombrerería, especialmente dirigidos a un segmento juvenil de la población".

En consecuencia, esta Sala considera que dado que lo solicitado por C.W. Comics S.A.C. se encuentra dentro de los términos del artículo 143 de la Decisión 486, corresponde aceptar la limitación de productos efectuada.

Por lo expuesto, debe considerarse que los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado EL PEZWEON y logotipo son "prendas de vestir, calzado y sombrerería, especialmente dirigidos a un segmento juvenil de la población", de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

4. Prohibiciones absolutas

Las prohibiciones absolutas de registro constituyen prohibiciones intrínsecas que están basadas en el signo mismo, cuyas características lo hacen incapaz de funcionar como marca en lo absoluto o con relación a los productos o servicios a los cuales está destinado. Estas prohibiciones impedirán siempre la inscripción del signo como marca.

Dentro de las referidas prohibiciones se encuentra la prevista en el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486 que prohíbe el registro de signos contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

4.1 Signos contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres

El inciso p) del artículo 135 de la Decisión 486 tiene como *ratio legis* la protección del interés público en varios grados. Así, la norma cautela la moral social (al impedir el registro de signos que contraríen o afecten las buenas costumbres), vela por los intereses de paz, estabilidad y justicia (al proscribir las menciones atentatorias contra el orden público) para finalmente establecer protecciones directas a un sujeto colectivo constituido por los medios comerciales y el público consumidor.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

Previamente a realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado, es conveniente precisar los conceptos de ley, moral, orden público y buenas costumbres.

4.1.1 Ley

En concordancia con lo establecido por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 30-IP-96¹⁰, la Sala conviene en precisar que la interpretación del literal g) del artículo 72 de la Decisión 313 – *recogida en términos similares por el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486* – y, de manera especial, la palabra “ley” contenida en el precepto, es necesario efectuarla en aplicación de criterios que miren al fin ulterior de la norma y en el contexto en que se encuentra inmersa.

Conforme 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. Estas normas positivas internas no pueden ser desconocidas por la Oficina nacional competente al momento de conceder el registro.

Fernández-Novoa, al referirse a la prohibición contemplada por la Ley Española de Marcas del 18 de noviembre de 1988 – *similar a la del literal g) del artículo 72 de la Decisión 313*¹¹ –, comenta que “Los términos Ley, orden público y buenas costumbres que al formular la prohibición analizada emplea el artículo 11[1] e) de la Ley de Marcas, deben ser interpretados del mismo modo que los términos paralelos que en diferentes artículos utiliza el Código Civil. Por “ley” hay que entender, básicamente, las normas vigentes del *ius cogens* (aquéllas que no pueden ser variadas por acuerdos entre particulares); y de manera

¹⁰Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299 del 17 de octubre de 1997, pp. 46, 52 y ss.

¹¹Derogada por la Decisión 344, que en su artículo 82 inciso g) prohibía el registro de signos que sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres y que, a su vez, ha sido derogada por la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, que – *conforme se ha señalado* – recoge la misma prohibición en el artículo 135 inciso p).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TP-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

particular, los artículos de la Ley Fundamental de 1978 que fija el conjunto de valores y derechos constitucionalmente reconocidos¹².

En el mismo sentido, Pachón y Sánchez Avila¹³ señalan, al analizar el literal g) del artículo 82 de la Decisión 344 – *de igual contenido que el literal p) del artículo 135 de la Decisión 486* –, que el término “ley” debe entenderse como norma de derecho escrito, consagrada en la Constitución o en el sistema normativo del respectivo País Miembro.

4.1.2 Moral

Conceptualmente, se entiende por moral aquello perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia. Ciencia que trata del bien en general, y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia¹⁴.

En términos generales, puede definirse a la moral como la conducta espiritual referida a la valoración en base a la conciencia individual o a los valores del entorno social.

La moral considera los actos humanos en relación con el sujeto mismo que los cumple, determinando entre los actos posibles de éste cuál es la conducta debida: selecciona, entre las posibilidades del comportamiento, aquellas que son debidas o son lícitas, y las opone a aquellos otros comportamientos posibles, pero indebidos, ilícitos o prohibidos¹⁵.

Si bien existe una estrecha relación entre las normas morales y las normas jurídicas – *ya que no es posible vaciar el derecho de su contenido ético* – existen diferencias entre la Moral y el Derecho, ya que aun siendo éticos los valores hacia los que apunta el derecho, éstos son distintos de los valores pura y estrictamente morales. En efecto, la norma moral enjuicia la conducta de los valores supremos hacia los cuales debe orientarse la vida humana; toma la vida humana en sí misma, en su plenitud, centrándola en su auténtica y más

¹²Fernández-Novoa, Tratado de Derecho de Marcas, Madrid 2001, pp. 156 y ss.

¹³Pachón / Sánchez Avila. El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p. 216.

¹⁴Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p. 1400.

¹⁵Enciclopedia Jurídica Omeba, Editorial Bibliográfica Argentina, Tomo VI, Buenos Aires p. 905 y ss.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

radical significación, atendiendo a su supremo destino y misión, y contemplándola en su auténtica realidad, que es siempre la realidad individual, única, singular e intransferible. En cambio, la norma moral jurídica enjuicia y regula el comportamiento humano desde el punto de vista de las repercusiones de éste en otras personas y en la sociedad.

La Moral constituye la ciencia del bien en general; el conjunto de normas de conducta que la mutua convivencia fija entre los hombres; la ciencia de las costumbres sociales. La coacción, de la cual carecen las normas morales, sirve de elemento diferenciador con respecto a las normas jurídicas; si bien muchas reglas éticas reciben por ello sólo el amparo del derecho, mientras ciertas disposiciones positivas están desprovistas de sanción en caso de incumplimiento, por omisión del legislador, por la poca entidad de la situación o por alguna razón superior, como la que lleva a no aplicar una pena en ciertos casos, entre ellos, la condena condicional¹⁶.

4.1.3 Orden público

Conceptualmente, puede definirse el orden público como la situación de normalidad y tranquilidad en la que discurren las principales actividades de un Estado sin perturbaciones ni conflictos.

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 4-IP-88¹⁷, señala que el orden público se refiere al Estado, a la cosa pública. Este orden es el imperio de la ley de la tranquilidad ciudadana que debe ser garantizado por el Estado. En tal sentido fue definido por Hauriou como el "*orden material y exterior considerado como estado de hecho opuesto al desorden; como estado de paz opuesto al estado de perturbación*". Son actos contra el orden público, por ejemplo, los que atentan contra la seguridad pública, los que afectan el normal funcionamiento de los servicios públicos, los tumultos y disturbios públicos, el pillaje, el vandalismo, la subversión, la apología de la violencia, los atentados contra la salubridad pública y, en general, los que alteran la paz pública o la convivencia social. En consecuencia, un signo denominativo o figurativo cuyo efecto en el público pueda ser el de estimular este tipo de actos, no podrá ser admitido como marca.

¹⁶Diccionario de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas, Tomo II, Sexta edición, Buenos Aires 1968, p. 735.

¹⁷Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39 del 24 de enero de 1989, p. 3.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

Asimismo, el Tribunal Andino, en el Proceso 2-IP-94¹⁸, ha manifestado sobre el orden público que *“Aunque por definición la generalidad de la ley hace que ella se presuma dictada en beneficio colectivo, existen algunas disposiciones cuyo enfoque jurídico mira especialmente a la protección de los intereses de la colectividad, de manera tal que éstos ejercen una acción predominante sobre el interés individual a fin de mantener la estabilidad del orden jurídico en una comunidad determinada”*.

Fernández-Novoa ha indicado que el “orden público” debe ser concebido como el conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada¹⁹.

De igual forma, Rubio Correa señala que el orden público podría ser definido como un conjunto de normas jurídicas que el Estado considera de cumplimiento ineludible, y de cuyos márgenes no puede escapar ni la conducta de los órganos del Estado, ni la de los particulares, para lo cual el Estado compromete sus atribuciones coercitivas y coactivas, de ser necesario recurrir a ellas²⁰.

Pachón y Sanchez Ávila²¹ citan como ejemplos de signos contrarios al orden público, las denominaciones o emblemas de partidos políticos no autorizados (la cruz gamada) o de organizaciones criminales (CÁRTEL DE MEDELLÍN). Lo sería también, en nuestro medio, la denominación SENDERO LUMINOSO.

4.1.4 Buenas costumbres

En términos generales, puede considerarse como buenas costumbres, en un lugar y en un momento determinado, aquéllas que reflejan una adecuación entre la actuación individual o colectiva y la moral.

El Tribunal Andino, en el referido Proceso 4-IP-88, ha manifestado que por “buenas costumbres” debe entenderse la conformidad de la conducta con la moral aceptada o predominante según el lugar y época. Suele tener esta

¹⁸Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 160 del 21 de julio de 1994, p. 4.

¹⁹Fernández-Novoa (nota 12), p. 158.

²⁰Rubio Correa, Marcial. Para Leer el Código Civil Volumen III, Título Preliminar. Lima 1986, p. 95 y ss.

²¹Pachón / Sanchez Ávila (nota 13), p. 217.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

expresión un sentido ético general y no propiamente comercial, y se la refiere, entre otras, a conductas que chocan con la moral social tales como la prostitución, el proxenetismo, la vagancia, los juegos prohibidos, etc. y las conductas delictivas en general. Un signo de cualquier tipo, denominativo o figurativo, que pueda extenderse como apología o simple propaganda de esta clase de conductas, será entonces irregistrable como marca.

Asimismo, en el Proceso 30-IP-96, se ha precisado que los términos “buenas costumbres” no pueden ser confundidos con la costumbre como fuente del derecho nacida de la práctica social ni, de manera particular, con la costumbre mercantil, la cual tiene esencial importancia dentro del ámbito del Derecho Comercial dado su característico dinamismo y constante evolución; muestra de esa importancia constituye el reconocimiento hecho por las leyes mercantiles al otorgar a la costumbre valor como fuente del derecho, equiparándola incluso a la propia ley, dentro de determinados parámetros.

Pero no puede hablarse en el mismo sentido cuando la ley se refiere a las “buenas costumbres” consideradas como la “conformidad que debe existir entre los actos humanos y los principios de la Moral”.

En el mismo sentido, Fernández-Novoa precisa que las “buenas costumbres” han de asimilarse a la moral en el sentido de la conducta moral exigible y exigida en la normal convivencia de las personas estimadas honestas²².

Cabe citar a este respecto los ejemplos de signos contrarios a las buenas costumbres, señalados por Pachón y Sanchez Ávila²³ quienes consideran que no se podrá permitir el registro de las palabras COCAÍNA o HEROÍNA independientemente del producto o servicio que se pretenda distinguir. Los autores citan asimismo un ejemplo tomado de las decisiones de la Oficina Inglesa de Marcas en el que no se permitió el registro de la denominación FUTUE MUNDI (*fóllese a todo el mundo*) para distinguir preservativos.

4.2 Factores a considerar para establecer si un signo se encuentra incurso dentro de los alcances del artículo 135 inciso p)

²²Fernández-Novoa (nota 12), p. 158.

²³Pachón / Sanchez Ávila (nota 13), p. 217.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

A fin de evaluar si el signo solicitado a registro por C.W. Comics S.A.C. se encuentra incurso en alguno de los supuestos de prohibición que establece el inciso p) del artículo 135 de la Decisión 486, la Sala ha tenido en consideración los siguientes factores a los que alude Fernández-Novoa en la obra anteriormente citada:

- (i) La propia estructura denominativa o gráfica del signo solicitado, puesto que es indudable que en algunas ocasiones un signo es *per se* inadecuado para constituirse como marca, al margen de los eventuales productos o servicios a que pretende aplicarse, en la medida que choca abiertamente contra la ley, el orden público, la moral o las buenas costumbres. Tal sería el caso de una expresión que atentase directamente contra la dignidad femenina o de una denominación de algún estupefaciente o droga. Con respecto a este tipo de denominaciones puede, no obstante, plantearse la cuestión de si el significado inmoral de la denominación es presumiblemente conocido por amplios sectores de la población o tan sólo por un segmento irrelevante de la misma. Esta cuestión no se planteará, en cambio, cuando pretenda utilizarse como marca denominativa o mixta un signo que hiera directamente la sensibilidad de la mayoría de la población.
- (ii) Con respecto a ciertos signos habrá que tomar en consideración la naturaleza de los productos o servicios a los que pretenda aplicarse la marca. Esto es particularmente cierto en la hipótesis de las marcas constituidas por efigies y distintivos del culto católico. La utilización de los mismos como marca será lícita cuando la marca distinga, por ejemplo, publicaciones religiosas, objetos destinados al culto, o incluso cierto tipo de bebidas alcohólicas. La marca constituida por una efigie o distintivo del culto atentaría, por el contrario, contra el orden público y las buenas costumbres en el caso de que se destinase a identificar artículos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial y,
- (iii) La sensibilidad media del consumidor al que están destinados los productos o servicios identificados con la marca. La permisividad deberá ser menor cuando todos los sectores de la población van a tener libre acceso a los correspondientes productos o servicios, o bien a la publicidad relativa a los mismos. La tolerancia deberá, en cambio, ser mayor cuando los productos o servicios distinguidos con la marca son

M-SPI-01/1A

27-37

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 138, San Borja, Lima 41 - Perú Téf: 224 7800 | Fax: 224 0348

E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe | Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

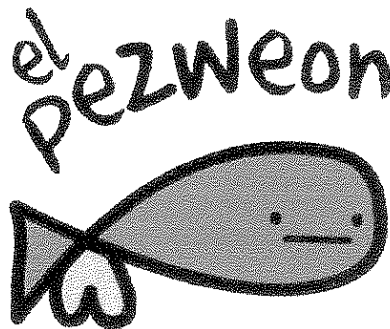
RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

consumidos o adquiridos de ordinario tan sólo por un sector específico de la población cuya sensibilidad no es ciertamente excesiva.

5. Examen de registrabilidad del signo solicitado

En el presente caso, se ha solicitado el registro del signo constituido por el logotipo conformado por la figura estilizada de un pez y la denominación EL PEZWEON escrita en letras características; en la parte inferior se aprecia una figura irregular; todo en los colores azul, gris y rosado; conforme al modelo, tal como se aprecia a continuación:



Además, el signo en cuestión pretende distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería, especialmente dirigidos a un segmento juvenil de la población, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

De un análisis del signo solicitado en su conjunto se advierte que éste hace referencia al nombre de un personaje (EL PEZWEON) conformado por la figura de un pez que presenta de forma caricaturesca órganos genitales masculinos y debajo de éste se aprecia la sombra del mismo.

Por otra parte, la Sala no desconoce que la denominación PEZWEON hace referencia a la frase "**Pues huevón**" utilizada en forma coloquial por un gran número de personas en nuestro país, generalmente gente joven.

En efecto, tal como se desprende de uno de los medios probatorios presentados por la propia solicitante (foja 70), se aprecia que la conformación del signo solicitado se derivó de lo siguiente:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

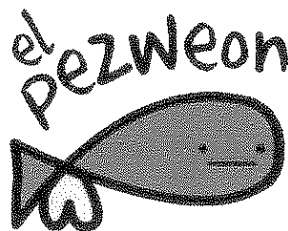
RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

Origen del Personaje: El Pezweon



pues huevon ⇨ pes webon ⇨ pezweon



Al respecto, la Sala considera necesario precisar, no obstante lo anterior, que la denominación PEZWEON aunque constituye una palabra forjada no existente en nuestro idioma, no deja de evocar la frase "**Pues huevón**", por lo que se deberá analizar si dicha denominación resulta contraria a las buenas costumbres.

A fin de efectuar dicho análisis, la Sala entiende que 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 una con la otra en el mismo medio.

M-SPI-01/1A

29-37

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 138, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 | Fax: 224 0348

E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 370773-2008

Al respecto, cabe citar lo expresado en las "Directrices Relativas a los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, dibujos y Modelos - Parte B - Examen"²⁴ de la OAMI, que señala lo siguiente:

"El artículo 7, apartado 1, letra f) del RMC²⁵, excluye del registro las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres. Como cualquier otro motivo de denegación, se trata de un criterio europeo que no depende de la existencia de un mayor o menor grado de moralidad en los diferentes territorios que conforman la Comunidad Europea pero el artículo 7, apartado 2 del RMC se seguirá aplicando en relación con los significados en las diferentes lenguas o con la presencia de fenómenos sociales, políticos o religiosos en los diversos Estados miembros de la CE.

Es condición necesaria, aunque no suficiente, que el uso de la marca cuyo registro se solicita sea ilegal y esté prohibido. No obstante, la ilegalidad del uso de la marca no basta para formular una objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra f) del RMC.

El «orden público» es el conjunto de disposiciones legales necesarias para el funcionamiento de una sociedad democrática y el Estado de derecho. Las «buenas costumbres» son aquellas que resultan absolutamente necesarias para el correcto funcionamiento de una sociedad. El artículo 7, apartado 1, letra f) del RMC, no guarda relación, por consiguiente, con el mal gusto o la protección de los sentimientos de las personas. Para denegar el registro de una marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra f), del RMC, ésta debe contravenir directamente las normas básicas de la sociedad. La razón de ser del artículo 7, apartado 1, letra f) del RMC, es impedir el registro de marcas en los casos en que la concesión de un monopolio socavaría los principios del Estado de derecho.

Por consiguiente, el artículo 7, apartado 1, letra f), excluye del registro frases blasfemas, racistas o discriminatorias, pero únicamente si la marca cuyo registro se solicita transmite su significado de forma inequívoca y carente de ambigüedad; las marcas que se podrían considerar de mal gusto no entran dentro del ámbito de aplicación de esta disposición. El artículo 7, apartado 1, letra f), también excluye del registro todas las referencias o incitaciones directas a cometer actos delictivos. Además, esta disposición excluye del registro a los nombres de organizaciones terroristas, puesto que su registro se percibiría como un apoyo directo a tales organizaciones.

Sin embargo, se corre el riesgo evidente de aplicar de forma subjetiva el artículo 7, apartado 1, letra f), para excluir marcas que no son del gusto personal del examinador,

²⁴Versión final de abril de 2008 disponible en Internet en:

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/examination_es.pdf

²⁵Reglamento sobre la Marca Comunitaria.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

algo que debe evitarse. Para suscitar una objeción, la palabra o las palabras deben ofender de forma inequívoca a las personas con un grado normal de sensibilidad²⁶.

En ese sentido, la Sala conviene en precisar que no debe confundirse un signo contrario a las buenas costumbres con un signo de "mal gusto". En efecto, lo que para algunas personas puede ser de mal gusto para otras puede no serlo.

Pero en lo que se refiere a las buenas costumbres suele existir en la sociedad un estándar por el cual determinadas conductas son reprobadas por la mayoría de la población, aun cuando cierto sector de la misma pueda de cierta manera propiciarlas o aceptarlas.

²⁶Al respecto, se ha verificado en el Sistema de OAMI-ONLINE que se han denegado registros de marca en base a esa prohibición de registro signos como IBIZAFUKINGISLAND; ETA; VAFANQULO; F_CKFACE; TE QUIERO PUTA; JUST A FUCKING; CANNABIS VERY IMPORTANT PAPER VIP; HIJO DE PUTA; I AM WHORE, HEAR ME ROAR; ROCK'N FUCK WWW.ROCKANDFUCK.COM; COJONES; SUDACA; CLITORIS ALLSORTS; SCREW YOU; JOHANNES PAUL II; FUCK OF THE YEAR.

Por su parte, la Sala de Propiedad Intelectual ha denegado el registro de las siguientes marcas por encontrarse incursas en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486:

Marca	Clase	Solicitante	Resolución
CARAJO	31	Pulses Perú S.A.C.	N° 1600-2001/TPI-INDECOPI
	41	Inversiones del Carajo S.A.C.	N° 1136-2004/TPI-INDECOPI
LOS JIJUNA	41	Cadillac Producciones S.A.C.	N° 2132-2007/TPI-INDECOPI
	43	Jair Ormeño Barbagelata	N° 2133-2007/TPI-INDECOPI
	34	Artifum E.I.R.L.	N° 3197-2008/TPI-INDECOPI



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros


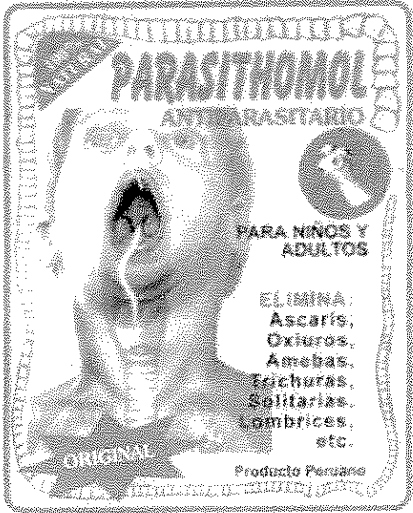
INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

A manera de ejemplo, la Sala advierte que existen en el Registro de Marcas de Producto y Servicio del INDECOPI las siguientes marcas de producto y servicio registradas:

Marca	Certificado	Clase	Titular
PUNTA MADRE	N° 42700	43	César Antonio Alcorta Suero
	N° 108528	33	Gorgonio Sergio Padilla Trujillo
	N° 83019	05	Ana María Guadalupe Torres Necochea

Asimismo, y más concretamente en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, existen registradas las siguientes marcas de producto:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

Marca	Certificado	Titular
LOCA COMO TU MADRE	N° 134095	Bordados San Isidro E.I.R.L.
 <p>HUERTA PERDIDA</p>	N° 116944	Mateo Secondino León Miranda
 <p>Orgasm</p>	N° 158901	Pamela Jacqueline Sanguinetti Gutiérrez
 <p>QIXFUCK</p>	N° 113154	Aníbal Julián Lagos Huatuco

Así, 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 ni corresponde a la Sala evaluar dicha circunstancia en el presente procedimiento.

De lo anteriormente expuesto, y centrándose en el examen de registrabilidad del signo solicitado EL PEZWEON y logotipo (que como se ha mencionado anteriormente, hace referencia a la frase “**Pues huevón**”), la Sala advierte que, respecto de la palabra “*huevón*”, se han podido encontrar las siguientes definiciones:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

- En el Diccionario de la Real Academia Española, disponible en Internet en www.rae.es:

Huevón, na.

1. adj. vulg. perezoso (|| tardo). U. t. c. s.
2. adj. despect. vulg. imbécil (|| alelado). U. t. c. s.
3. adj. Hond. y Nic. Animoso, valiente.

- En el portal www.diccionarios.com²⁷:

Huevón, -vona

adjetivo

1 despectivo [persona] Que actúa con excesiva parsimonia y falta de preocupación: puedes esperarlo hasta mañana, es un huevón que nunca tiene urgencia.

2 adjetivo/nombre masculino y femenino coloquial A Cent, Chile, P Rico [persona] Que tiene dificultad para realizar una cosa con cuidado o habilidad o para comprender una cosa. SINÓNIMO: torpe.

3 col. desp. A Sur, Méx [persona] Que es poco inteligente o se comporta de forma ridícula: ser huevón. NOTA: También güevón. NOTA: Se usa como insulto. SINÓNIMO: estúpido.

4 coloquial Nicar [persona] Que tiene ánimo y valor. SINÓNIMO: valiente.

- Artículo "Conozca el significado de la palabra 'huevón', según Martha Hildebrandt" publicado el 15 de noviembre de 2009 en el Diario "El Comercio"²⁸.

HUEVÓN. En el habla vulgar y familiar del Perú y otras partes de América (también se documenta actualmente en España) este adjetivo sustantivado se usa, con su femenino huevona, para referirse a la persona pusilánime.

Se trata aquí de un aumentativo formal de huevo "testículo" (la connotación sexual se ha borrado en huevona). Huevón figura en el DRAE, referido a América, desde su edición de 1984; en la última (2001) aparece como término vulgar de la lengua general. Huevones y huevonas suelen hacer huevonadas, es decir, tonterías.

- En la Nota efectuada respecto de dicha palabra en "Diccionario de Peruanismos. El Habla castellana del Perú" de Juan Álvarez Vita²⁹.

²⁷Diccionarios.com es un portal de Larousse Editorial, que publica diccionarios, enciclopedias y otras obras de referencia con las marcas Larousse y Vox. © 2011 Larousse Editorial, SL

²⁸Disponible en Internet en:

<http://elcomercio.pe/lima/369275/noticia-conozca-significado-palabrahuevon-segun-martha-hildebrandt>

²⁹Diccionario de Peruanismos. El habla castellana del Perú. © Embajador Juan Álvarez Vita, Segunda Edición, Universidad Alas Peruanas, Lima-Perú 2009, p. 247.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

“En el Perú la palabra huevón ha tomado algunas características propias pero que, al igual que la voz huevo, con la que tiene una estrecha relación, no han sido estudiadas a profundidad. Los estudiosos del lenguaje peruano de la primera mitad del siglo XX no abordan el tema. Por otra parte, ninguna de las dos ediciones (1969 y 1994) de ‘Peruanismos’ de Martha Hildebrandt contienen alusión alguna a este respecto. Además de las dos primeras acepciones señaladas en el Drae (...) encontramos en el Perú y Chile, las siguientes:

Término que se usa para referirse a personas y que oscila desde el insulto hasta el apelativo cariñoso. *Hola huevón, ¿cómo estás? El huevón se demoró tanto que me molesté. Es un pobre diablo, un pobre huevón.// Huevoncito.* Aumentativo de huevón con un matiz despectivo dado a través del diminutivo que hace que el sujeto aludido sea tan peyorativamente tratado que ni siquiera alcanza la categoría de huevón.

También en el Perú, aplicado a una situación o cosa, se dice de todo aquello que es creación de un huevón o que induce a que una persona se atonte en grado sumo. Así, se dice *Un libro huevón, una película huevona*”.

En atención a lo anterior, la Sala concluye que si bien, la palabra “huevón” por si sola constituye un insulto, también con el paso del tiempo ha pasado a formar parte del lenguaje coloquial, sobre todo por parte del público juvenil-adulto (mayoritariamente masculino), para referirse de manera amistosa a las personas más allegadas pero recurriendo para ello a la abreviación de dicha palabra a términos como “huón”, “won”, “weon” u “on”, e incluso “wona”, “weona” u “ona” para referirse a una persona de sexo femenino.

En efecto, se advierte en el trato diario de un sector de dicho público que para referirse a una persona allegada se utilizan las abreviaciones antes referidas, a diferencia de cuando se pretende utilizar para proferir un insulto, en cuyo caso se utiliza la palabra “huevón” completa.

En tal sentido, esta Sala considera que la palabra “huevón” y sus derivaciones o abreviaciones, dependiendo del contexto en que es utilizada, puede constituir tanto un insulto como una forma de referirse a una persona en tono amistoso o bromista.

Similar situación se advierte en la utilización de la frase “*pues huevón*” (de forma completa) que si bien implica poner en estado de alerta (de manera grosera) a otra persona respecto de un hecho que no está advirtiendo³⁰, también es utilizada en su forma abreviada (“*pues huón*”, “*pues won*”, “*pues*

³⁰Por ejemplo, “¡Fíjate bien *pues huevón!*” o “¡Mira lo que estás haciendo *pues huevón!*”.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

weon” o *“pues on”*) a manera de solicitar un favor o el consentimiento de otra persona de manera amistosa o cariñosa³¹.

En consecuencia, esta Sala considera que, en el presente caso, la denominación EL PEZWEON – *aun cuando esté acompañada de la representación de un pez que presenta de forma caricaturesca órganos genitales masculinos* – debido a la connotación coloquial que genera y que se ha comentado en los párrafos precedentes, no será percibida como un insulto o una expresión grosera o maleducada.

Además, cabe precisar que el signo solicitado EL PEZWEON y logotipo pretende distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería, especialmente dirigidos a un segmento juvenil de la población, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

En ese sentido, como ya se ha expresado en los párrafos precedentes, es el sector juvenil de la población el que está acostumbrado a escuchar la expresión *“pues huón”*, *“pues won”*, *“pues weon”* o *“pues on”* en su entorno, sin darle a ésta un matiz grosero o de insulto agravante o que pueda herir la sensibilidad de dicho sector de la población.

Asimismo, la Sala considera que el signo solicitado EL PEZWEON y logotipo no constituye un signo que pueda herir la sensibilidad de la mayoría de la población, por lo que debe aplicarse la tolerancia que, a decir de Fernández-Novoa, se aplica cuando se trata de productos que serán adquiridos principalmente por un sector específico de la población (en el presente caso, público juvenil), cuya sensibilidad no es ciertamente excesiva y que, además, tratándose de prendas de vestir, éste llega a constituir, en algunos casos, un medio de expresión de este sector de la población.

No obstante lo anterior, la Sala considera pertinente señalar que con el presente pronunciamiento no pretende difundir la deformación del habla culta sino que se ha limitado a determinar la registrabilidad de un signo que está constituido por una denominación que ha sido formada en base a una frase del lenguaje coloquial, lo cual no tiene, necesariamente, relación directa con su difusión o aprobación.

³¹Por ejemplo, *“Acompáñame pues won”*, *“Me avisas pues weon”*, *“Invítame pues won”*.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0436-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 370773-2008

En consecuencia, y de lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que el signo solicitado EL PEZWEON y logotipo, con relación a los productos para los que se solicita, no resulta contrario a las buenas costumbres, por lo que no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486.

Finalmente, si bien la solicitante ha adjuntado diversos medios probatorios a fin de acreditar que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486, dado que en el presente caso, la Sala ha considerado que el signo solicitado no se encuentra incurso en dicha prohibición, carece de objeto efectuar un análisis de dichos medios probatorios.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

REVOCAR la Resolución N° 2628-2010/DSD-INDECOPI de fecha 19 de febrero de 2010, por sus efectos, la Resolución N° 15444-2009/DSD-INDECOPI de fecha 9 de setiembre de 2009 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la figura estilizada de un pez y la denominación EL PEZWEON escrita en letras características; en la parte inferior se aprecia una figura irregular; todo en los colores azul, gris y rosado; conforme al modelo, solicitado por C.W. Comics S.A.C. (Perú), para distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería, especialmente dirigidos a un segmento juvenil de la población, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años, contado desde la fecha de la presente Resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial.

Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón




MARÍA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual