

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 002628-2010/DSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : N° 370773-2008

SOLICITANTE : TATAJE MONTERO ANDREA y BANDA SARAVIA CARLOS GUSTAVO

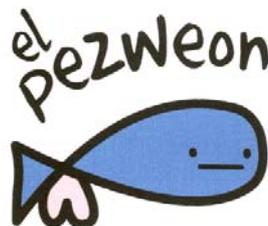
Lima, 19 de febrero de 2010

1. ANTECEDENTES

Con fecha 05 de octubre de 2009, TATAJE MONTERO ANDREA y BANDA SARAVIA CARLOS GUSTAVO, ambos de Perú, formulan Reconsideración contra la Resolución N° 015444-2009/DSD-INDECOPI, de fecha 09 de setiembre de 2009.

1.1. Sobre la Resolución recurrida

Mediante la Resolución impugnada se denegó el registro de la marca de producto constituida 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 adjunto, para distinguir prendas de vestir, calzado, sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.



La Resolución impugnada determinó que el signo solicitado descrito en el párrafo anterior, no era susceptible de registro, toda vez que se encontraba incurso en la prohibición de registro contenida en el inciso p) del artículo 135 de la Decisión 486, Régimen Común Sobre Propiedad Industrial.

En efecto, conforme se indicó en la referida Resolución, la denominación PEZWEON que constituye el término principal del signo solicitado, se encuentra conformada por la unión de los términos PEZ y WEON que el público consumidor podrá advertir como términos diferenciables.

Así, se señaló que el término PEZ designa 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*¹; mientras que el término WEON, es utilizada en el lenguaje coloquial como una expresión que proviene y es equivalente a la palabra HUEVÓN, la cual de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española significa “adj. vulgar: perezoso” como “adj. despectivo vulgar: imbécil”² (el subrayado es nuestro).

En ese sentido, se consideró que en nuestro país se ha extendido en algunos sectores de la población el uso del término WEON o HUEVON como una palabra inapropiada y una forma grosera o vulgar 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. De este modo, se estableció que el término WEON resulta ser contrario a las buenas costumbres³.

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.

Por todo lo expuesto, se consideró que el signo solicitado es contrario a las buenas costumbres y por lo tanto se encuentra incurso en la prohibición del artículo 135 inciso p) de la Decisión 486.

1.2. Nueva prueba

El artículo 131 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que contra las resoluciones expedidas por las Direcciones Competentes puede interponerse Recurso de

¹ Información obtenida de www.rae.es

² Información obtenida de www.rae.es

³ Cabe precisar que si bien en la resolución recurrida no se señala 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 precisa que constituye “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”, por lo que en ningún momento es calificado como contrario a la moral o contrario al orden público.

Reconsideración, dentro del término de quince (15) días siguientes a su notificación, el mismo que deberá ser acompañado por nueva prueba.

Asimismo, el artículo 208 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que el recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. Agrega que en los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación.

En ese sentido, los recurrentes presentan en calidad de nueva prueba los siguientes documentos:

- **Anexo A:** “Origen y Cronología del Pezweon”, el mismo que incluye:
 - o Imágenes acerca del origen del personaje “El Pezweon”
 - o Cronología de “El Pezweon”
 - o Impresiones de la página web www.facebook.com de la sección “Declaración de derechos y responsabilidades”, “Normas de las páginas de Facebook”, “Estadísticas de El Pezweon” y “perfil de El Pezweon”

- **Anexo B:** Documentos agrupados bajo el título “Polos”, el mismo que incluye:
 - o Diversas fotografías en las que se aprecia el logotipo solicitado como marca aplicado en prendas de vestir, así como de personas posando al lado de la imagen del personaje “El Pezweon”.
 - o Correos electrónicos que tratan sobre un pedido de prendas de vestir con la imagen del personaje “El Pezweon”.
 - o 02 postales que muestran historietas del personaje EL PEZWEON.
 - o Presentación de una propuesta publicitaria en postales y cotización de la empresa ALEGORICOM, acompañada de una relación de los circuitos en Lima en donde se distribuye la publicidad que realizan.
 - o Diversos stickers en los que se aprecia el personaje EL PEZWEON.
 - o 01 libro denominado “Las Aventuras de El Pezweon” publicado por Editorial Norma.
 - o Copia del Contrato de Edición de Obra Literaria suscrito entre GRUPO EDITORIAL NORMA S.A.C y TATAJE MONTERO ANDREA y BANDA SARAVIA CARLOS GUSTAVO.
 - o 05 pines con representaciones diversas del personaje “El Pezweon”.

- **Anexo C:** Documentos agrupados bajo el título “Stick-It!” (anexo C) en los que se señala corresponden a la Sala Miroquesada Garland, Miraflores, del 10 al 19 de junio de 2008, los que incluyen:
 - o Afiche muestra Stick-It!
 - o Imágenes de la muestra “Stick-It!”

- Impresión de la página web www.facebook.com en la que se aprecia una imagen del personaje “El Pezweon”.

Documentos agrupados bajo el título “Pecha Kucha Night Vol. 3”, los que incluyen lo siguiente:

- Imágenes y fotografías diversas en los que se señala corresponden al Teatro la Plaza Usil, 15 de julio de 2009.

Documentos agrupados bajo el título “14 Feria Internacional del Libro”, en los que se señala que corresponden a la presentación del libro “Las Aventuras de El Pezweon” realizada en el Vértice del Museo de la Nación el 01 de agosto de 2009.

Dichos documentos incluyen:

- Diversas imágenes o fotografías y en la mayoría de ellas se aprecia como fondo la imagen del personaje “El Pezweon”.
- Afiche con listado de actividades comprendidas dentro de la 14^o Feria Internacional del Libro de Lima.
- Programa de la 14^o Feria Internacional del Libro de Lima.
- Correos electrónicos relacionados con coordinaciones para la difusión y venta del libro “Las Aventuras de El Pezweon” en diferentes eventos y lugares.
- Impresiones de la página web de Librerías Crisol y Zeta Book Store.

Documentos agrupados bajo el título “Ksa Tomada” en la que se incluyen:

- Diversas imágenes o fotografías en las que se aprecia como fondo la imagen del personaje “El Pezweon”.

Documentos agrupados bajo el título “4to Coloquio Recrea Diseño Gráfico PUCP”, en el que se incluyen:

- Díptico publicitario del 4to Coloquio Recrea Estudiantes Diseño Gráfico PUCP.
- Carta de invitación dirigida a Andrea Tataje Montero para participar como exponente en el IV Coloquio de Estudiantes de Diseño Gráfico de la PUCP, facultad de Arte, realizado el 1 y 2 de octubre de 2009.
- Imágenes y fotografías del evento antes mencionado.

Documentos agrupados bajo el título “CONAMYC” en el que se incluye:

- Correos relacionados con la realización de la Primera Convención de Comic en el Perú.
- Documento titulado CONAMYC 6, 7 y 8 de noviembre.

- **Anexo D:** Diversas impresiones de publicaciones en los diarios El Comercio, La República, Semanario Q N° 139 y N° 154 de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Revista Caretas y Revista Tu Taza Café Ed. N° 18, en los que se aprecia la representación del personaje “El PezWeon”. Adicionalmente, se incluyen:

- Correos electrónicos relacionados con la coordinación para una entrevista y la publicación de unas historietas de “El Pezweon” en la revista Punto Seguido de la UPC.
- **Anexo E:** Un CD conteniendo vídeos de entrevistas para el programa Mesa de Noche de Plus Tv, para RPP, La Mula, Tu Taza Café, para el programa Enemigos Íntimos de Frecuencia Latina y Conciertecho además de la participación en una conferencia titulada “Pecha Kucha Night”.
- **Anexo F:** Impresiones de la página www.lamula.pe en la que se aprecia imágenes de los creadores del personaje “El Pezweon” así como impresiones de otras páginas de Internet (www.yahoo.com, www.terra.com.pe, www.mercadolibre.com.pe, www.pezweon.com, www.twitpic.com, www.facebook.com, www.geogeeek.com, www.tv-peruana.com, www.blogs.elcomercio.com.pe, www.larepublica.pe, www.choledadprivada.com, www.queinsania.com, www.tutazacafe.com) en las que ha aparecido el personaje mencionado.
- **Anexo G:** Historietas de “El Pezweon” relacionadas con los eventos: La Hora del Planeta y Conciertecho.
- **Anexo H:** Documentos agrupados bajo el título “Comentarios” que incluye:
 - Una publicación corta titulada “Aventuras y desventuras de un Pezweon que da que hablar” en la página web de RPP con la finalidad de anunciar una entrevista a los creadores del personaje en RPP, seguida de algunos comentarios.
 - Una publicación en la página web www.tutazadecafe.com con una breve entrevista a Andrea Tataje.
 - Algunos comentarios de terceros publicados en las paginas www.lamula.pe (comentarios a “Pezweon en Enemigos Íntimos”), www.choledadprivada.com.
- **Anexo I:** Copia del Certificado de Registro de Obras Artísticas y Obras de Arte Aplicado emitido por la Dirección de Derechos de Autor de Indecopi correspondiente al personaje EL PEZWEON (Partida Registral N° 01150-2008), otorgado a favor de TATAJE MONTERO ANDREA y BANDA SARAVIA CARLOS GUSTAVO, y de la cédula de notificación con que se notificó la partida registral a Andrea Tataje.
- **Anexo J:** Copia de la publicación en el Diario Oficial El Peruano del extracto de la solicitud de registro del signo EL PEZWEON y logotipo.
- **Anexo K:** Impresiones de diversas páginas del internet (www.cnnexpansions.com, www.hooters.com, copia de una búsqueda en yahoo y en google sobre el término

“squirt”, así como impresiones de la página web de Indecopi, en la sección de consultas públicas, verificándose la información de las marcas registradas CEBICHERIA EL PEZ ON (signo mixto), HOOTERS (signo denominativo y signo mixto) y SQUIRT (signo denominativo).

Adicionalmente, mediante escrito de fecha 30 de octubre de 2009, se adjuntó un informe denominado “Dictamen sobre la registrabilidad del signo El Pezweon y figura a la luz de la prohibición absoluta de registro prevista en el literal p) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, elaborado por un abogado.

Por otro lado, los recurrentes manifiestan que la Resolución recurrida es arbitraria porque (i) no especifica en qué supuesto de la prohibición del inciso p) analizado se encuentra contenido el signo solicitado; (ii) no define ni demuestra cómo el signo “El Pezweon” afectará alguno de los intereses jurídicos que protege dicha prohibición; (iii) discrimina y no aplica al signo “El Pezweon” los mismos criterios aplicados a signos ya registrados como marcas de producto y/o servicio; y (iv) afecta derechos fundamentales como la libertad de expresión y libertad de empresa.

2. ANÁLISIS

2.1. Procedencia del recurso de Reconsideración

La naturaleza del recurso de reconsideración estriba en posibilitar que el mismo órgano que dictó la Resolución impugnada, pueda considerar nuevamente el caso a la luz de la nueva prueba, y determinar si con dicho documento se desvirtúan o no los fundamentos tomados en cuenta para resolver en un determinado sentido. Por ello, la nueva prueba que lo sustenta debe reunir ciertos requisitos, el primero de ellos, es que debe ser “nueva”, esto es, que no haya sido tomada en cuenta o merituada al momento de expedirse la Resolución recurrida, y además, debe ser “pertinente”, lo que significa que debe versar directamente sobre la materia controvertida y debe tener capacidad *per se*, de desvirtuar los fundamentos de la Resolución impugnada.

Así, en el presente caso, las nuevas pruebas que se presenten con el Recurso de Reconsideración, deben estar destinadas a desvirtuar, por sí solas, los argumentos por los que se denegó el signo solicitado y que fueron expuestos en la Resolución N° 015444-2009/DSD-INDECOPÍ, de fecha 09 de setiembre de 2009, esto es, deben estar dirigidas a desvirtuar lo señalado en el sentido que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el inciso p) del artículo 135 de la Decisión 486, Régimen Común Sobre Propiedad Industrial.

2.2. Análisis de las nuevas pruebas presentadas

2.2.1. Cuestiones previas

La Resolución recurrida consideró que el signo solicitado es contrario a las buenas costumbres y por lo tanto se encuentra incurso en la prohibición del artículo 135 inciso p) de la Decisión 486.

Al respecto, se debe tener en cuenta que se puede considerar como “buenas costumbres”, en un lugar y en un momento determinado, aquellas que reflejan una adecuación entre la actuación individual o colectiva y la moral.

En el mismo sentido, Fernández-Novoa⁴ precisa que las “buenas costumbres” han de asimilarse a la moral en el sentido de la conducta exigible y exigida en la normal convivencia de las personas estimadas honestas.

Así, 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 este 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 “huevón” y **(ii)** que esta expresión vulgar no es socialmente aceptable, por lo que resulta contraria a las buenas costumbres. Por todo ello se concluyó que no era posible admitir a registro un signo que incluya tal término (como es el caso de EL PEZWEON y logotipo), para distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Atendiendo a las consideraciones de la Resolución recurrida, y a que en el presente caso nos encontramos frente a un recurso de reconsideración, es importante dejar establecido que el tema a analizar en la presente Resolución consiste en determinar si con el sólo mérito de las nuevas pruebas presentadas se desvirtúan, o no, los fundamentos en que se basó la Resolución recurrida. Así, no resultan atendibles vía un recurso de reconsideración, cuestionamientos de puro derecho a los fundamentos de la Resolución recurrida, que no se sustenten en nueva prueba.

De este modo, a efectos de desvirtuar los fundamentos de la Resolución recurrida, los medios probatorios presentados deberán concentrarse en acreditar **(i)** que al apreciar el signo solicitado el consumidor medio del sector pertinente no va a percibir la expresión WEON como equivalente a “huevón”; o **(ii)** que aún percibiéndolo como equivalente a

⁴ Fernández-Novoa, Tratado de Derecho de Marcas, Madrid 2001, pp. 158.

huevoón, no lo consideran vulgar y contrario a las buenas costumbres, y que es más bien socialmente aceptable.

Ahora bien, sobre este último punto, resulta importante aclarar que el presente procedimiento es uno de registro de marca de producto. En ese sentido, no es materia del presente caso, ni competencia de esta Dirección, evaluar al personaje denominado “Pezweon”, ni a las historietas de las cuales es protagonista.

De lo que se trata en el presente caso es de analizar si, a la luz de la nueva prueba presentada, el signo EL PEZWEON y logotipo, solicitado a registro como marca que pretende distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería, es, o no, un signo contrario a las buenas costumbres.

Al respecto, cabe tener en cuenta lo señalado por Lema Devesa –citado por los propios recurrentes-, en el sentido que *“para determinar si una Marca es contraria a las Buenas Costumbres o al Orden Público, ha de estarse a la sensibilidad del tipo de consumidor al que se destina el producto o servicio”*⁵ (el subrayado es nuestro).

Atendiendo a lo expuesto, resulta determinante establecer previamente cuál es sector de consumidores al que van dirigidos los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado.

Así, en el presente caso tenemos que el signo solicitado pretende distinguir “prendas de vestir, calzado y sombrerería”; productos que, por su naturaleza, van destinados a la generalidad del público consumidor, lo que incluye personas de todas las edades (niños, jóvenes, adultos, ancianos), hombres y mujeres.

De este modo, en el caso concreto, tomando en cuenta el ámbito territorial del derecho marcario, y la naturaleza de los productos que se pretenden distinguir, el sector al que corresponden los consumidores de los productos prendas de vestir, calzado y sombrerería, 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.

Partiendo de ello, a efectos de desvirtuar los fundamentos de la Resolución recurrida, la nueva prueba deberá demostrar que para la generalidad del sector pertinente al cual van dirigidos los productos a distinguir, que en el presente caso, por la naturaleza de los productos equivale a la generalidad de la población nacional, **(i)** en el signo solicitado la expresión WEON no es percibida como equivalente a “huevoón” o que **(ii)** aún percibiéndolo como equivalente a huevoón, no lo consideran vulgar y contrario a las buenas costumbres, y que es más bien socialmente aceptable.

⁵ Lema Devesa, C., “Motivos de Denegación Absolutos”, p. 96 (citado por los recurrentes a fojas 7 de su escrito).

Sobre este último punto, atendiendo al tipo de productos que se pretenden distinguir, a efectos de demostrar que el signo es socialmente aceptable y desvirtuar los fundamentos de la Resolución recurrida, se deberán tomar en cuenta todos los ámbitos sociales en los cuales se desenvuelven los consumidores a los que van dirigidos tales productos (que como ya hemos señalado, pueden ser niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres o mujeres), y no únicamente ámbitos limitados como puede ser un espacio social en la web dirigido a un sector muy específico de la población (principalmente jóvenes).

Tomando en cuenta estas consideraciones, procederemos a continuación a analizar las nuevas pruebas presentadas y determinar si las mismas por sí solas desvirtúan, o no, los fundamentos de la Resolución recurrida.

2.2.2. Sobre las nuevas pruebas presentadas

Del análisis de los documentos presentados, se advierte que el documento titulado “Origen y cronología del Pezweon”, tan solo corrobora lo que se afirmó en la Resolución recurrida, en el sentido que el término WEON hace referencia, de una manera coloquial, a la palabra “huevoón” y es utilizada como una abreviación o como equivalente a esta última. En ese sentido, esta nueva prueba, lejos de desvirtuar los fundamentos de la Resolución recurrida corrobora lo afirmado en la misma.

En efecto, los documentos antes mencionados explican de manera gráfica como de la expresión “*pues huevoón*” se pasó a “*pes webon*” para terminar finalmente como “*pezweon*”, lo cual ha sido repetido por los creadores del personaje en mención en diferentes oportunidades (entrevistas, conferencias, publicaciones, etcétera) como se puede verificar de los medios probatorios presentados.

En relación con la “Declaración de derechos y responsabilidades” y “Normas de las páginas de facebook” impresas de la página web www.facebook.com, se verifica que las mismas están referidas a los requisitos que deben cumplir los usuarios al publicar información en una página de redes sociales. Sin embargo, dichos documentos no demuestran que el término WEON no es entendido como “huevoón”, ni que este último término sea socialmente aceptado en el sector pertinente de consumidores.

Respecto a las cifras estadísticas sobre la página del Pezweon, impresas de la página www.facebook.com, así como a las impresiones del perfil y algunos comentarios en la misma página debemos indicar que las mismas 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.

En efecto, en el presente caso, no se está analizando al personaje “El Pezweon” ni a las historietas que este protagoniza, sino a un logotipo solicitado a registro como marca, el cual pretende distinguir prendas de vestir, calzado y sombreros de la clase 25 de la Clasificación Internacional, verificándose que estos productos están destinados al público en general,

conformado por niños, jóvenes, adultos y ancianos (hombres y mujeres); y es en este sector (público en general) en el que debe demostrarse que el término WEON es socialmente aceptado.

En ese sentido, el hecho de ser fan de la página de “El Pezweon” y visitar la referida página *web* acredita que **el personaje** mencionado goza de la preferencia de un determinado grupo de usuarios, pero ello no implica que la expresión PEZWEON sea socialmente aceptada como una frase acorde a las buenas costumbres ni que pueda ser objeto de registro como signo distintivo que identifique prendas de vestir, calzado y sombrerería, que son productos dirigidos al público en general. Así, estos documentos no aportan elementos de juicio diferentes que modifiquen los supuestos que dieron origen a la Resolución recurrida.

Por otro lado, respecto a las fotografías en las que se aprecia el dibujo del personaje “El Pezweon” aplicado en prendas de vestir, así como a algunas personas posando frente a la imagen de “El Pezweon”, se determina que dichos medios probatorios solo acreditan el gusto de ciertas personas por utilizar las mencionadas prendas o por fotografiarse junto a la imagen que caracteriza al personaje de una historieta. Sin embargo, dichos medios probatorios no demuestran que el signo solicitado, que incluye en su conformación el término WEÓN, no resulte vulgar, inapropiado u ofensivo y menos aún que sea socialmente aceptado por la generalidad de la población.

En relación con los correos electrónicos que tratan sobre pedidos o solicitudes de prendas de vestir (Anexo B) debemos indicar en primer lugar que se trata de comunicaciones privadas en las que dos personas manifiestan su interés en adquirir prendas de vestir con imágenes del personaje “El Pezweon” y otra les brinda la posibilidad de que ofrezcan sus productos a través de su página web. Así, al igual que en el caso de los medios probatorios analizados en los párrafos precedentes, los mismos se limitan a demostrar el gusto o las preferencias de un grupo determinado de personas por el mencionado personaje; mas no acreditan que se trate de un signo socialmente aceptable en el sector de consumidores a los que se dirigen los productos a distinguir.

Respecto a las postales, el documento de presentación y cotización de la empresa ALEGORICOM, los *stickers* y los pines presentados, debemos señalar que tan solo demuestran los diferentes medios por los cuales los recurrentes han publicitado o promocionado el personaje creado por ellos, por lo que no aportan un elemento de juicio diferente que modifique los supuestos que dieron origen a la Resolución recurrida.

Se presentó también como nueva prueba un ejemplar del libro “Las Aventuras de El Pezweon”, así como la copia del Contrato de Edición de Obra Literaria suscrito entre GRUPO EDITORIAL NORMA S.A.C y TATAJE MONTERO ANDREA y BANDA SARAVIA CARLOS. Estos documentos sólo acreditan que, tal como han señalado los recurrentes y se ha verificado también de los medios probatorios adjuntados, sus historietas han sido recogidas en un libro que ha sido editado por una empresa editorial de reconocido prestigio, obra que se encuentra protegida por las leyes de Derechos de Autor desde su

creación. Sin embargo, no acreditan que el término WEON que conforma al signo solicitado, sea socialmente aceptado en el sector pertinente de consumidores, por lo que no se trata de un medio de prueba que desvirtúe lo señalado en el sentido que el signo solicitado es contrario a las buenas costumbres.

Asimismo, tal como se aprecia de la copia del Certificado de Registro de Obras Artísticas y Obras de Arte Aplicado emitido por la Dirección de Derecho de Autor de Indecopi, el personaje "El Pezweon" goza de la protección frente a las leyes de Derechos de Autor (Decreto Legislativo N° 822). Sin embargo, ello no significa que dicho signo pueda acceder al registro como marca, toda vez que las condiciones que se deben cumplir para obtener protección en uno y otro caso son diferentes, lo que determina que sea posible que obras protegidas como derecho de autor, no puedan acceder al registro como marca.

Así, por ejemplo, en la normativa de derechos de autor no se encuentra regulada una disposición equivalente a la que es objeto de análisis en el presente caso, que impide el registro como marca de signos contrarios a las buenas costumbres. En ese sentido, es posible encontrar obras con contenido vulgar, racista o pornográfico, por citar algunos ejemplos, que gocen de la protección que confieren los derechos de autor. Ello ocurre porque el análisis de la originalidad que corresponde a la disciplina de los derechos de autor, no incorpora, ni puede incorporar, un juicio de valor sobre el contenido de la obra, ni su valor literario, estético o moral, temas sobre los cuales la autoridad administrativa no tiene facultad alguna para evaluar ni pronunciarse. Sin embargo, solicitudes respecto de signos con los que se pretenda distinguir productos en el mercado, que tengan esas mismas connotaciones, podrían no acceder al registro como marca, entre otras razones, porque la autoridad administrativa, por mandato expreso de la ley, deberá evaluar si son contrarios a las buenas costumbres y, según corresponda, decidir sobre su registro o no.

A lo señalado cabe agregar que en el caso de los derechos de autor, éstos nacen con la creación misma, sin que sea necesario un pronunciamiento por parte de alguna autoridad competente. Por el contrario, los derechos exclusivos que confiere el derecho de propiedad industrial sobre las marcas registradas, nace a partir de una decisión de la autoridad competente, y los signos que pretendan acceder a esa protección deberán someterse a las condiciones legales establecidas, siendo una de ellas la de no ser contrarios a las buenas costumbres.

Por otro lado, analizadas las copias de los afiches, las imágenes y fotografías de diferentes eventos presentadas (Stick-It!, Pecha Kucha Night, Ksa Tomada, 4to. Coloquio Recrea Diseño Gráfico PUCP), así como el afiche con el listado de actividades de la 14^o Feria Internacional del Libro de Lima y el Programa respectivo (Anexo C), se concluye que estos solo demuestran la difusión que los recurrentes han realizado del personaje "El Pezweon" y del libro de historietas que se editó. Sin embargo, dichos medios probatorios no desvirtúan los argumentos de la Resolución recurrida en la medida que no acreditan que el signo solicitado no sea percibido como vulgar o contrario a las buenas costumbres.

Cabe precisar que el hecho que el libro “Las Aventuras de El Pezweon” haya sido presentado en la 14° Feria Internacional del Libro de Lima, conforme se aprecia del programa y el afiche presentados, no implica que el signo solicitado tenga el respaldo del Ministerio de Educación o de alguna otra entidad relacionada con la educación y la cultura, como se pretende afirmar, y menos aún demuestra que el mencionado signo no sea contrario a las buenas costumbres.

Sobre este punto, es necesario reiterar que la Dirección de Signos Distintivos no se está pronunciando respecto a la obra “Las Aventuras de El Pezweon”, respecto al personaje “El Pezweon”, ni respecto a las historietas que este personaje protagoniza, puesto que ello no es materia de su competencia. Esta Dirección, en ejercicio de sus competencias, en el presente caso está analizando y emitiendo pronunciamiento respecto al signo solicitado a registro como marca de producto para distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Sin perjuicio de ello, debemos mencionar que en una Feria Internacional del Libro se puede exponer y ofrecer a la venta libros de todo tipo y calidad literaria. En ese sentido, no resulta válido inferir que el hecho que un libro se ofrezca en la Feria Internacional del Libro implica que el mismo y su contenido tengan el respaldo o aprobación del Ministerio de Educación o de las diferentes instituciones que apoyan la Feria del Libro.

Respecto a los correos electrónicos (anexos C y D), al díptico del 4to Coloquio Recrea Diseño Gráfico de la PUCP, el documento de difusión del CONAMYC, la carta de invitación para participar como ponente en el 4to Coloquio de Estudiantes de Diseño Gráfico de la PUCP, así como las publicaciones en diferentes medios (diario El Comercio, Semanario Q, Revista Caretas, revista Tu Taza Café) debemos señalar que estos solo constituyen una muestra de las acciones o actividades que los recurrentes han llevado a cabo para promocionar el personaje de su creación y el libro de historietas que recopila estas en diferentes lugares u ocasiones.

En el mismo sentido, las diversas impresiones de páginas *web*, tales como la página de Librerías Crisol, Zeta Books Store, www.lamula.pe, www.yahoo.com, www.terra.com.pe, www.mercadolibre.com.pe, www.pezweon.com, www.twitpic.com, www.facebook.com, entre otros, en las que ha aparecido el personaje “El Pezweon”; las impresiones de historietas “El Pezweon” relacionadas con los eventos “La Hora del Planeta” y “CONCIERTECHO”; el CD conteniendo vídeos sobre el referido personaje que han sido publicados en internet, blogs y en otros programas, solo 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. Sin embargo, no se trata de medios probatorios que demuestren que el signo solicitado que incluye el término WEON no sea considerado vulgar, o que sea socialmente aceptado por el sector pertinente de consumidores a los que van dirigidos los productos; razón por la cual no aportan elementos de juicio que modifiquen los supuestos que dieron origen a la Resolución recurrida.

Las publicaciones “Aventuras y desventuras de un Pezweon que da que hablar” y la breve entrevista a Andrea Tataje en la página web www.tutazadecafe.com tampoco desvirtúan los argumentos de la Resolución recurrida en la medida que solo constituyen publicidad del personaje y de sus creadores y no demuestran que el signo solicitado que incluye el WEON, sea socialmente aceptado por el sector pertinente de consumidores a los que van dirigidos los productos que se pretenden distinguir.

Respecto a 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 otros, debemos indicar que los mismos solo representan la opinión de un grupo de personas que manifiestan su preferencia por un personaje y sus historietas; sin embargo, no puede asumirse que dicho grupo de personas represente a la generalidad de los consumidores a los que van dirigidos los productos que se pretenden distinguir. En el mismo sentido, en función al contenido de dichas páginas web no puede afirmarse que se trata de 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” (sic).

En efecto, así como los recurrentes presentan algunos comentarios de personas que manifiestan su preferencia por el personaje “El Pezweon”, de los mismos medios probatorios presentados se puede apreciar que existen otros comentarios en sentido contrario. Así, cabe citar a modo de ejemplo los siguientes comentarios:

- *“(…) Admito que lo compraría solo para tener con que reírme, sin embargo, en una nota más seria, el hecho de que este “libro” sea el más vendido de la actualidad es un simple reflejo de lo pésima que es la educación en este país y que la cultura de leer libros DE VERDAD es casi inexistente”*

Comentado por “Steven is my lover” el 21 de setiembre de 2009, publicado en la página web <http://radio.rpp.com.pe> “Las aventuras y desventuras de un Pezweon que da que hablar”, comentario extraído de los propios medios probatorios presentados por los recurrentes (fojas 205).

- *“Discrepo. Pezweon es un personaje insulso y estólido (...) una tira cómica con un personaje en forma de falo asolapado que siempre acaba con la misma muletilla carente de contenido? Me parece fantástica la decisión de INDECOPI, se ve que ahí hay gente con los pantalones bien puestos y con decisiones propias.
PD: Lo peor q puede pasar ahora es q el bendito “pezweon” este en boca de todos los niños (...)”.*

Comentado por Fer el 16 de octubre de 2009 que aparece publicado en la página www.lamula.pe en el post titulado “¡Habla, pez weón!” citada por los recurrentes⁶

⁶ En: <http://lamula.pe/2009/07/%c2%a1habla-pez-weon/>

(fojas 186) y en los comentarios publicados en la página web www.choledadprivada.com⁷ citados por los recurrentes.

- *“Ponen un pez que parece un miembro y quieren que les aplaudan su gracia, cosa aparte con un mal sentido del humor, eso es arte?”*

Comentado por Pancho Diaz el 17 de octubre de 2009 en la página web www.pezweon.com “Aventuras del Pez Weon”, citada por los recurrentes⁸ (fojas 187).

- *“La primera vez que lo vi, pensé que era un pez azul con un lazito color rosa, jejeje pero me entero que era lo que no puedo decir” (el subrayado es nuestro).*

Comentado por nalia el 29 de noviembre de 2009 en la página web www.choledadprivada.com citada por los recurrentes⁹.

Asimismo, en Internet se puede encontrar el blog del diario PERU 21¹⁰, el cual incluyó algunos comentarios relacionados con el tema de la registrabilidad de “El Pezweon”, y de los cuales se ha extraído algunos comentarios que se citan a continuación:

- *“bueno pezweon, las reglas son reglas, pero una cosa, si los del pezweon se hubieran asesorado con un abogado que sepa de la materia, no hubieran sido tan weones de pedir el registro de marca, por que cualquiera que conozca de marcas sabe que, ni ca*ando se la iban a dar, asi tambien se denegó El Carajo como peña en el registro de marca (...)”.*

Comentado por Luxo Demiante el 11 de octubre de 2009.

- *“Pezon es una palabra normal, común y ordinaria que se refiere a una parte del cuerpo humano. Weon es una forma reducida de un insulto. En verdad, me parece muy bien que Indecopi haya negado el registro. Evita que personas piensen en colocar nombres inadecuados a ciertos productos. Acuérdense que esto no sólo lo ve nosotros mayores de edad pero también niños (...)”.*

Comentado por Alberto el 12 de octubre de 2009.

- *“(...) Aquí la pregunta es otra y muy sencilla: ¿puede razonablemente entenderse que la expresión PEZ HUEVON (desarmada de su juego de palabras) resulta contraria a las buenas costumbres? Esto y sólo esto es lo que ha considerado el*

⁷ En: <http://www.choledadprivada.com/2008/11/14/pezweon/>

⁸ En: <http://www.pezweon.com/pezweon/pezweon-no-es-aceptado-por-indecopi-y-otras-marcas-si/#comments>

⁹ En: <http://www.choledadprivada.com/2008/11/14/pezweon/>

¹⁰ En: <http://blogs.peru21.pe/peru2punto1/2009/10/es-indecopi-pezweon.html>

INDECOPI, y ha entendido que en el contexto, la palabra huevón es utilizada para denostar (es un insulto) y no para significar el trato coloquial de amigo como dice la autora en la entrevista. Vamos pues y sean sinceros, si la expresión Huevón les hubiera parecido de lo más normal a los creadores, lo cierto es que ni siquiera se hubieran molestado en disfrazarla dentro de ningún neologismo y el Pezweón se llamaría simplemente Pez Huevón. Pero lo hicieron, y al hacer esto, ellos mismos están delatando que sabían perfectamente que se trata de una expresión lisurienta en el Perú y no tan "normal" como ahora alegan. Lo que obviamente no sabían es que las lisuras no pueden obtener la protección como marca porque es de rigor que una lisura atenta contra las buenas costumbres (si no no sería lisura). Nada tiene que ver el caso citado de la palabra Pezón (nuevamente desarmada de su juego de palabras) cuya objeción por el INDECOPI sí hubiera constituido un acto de cucufatería ya que esta vez sí se trata de una palabra normal, ni mucho menos jerga en inglés todavía lejana a nuestra cultura. Tampoco tiene que ver si "Huevón" está en el DRAE (muchas lisuras están ahí) ni mucho menos que sea la lisura más popular o la más suave. Nada de ello importa. Bastará que razonablemente consideremos la palabra Huevón como lisura, y yo y todos ustedes también lo consideran así y por eso la usamos para insultar, para admitir que al menos esta vez, el INDECOPI tiene razón"

Comentado por Anonymous el 14 de octubre de 2009.

- *"(...) lo que les interesa a los creadores es precisamente registrar la palabra huevón como parte integrante de su marca; ambos sabemos que la palabra huevón que es la única causa de este problema, objetivamente se usa en el Perú como una lisura y por tanto es objetivamente contraria a las buenas costumbres; y ambos sabemos que precisamente por eso, los mismos creadores del cómic optaron por disfrazar la expresión completa "Pez Huevón" con la versión apocopada de "Pezweon". Que ahora me vengan a contar que Pezweon no significa lo tú, yo, Sifuentes, el Indecopi y todo el Perú sabe que significa y que se trataba sólo de una especie de nombre propio del personaje es lo más hipócrita que he leído. ¡¿Pero si hasta dibujaron el pez con un par de huevos para que los analfabetos también la capten?! Realmente Ya Pez weon....."*

Comentado por Panina el 14 de octubre de 2009.

- *"Me parece perfectamente correcto que no se acepte la inscripción de pezweon en indecopi, por las siguientes razones:
(...)
2. En serio no creen que atenta contra la moral y las buenas costumbres un pez con genitales rosados? Vamos, yo no soy un mojigato, con gusto me pondría un polo con el bendito animalito, pero en el lugar del funcionario de indecopi,*

haría exactamente lo mismo. Yo no veo ninguna marca comercial donde se exhiban los genitales de la mascota.

- 3. Los ejemplos de productos de doble sentido que "sí" fueron registrados por indecopi no vienen al caso. Aunque llenos de picardía criolla, todos tienen un doble sentido que los protege. En el caso de "pezweon" no es así, es simplemente una jerga y ya.*

Y a los muchachos del pezweon... ni modo, eso pasa pezweon..."

Comentado por Mar el 14 de octubre de 2009.

Así, los comentarios antes citados 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.

En ese mismo sentido, en la publicación SIC de El Comercio, documento que fue aportado como medio probatorio por los mismos recurrentes y que obra a fojas 163 en el expediente de vista, se puede apreciar que se menciona lo siguiente: "Cabe resaltar que *el Pezweon fue vetado en la Clínica Angloamericana y en el Centro Cultural Peruano-Británico por ser considerado inapropiado*"¹¹ (el resaltado es nuestro). Ello no sólo demuestra una vez más que el signo solicitado no es socialmente aceptado por la generalidad del público; sino que además, las nuevas pruebas presentadas lejos de desvirtuar, confirman los argumentos que sirvieron de sustento para la Resolución recurrida.

Por otro lado, la copia de la publicación en el Diario Oficial El Peruano del extracto de la solicitud de registro, solo corresponde a un documento que forma parte del trámite regular del procedimiento de registro de una marca, conforme al artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1075 y como tal no sólo forma parte del presente expediente sino que además ya fue tomado en cuenta antes de la emisión de la Resolución recurrida, por lo que no constituye una nueva prueba.

Respecto a la impresiones de diferentes páginas de internet de las marcas registradas PEZ ON y logotipo (certificado N° 46848), HOOTERS (certificado N° 22085), HOOTERS y logotipo (certificado N° 21510) y SQUIRT (Certificado N° 90440), la Dirección conviene en señalar que el análisis de la registrabilidad de un signo es una facultad discrecional, toda vez que la Autoridad Administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud que se presente, determinando si ella cumple con los requisitos para acceder a registro o no, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto. Por tal razón, las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente y no están sujetas a los registros otorgados con anterioridad.

Sin perjuicio de ello, debemos mencionar que en el caso de los signos HOOTERS y SQUIRT mencionados por los recurrentes, se trata de términos en otro idioma cuyo

¹¹ Publicación de fecha 21 de abril de 2009, cuya copia obra en el expediente a fojas 163.

significado es desconocido por el consumidor medio por lo que resultan ser expresiones de fantasía. En ese sentido, si para el consumidor medio dichos términos no tienen significado alguno (pues lo desconoce), mal se puede afirmar que son contrarios a las buenas costumbres. De otro lado, en el caso del signo PEZ ON, cabe precisar que se debe diferenciar el signo solicitado a registro, de la forma como éste es utilizado en el mercado. Esta Dirección al establecer si un signo puede ser registrado, analiza al signo que obra en la solicitud, no teniendo injerencia alguna respecto de la forma como éste vaya a ser empleado en el mercado. Así, el signo registrado en el caso de PEZ ON y logotipo, difiere de la forma como aparece en la publicidad presentada¹². A lo señalado, cabe agregar que, aún en el supuesto que el consumidor medio perciba “PEZ ON” como equivalente a “PEZON”, ésta no es *per se* una palabra grosera o vulgar, sino que se trata tan solo del nombre de una parte de la anatomía humana; siendo irrelevante para propósitos del registro, si en el mercado su titular le da un uso que, por el contexto en el que se utilice, eventualmente sea considerado vulgar.

Se presentó también un documento titulado “Dictamen sobre la registrabilidad del signo El Pezweon y figura a la luz de la prohibición absoluta de registro prevista en el literal p) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina” elaborado por un abogado. Al respecto, debemos señalar que el mismo solo corresponde a la opinión de una persona en particular, que no aporta una evaluación de la nueva prueba presentada con el recurso de reconsideración, limitándose a consignar criterios respecto de la prohibición de registro bajo análisis, por lo que no se trata de un documento que desvirtúe los fundamentos de la Resolución recurrida.

En atención a todo lo antes expuesto y analizados todos los medios probatorios presentados, independientemente o en su conjunto se puede determinar que estos no solo no modifican los argumentos que se tuvieron en cuenta al expedirse la Resolución recurrida, sino que además se puede establecer que los mismos refuerzan lo sostenido en dicha Resolución 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.

Así, el propio Diccionario de la Real Academia Española señala que el término “huevón” constituye un adjetivo vulgar y despectivo de perezoso e imbécil. Es decir, se trata de una expresión que no es socialmente aceptada como parte de la conducta exigible y exigida en la normal convivencia de las personas estimadas honestas, para tomar los términos del tratadista Fernández Nóvoa, citado en párrafos anteriores. Por ello, se reafirma lo



¹²El signo que fue registrado, PEZ ON y logotipo, conforme al modelo adjunto: no incluye la figura de dos limones que asemejan ser senos o pezones femeninos.

señalado en la Resolución recurrida, en el sentido que el signo solicitado a registro, conformado por la expresión WEON, entendida por el consumidor de los productos a distinguir como abreviación equivalente a HUEVON, resulta ser contrario a las buenas costumbres, y por lo tanto, no puede ser admitido a registro, pues la legislación vigente prohíbe el registro de este tipo de signos.

En un similar sentido se ha pronunciado la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Indecopi, en relación al término CARAJÓ, en Resolución citada por los propios recurrentes. Así, la Sala señala que:

“(…) en opinión de la Sala, el término CARAJÓ constituye una palabra inapropiada y una forma grosera de expresar tanto irritación, malestar o fastidio como satisfacción; razón por lo cual no es empleada por lo regular como parte del habla socialmente aceptable de la población.

Cabe precisar que si bien en determinados ambientes y para ciertos productos o servicios, dirigidos exclusivamente a adultos, se hace uso de este término, en el presente caso, la Sala considera que la denominación CARAJÓ puede chocar u ofender la sensibilidad de muchas personas, las cuales son consumidoras potenciales de los productos que se pretende distinguir. Más aun, por tratarse de un producto de consumo masivo, es razonable suponer que se encontrará al alcance de los niños, y que incluso podrá ser adquirido directamente por estos, lo cual resultaría contraproducente respecto a los fines de formación y educación de los mismos.

Por lo anterior, la Sala considera que la denominación CARAJÓ que conforma el signo solicitado resulta, por ende, una denominación contraria a las buenas costumbres”¹³.

Del mismo modo, la Sala de Propiedad Intelectual se pronunció en similares términos respecto del signo DEL CARAJÓ, solicitado para distinguir “servicios de restaurante en el cual se brindan espectáculos”, no admitiendo el registro de dicho signo. Así, la Sala señaló que:

“En el presente caso, se advierte que los servicios que se pretende distinguir son servicios de restaurante en el cual se brindan espectáculos, por lo cual es razonable suponer que a estos lugares concurren menores, en cuyo caso, sería manifiestamente contraproducente respecto a los fines de su formación y educación.

¹³ Resolución N° 1600-2001/TPI-INDECOPI de fecha 23 de noviembre de 2001, recaída en el expediente N° 126175-2001 en el que se solicitó el registro de la denominación CARAJÓ para distinguir maíz cancha, maíz mote, maíz morado, maíz paccho, trigo mote, quinua perlada, frijol canario, rocoto, ají amarillo, choclo desgranado, olluco, ají limo, papa amarilla, gandul verde, de la clase 31 de la Clasificación Internacional. En similares términos se pronuncia también el Tribunal de Indecopi mediante Resolución N° 2133-2007/TPI-INDECOPI de fecha 27 de octubre de 2007, recaída en el expediente N° 287533-2006, en el que se solicita el registro de la marca de servicio DEL CARAJÓ! y logotipo, para distinguir servicios de restaurante que brindan espectáculos de la clase 43 de la Clasificación Internacional.

En atención a ello, la Sala considera que no resulta conveniente aceptar el registro de una marca que incluya la denominación DEL CARAJO para los servicios que pretende distinguir, por ser contrario a las buenas costumbres y, por ello, también contrario a ley”¹⁴ (el subrayado es nuestro).

Como ya hemos señalado, en el presente caso, el público al que van dirigidos los productos que se pretenden distinguir, también incluye a los niños, por lo que el uso del término WEON como parte de un signo que identifique tales productos, sería “manifiestamente contraproducente para los fines de su formación y educación”.

Ahora bien, según se precisó en las cuestiones previas de la presente Resolución, al tratarse de un recurso de reconsideración, debe ser la nueva prueba *per se* la que desvirtúe los fundamentos de la Resolución recurrida, no siendo atendibles por esta vía cuestionamientos de puro derecho que no se sustenten en nueva prueba.

Atendiendo a ello, se señaló también que, dados los fundamentos de la Resolución recurrida, la nueva prueba que pretenda desvirtuarlos debiera estar destinada a acreditar **(i)** que al apreciar el signo solicitado el consumidor medio del sector pertinente no va a percibir la expresión WEON como equivalente a “huevo”; o **(ii)** aún percibiéndolo como equivalente a huevo, no lo consideran vulgar y contrario a las buenas costumbres, y que es más bien socialmente aceptable.

Sobre el primer punto, los medios probatorios no sólo no desvirtúan, sino que corroboran lo señalado en la Resolución recurrida, pues se ha demostrado que el signo solicitado se origina a partir del término “huevo” y que el público entiende el término WEON como una abreviación equivalente a “huevo”.

Respecto del segundo punto, se verifica que los medios probatorios presentados como nueva prueba tampoco acreditan que la expresión PEZWEON que conforma el signo solicitado no resulte contraria a las buenas costumbres y que sea más bien una expresión socialmente aceptada por la generalidad de la población.

Así, los recurrentes alegan que su público objetivo y el público en general “no considera que los productos en los que se fije el signo “El Pezweon” sean ofensivos” (sic), pues indican que si el personaje resultara abiertamente ofensivo o despertara incomodidad entre el consumidor promedio, carecería de la amplísima cobertura y atención de los medios de la que actualmente goza, agregando que a la fecha de presentación del recurso de reconsideración, cuentan con más de 27,000 fans en la red social Facebook.

¹⁴ Resolución N° 2133-2007/TPI-INDECOPI de fecha 27 de octubre de 2007, recaída en el expediente N° 287533-2006, en el que se solicitó el registro de la marca de servicio DEL CARAJO! y logotipo, para distinguir servicios de restaurante que brindan espectáculos de la clase 43 de la Clasificación Internacional.



Al respecto debemos considerar que de los medios probatorios presentados se verifica que efectivamente en las estadísticas de la página www.facebook.com presentadas (fojas 77) se verifica que el personaje “El Pezweon” cuenta con 27 040 fans¹⁵. De ese mismo documento se verifica que en realidad de la cantidad total antes mencionada, 23 625 son fans en el Perú, y de esa cantidad, 23 265 están ubicados en Lima. Sin embargo, considerando que los registros de propiedad industrial tienen alcance territorial nacional y dada la naturaleza de los productos involucrados (prendas de vestir, calzado y sombrerería), esta Dirección considera que las cantidades antes mencionadas no resultan representativas de los consumidores a los que van dirigidos dichos productos.

En efecto, tratándose de prendas de vestir, calzado y sombrerería, resulta válido afirmar que los consumidores a los que van dirigidos estos productos, coinciden con la población nacional. En ese sentido, si se considera que de acuerdo a la información del INEI¹⁶ la población del Perú es de 27'412 157 personas y la población de Lima es de 8'445 211 personas, no se puede considerar que los 23,625 fans que en el Perú tiene el personaje PEZWEON, y que corresponden a un sector específico (jóvenes que gustan de visitar páginas de redes sociales), sean representativos de los consumidores a los que van dirigidos los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado; a lo cual cabe agregar que no estamos frente a una cifra que haya sido tomada con criterios estadísticos y que permitan considerar que los gustos y opiniones de dichas personas, representan los gustos y opiniones de la generalidad de los consumidores de los productos que se pretenden distinguir, que como ya hemos señalado, incluyen niños, jóvenes, adultos y ancianos, hombres y mujeres.

En el mismo sentido, aun si se considerara que los 27,040 fans del personaje, se encuentran ubicados en el territorio peruano, esa cantidad representa menos del 1% de la población nacional y en consecuencia no puede establecerse que las preferencias o lenguaje utilizado por un porcentaje tan pequeño de la población nacional represente a la mayoría al punto de afirmar que la expresión WEON es socialmente aceptada por la generalidad de la población y que por lo tanto el signo solicitado no es contrario a las buenas costumbres.

En efecto, a fin de considerar que el signo solicitado sea socialmente aceptado por la generalidad de la población tendría que haberse acreditado que dicha expresión es usada y aceptada en diferentes ámbitos. Así, por ejemplo, se debería acreditar el uso de dicha expresión en:

- el ámbito educativo, es decir, que WEON resulte un término de uso normal en la relación entre profesores y alumnos o entre profesores y padres de familia;

¹⁵ Al 02 de octubre de 2009.

¹⁶ Información de acuerdo al último Censo Nacional realizado en el año 2007 (XI Censo de Población y VI Censo de Vivienda). En: www.inei.gob.pe

- en el ámbito laboral, es decir, que WEON resulte un término de uso normal entre empleadores y empleados o entre empleadores y aquellos que postulan a un puesto de trabajo;
- en el ámbito social, es decir, que WEON resulte un término de uso normal entre personas de diferentes edades (no solamente jóvenes) que se reúnen en situaciones de todo tipo (no solo en situaciones amicales, sino también en situaciones o reuniones formales o protocolares);
- en el ámbito familiar, es decir, que WEON resulte un término de uso normal entre padres e hijos o entre familiares en general;
- en el ámbito comercial o empresarial, es decir, que WEON resulte un término de uso normal entre empresarios o emprendedores con sus clientes o potenciales clientes en el trato de sus relaciones comerciales.

Sin embargo, nada de ello ha sido acreditado con las nuevas pruebas presentadas, de modo tal que se pueda afirmar, con sustento objetivo, que se trata de una frase o expresión socialmente aceptada y de uso generalizado, como parte de la conducta exigible y exigida en la normal convivencia de las personas estimadas honestas, tomando nuevamente las palabras del tratadista Fernández Nóvoa.

Asimismo, argumentar que los productos que se pretende identificar se encuentran dirigidos a sus más de 27,000 fans, quienes no lo perciben como algo negativo, no resulta pertinente para los propósitos de la evaluación de la presente solicitud de registro. En efecto, el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería de la clase 25 de la Clasificación Internacional; producto que, independientemente de cuáles sean las intenciones de los solicitantes respecto de su uso en el mercado, están dirigidos, según su naturaleza a la generalidad de consumidores (que cubre personas de todas las edades y géneros), y no únicamente a los fans que dicho personaje tiene en una página de redes sociales. Sobre este punto, cabe precisar que el análisis sobre la registrabilidad de un signo solicitado a registro como marca, por mandato de la ley, no puede hacerse sobre la intención de circulación limitada de los productos, que puedan tener el solicitante, sino que siempre y en todos los casos se hará sobre el mercado potencial de los productos con arreglo a su naturaleza.

Así, en el presente caso debe considerarse que los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado (prendas de vestir, calzado, sombrerería) están destinados a todos los sectores de la población, por lo que indubitablemente estos se encontrarán incluso al alcance de los niños y, en consecuencia, tal como citan los propios recurrentes en su recurso de reconsideración, el examinador debe ser más estricto cuando se trata de productos dirigidos a un público sensible como niños, mujeres, ancianos, etcétera, y puede ser flexible cuando se trata de productos especializados o que se venden bajo ciertas limitaciones¹⁷ (el subrayado es nuestro). En consecuencia, en tanto las prendas de

¹⁷ “Como lo señala la doctrina el examinador debe ser estricto cuando el signo se dirija a un público especialmente sensible, como pueden ser: niños, mujeres, ancianos, etcétera. En cambio puede tener mayor flexibilidad cuando el objeto identificado se dirige a consumidores especializados y además, se venden bajo

vestir, calzado y sombrerería no constituyen un producto especializado (como si lo sería una maquinaria para uso en minería, por ejemplo) ni se vende bajo limitaciones (como un producto farmacéutico, por ejemplo), por ello, sería manifiestamente contraproducente e inapropiado que el signo solicitado identifique dichos productos, conforme a lo indicado anteriormente.

2.2.3. Consideraciones finales

En su escrito de reconsideración, los recurrentes señalan que el denegar el registro del signo solicitado EL PEZWEON y logotipo, afecta derechos fundamentales como **(i)** la libertad de expresión y **(ii)** libertad de empresa.

Sobre el primer punto, cabe aclarar que el hecho que un signo no sea admitido a registro como marca, en modo alguno puede considerarse como una afectación a la libertad de expresión. Prueba de ello es que desde antes de la presentación de la solicitud de registro, después de que esta fuera denegada con la Resolución recurrida, y aún a la fecha, los recurrentes vienen utilizando, difundiendo y promocionando por distintos medios al personaje EL PEZWEON.

En efecto, el examen de registrabilidad de un signo solicitado a registro como marca, en modo alguno implica o involucra un examen o valoración de las ideas u opiniones de las personas. De lo que se trata en el examen de registrabilidad es de analizar, en función a las disposiciones contenidas en la legislación aplicable, si el signo que se solicita puede, o no, ser registrado como marca en los Registros de Propiedad Industrial. Para ello, la autoridad competente debe verificar si el signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad y si no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro correspondientes. Caso contrario, por mandato de la ley, deberá denegar el registro solicitado.

Así, en el presente caso la legislación vigente establece, entre otras prohibiciones, que no se pueden registrar como marca los signos que sean contrarios a las buenas costumbres.

De este modo, establecido que en el presente caso el signo solicitado es contrario a las buenas costumbres, se denegó su acceso al registro. Ello, sin embargo, 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.

ciertas limitaciones” de LEMA DEVESA, C. “Motivos de Denegación...” citado en la página 13 del recurso de reconsideración (fojas 56).

De otro lado, los recurrentes señalan que el denegar el registro del signo solicitado implica una afectación al derecho a la libre empresa. Al respecto señalan que *“la inscripción de un signo en el Registro de Marcas es importante porque ayuda a diferenciar los productos en el mercado”*. Agregan que es *“la única manera que tiene el empresario de crear una imagen y un estilo para sus productos”* y que *“el registro es la única manera de proteger la marca creada frente a las posibles copias de los demás empresarios que quieran aprovecharse del prestigio de esta”* (el subrayado es nuestro).

Al respecto es importante precisar que se debe diferenciar entre “marca” y “marca registrada”. Es la **marca** (y no la “inscripción” de la misma como señalan los recurrentes) la que ayuda a diferenciar productos o servicios en el mercado. A ello, cabe agregar que el empresario puede libremente adoptar como marca el signo que desee y puede emplearlo en el mercado para identificar y diferenciar sus productos o servicios. Para ello, no necesita obtener la autorización de la Dirección de Signos Distintivos, es decir, para utilizar en el mercado un signo como marca, no es necesario registrarla ante INDECOPI. De este modo, queda desvirtuado lo señalado por los recurrentes en el sentido que la denegatoria del registro solicitado afecta su libertad de empresa, pues pueden (como de hecho lo vienen haciendo) utilizar en el mercado el signo solicitado.

En el caso de una **marca registrada**, estamos frente a un signo que ha accedido a los Registros de Propiedad Industrial y en virtud a ello tiene una protección especial y diferenciada frente al uso de signos que puedan generar confusión en el mercado; protección que viene dada por el sólo mérito del registro.

Sin embargo, el propio legislador establece que no cualquier signo que en el mercado se use o sea susceptible de ser usado como marca, podrá ser admitido a registro. Así, la legislación aplicable establece que para que un signo –que en el mercado eventualmente funcione como marca- acceda al registro, debe reunir ciertas condiciones, a saber, **(i)** debe cumplir con los requisitos de registrabilidad y **(ii)** no debe encontrarse incurso en alguna prohibición de registro.

Así, si como en el presente caso, realizado el examen correspondiente se considera que el signo solicitado se encuentra incurso en una prohibición de registro (aquella que impide el registro de signos contrarios a las buenas costumbres), el signo no será admitido a registro; y ello, no puede ser considerado como una afectación al derecho de empresa pues, como ya se señaló, no es condición ni requisito para incursionar en el mercado con una marca, el que ésta se encuentre registrada. Si el empresario, además de usar el signo, desea obtener la protección que otorga el registro, deberá someterse a la legislación aplicable; sometimiento que de ningún modo puede entenderse como limitante del derecho a la libre empresa. Por el contrario, el ejercicio de la libre empresa está siempre enmarcado por la ley, en todos sus niveles, uno de los cuales es la normativa sobre marcas.

Finalmente, cabe precisar que contrariamente a lo señalado por los recurrentes, el registro no es la “*única manera de proteger la Marca*”. En efecto, dado que no es obligatorio registrar una marca para incursionar en el mercado y que además existen muchas marcas que, pese a que funcionan como tales en el mercado, no han podido acceder al registro por no reunir los requisitos de registrabilidad o encontrarse incursas en alguna prohibición de registro, existen mecanismos legales para hacer valer los intereses sobre estas marcas, frente a terceros que los puedan estar afectando. Así, existe todo un régimen de protección de marcas no registradas frente a supuestos que generen confusión en el mercado o aprovechamiento de la reputación ajena, por la vía de la competencia desleal; y si bien es cierto, la vía de la propiedad industrial es menos onerosa y más eficaz, quienes deseen acceder a esa protección deberán cumplir con las condiciones previstas en la legislación aplicable, que exige, entre otras cosas, que los signos no sean contrarios a las buenas costumbres, como sucede en el caso del signo solicitado en el expediente de vista.

De este modo, y en atención a todas las consideraciones expuestas en la presente Resolución, la Dirección considera 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 este se encuentra dentro de la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en uso de las facultades conferidas por los artículos 36, 40 y 41 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075.

3. DECISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

Declarar INFUNDADO el recurso de Reconsideración interpuesto por TATAJE MONTERO ANDREA y BANDA SARAVIA CARLOS GUSTAVO, ambos de Perú, contra la Resolución N° 015444-2009/DSD-INDECOPI, de fecha 09 de setiembre de 2009.

Regístrese y comuníquese

Verónica Perea Málaga
Dirección de Signos Distintivos