

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE DERECHO



“CUESTIONANDO LAS CLÁUSULAS DE MORALIDAD EN EL DERECHO
PERUANO: ESPECIALES CONSIDERACIONES EN TORNO AL
DERECHO DE MARCAS Y EL DERECHO DE LA PUBLICIDAD”

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

QUE PRESENTA EL BACHILLER:

CÉSAR ALEXIS PRIETO ROJAS

ASESOR: LUIS JOSÉ DIEZ CANSECO NÚÑEZ

Lima – Perú
2013

Esta tesis está dedicada a Mateo, quien me enseñó a crecer; a mi papá, quien me inculcó los hábitos de la lectura y la investigación; a mi mamá, de quien heredaré su paciencia y tenacidad y al doctor Renzo Scavia, gran maestro y mejor persona.



Quiero agradecer a todas las personas que han reflejado en mí sus cualidades de profesionalismo y perseverancia, en especial, al doctor Luis José Díez Canseco Núñez, por su invaluable apoyo en la elaboración de la tesis.



ÍNDICE	Pág
INTRODUCCIÓN	7
CAPÍTULO I	9
ENTENDIMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA Y LA TEORÍA DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS INDETERMINADOS	
1. La problemática de la aplicación de las cláusulas de moralidad en el Derecho de Marcas y el Derecho de la Publicidad	10
2. Las cláusulas de moralidad dentro de la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados	15
2.1 Origen de la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados	15
2.2 Propósito de la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados como enfoque de las cláusulas de moralidad	17
3. Críticas al modo clásico de abordar el análisis de las cláusulas de moralidad a través de la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados	19
3.1 Todos los conceptos son indeterminados	19
3.2 La vaguedad de los lenguajes naturales y de los lenguajes artificiales	26
3.3 La falacia del control judicial en la aplicación administrativa de los conceptos jurídicos indeterminados	27
3.4 La teoría de los conceptos jurídicos indeterminados no realiza una clasificación metodológica de estos conceptos	28
CAPÍTULO II	
LAS CLÁUSULAS DE MORALIDAD: PARÁMETRO DOCTRINARIOS, TRATAMIENTO LEGISLATIVO Y SU DESARROLLO JURISPRUDENCIAL EN EL MUNDO	
1. Generalidades doctrinarias sobre las cláusulas de moralidad en las figuras estudiadas	32
1.1 Criterios doctrinarios para la aplicación de las cláusulas de moralidad en el Derecho de Marcas	32
1.2 Lineamientos en el Derecho de la Publicidad sobre actos que favorecen o estimulan actos contra la adecuación social	34
2. Críticas a los parámetros doctrinarios empleados para analizar las cláusulas de moralidad en el Derecho de Marcas y en el Derecho de la Publicidad	34
3. Las cláusulas de moralidad: tratamiento legislativo	40

4.	Desarrollo jurisprudencial de las cláusulas de moralidad en el mundo	46
4.1	Tratamiento jurisprudencial mundial de las cláusulas de moralidad en el Derecho de Marcas	46
4.1.1	Caso Queen Mary (Reina María)	46
4.1.2	Caso Madonna	48
4.1.3	Caso Doughboy	51
4.1.4	Caso Libido	52
4.1.5	Caso 'Bubby Traps' (Trampas para tetas)	52
4.1.6	Caso Week-end sex (sexo de fin de semana)	54
4.1.7	Caso alrgador de pene y diseño	55
4.1.8	Caso Embracing Nudes y diseño	57
4.1.9	Caso Bullshit	61
4.1.10	Caso Big Pecker (Gran paquete)	63
4.1.11	Caso Moonies	66
4.1.12	Caso Old Glory Condom Corp. y diseño	68
4.1.13	Caso Black Tail (cola negra)	71
4.1.14	Caso Dick Head y diseño	75
4.1.15	Caso Redskins (Pielas Rojas)	80
4.1.16	Caso "jack-off"	90
4.1.17	Caso Sex Rod	94
4.1.18	Caso cocksucker y diseño	96
4.1.19	Caso logotipo referente a la Unión Soviética	98
4.1.20	Caso ¡Que buen ye! HIJOPUTA y diseño	101
4.1.21	Caso Elma Madero	105
4.1.22	Caso Carajo	106
4.1.23	Caso del Carajo	108
4.1.24	Caso del Carajo (II)	112
4.1.25	Caso Jijuna	114
4.1.26	Caso Marijuana	116
4.1.27	Caso Pezweón y diseño	117
5.	Críticas a los parámetros generales de la aplicación jurisprudencial de las cláusulas de moralidad en el Derecho Marcario	122
6.	Tratamiento jurisprudencial mundial de las cláusulas de moralidad en el Derecho de la Publicidad	131
6.1	Una anécdota del pollo frito	131
6.2	El KFC y el Call Center	132
6.3	Un Volkswagen se vende solo	133
6.4	El KFC y el Cricket	133
6.5	Campaña publicitaria Unhate de Benetton	134
6.6	Radio Planeta y los teletubbies	136
6.7	Sprite y los eructos	139
6.8	El lúpulo y el mal gusto	144
6.9	El Bocón no se callaba nada	146

7. Criterios resolutivos del análisis de las cláusulas de moralidad en materia publicitaria. Críticas 150

CAPÍTULO III

CONSIDERACIONES PARA CUESTIONAR LA INCLUSIÓN DE LAS CLÁUSULAS DE MORALIDAD EN LOS CAMPOS ANTES ESTUDIADOS

1. La discusión sobre las cláusulas de moralidad. La imposibilidad de que sean debidamente motivadas	155
2. Otras consideraciones	169
2.1 No es propio calificar a las marcas ni a los actos publicitarios como contrarios a las cláusulas de moralidad.	169
2.2 Los consumidores y su desvinculación de la moral	173
2.3 El cambio social y el cambio del significado de las palabras en el tiempo y el espacio	178
2.4 Inseguridad jurídica	183
2.5 Las invenciones, los diseños industriales y los modelos de utilidad. La historia del vibrador	190
2.6 Los Derechos de Autor y la Censura	197
2.7 Los nombres de dominio XXX	208
2.8 El INDECOPI no tiene como función se protector de la moral	209
3. Conclusiones	215
4. Propuestas	217
BIBLIOGRAFÍA	220

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo persigue desentrañar la controvertida aplicación de las cláusulas de moralidad —*moral, orden público, buenas costumbres, adecuación social*— en el campo del Derecho de Marcas y en el Derecho de la Publicidad.

Para lograr tal fin, se ha adecuado la estructura de la tesis de la siguiente forma: En el primer capítulo, se abordará el entendimiento de la problemática del análisis de las cláusulas de moralidad y se estudiará el modo clásico del estudio de ellas a través de la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados (CJI). En este capítulo se concluye que la técnica de los CJI no es apropiada para encontrar soluciones a la problemática planteada.

En el segundo capítulo, se examinará las cláusulas de moralidad en tres planos: (i) el doctrinario, dentro del cual, se expondrán los criterios de estudio de las cláusulas de moralidad que se maneja, (ii) el normativo o legislativo, en el que se visualizará el panorama de la aceptación legislativa de las cláusulas de moralidad en las principales jurisdicciones del mundo y, (iii) el casuístico, plano en el cual se repasará la aplicación de las cláusulas de moralidad con especial énfasis en las controversias legales que revisten gran relevancia.

En el capítulo final, se desarrollarán algunas consideraciones para cuestionar, por lo menos dogmáticamente, las cláusulas de moralidad. Se hará énfasis, entre otros argumentos, en el hecho inadvertido por la gran mayoría de que los juicios éticos no pueden ser fundamentados ni lógicamente ni fácticamente, pues ellos no tienen sentido y resultan arbitrarios, con lo cual violan el principio constitucional de la debida motivación de las decisiones.



CAPÍTULO I

ENTENDIMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA Y LA TEORÍA DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS INDETERMINADOS



El presente trabajo se concentra en los conceptos jurídicos conocidos como 'la moral', 'el orden público', 'las buenas costumbres' y 'la adecuación social' (indistintamente, las cláusulas de moralidad) en tanto son aplicados en el Derecho de Marcas y el Derecho de la Publicidad.

En este primer capítulo se planteará la problemática de la presente tesis. Luego de ello, se abordará la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados, la cual se presenta como la solución propuesta tradicionalmente por la doctrina jurídica frente a la incertidumbre de los conceptos jurídicos indeterminados en general.

Si bien la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados es aceptada por la doctrina mayoritaria, se comprobará que ella adolece de vicios insalvables en sus elementos constituyentes.

En conclusión, la solución a la problemática planteada deberá enfocarse en consideraciones ajenas a las propuestas por la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados.

1. La problemática de la aplicación de las cláusulas de moralidad en el Derecho de Marcas y el Derecho de la Publicidad

Sorprende que dos instancias de una misma entidad administrativa apliquen opuestamente las cláusulas de moralidad. De igual forma, resulta inquietante que casos muy similares relativos a las cláusulas de moralidad sigan destinos distintos en el seno de una misma entidad administrativa.

En ambos supuestos, lo que finalmente acaece ante la autoridad administrativa está en conflicto con unos de los principios generales del Derecho más reconocidos: el

Principio de Predictibilidad¹. De acuerdo con el Tribunal Constitucional, este principio supone que:

“(…) las entidades de la administración pública deben brindar a los administrados información veraz, completa y confiable sobre cada trámite de modo tal que puedan tener conciencia certera sobre su resultado final, los cuales se encuentran regulados en los incisos 1.12 y 1.15 del Artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444. Estos principios son expresión del principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad y del deber de transparencia de las entidades públicas en atención a las garantías inherentes al debido proceso al cual tienen derecho las personas.”²

En este escenario, los agentes privados no cuentan con información confiable sobre el resultado conclusivo de un procedimiento de registro de marca, pues el análisis adicional de las cláusulas de moralidad no es uniforme ni predecible. Ello a diferencia del examen de registrabilidad de una marca que se enmarca dentro de ciertos lineamientos de distintividad intrínseca (si la estructura del signo distintivo permite su registro) y extrínseca (si existe confundibilidad con otros antecedentes de marca), cuyo resultado sí puede ser calculado por el administrado.

Dentro de esta línea argumentativa, no es suficiente que los agentes privados simplemente cumplan con los principios generales del Derecho de la Publicidad, tales como el de legalidad, el de substanciación previa o el de autenticidad. Aun cuando un anuncio publicitario ya haya considerado dichos principios y haya tenido cierto éxito en los medios de comunicación, la autoridad competente podría resolver, entre otras medidas, la prohibición de su difusión por estar en conflicto contra el principio de adecuación social.

¹ Según Alva Mateucci, tal principio se origina en el sistema de derecho Anglosajón (Common Law) y se le conoce dentro de la doctrina del Derecho Administrativo Continental como el Principio de Seguridad Jurídica, también se le conoce como el Principio de Certeza. ALVA MATEUCCI, Mario. *El Principio de Predictibilidad y el Derecho Tributario*. En: Teleley. Versión disponible en línea: http://www.teleley.com/articulos/art_predictibilidad.pdf

² Sentencia expedida por el Tribunal Constitucional el 8 de marzo de 2010, recaída en el Expediente 04645-2009-PHD/TC.

Dos ejemplos podrán graficar el impacto que tiene la dificultad del análisis de las cláusulas de moralidad. El primero está referido al caso del Pezweón, personaje que se hizo conocido en las redes sociales y que goza de gran aceptación en el público consumidor, principalmente en el sector más joven. El Pezweón ya había sido registrado como obra ante la Dirección de Derechos de Autor, es decir, se había reconocido su calidad de original previamente a que el INDECOPI denegara su inscripción como marca.

Los creadores de este personaje, Andrea Tataje y Carlos Banda, habían decidido comercializar ciertos productos con el logotipo del Pezweón. Por esta razón, presentaron una solicitud de registro de marca ante la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. Sin embargo, esta Dirección denegó el registro de la marca Pezweón y logotipo al indicar que se encontraba incurso dentro de la prohibición relativa a las cláusulas de moralidad.

Los solicitantes presentaron un recurso de reconsideración. En él fundamentaban que el INDECOPI ya había admitido el registro de varios signos distintivos que tenían semejanza con la marca solicitada, en el sentido de que hacían referencia a palabras altisonantes, juegos de palabras, reseñas sexuales, entre otros. A pesar de esta evidencia, la Dirección declaró infundado el recurso de reconsideración precisando que la marca era contraria a las buenas costumbres.

Finalmente, los solicitantes presentaron un recurso de apelación. En segunda instancia, la Sala especializada en Propiedad Intelectual revocó la primera resolución de la Dirección de Signos Distintivos y, por sus efectos, la segunda resolución, otorgando el registro de la marca Pezweón. La Sala mencionó que no debía confundirse el que un signo sea contrario a las buenas costumbres con el que un signo sea de mal gusto. Asimismo, aceptó el hecho de que existía una connotación coloquial y amistosa de la palabra “weón”.

El ejemplo antes citado genera muchas interrogantes. Pero resalta un cuestionamiento fundamental: ¿puede justificarse plenamente que un signo determinado sea contrario a las cláusulas de moralidad?

La respuesta es negativa aparentemente. Ello se explica en la contraposición entre la Dirección de Signos Distintivos y la Sala especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI para determinar que una marca constituida por elementos tan simples es contraria a las cláusulas de moralidad. En opinión de la Dirección, el pezweón atentaba contra las buenas costumbres. Según la Sala de Propiedad Intelectual, él era simplemente un signo de mal gusto.

Los solicitantes tuvieron que someterse a las decisiones del INDECOPI dentro de un procedimiento de registro de marca que tomó dos años y medio aproximadamente. Sin el registro de su marca Andrea Tataje y Carlos Banda habrían enfrentado sobrecostos al realizar actividades de comercio en relación a ella.

A pesar de que la marca fue finalmente registrada, el mensaje hacia los agentes privados es que la protección de su Propiedad Intelectual no sólo cuesta, sino que también está sujeta a incertidumbre por motivos que ni siquiera la misma autoridad puede predecir.

Un segundo ejemplo está referido a las cláusulas de moralidad aplicadas en el Derecho de la Publicidad. No poco conocido fue el spot televisivo del diario El Bocón titulado “Golazo”, el cual generó gran polémica y debate en las redes sociales.

En dicho anuncio la frase: "horrible tu gol hijo, lo peor que he visto en toda mi vida", provocó que haya sido posteriormente retirado de la pantalla debido a una denuncia que formuló el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes) [actualmente Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables] ante el INDECOPI, por considerar que el spot presentaba una situación de maltrato infantil.

En ese entonces, la ministra Nidia Vilchez sostuvo que «el spot publicitario del diario El Bocón, difunde una situación de maltrato emocional y trato humillante perpetrado en contra de un niño, lo que constituiría una transgresión al Principio de Adecuación Social³».

En un canal de Youtube, FILMSPERU, una empresa especialista en Publicidad, tiene colgado el comercial. En la reseña del vídeo, FILMSPERU indica: «*Queremos mostrarles que hay personas que están a favor del spot argumentando*” lo único que muestra el spot es que sus periodistas son tan imparciales que no dejan ni a su familia”, “*Acá no promueven nada, solo juegan con la idea de la pasión futbolera*”.»

Por otro lado, también existían comentarios que acusaban el maltrato psicológico al niño «*sí, entiendo que es humor negro pero debemos de hacer humor negro con miles de cosas diferentes a un niño*”, “*es abuso infantil claramente y además una falta de respeto a los niños*”⁴.»

El INDECOPI amonestó y censuró el spot publicitario de El Bocón al considerar que en él se presentaba una situación que era capaz de ser tomado por los consumidores como un favorecimiento al maltrato psicológico al niño.

A diferencia de las marcas, el análisis de las cláusulas de moralidad en el Derecho de la Publicidad se realiza ex post. En este escenario, el INDECOPI podrá censurar un anuncio publicitario aun cuando el agente privado ya haya evaluado el cumplimiento del anuncio con los Principios de Legalidad, Autenticidad, Substanciación Previa y haya realizado actos de comercio para el posicionamiento de su marca.

La indeterminación de la aplicación de las cláusulas de moralidad —el llamado Principio de Adecuación Social— en el Derecho Publicitario también está sujeta a

³ Véase la nota publicada en la página web de FILMS PERÚ: “GOLAZO” Spot Publicitario de EL BOCÓN Fue Censurado por el Ministerio de la Mujer. En <http://filmsperu.pe/New/View/noticias.php?codnot=215&categoria=not>

⁴ Ibídem

polémica, pues, en principio, todo anuncio publicitario representa una situación ficticia que podrá ser juzgada en términos de lo que es bueno y lo que es malo.

Frente a esta situación, la solución propuesta por la doctrina mayoritaria es la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados. En ella se propugna, en términos simples, que la indeterminación de algunos conceptos jurídicos no tiene solución y que su aplicación por parte de la autoridad administrativa debe encontrarse dentro de los márgenes de la facultad discrecional. Asimismo, en vista de que la discrecionalidad de la administración puede llevar a una solución que no es justa, ella debe ser controlada judicialmente.

2. Las cláusulas de moralidad dentro de la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados

La doctrina mayoritaria ha concebido que el análisis de las cláusulas de moralidad debe llevarse a cabo en el contexto de la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados.

A fin de entender la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados, se hará algunas breves anotaciones de sus orígenes y concepción.

2.1 Origen de la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados

Siguiendo algunos apuntes históricos interesantes de Tamayo ⁵, la teoría en cuestión surge:

«en el seno del Derecho Administrativo, debido al tema de la discrecionalidad y su control. No hay que olvidar que el principio de la vinculación de la Administración a la ley es básico en el enfoque del positivismo legalista. Esta fue una de las razones de la importancia del debate y la ferocidad de la polémica. La instalación de la jurisdicción contencioso-administrativa también fue un hecho clave para el desarrollo de la doctrina

⁵ TAMAYO, Sergio. *Conceptos Jurídicos Indeterminados e Interpretación Constitucional*. Ara Editores, 2009. pág.

de los “conceptos indeterminados”. Fue Mayer, en 1862, quien plasmó la primera exposición sistemática sobre el problema de la discrecionalidad.

En 1875, se promulgó una ley en Austria que autorizaba la libre discrecionalidad en algunos temas. Esto también influyó para que otros autores se pronuncien al respecto. Así, tanto Bernatzik, en 1886, como Tezner, en 1888, desarrollarían el tema desde diversos ámbitos. En 1902, Heck insistía en la posibilidad de alcanzar la completa determinación de todos los conceptos. Pero sería, Jellinek, en 1913, quien mejor describiría la estructura lógico-semántica de los “conceptos indeterminados”.

Además de los autores citados, Ule, Jesch, Bachof, Martens, Flume, Rupp, entre otros, desarrollaron esta teoría y colaboraron en su consolidación. Así, la teoría de los unbestimmte Rechtsbegriffe, como se llamó en alemán fue expandiéndose por el resto de Europa. Más aún si consideramos que durante el régimen nazi se abusó de la indeterminación de los conceptos para adaptarla a la ideología dominante, con lo que aumentó la preocupación por controlar la discrecionalidad del juez.

Para reducir el espacio a esta discrecionalidad, se postulaba que los “conceptos jurídicos indeterminados” tenían una y sólo una “solución justa”. Es decir, uno de estos conceptos jamás podría dar pie a que el Juez use sus valoraciones personales para resolver un caso, sino que se tenía que “descubrir” esta solución justa.⁶».

Según García de Enterría, son conceptos jurídicos indeterminados aquellos en los que «la medida concreta para la aplicación de los mismos en un caso particular no nos la resuelve o determina con exactitud la propia Ley que los ha creado y de cuya aplicación se trata⁷».

⁶ TAMAYO, Sergio. Ob cit. Págs. 38 y siguientes.

⁷ GARCÍA de Enterría citado por TAMAYO. García de Enterría, Eduardo. *Democracia, Ley e Inmunidades del Poder*. Palestra, 2004, pág. 43.

Para García-Trevijano son los que se «*aplican según las circunstancias del lugar y del momento*⁸».

2.2 Propósito de la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados como enfoque de las cláusulas de moralidad

Se parte del hecho de que es frecuente que en toda legislación se identifique regulaciones establecidas de manera indeterminada, lo cual sucede precisamente cuando por ejemplo se utilizan expresiones como interés general, justo precio, urgencia, interés superior, entre otras.

En tal sentido, se dice que el contenido de estos conceptos 'indeterminados' no se encuentra en la estructura de una disposición normativa, sino, por el contrario, la aplicación de tal contenido va a depender casi de forma absoluta del criterio de la persona con facultades decisorias en cada caso concreto. Esta teoría distingue, entonces, los conceptos jurídicos 'indeterminados' de aquellos otros conceptos 'determinados' cuyo contenido está señalado con exactitud en la ley. Así, por ejemplo, el concepto jurídico 'contrato', definido como todo acuerdo de voluntades destinado a modificar relaciones jurídicas, sería uno determinado⁹.

En la etapa de aplicación de un concepto jurídico indeterminado, siempre cabe la posibilidad de que la administración se haya equivocado en su juicio y tal error es el que precisamente puede ser controlado y corregido por los tribunales contencioso-administrativos.

⁸ GARCÍA-TREVIJANO reseñado por TAMAYO, Sergio. *Tratado de Derecho Administrativo*. Revista de Derecho Administrativo, Madrid, 1964, pág. 374.

⁹ Los seguidores de esta teoría pretenden marcar distancia de la discrecionalidad administrativa, pues según sostienen ellos en los conceptos jurídicos indeterminados existe una solución, mientras que en la discrecionalidad existe un set de posibilidades o medidas de resolver un caso concreto, las cuales han sido reseñadas en la norma de manera antelada. Véase: BREWER-CARIAS, Allan. *La técnica de los conceptos jurídicos indeterminados como mecanismo de control judicial de la actividad administrativa*. Artículo disponible en línea: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2396/12.pdf>

En efecto, en un caso citado por BREWER-CARÍAS dentro del que se ventilaba la aplicación del concepto jurídico indeterminado de la moral pública, luego de agotarse la vía administrativa, la Corte Suprema de Justicia Venezolana declaró la nulidad de la resolución de la instancia anterior argumentando lo siguiente:

«El presupuesto de hecho —ofensa a la moral pública— incorpora a la norma a uno de aquellos elementos que la doctrina administrativa ha denominado conceptos jurídicos indeterminados, y que se diferencian claramente de las llamadas potestades discrecionales. Mientras éstas dejan al funcionario la posibilidad de elegir según su criterio entre varias soluciones justas, no sucede lo mismo cuando se trata de la aplicación de un concepto jurídico indeterminado. Se caracterizan, estos últimos, por ser conceptos que resulta difícil delimitar con precisión en su enunciado, pero cuya aplicación no admite sino una sola solución justa y correcta, que no es otra que aquella que se conforma con el espíritu, propósito y razón de la norma.»

La aplicación del concepto jurídico indeterminado por la administración pública constituye una actividad reglada y, por consiguiente, sujeta al control de legalidad por parte del órgano jurisdiccional competente. De allí la importancia que tiene establecer la significación y alcance del concepto moral pública empleada por la norma y que ha sido invocada como fundamento de la resolución impugnada¹⁰.»

En buena cuenta, la doctrina mayoritaria indica que existen dos tipos de conceptos jurídicos. Aquellos cuyo contenido está exactamente delimitado en la ley y otros que, al carecer de delimitación legislativa, sus contenidos deberán ser colmados en el momento en que una persona con potestades decisorias los apliquen en un caso concreto.

Empero, como el contenido que le brinda la autoridad a los conceptos jurídicos indeterminados depende en gran medida del criterio de la persona a cargo de una determinada controversia jurídica, esta decisión deberá ser sometida a un control

¹⁰ BREWER-CARÍAS. Allan. Ob, cit.

judicial *ex post*, control judicial por el cual la Judicatura será la responsable de enmendar los errores de la administración en la apreciación casi irrestricta de los conceptos jurídicos indeterminados.

Por consiguiente, habida cuenta de que las cláusulas de moralidad son indeterminadas, tendrán que analizarse como conceptos jurídicos indeterminados. De esta forma, si un administrado considera que la decisión de una entidad administrativa debe ser sometida a un control judicial posterior, podrá recurrir a una instancia superior a fin de que “corrija” la aplicación de la amplia facultad intelectual de la administración.

3. Críticas al modo clásico de abordar el análisis de las cláusulas de moralidad a través de la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados.

3.1 Todos los conceptos son indeterminados

Se puede atacar al tratamiento de las cláusulas de moralidad como conceptos jurídicos indeterminados, a través de consideraciones meramente terminológicas. De hecho, tal teoría adolece de un claro defecto, pues ninguna norma es determinada con exactitud por la propia Ley. Esta indeterminación es omnipresente incluso en la estructura de todo tipo de conceptos no sólo jurídicos, sino también en los de cualquier lenguaje natural.

Para graficar, en la filosofía del lenguaje existen dos corrientes mayoritarias que explican la estructura de los conceptos: la teoría de los conceptos como representaciones mentales y la teoría de los conceptos como objetos abstractos.

La teoría de los conceptos como representaciones mentales es parte de la Teoría Representacional de la Mente (TRM), la cual establece que los elementos básicos de las representaciones mentales son símbolos que se combinan con el objeto de formar

expresiones con significado, las cuales representan proposiciones que se relacionan entre sí en diversas relaciones lógicas¹¹».

En consecuencia, el pensamiento se suscita, según la TRM, en un sistema interno de representación¹².

Por ejemplo, cuando alguien llega a la creencia de que los anuncios publicitarios de cerveza Quilmes son machistas, la TRM sostiene que ese alguien se forma una representación mental, una que simboliza los anuncios publicitarios de Quilmes y la calidad de “machistas” de dichos anuncios¹³.

Más precisamente, la doctrina de *Los Conceptos como Representaciones Mentales*, propone que el sistema interno de representación tiene una sintaxis y ciertos componentes semánticos parecidos a los de cualquier lenguaje natural y todo ello equivale a un lenguaje del pensamiento¹⁴.

¹¹ GARDENFORS, Peter. *Mental Representation, Conceptual Spaces and Metaphors*. Versión en línea disponible al 10 de junio de 2012 en:

<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.23.5514&rep=rep1&type=pdf>

¹² MARGOLIS, Eric and LAURENCE, Stephen. *The Ontology of Concepts—Abstract Objects or Mental Representations?*. En: NOUS. Vol 41. N° 4, 2007, pág 565.

¹³ Consultar el sustancioso trabajo de MEDINA, Nicolás. *Realidad Mental en la Ciencia Cognitiva*. En: Revista IIPSI de la Facultad de Psicología de la UNMSM. Vol. 13 - N.º 1 – 2010. pág. 218. Según Medina, Fodor afirmó que la ciencia cognitiva se fundamentaba en dos ideas básicas: «por un lado, que los estados mentales son típicamente *representacionales* y, por otro lado, que los procesos mentales son típicamente *computacionales*. En el prefacio a la edición castellana de su libro *El lenguaje del pensamiento* (1975, 1984), Fodor declaró que se propuso integrar y elaborar esas dos ideas con la finalidad de fundamentar una teoría de la mente cognitiva, considerando que las teorías razonables en psicología postulaban que la cognición es como un proceso computacional y, al mismo tiempo, sostenían que el modelo computacional de la cognición conduce por necesidad a una teoría representacional de la mente, de modo que sin representación no habría computaciones, y sin computaciones no hay modelos. Con ello, Fodor quería decir que un agente cognitivo tiene que poseer un sistema representacional que le permita pensar sobre el mundo. El *representacionalismo* o teoría representacional de la mente considera que los estados mentales son relaciones entre los portadores de esos estados y los símbolos mentales (o representaciones mentales). Así, las representaciones mentales que están basadas en símbolos son posibles de manipulación e interactúan unas con otras mientras se encuentran mediadas entre las entradas perceptivas y las salidas conductuales.»

¹⁴ No debemos obviar que la TRM tiene dos vertientes: la concepción proposicional y la concepción mental.

La concepción proposicional propone que la representación mental vendría a tomar la forma de una proposición. El supuesto de partida es que la mente es un procesador del tipo de símbolos que procesan las máquinas de computación de Ikring y von Neumann. La tarea del investigador residiría en: a) elaborar un modelo sobre las operaciones mentales que tendría que realizar un sujeto para resolver una tarea; y

En este escenario, la creencia de que los anuncios publicitarios de cerveza Quilmes son machistas tiene como componentes representaciones de los anuncios publicitarios de la cerveza Quilmes y su calidad de machista.

Siguiendo esta línea argumentativa, los conceptos son representaciones mentales y, más concretamente, representaciones que conforman actitudes proposicionales¹⁵.

Como consecuencia, la perspectiva psicológica de los conceptos consiste en concebirlos como representaciones mentales, las que son, a su vez, partes integrantes de actitudes proposicionales¹⁶ como las creencias y los deseos.



Representación mental del machismo¹⁷

b) elaborar un programa de simulación por ordenador que detalle estas operaciones mentales. Posteriormente, el algoritmo resultante se implementaría en una máquina de computación. En la medida en que el comportamiento de la máquina y el comportamiento del sujeto humano se parezcan, el modelo será refrendado. Por su parte, los investigadores de las imágenes mentales mantienen la idea de que la imagen mental es un constructo relevante en la explicación de la actividad cognoscitiva de los sujetos, frente a determinadas tareas (p.e. la rotación mental de objetos tridimensionales). La imagen mental tendría propiedades peculiares que la diferenciarían de la proposición. Por ejemplo, la imagen tendría un carácter continuo y denso, la proposición tendría un carácter discreto y analítica. Aconsejamos al lector revisar: ESPINOSA, Manuel de Juan y COLOM, Roberto. *Las representaciones mentales: ¿El lenguaje del pensamiento, los lenguajes del pensamiento o los «lenguajes del pensamiento»?* En: Anuario de Psicología de la Universitat de Barcelona N° 45, págs.. 7-21. 1990.

¹⁵ Por ejemplo, “el césped es verde” es una proposición que existe, a pesar de que alguien nunca llegue a saber que “el césped es verde”.

¹⁶ Una actitud proposicional, concepto acuñado por Bertrand Russell, es la expresión de un tercero que identifica los estados mentales (creencias, dudas o temores) de las personas y su contenido mediante una oración subordinada: “Juana cree que el anuncio publicitario de Quilmes es ofensivo”. Consultar: JASZCZOLT, K.. M. *Propositional Attitudes*. Versión disponible en línea: <http://people.pwf.cam.ac.uk/kmj21/Attitudes.Routledge.Mar08.pdf>

¹⁷ Imagen tomada de la página web: <http://equocordoba.org/2012/03/06/rompiendo-la-cadena-del-machismo/>

Por otra parte, *la teoría de los conceptos como objetos abstractos* considera que los conceptos no son representaciones mentales y que no se encuentran en la mente. En vez de ello, los conceptos son objetos abstractos de cierto tipo.

Por ejemplo, Frege estimaba que el significado de una oración declarativa era una proposición, la cual era un objeto abstracto que existía independientemente de nuestras mentes y que era un portador básico de la verdad¹⁸.

Verbigracia: “Teresa cree que los anuncios publicitarios de la cerveza Quilmes son machistas” (1)¹⁹

De la oración (1), es evidente que hay algo en lo que Teresa cree. Y si Alejandra también cree que los anuncios publicitarios de la cerveza Quilmes son machistas, entonces hay algo en lo que Teresa y Alejandra creen, es decir, que los anuncios publicitarios de la cerveza Quilmes son machistas.

Según Frege, tal proposición no existe en un espacio particular (llámese, la mente de Teresa, con lo cual, la proposición tiene un carácter abstracto), pues podría haber existido sin perjuicio de que Teresa o Alejandra creyeran en ella (es decir, la proposición es esquiva o independiente de la mente).

En definitiva, se debe a la verdad de la proposición ‘*los anuncios publicitarios de la cerveza Quilmes son machistas*’ que la creencia que Teresa y Alejandra comparten sea verdadera²⁰.

¹⁸ Tenemos el caso de los números, los cuales son los mismos para todas las personas y no varían de acuerdo con las diferentes concepciones que las personas tengan sobre ellos. Revisar: CURRIE, Gregory. *Frege On Thoughts*. En:

Mind, New Series, Vol. 89, N° 354, 1980, pág. 234

¹⁹ Esta es una ascripción de creencia. ‘*Belief ascriptions*’ en inglés. Las atribuciones de creencias son aseveraciones en las que una persona intenta transmitir a otra persona el contenido de la creencia de una tercera persona. Las atribuciones de creencias son, en consecuencia, actitudes proposicionales que expresan creencia. Consultar: JACOB, Pierre. *Frege's Puzzle and Belief Ascriptions*. Versión disponible en línea en: <http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/05/34/53/HTML/>

Esta forma de entender las oraciones identifica los conceptos con los constituyentes abstractos de las proposiciones de Frege. A esta postura se le conoce como: la 'perspectiva semántica de los conceptos'.

Si se podría resumir la perspectiva semántica de los conceptos, se diría que: los conceptos son objetos abstractos y constituyentes de las proposiciones de Frege²¹.

En este marco teórico, los constituyentes de las proposiciones son conocidos como 'sentidos' y son asociados con un número de funciones explicativas. Conocer el significado de una palabra es captar su sentido. Además, los sentidos son cruciales al momento de explicar cómo las expresiones pueden tener un significado a pesar de que no tengan una referencia (Pegaso sí tiene significado y no tiene una referencia).

En resumen, para la perspectiva semántica, los conceptos son sentidos.

Finalmente, MARGOLIS y LAURENCE, proponen conciliar la posición de los conceptos como representaciones mentales con la posición de los conceptos como objetos abstractos.

De conformidad con estos autores, no es cierto que las personas no puedan compartir sus representaciones mentales sólo por el hecho de que éstas figuren en la experiencia consciente subjetiva y, por tanto, sean únicas dentro de las mentes en que ocurren²².

²⁰ Los contenidos de las proposiciones eran, de acuerdo con Frege, un reflejo del pensamiento. Consultar: LEVINE, James. *Analysis and Decomposition in Frege and Russell*. En: *The Philosophical Quarterly*, Vol. 52, N° 207, 2002, pág. 195.

²¹ Según Frege, existen dos formas de proposiciones y dos formas de analizar su significado: (i) cada contenido proposicional admite un único análisis de sus elementos constituyentes y (ii) cada contenido proposicional admite diferentes deconstrucciones, las cuales tienen igual valor. LEVINE, James. Ob. Cit. pág. 196.

²² Por estas razones, el autor de este trabajo no se adhiere al relativismo, pero sí a una posición relativista. Ver.: "PROTÁGORAS-GEORGIAS: *Fragments y Testimonios*. Traducción de BARRIO GUTIÉRREZ, José Ed. Hyspamérica Ediciones. Buenos Aires. 1980. pág. 23.

El argumento contrario era que no se podía estar nunca seguro de que otras personas asocien las mismas representaciones mentales (representaciones del mismo tipo) con las mismas palabras. En adición, Frege insistía en que, como dicha visión no es segura, la comunicación no sería posible si ella dependiera de las representaciones mentales asociadas a las palabras.

El problema con tal contra-argumento es que, a primera vista, la comunicación no requiere que las personas establezcan siempre que se están refiriendo *exactamente* a la misma cosa²³. Lo relevante es simplemente que ellas estén hablando de la misma cosa y no que estén conscientes de ello, mucho menos que estén seguras de ello. En otras palabras, lo que es importante es que los hablantes y oyentes estén confiablemente coordinados en cómo interpretan sus oraciones.

Si se dejase sólo al azar la posibilidad de que ellos puedan interpretar sus oraciones, entonces —quizás— se sostendría que ellos no se están comunicando. Pero no hay razón para creer esto. En el curso normal de la vida cotidiana, la coordinación no se resquebraja y es sostenida por mecanismos de adquisición del lenguaje que involucran representaciones mentales del mismo contenido con las mismas palabras.

Existe otra crítica contra la teoría de los conceptos como representaciones mentales. Peacocke, por ejemplo, ha sostenido recientemente que “*los conceptos no pueden ser representaciones mentales porque esto eliminaría la posibilidad de que haya conceptos que los seres humanos no conozcan*”²⁴.

Esta última crítica también es errada. Dos imágenes simbólicas podrían ser diferentes conceptos que tienen diversos contenidos, tal como dos palabras pueden pronunciarse similarmente, pero tienen diferentes contenidos (“banco” como asiento, con respaldo o sin él, en que pueden sentarse varias personas o como establecimiento público de crédito, constituido en sociedad por acciones).

²³ Es más, sugiero que la comunicación entre dos personas es siempre imperfecta, aunque esto no implica que no sea efectiva.

²⁴ MARGOLIS, Eric and LAURENCE, Stephen. *Concepts*. Ob. cit..

Así como dos palabras con diferentes estructuras pueden tener el mismo contenido (“chat”, gato en Francés y “cat”, gato en Inglés), diferentes representaciones mentales pueden tener el mismo contenido. Una vez más, el argumento contra las representaciones mentales ignora el hecho de que hay diferentes maneras de describir los símbolos de las representaciones mentales.

No obstante, para MARGOLIS y LAURENCE las teorías antes expuestas pueden ser concertadas, pero se mantiene el hecho de que los conceptos son representaciones mentales descritas en términos de los sentidos que ellas expresan. En consecuencia, aparece la Teoría Ecléctica de los conceptos del modo siguiente:

Los conceptos son, en consecuencia, representaciones mentales descritas en términos de los sentidos que ellas expresan.

En resumen, los conceptos son, por un lado, representaciones mentales, es decir, que están en la mente de quien aprehende el significado de ellas. En consecuencia, hay cierto grado de psicologismo, así como de indeterminación en los conceptos, pues una persona no puede saber exactamente la representación que otra persona tiene sobre un concepto dado.

Si Carlos dice “juez”, en su mente puede crearse la imagen de un señor de edad adulta, con ciertos rasgos de serenidad, alto, delgado, con una toga negra, y que resuelve casos judiciales etc. Cuando Pedro escucha que su interlocutor ha dicho “juez”, Pedro podría imaginarse a “un señor de edad, robusto, que usa terno claro, con una medalla de color celeste sobre la solapa, burócrata, etc., que decide un litigio”.

De este ejemplo, no interesa que Carlos y Pedro formulen en su mente asociaciones particulares distintas sobre el concepto juez, pues lo que importa es el elemento común: el significado de una persona con facultades otorgadas por ley para decidir una controversia jurídica.

De esto se sigue que, si bien todos los conceptos tienen un grado de indeterminación, también tienen un grado que es compartido por ciertas personas, hecho que permite la comunicación entre ellas. Por tanto, no es necesario hablar exactamente de lo mismo para que exista la comunicación.

El sentido de un concepto que es compartido por ciertas personas es, a su vez, abstracto, pues no se encuentra en un lugar físico (en la mente de Pedro o Carlos), sino que puede ser aprehendido y entendido por cualquier persona inteligente.

En resumen, todo concepto es indeterminado y, ergo, todo concepto jurídico también resulta indeterminado.

Como corolario, se debe insistir en el hecho de que todos los conceptos jurídicos se aplican según las circunstancias de lugar y del momento. García-Trevijano se equivoca, al igual que García de Enterría, al tratar de diferenciar algo mediante la indicación de que ese algo tiene cierta característica: la característica de la indeterminación.

Queda claro que esta característica es común a todos los conceptos jurídicos y no sólo a los que estos autores llaman 'indeterminados'.

3.2 La vaguedad de los lenguajes naturales y de los lenguajes artificiales

Si se entendiera al Derecho como un lenguaje artificial, es decir, un lenguaje imperfecto, hecho a la medida y sobre la referencia de lenguajes naturales, como el castellano, el inglés, etc., tendría que aceptarse que el Derecho, construido sobre la base de un lenguaje artificial, sufriría de los mismos defectos que posee un lenguaje natural.

Uno de los defectos de cualquier lenguaje es la vaguedad.²⁵

²⁵ Reiteramos que la vaguedad es causa de la indeterminación estructural de los conceptos.

Sin embargo, la vaguedad también debe ser vista como una oportunidad para adecuar al Derecho a las nuevas circunstancias. La vaguedad permite que el Derecho sea dúctil, una característica que se condice con las nuevas realidades y necesidades que nos depara los cambios en la vida.

Incluso *«desde un esquema formalista dogmático, la existencia de “conceptos determinados” ha sido víctima de fuertes críticas por su falta de conexión con la realidad, pero desde la visión del constitucionalismo, la dicotomía conceptos determinados/indeterminados es sencillamente inviable.²⁶»*.

En cierto aspecto²⁷, es favorable y se condice con un Estado Social de Derecho, el hecho de que sea la autoridad con facultades decisorias la que dé vida a un concepto dado. Los jueces no deben ser únicamente la boca que pronuncia las palabras de la ley. Será necesaria, pues, una labor de interpretación que amolde el derecho a los nuevos tiempos y a los cambios en las necesidades y fines de una sociedad.

En conclusión, el hecho de que un concepto sea “indeterminado” no es motivo de un mayor control judicial posterior, sino por el contrario, la indeterminación de los conceptos es conveniente para el Derecho.

3.3 La falacia del control judicial en la aplicación administrativa de los conceptos jurídicos indeterminados

Se había apuntado que la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados partía del supuesto de que la autoridad administrativa empleaba sólo su criterio a fin de encontrar una solución a una controversia legal. Ya que el uso de ese criterio podía llevar a decisiones arbitrarias, entonces existía la necesidad de que una instancia superior controlara tales decisiones. Debía existir, entonces, un control judicial posterior.

²⁶ TAMAYO, Sergio. Ob cit. pág 69

²⁷ Sólo en cierto aspecto, pues luego desarrollaremos la idea de que los llamados conceptos jurídicos indeterminados son diferentes.

Lo que se acaba de describir en el párrafo anterior es una verdad de Perogrullo, pues toda decisión administrativa podrá ser impugnada vía judicial mediante una acción contencioso-administrativa. Y este control no se da únicamente en el caso de la aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados, sino también con respecto a otros asuntos que no tienen vínculo alguno con ellos. A manera ilustrativa, un tema de confundibilidad marcaría podrá ser ventilado en el Poder Judicial. Y en la confundibilidad marcaría no se examina, de modo alguno, ningún concepto jurídico indeterminado. Los ejemplos abundan y no será necesario hacer referencia a otros más.

En realidad, el fin de controlar judicialmente la actividad administrativa se da en todo ámbito²⁸.

El control jurisdiccional de la administración pública constituye uno de los rasgos esenciales del Estado social de derecho, y quizá el más trascendental, pues posibilita la vigencia pragmática de otros de los caracteres inherentes a él, pues si media un control efectivo, regirán plenamente los principios de legalidad (sometimiento de la administración al ordenamiento jurídico escrito y no escrito), de separación de funciones, etc., y desde luego, habrá un mayor respeto de las libertades y derechos constitucionales de los administrados²⁹.

Para resumir, el control judicial de la actividad administrativa no es un fin exclusivo ni un aporte único de la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados.

3.4 La teoría de los conceptos jurídicos indeterminados no realiza una clasificación metodológica de estos conceptos.

²⁸ Decimos hasta cierto punto, pues para algunos resulta ocioso el que exista una instancia administrativa previa a la judicial.

²⁹ JINESTA LOBO, Ernesto. *El Control Jurisdiccional De La Administración Pública*. Versión disponible en: <http://www.ernestojinesta.com/ernesto%20jinesta/curriculum%20y%20art.%20rev/control.PDF>

Hasta el momento ya se sabe que la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados se basa sobre un error esencial, porque todos los conceptos —inclusive los jurídicos— son indeterminados.

Pero adicionalmente dicha teoría no realiza ninguna clasificación de lo que se entiende por conceptos jurídicos indeterminados. Este defecto encuentra su razón en que no existiría necesidad en clasificar este tipo de conceptos, habida cuenta de que su aplicación estaría en función del criterio de quien los emplea en un caso concreto.

Si bien no se puede establecer criterios para diferenciar, sin ningún margen de error, un concepto jurídico indeterminado de otros, hay ciertas características de alguno de ellos que son comunes y de una característica especial.

En este escenario, hay cierta intuición en descifrar que las cláusulas de moralidad se deberían diferenciar de otros conceptos jurídicos indeterminados como “interés público”, “estado de ruina” y “bienestar general”.

La teoría que se analiza ignora que la moral, el orden público, las buenas costumbres y la adecuación social son conceptos que cumplen cierto rol en el lenguaje. Así, se conoce que las funciones del lenguaje pueden ser informativas o descriptivas, desiderativas, exhortativas, entre otras. Empero, aquí nos interesa destacar la función emotiva del lenguaje.

Según Stevenson, el significado emotivo de las palabras se puede entender mejor:

« [...] si se lo compara y contrasta con el carácter expresivo de la risa, los suspiros, los gemidos y todas las manifestaciones similares de emociones, sea que se realicen por medios vocales o por gestos. Es obvio que tales expresiones “naturales” son síntomas directos —a nivel del comportamiento— de las emociones o sentimientos a los que sirven de testimonio. Una carcajada sirve de “desahogo” al regocijo que la acompaña, de una manera tan íntima e inevitable que si se la reprime es probable que también desaparezca aquel [...] No se sigue, de lo dicho, que la risa, los suspiros, etc., sean —

literalmente— parte del lenguaje o que posean significado emotivo. Pero hay un caso en que es posible la analogía. Las interjecciones, que forman parte del lenguaje y que poseen significado emotivo, son similares a los suspiros, gritos, gemidos, etc., porque pueden ser usadas —lo mismo que ellos— para desahogar emociones o actitudes. “Hurra”, por ejemplo, persigue el mismo propósito que un grito de entusiasmo, e igual que éste permite liberar la emoción sin rodeo alguno [...].³⁰»

En consecuencia, Stevenson menciona que las palabras emotivas son adecuadas para “desahogar” emociones y en este aspecto son similares a las risas, gritos y suspiros que, de modo natural, las manifiestan. Pero no sólo esto: «*las palabras emotivas son aptas tanto para expresar los sentimientos de la persona que habla como para provocar sentimientos en la persona que escucha.*³¹»

Es decir, por más que no se pueda definir conceptos tan vagos como “la moral”, “orden público”, “buenas costumbres” y “adecuación social”, por las características de ellas, sí es posible diferenciarlas de “otros conceptos jurídicos indeterminados”, como el caso fortuito o la fuerza mayor.

No será lo mismo que la autoridad analice cuándo una marca es contraria a “las buenas costumbres” que considerar cuándo un incendio podrá considerarse como un caso fortuito. La gran diferencia está en que en el segundo supuesto —incendio— la autoridad deberá analizar ciertos hechos objetivos y comprobables que determinarán si se trata de un incendio. Un incendio que paraliza las actividades de una empresa puede ser considerado un caso fortuito. Así, en primer lugar deben sucederse ciertos hechos (corto circuito, incendio, paralización de la fábrica, incumplimiento de obligaciones) para, inductivamente, concluir que existe, en efecto, un caso fortuito.

Muy distinta es la situación del primer supuesto (marca contraria a las buenas costumbres), pues en ella no se analiza una concatenación de hechos en ciertos contextos. Simplemente, se tiene la marca a la vista y es la autoridad la que fija si ella

³⁰ STEVENSON, Charles. *Ética y Lenguaje*. Edit. Paidós. Buenos Aires, 1971, pág. 46 y siguientes.

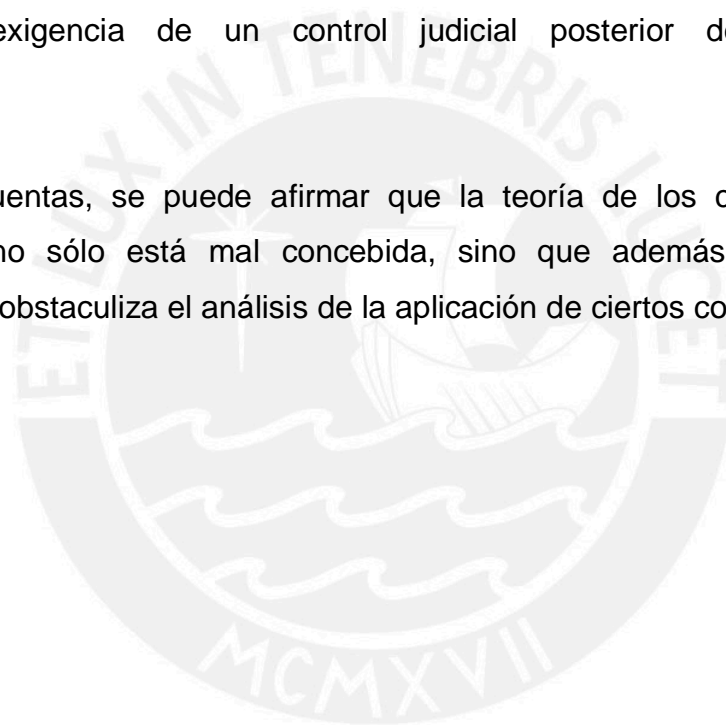
³¹ STEVENSON, Charles. Ob. Cit.

es contraria a las buenas costumbres. Este primer supuesto implica un trabajo netamente valorativo y no de comprobación.

Estos matices tienen implicancias prácticas, pues para algunos conceptos jurídicos la decisión tendrá un mayor trabajo objetivo que valorativo, pero para otros se necesitará un análisis con sumo grado valorativo.

No es cierto, como dicta la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados que toda decisión relativa a dichos conceptos sea totalmente valorativa y que, de ello, se desprenda la exigencia de un control judicial posterior de las decisiones administrativas.

En resumidas cuentas, se puede afirmar que la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados no sólo está mal concebida, sino que además no tiene efectos prácticos y hasta obstaculiza el análisis de la aplicación de ciertos conceptos jurídicos.



CAPÍTULO II. LAS CLÁUSULAS DE MORALIDAD: PARÁMETRO DOCTRINARIOS, TRATAMIENTO LEGISLATIVO Y SU DESARROLLO JURISPRUDENCIAL EN EL MUNDO



En el primer capítulo se concluyó que la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados no propone soluciones convincentes en relación al análisis de las cláusulas de moralidad.

En este segundo capítulo se buscará identificar la solución de la indeterminación de las cláusulas de moralidad en los parámetros ensayados por la doctrina y lineamientos pertenecientes al Derecho de Marcas y al Derecho de la Publicidad.

Asimismo, se abordará el tratamiento legislativo y su aplicación en los ámbitos que se ha estimado más saltantes para los propósitos del presente trabajo.

1. Generalidades doctrinarias sobre las cláusulas de moralidad en las figuras estudiadas

Doctrinariamente se ha desarrollado ciertos parámetros que la autoridad deberá tomar en consideración a fin de aplicar las cláusulas de moralidad, lo cual contribuiría a la eliminación de la arbitrariedad presente en las decisiones jurídicas relativas a tales cláusulas.

1.1 Criterios doctrinarios para la aplicación de las cláusulas de moralidad en el Derecho de Marcas

Fernández Novoa³² ha recopilado, en el caso del Derecho de Marcas, algunas medidas, destinadas a la autoridad, que pueden resumirse de la siguiente forma:

a) 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

³² FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tratado de Derecho de Marcas*, Madrid 2001, pp. 156 y ss.

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.

b) 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 distingue, 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,

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

1.2 Lineamientos en el Derecho de la Publicidad sobre actos que favorecen o estimulan actos contra la adecuación social.

El INDECOPI ha sido claro al establecer que las normas relativas a la materia de la Publicidad Comercial no prohíben la difusión de alguna frase o imagen que pudiera ser considerada discriminatoria u ofensiva. La ley no prohíbe anuncios que presenten conductas antisociales, criminales o ilegales, sino sólo los que tengan como efecto o resultado “favorecer o estimular” determinados tipos de discriminaciones u ofensas: las raciales, sexuales, sociales, políticas o religiosas³³.

Los términos “favorecer o estimular”, implican examinar lo más objetivamente posible si el anuncio puede generar conductas negativas de la naturaleza antes señalada.

Asimismo, no constituyen *per se* casos de ofensa o discriminación los anuncios en que se utilizan modelos (hombres y mujeres) vestidos con ropa de baño para la promoción una bebida gaseosa, cerveza, automóvil o computadora, entre otros.

Así lo ha establecido el INDECOPI al señalar que “[...]el anuncio publicitario materia de denuncia muestra parte de los cuerpos de dos mujeres y un hombre en condiciones similares, vestidos con ropa de baño, no pudiendo afirmarse que dicha escena tenga el efecto de incentivar ofensa o discriminación alguna al relacionar la esbeltez y estética de los dichos cuerpos con el consumo de un producto, siendo pertinente señalar que ésta constituye una estrategia muy utilizada, especialmente en la publicidad de productos denominados “lights”[...]”³⁴.

2. Críticas a los parámetros doctrinarios empleados para analizar las cláusulas de moralidad en el Derecho de Marcas y en el Derecho de la Publicidad

En primer lugar, se tiene como criterio para realizar el análisis de las cláusulas de moralidad en el Derecho de Marcas, el que un signo pueda ser *per se* inadecuado para

³³ Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI. Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial.

³⁴ Resolución N° 917-96-INDECOPI/TRI, emitida en el Expediente N° 185-95-CPDC, seguido por Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer en contra de Cervecería Backus & Johnston S.A. y Compañía Anunciadora Universal S.A. - Publicidad Causa -, que declaró infundada la denuncia presentada.

constituirse como marca, al margen del análisis de los eventuales productos o servicios que pretende distinguir en la medida que atenta contra las cláusulas de moralidad.

Esto quiere decir que habría marcas que de por sí serían contrarias a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. Pero si existieran este tipo de marcas, cuya contrariedad a las cláusulas de moralidad fuera abiertamente manifiesta, no habría necesidad de seguir ningún criterio de análisis.

En pocas palabras, este no es un criterio para delimitar o restringir la aplicación exagerada de las cláusulas de moralidad, sino que es la descripción de una situación muy extrema en la que un signo sería manifiestamente opuesto a la moral.

Sin perjuicio de ello, Fernández Novoa, ejemplifica el primer criterio —*de los signos inmorales per se*— del siguiente modo: «sería el caso de una expresión que atentase directamente contra la dignidad femenina o de una denominación de algún estupefaciente o droga».

En relación a la primera parte de la frase de Fernández Novoa: “una expresión que atentase directamente contra la dignidad femenina”, es menester precisar que el autor citado está vinculando el supuesto en que una marca es inmoral *per se* con una expresión que atente directamente contra la dignidad de una persona, es decir, que ofenda un concepto —*dignidad*— que resulta vago y, por ende, sujeto a interpretación, por lo que una expresión de tal categoría no podría ser inmoral *per se*. Este hecho resulta un gran descuido de dicho autor.

Si se toma la segunda parte de la mención de Fernández Novoa referente a las marcas que son *per se* inmorales, se caería en la regla inadecuada de que cualquier denominación de algún estupefaciente o droga debería ser denegada sin realizar ningún tipo de examen adicional. ¿Es que la cocaína, la heroína o la marihuana son sustancias inmorales? El autor criticado no señala ninguna razón para sustentar lo dicho por él.

Fernández Novoa ha fijado, pues, una regla tabú. Lo propio del tabú es que su imperio descansa en la mismísima inmotivación. El tabú no se basa en supuestos racionales. No se funda en una razón —*es la sinrazón por excelencia*—, sino en una imaginación.

Y sólo con ánimos de profundizar en el análisis del primer criterio reseñado por Fernández Novoa, éste acota que algunas de las denominaciones que constituirían *per se* una violación a las cláusulas de moralidad deben estudiarse en relación con el conocimiento del significado inmoral de tales denominaciones que tienen “amplios sectores de la población” o tan sólo “un segmento irrelevante³⁵” de ésta.

Nótese, no obstante, que una denominación inmoral *per se* no debería analizarse en vinculación con lo que la mayoría o la minoría sabe de ella. Si una mayoría cree que una marca es inmoral *per se* y una minoría no la considera así, entonces el carácter moral de dicha marca está sujeta a pareceres y deja de ser ya una marca inmoral *per se*. Este despropósito demuestra que el primer criterio que serviría para mejor resolver los casos de las cláusulas de moralidad no resiste el menor análisis.

Ahora bien, si se examina el segundo parámetro que se debe tomar en cuenta en la aplicación de las cláusulas de moralidad en el Derecho de Marcas, es decir que para ciertos signos habrá que tomarse en consideración la naturaleza de los productos o servicios a los que busque aplicarse la marca, se debe cuestionar qué es lo que implica que una marca “X” sea inmoral cuando distinga chocolates o no lo sea cuando distinga cervezas.

No se encuentra ninguna explicación o justificación para realizar esta diferenciación. No obstante, Fernández Novoa, saltándose el porqué de este distingo, menciona lo siguiente:

«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

³⁵ Sobre la herramienta de análisis relativa a las mayorías o a las minorías, nos referiremos en el siguiente capítulo.

la marca distingue, 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».

Sobre el particular, la distinción realizada por el autor al que se cita no está fundamentada. Es más, la mención de que, por ejemplo, la imagen de la cruz no sería contraria a la moral en caso protegiera publicaciones religiosas o vinos y sí sería inmoral cuando distinguiera prendas de vestir queda desestimada cuando en la realidad existe diferentes asociaciones religiosas que, como fuente de ingresos, destinan una amplia gama de productos para su comercialización.

Sólo en España, la Iglesia Católica es accionista de Telefónica (telecomunicaciones), Repsol YPF (combustibles), Santander (banca y finanzas) o Endesa (electricidad y gas) Campofrío, Sos Cuétara (alimentos), Ebro Puleva (alimentación y biotecnología), Fadesa (inmuebles) y Zeltia (industria farmacéutica)³⁶.

En pocas palabras, Fernández Novoa consideraría inmoral algunas actividades económicas relativas a ciertos objetos del culto religioso que la misma Iglesia (en este caso la Católica) no encuentra inmoral, pues, en tal supuesto, esta última no invertiría en dichas actividades comerciales.

Por consiguiente, el segundo criterio de análisis de las cláusulas de moralidad, además de inmotivado, resulta un despropósito.

El último parámetro de análisis hace referencia a la sensibilidad media del consumidor a quien está destinado un producto o servicio cubierto por una marca dada. Si los productos o servicios tendrán como objetivo un sector amplio de la población, el

³⁶ Véase: Diario EL MUNDO de España. Versión online: <http://www.elmundo.es/mundodinero/2006/12/26/economia/1167122219.html>

análisis debería ser restrictivo y si el sector pertinente fuera un sector específico y tolerante, entonces el análisis debería ser más laxo.

En relación con este parámetro, cabe realizar una precisión metodológica. El hecho de que un producto o servicio esté destinado a cierto sector no impide que, en la realidad, otro sector sea el que, efectivamente, tenga acceso a tal producto.

Asimismo, si bien se debe reconocer que para un sector específico de la población una marca le resultaría, en términos de la moral, indiferente, este hecho podría incentivar el siguiente fenómeno que obedece a cuestiones técnicas. Así, en la solicitud de registro de una marca, es requisito de ley señalar qué productos o servicios deberán ser cubiertos por la marca solicitada. En esta sección de la solicitud, bastará indicar: “prendas de vestir destinadas al público juvenil” para que el solicitante logre que la autoridad realice un análisis más laxo y menos restrictivo sobre la moralidad de la marca.

El criterio bajo examen es, definitivamente, defectuoso. Nadie garantiza que otros sectores de la población también adquieran tales productos o servicios.

El defecto señalado se explica en el hecho de que los dos primeros criterios de análisis (*los signos que serían inmorales de por sí y la moralidad de un signo en relación con el producto o servicio cubierto por él*) se realizan de forma lógica. A diferencia de esto, en el criterio de la sensibilidad media del consumidor existe una trampa retórica. La trampa radica en el hecho de que en caso el solicitante indique que un determinado producto esté dirigido al público adulto, no sólo será necesario que la autoridad entienda ello, sino que, además, la autoridad verifique ello en los hechos. Esta verificación en los hechos nunca se realiza. Es, entonces, un criterio que necesita verificabilidad empírica, pero todo el análisis realizado por la autoridad queda en el contenido de la solicitud de registro.

Como se puede observar, los criterios manejados por la doctrina mayoritaria en el análisis de las cláusulas de moralidad en materia marcaria no sólo resultan mal concebidos, sino también abiertamente improductivos.

Otro tanto sucede en el ámbito del Derecho de la Publicidad. Las cláusulas de moralidad se entienden con el concepto de adecuación social. Éste es de contenido negativo, pues prohíbe que la publicidad tenga por efecto inducir a los destinatarios a cometer un acto ilegal o un acto de discriminación u ofensa por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.

En los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial se ha fijado que: la ley no prohíbe anuncios que presenten conductas antisociales, criminales o ilegales, sino sólo los que tengan como efecto o resultado “favorecer o estimular” determinados tipos de discriminaciones u ofensas: las raciales, sexuales, sociales, políticas o religiosas.

Sobre este último punto, es pertinente realizar dos comentarios. En primer lugar, de acuerdo con el contenido del Principio de Adecuación social, no es lo mismo presentar un anuncio publicitario que contiene una escena de un crimen con que dicho anuncio publicitario favorezca o estimule la realización de un crimen. En segundo lugar, no es necesario que el anuncio publicitario, efectivamente, favorezca o estimule la realización de un acto ilícito, sino que lo produzca potencialmente.

Que un anuncio publicitario incentive potencialmente la realización de un acto ilícito es una cuestión que no se puede verificar en la realidad y, por consiguiente, la determinación de que un anuncio publicitario sea contrario al principio de adecuación social está sujeta a pareceres de la autoridad. No es cierto, entonces, como se ha consagrado en los Lineamientos precitados, que el análisis referente al Principio de Adecuación Social se realice de la manera más objetiva posible.

No obstante, cabe precisar que el Principio de Adecuación Social no hace referencia a los actos antisociales (los cuales nunca han sido definidos en el ámbito doctrinario), sino únicamente a los actos ilegales (sobre todo, la discriminación).

Se verá, más adelante, que el Principio de Adecuación Social, tal como está incluido en la normativa pertinente (Decreto Legislativo N° 1044), lleva a malinterpretaciones a causa de la forma en que está recogido.

Para resumir, los parámetros doctrinariamente desarrollados en cuanto a la aplicación de las cláusulas de moralidad en el Derecho de Marcas y en el Derecho de Publicidad muestran deficiencias metodológicas que las descalifican.

Antes bien, se revisará en las siguientes secciones cómo se ha venido efectuando el examen de las cláusulas de moralidad y los parámetros de análisis empleados por la Jurisprudencia ³⁷ en el mundo y se determinará cuáles son los puntos comunes de tales decisiones jurídicas a fin de adoptar, posteriormente, una actitud crítica frente a tales parámetros.

3. Las cláusulas de moralidad: Tratamiento legislativo.

Entre las cláusulas de moralidad más conocidas en el tema de marcas, se encuentra aquella consagrada en la Lanham Act. Esta ley de los Estados Unidos de América y aprobada durante el gobierno de Henry Truman dispone en el literal a) de su sección segunda lo siguiente: «*no podrán acceder a registro los signos que tengan contenido inmoral o escandaloso o que puedan menospreciar [...] a las personas, vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales, ya sea por generación de desdén o descrédito*³⁸».

³⁷ Se empleará este vocablo indistinta y alternadamente para hacer mención a los precedentes administrativos.

³⁸ Debemos enfatizar que esta norma no sólo presenta regulación sobre marcas sino también sobre publicidad engañosa.

En la Unión Europea, el literal f) del artículo 3 de la Primera Directiva 89/104CEE de la Comunidad Económica Europea relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, ha dispuesto que el registro de un signo deberá ser rechazado (o en caso el signo ya estuviera registrado dará fundamento a la nulidad de éste) cuando sea contrario a la moral o a las buenas costumbres.

En la India, se denegará el registro de una marca cuando ella sea escandalosa, obscena u ofendan susceptibilidades religiosas o cuando sean contrarias a la moral³⁹.

En el Reino de Baréin existe una disposición que prohíbe el registro de cualquier «expresión, dibujo o signo que sea inmoral o contraria al orden público⁴⁰».

En Australia, la sección 42 de la Ley de Marcas de 1995 impide el registro de una marca si ésta tiene un contenido escandaloso o si el uso de ella fuera contrario a la ley⁴¹. El Derecho Marcario canadiense no admite a registro un signo que sea escandaloso, obsceno o inmoral⁴².

En la Comunidad Andina, la Decisión 486 en el literal p) del artículo 135 prohíbe el registro de marcas a aquellos signos que «sean contrarios a la ley, la moral al orden público o a las buenas costumbres». En razón de que los lemas comerciales son accesorios a las marcas, esta prohibición también les es extensiva⁴³. Muy diferente es la situación de los nombres comerciales, los cuales, por su mero uso cuentan con derechos de exclusiva, por lo menos a nivel geográfico. A pesar de la carencia de una cláusula de moralidad aplicable a los nombres comerciales, tendría que preguntarse si, en el estado actual de la normativa andina, sería posible solicitar el registro —con

³⁹ LALLEMAND, Jeroen. *Trademarks In India: An Emerging Marketplace at a Critical Moment*. 2010. Texto disponible en: http://media.thomsonreuters.com/Public/PDF/Legal/Special_report_Trademarks_in_India.pdf

⁴⁰ *The New Trade Mark Law: Bahrain*. En: *Arab Law Quarterly*, Vol. 6, No. 4, 1991, pág. 358.

⁴¹ LOUGHLAN, Patricia. *Oh Yuck! The Registration of Scandalous Trade Marks*. Legal Studies Research Paper N° 06/40, Sidney Law School, pág. 2

⁴² El Texto de la ley de Derecho de Marcas canadiense está disponible en: <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/T-13/page-3.html#h-3>

⁴³ Decisión 486. Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.

efectos declarativos— de un nombre comercial (que, por fuerza, ha sido empleado en el mercado) y que la autoridad competente deniegue su registro con el argumento de que dicho nombre comercial resultó ser contraria a la moral o a las buenas costumbres.

El 25 de marzo de 1937 el Perú ratificó la “Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial” celebrada en Washington en 1929⁶⁰, aún vigente, la cual establece:

«Artículo 3.-

[...]

Podrá denegarse o cancelarse el registro de depósito de marcas:

[...]

3.- Que ofendan a la moral pública o sean contrarias al orden público.

4.- Que ridiculicen o tiendan a ridiculizar personas, instituciones, creencias o símbolos nacionales o de asociaciones de interés público. [...]».

En lo que concierne a las patentes de invención y modelos de utilidad, no existe — hasta la fecha en que se ha redactado el presente trabajo— un gran número de disposiciones normativas, en el resto del mundo⁴⁴, que proscriban su registro por ser contrarios a la moral o a las buenas costumbres⁴⁵.

Valga bien la aclaración de que es «en el resto del mundo» porque —y esto dicho sea de paso resulta muy curioso— en la Decisión 486 sí se encuentra una cláusula de moralidad aplicable a las patentes y a los modelos de utilidad. En efecto, en el literal a) del artículo 20° se lee que no serán patentables «las invenciones cuya explotación

⁴⁴ A excepción de Brasil. Véase: DOING BUSINESS IN BRAZIL. Publicación de Baker & McKenzie disponible en:

<http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1026&context=lawfirms&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.com.pe%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3D%26q%3Dimmoral%2520industrial%2520designs%26source%3Dweb%26cd%3D6%26ved%3D0CFcQFjAF%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fdigitalcommons.ilr.cornell.edu%252Fcgi%252Fviewcontent.cgi%253Farticle%253D1026%2526context%253Dlawfirms%26ei%3Deaf4T93sDoe69QSf0Kn5Bg%26usq%3DAFQiCNFm0ouC2HP-AsxwPOJoiLPzsFrP-g#search=%22immoral%20industrial%20designs%22>, y algunos estados de los Estados Unidos como Georgia.

⁴⁵ En 1994, con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se incorporó el “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (ADPIC), el cual sí contiene una restricción del registro de invenciones que atenten contra el orden público o la moralidad.

comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos, la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral sólo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación». De la misma forma, este precepto legal se aplicará inclusive a los modelos de utilidad por cuestiones de remisión jurídica⁴⁶.

El "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial", aprobado por nuestro país el 17 de octubre de 1994, ha fijado que:

“Artículo 6quinquies:

[...]

Sección B.

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

[...]

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

Por su parte, los diseños industriales tienen una norma cuasi-idéntica a la citada en el párrafo inmediatamente anterior⁴⁷. En Brasil y en la Argentina los diseños industriales

⁴⁶ Artículo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.

⁴⁷ Decisión 486. «Artículo 116.- No serán registrables:

a) Los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.»

tampoco podrán ser registrados cuando sean contrarios a la moral y las buenas costumbres.

Como se ha visto hasta ahora, las cláusulas de moralidad se encuentran, a nivel mundial, presentes en las regulaciones prohibitivas para el registro de marcas. De forma menos frecuente, se encuentran en las normativas relativas a los diseños industriales y, con mucha suerte, se encontrarán como impedimentos del registro de patentes y modelos de utilidad.

En segundo término, en el campo del Derecho de la Publicidad, en los Estados Unidos de América existe la Federal Communications Commission (FCC), entidad estatal, adscrita al Congreso de dicho país, que regula la radiodifusión en general y tiene facultades para prohibir la emisión de un anuncio publicitario que sea, entre otros, ofensivo⁴⁸.

De la misma suerte, en la Gran Bretaña existe la organización auto-regulatoria, y por tanto no-gubernamental, conocida como la Advertising Standards Authority (ASA), la cual realiza un control ex-post sobre los anuncios publicitarios, pero sin contar con facultades legislativas. La ASA puede prohibir comerciales que resulten dañinos u ofensivos⁴⁹.

Una asociación muy parecida a esta última es la ASAI de Irlanda, la cual proscribire toda comunicación de marketing que pueda causar gran o grave ofensa⁵⁰.

En Singapur, la autoridad regulatoria va un poco más lejos y prohíbe todo anuncio publicitario que sea subversivo a los valores de la familia de: «amor, cuidado,

⁴⁸ Véase la guía de quejas por emisión de anuncios publicitarios ofensivos, engañosos o falsos en: <http://www.fcc.gov/guides/broadcast-advertising-complaints>

⁴⁹ La sección citada del Código de Publicidad de la ASA puede ser revisada en: http://www.cap.org.uk/The-Codes/BCAP-Code/BCAP-Code-Item.aspx?q=Test_General%20Sections_04%20Harm%20and%20offence#c158

⁵⁰ Véanse las normas generales de la ASAI en: http://www.asai.ie/entiresection.asp?Section_Num=2&Section_Desc=General%20Rules

preocupación, respeto mutuo, responsabilidad hacia los hijos, compromiso y comunicación⁵¹».

En la Unión Europea, la Directiva 89/552/CEE referida a la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual, ha normado que las comunicaciones comerciales audiovisuales deben abstenerse de atentar contra el respeto de la dignidad humana.

En el Perú, el Decreto Legislativo N° 1044 ha incluido actos que atentan contra el principio de adecuación social⁵². Este principio tiene como propósito principal evitar que los destinatarios del mensaje publicitario cometan actos ilegales o actos de discriminación u ofensas por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.

El código de Ética de la CONAR, la entidad de autorregulación de publicidad en el Perú, establece que «todo anuncio debe caracterizarse por el respeto a la dignidad de la persona y a su intimidad, al núcleo familiar, al interés social, a la moral, credo y buenas costumbres, a las autoridades constituidas, a las instituciones públicas y privadas y a los símbolos patrios⁵³».

⁵¹ El Código de Práctica de la ASA de Singapur se encuentra disponible en: <http://www.case.org.sg/downloads/asas/SCAP%202008.pdf>

⁵² El Artículo 18° de dicha normativa considera que son actos que atentan contra el principio de adecuación social a aquellos que puedan:

a) Inducir a los destinatarios del mensaje publicitario a cometer un acto ilegal o un acto de discriminación u ofensa por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole;

b) Promocionar servicios de contenido erótico a un público distinto al adulto. La difusión de este tipo de publicidad solamente está permitida en prensa escrita de circulación restringida para adultos y, en el caso de radio y/o televisión, dentro del horario de una (1:00) a cinco (5:00) horas.

⁵³ Asimismo, los anunciantes deberán tomar en cuenta la sensibilidad del público antes de emplear material que pudiera resultar ofensivo.

Específicamente, la publicidad debe evitar:

1. Lo Inmoral: Todo aquello que contenga expresiones, actitudes o insinuaciones indecentes, obscenas o escabrosas.

2. Lo Truculento: Todo aquello que contenga o provoque expresiones o actitudes de violencia, ensañamiento, ansiedad, temor, morbosidad o explote la superstición.

3. Lo Grosero: Todo aquello que signifique una manifestación de mal gusto, en cualquiera de sus

En virtud de lo expuesto anteriormente, se concluye que, en materia publicitaria, las cláusulas de moralidad son de aceptación en gran parte de la regulación a nivel mundial.

Mención aparte se justifica en los temas de Derechos de Autor y en la Asignación de Nombres de Dominio, pues generalmente en ellos no se contempla el criterio de moralidad para el reconocimiento u otorgamiento de los derechos que recaen sobre ambas figuras, lo cual será abordado en la sección final de la tesis.

4. Desarrollo jurisprudencial de las cláusulas de moralidad en el mundo

Véase, ahora cómo se ha efectuado la aplicación de las cláusulas de moralidad en las figuras estudiadas, reiterando la salvedad de que en Derechos de Autor y en la Asignación de Nombres de Dominio no se aplica habitualmente dicho criterio.

4.1 Tratamiento jurisprudencial mundial de las cláusulas de moralidad en el Derecho de Marcas

A partir de estas líneas, se abordará el análisis de las cláusulas de moralidad en la jurisprudencia extranjera en relación con el Derecho Marcario. Cabe precisar que existe un mayor desarrollo de los criterios para el examen de las cláusulas de moralidad en esta rama del derecho que en el ámbito del Derecho Publicitario.

4.1.1 Caso Queen Mary (Reina María)

Uno de los primeros casos de la PTO (Patent and Trademark Office [Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América]) sobre el tema de que se trata

formas, y toda situación, imagen o expresión desagradable.

resultó en una denegatoria a la solicitud de registro de la marca 'Queen Mary' para distinguir una línea de ropa interior para mujeres, que incluía enaguas y fajas⁵⁴.

En una breve opinión, la Comisión de Patentes (así se denominaba la segunda instancia administrativa de ese entonces) confirmó la denegatoria de primera instancia.

Aunque este antiguo ejemplo no incluye ninguna referencia directa a una palabra 'inapropiada', se estableció que tal marca contravenía el sentido de propiedad, tal como lo pretendía usar la solicitante (*Martha Maid Manufacturing Company*).

Presuntamente, la sola conexión del nombre de la antigua Reina de Inglaterra con lencería íntima era demasiado escandalosa y ofensiva como para permitir su registro en una sociedad norteamericana del período de entreguerras.

La PTO no desarrolló su razonamiento, pero, al parecer, los estándares sociales en aquella época eran clarísimos en relación con las menciones religiosas. Recuérdese que en acápites anteriores, se había mencionado que para la doctrina mayoritaria existían marcas que de por sí eran contrarias a la moral, al orden público o a las buenas costumbres, tal como aquellas que hacían referencia a objetos del culto religioso.

Si bien en la época en que se solicitó el registro de la marca 'Queen Mary' (precisamente en 1938) había mucho mayor fervor religioso en los Estados Unidos de América, la autoridad competente de aquella época no consideró que dicha marca fuera inmoral *per se*. La denegatoria se fundamentó en el hecho de que el signo solicitado estaba destinado a proteger ropa interior para mujeres.

Queda claro, entonces, que ni siquiera en 1938 se consideraba que una marca que aludía a objetos o sujetos de culto religioso era de por sí inmoral, pues, era necesario, además, determinar a qué tipo de producto hacía referencia tal marca. Esto demuestra

⁵⁴ Caso Martha Maid Mfg. Co., 37 USPQ 156

que el primer criterio que recogía Fernández Novoa en cuanto al análisis de las cláusulas de moralidad no tenía acogida ni siquiera hace más de setenta años.

No obstante, en el caso 'bullshit', desarrollado más adelante, el criterio reseñado de los signos inmorales *per se* fue recogido por la autoridad con respecto a palabras vulgares sin contenido religioso.

4.1.2 Caso Madonna

En 1938, pocos meses después del caso 'Queen Mary', se denegó el registro de la marca 'Madonna' para distinguir vinos, pues resultaba 'escandalosa'⁵⁵ en el entendido de que la marca derivaba de la asociación de este término con la Virgen María para los miembros de la fe cristiana.

Aunque el primer significado de 'madonna' era definido por los diccionarios como una expresión formal italiana para referirse formalmente hacia las mujeres como 'madame' o 'signora', se consideró que existía una segunda asociación de 'Madonna' con la virgen María y este hecho sumado a que el contexto era la distinción de bebidas alcohólicas, la marca resultaba escandalosa.

De conformidad con la Comisión de Patentes, la Virgen María se constituía como el ejemplo más alto de pureza en la humanidad, y la totalidad del mundo cristiano le rendía pleitesía como tal. Su representación en cuadros pictóricos y esculturas generaba los sentimientos religiosos de todos los cristianos⁵⁶.

Empero, la Comisión de Patentes también hizo mención a aquel sector que no consideraría la marca como escandalosa:

⁵⁵ Caso Riverbank Canning Co., 95 F.2d 327, 37 USPQ 268 (CCPA 1938)

⁵⁶ Véase la decisión disponible en línea en:

http://www.leagle.com/xmlResult.aspx?page=4&xmlDoc=193842295F2d327_1326.xml&docbase=CSLW-AR1-1950-1985&SizeDisp=7

«Podemos fácilmente entender que muchos que tienen como costumbre consumir vino como una bebida que les recuerda el uso que se le dio a ésta en los tiempos bíblicos, no se sorprenderían por el uso de la palabra ‘Madonna’ o una representación de la Virgen María como una marca estampada sobre una botella de vino, para propósitos de cubrir bebidas; pero también creemos que hay muchos consumidores de vino quienes, a sabiendas de que el excesivo uso del vino es un gran mal y no poco común, se escandalizarían por tal uso de dicha marca, especialmente si se toma en consideración el hecho de que tal marca estaría dispuesta en bares, entre otros lugares abiertos al público.⁵⁷»

En este orden de ideas, la Comisión de Patentes concluye: *«en nuestra opinión, comercializar el nombre o la imagen de la Virgen María como una marca no es una clara muestra de propiedad, y creemos que su uso como distintivo de vinos sería chocante hacia el sentido de propiedad de todos aquellos que no consumen vino e incluso para muchos de sus consumidores, por tanto, el uso de la palabra Madonna sería escandaloso y su registro prohibido de acuerdo con ley.⁵⁸»*

Esta decisión ilustra la aplicación de la definición de ‘escandaloso’ en el contexto moral y social de los Estados Unidos de los años 1930. En primer lugar, en ella se había advertido que la venta de vino había sido recientemente declarada legal. En segundo lugar, se mencionó que una porción sustancial del público podría considerar que tomar bebidas alcohólicas era una actividad “diabólica”.

Asimismo, se dejó en claro que *«era de conocimiento generalizado que los Estados Unidos de América no era un país que ‘tomaba vino’⁵⁹»*.

Finalmente, la Comisión de Patentes ensayó una definición de lo escandaloso en su sentido ordinario y común. Este significado fue definido, como sigue:

⁵⁷ Ibidem.

⁵⁸ Ibidem.

⁵⁹ Ibidem.

1. Que causa o tiende a causar escándalo..., chocante al sentido de la verdad, decencia o propiedad; vergonzoso; ofensivo; de mala fama.
2. Que ofende la consciencia o sentimientos morales; que genera reprobación; que convoca la condena⁶⁰.

Pues bien, la Comisión de Patentes aclaró expresamente que la marca 'Madonna' no era de por sí escandalosa, sino que ella debía analizarse «tomando en cuenta los bienes cubiertos por la marca».

No obstante, en esta decisión de la Comisión de Patentes hubo un voto en discordia del Juez Jackson. Este juez mencionó que si el uso de la marca solicitada, que identificaba los bienes y artículos mencionados, provocaba ofensa y escándalo, las reacciones sobre ella en el mercado serían negativas, lo cual generaría ventas escasas de los productos protegidos por ella.

Formulado de otro modo, para el Juez Jackson no existía relevancia práctica en prohibir el registro de una marca que podría provocar rechazo en el público consumidor, pues éste se encargaría de 'castigar' la inmoralidad de la marca bajo análisis al no comprar los productos cubiertos por ella.

Adicionalmente, el Juez Jackson objetó el hecho de que no se aplicara el mismo criterio por el cual sí se permitía el registro del término 'Madonna' como marca —y *en algunos se incluía una representación gráfica de la virgen*— para ciertos productos. En este sentido, el Juez Jackson indicó:

«¿Puede decirse con justicia que el registro de la simple palabra 'Madonna', como una marca que distingue cosas materiales, es chocante hacia el sentido de propiedad u ofensivo? No, a la luz del Derecho Marcario, bajo el cual, hilos, aguas de Colonia, medicinas, jabones de baño, polvos dentífricos, cremas hidratantes y alimentos ostentan no sólo la expresión antedicha, sino que también en algunos casos llevan la

⁶⁰ Se tomó como fuentes los diccionarios Funk & Wagnalls New Standard y Webster de 1932.

representación de la Virgen. Si no se puede decir que el registro de esta palabra sea escandaloso, en relación con los distintos artículos de comercio mencionados arriba, no me queda claro cómo podrá establecerse razonablemente que sí lo sea para el caso de los vinos.⁶¹»

Esta crítica del juez Jackson tiene relación directa con el segundo parámetro de análisis de las cláusulas de moralidad reseñada por Fernández-Novoa, pues determinar si una marca es inmoral en virtud a si distingue un producto o servicio dado, implica reconocer que ciertos productos o servicios son inmorales o de dudosa reputación.

En este caso nace el criterio de las mayorías. Si los sectores de la población que consideran a una marca determinada como ofensiva son más que los sectores de la población para quienes la marca les es indiferente, debería prevalecer la primera.

Adicionalmente, se toma como herramienta de determinación de lo que se entiende por ofensivo o inmoral, “el significado ordinario y común del término”, dicho de otro modo, se acude directamente a las definiciones de los diccionarios.

4.1.2 Caso Doughboy

Doughboy era un término referido a los soldados norteamericanos que pelearon en la Primera Guerra Mundial. Dicho término tuvo su origen en la guerra contra México, pues los militares norteamericanos regresaban de sus incursiones embadurnados de tierra mojada sobre sus uniformes, lo cual les daba una apariencia de ‘hombres hechos con masa para hornear’. [‘Dough’ en castellano es masa].

La PTO sostuvo que el uso de la marca ‘Dough-boy’, solicitada para proteger profilácticos que previenen enfermedades venéreas, era ofensivo para los veteranos

⁶¹ Ibídem.

que habían servido en la Primera Guerra Mundial y quienes eran llamados con este nombre.

La PTO hizo un análisis que se refería, principalmente, a los productos cubiertos por la marca solicitada. De esta forma, dicha instancia concebía que había una clara referencia a la guerra ‘sexual’ (entendemos por esto a una relación sexual coital), donde lo que el profiláctico cubría era un ‘soldado’⁶².

4.1.3 Caso ‘Libido’

En 1945, ‘libido’ fue registrada como marca para distinguir “perfumes”, luego de que la empresa solicitante apelara la decisión de primera instancia. Si bien en este caso la autoridad reconoció que uno de los significados conocidos de dicho término era “deseo sexual”, era patente el hecho de que muchos perfumes tenían nombres comerciales afines a él⁶³.

4.1.4 Caso ‘Bubby Trap’ (Trampa para tetas)

Inclusive durante la llamada ‘revolución sexual’, la Trademark Trial and Appeal Board (TTAB), segunda instancia de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, consideró que la palabra ‘tetas’ era demasiado escandalosa, vulgar y, particularmente, ofensiva contra las buenas costumbres como para merecer protección del gobierno⁶⁴.

Si bien se buscaba registrar la marca ‘bubby trap’ para distinguir sostenes, la TTAB consideró que: «*ella sería ofensiva para el sentido público o individual de la propiedad o de la moralidad*»⁶⁵.

⁶² Caso Doughboy, 88 U.S.P.Q. (BNA)

⁶³ Caso *Ex parte Parfum L" Orle, Inc.*, 93 U.S.P.Q. (BNA) 481 (P.T.O. 1952)

⁶⁴ Caso *Runsdorf*, 171 USPQ 443 (TTAB 1971)

⁶⁵ *Ibidem*.

La denegatoria se basó únicamente sobre la definición de un diccionario de la palabra “bubby”: «*teta, término considerado vulgar en nuestros días*» [La fuente tomada fue el Nuevo Tercer Diccionario Internacional Webster de 1968.]

En efecto, la TTAB opinó que «*vulgar, tal como está definido, significa, entre otras cosas, carente de gusto, poco delicado, moralmente crudo y puede, desde nuestra perspectiva, ser entendido por el aspecto escandaloso de la marca*»⁶⁶.

En este caso, la TTAB no dio ninguna definición no-vulgar del término “bubby” en relación con su uso en la protección de sostenes. Ello, a pesar de que el diccionario citado por la misma TTAB sí tenía una definición alternativa de “bubby” como «niño pequeño; hermano, empleado comúnmente como un término familiar o afectuoso».

Lo peculiar de esta decisión radica en el razonamiento *in malam partem* que manejó la TTAB al considerar que la intención de la solicitante era emplear el término “bubby” sólo en su sentido vulgar.

Más curioso resulta aún el hecho de que en la época en que se discutía sobre la vulgaridad del término en cuestión, las diferentes fuentes que definían el vocablo “bubby” no eran uniformes. El Diccionario Universal de Principios Históricos de Oxford de 1937, no hacía referencia al empleo vulgar de la palabra “bubby”. Asimismo, las opiniones editoriales de los diccionarios mutaban considerablemente en relación a este término. Por ejemplo, la editorial del diccionario G & C Merriam Co., establecía, primigeniamente, que la definición de “bubby”, como “teta de la mujer” era “actualmente vulgar”. [Webster’s New International Dictionary de 1932]. Cuando este mismo diccionario fue citado en el caso que se comenta, su editorial se había enmendado la referencia de dicho término a “frecuentemente, se considera vulgar”. [Webster's Third New International Dictionary, de 1968⁶⁷.]

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ En tiempos más recientes, la sucesora de G. & C. Merriam Co.'s, Merriam-Webster Inc empezó a designar "bubby" como una variante de "pechos" y posteriormente cambió la editorial del primer término a "algunas veces, considerada vulgar." Webster's Ninth New Collegiate Dictionary de 1985.

A pesar de ello, se concluye que la TTAB fundamentó su decisión sobre la definición de un diccionario y sobre una cuestión subjetiva que radicaba en la supuesta intención de la solicitante en emplear el término in *malam partem*.

4.1.5 Caso 'Week-end sex' (Sexo de fin de semana)

Una de las primeras decisiones en las que se aprobó el registro de una marca que contenía la palabra 'sexo' correspondió al caso Madsen.

En primera instancia, la marca solicitada para distinguir "revistas", fue denegada por ser inmoral.

La TTAB revirtió la denegatoria de registro del signo 'Week-end sex' de primera instancia, pues consideró que dados los valores morales y el comportamiento de la mayoría en aquella época, la marca no era ofensiva para el sentido de propiedad o moralidad del público. En tal sentido, la segunda instancia mencionó:

« A pesar de que la solicitud de registro del signo 'WEEK-END SEX como título de una revista traería a la mente a una revista que tiene como contenido relaciones sexuales, deben tomarse en cuenta los valores morales y la conducta que rige en nuestros tiempos, y no aquellos de las épocas pasadas, y cuando la marca es evaluada a la luz de la moral de nuestro tiempo [...] WEEK-END SEX no resulta ofensiva al sentido de propiedad o moral públicas, a tal punto de prohibir su registro⁶⁸».

A pesar de que la TTAB tenía conocimiento de que la marca iba a proteger revistas que podrían tener contenido erótico, este aspecto no era un elemento relevante para analizar su registrabilidad⁶⁹. De manera expresa, la TTAB mencionó que: *«la cuestión referida a si los contenidos de la revista podrían ser de naturaleza pornográfica, no es un asunto que debe ser decidido por este Tribunal. Si tal fuera el criterio, muchas*

⁶⁸ In re Madsen, 180 USPQ 334 (TTAB 1973)

⁶⁹ Esta marca no fue renovada, razón por la cual venció el 3 de marzo de 1981.

revistas conocidas que tienen títulos inofensivos o arbitrarios, no podrían haber registrado su marca⁷⁰».

4.1.6 Caso alargador de pene (figurativa)

Poco tiempo después, se solicitó la siguiente marca figurativa, para distinguir: “un dispositivo correctivo para el incremento del tamaño del pene humano”.



Aunque el personaje incluido en el diseño de la marca solicitada se encontraba en una actitud de contemplación de sus pequeños genitales —*los cuales no se logran visualizar en el logotipo de la marca*—, la TTAB consideró que, en el contexto del producto y de los medios de comunicación en que éste era promocionado, tal personaje que hacía referencia a un alargador de pene no era ofensivo.

Esta segunda instancia fundamentó su decisión sobre los valores morales y el comportamiento en los que la sociedad contemporánea, que sostenían que el personaje era apropiado y aceptable. De hecho, la TTAB estimó que el personaje era inocuo a la moral y al sentido de propiedad públicos^{71 72}.

De conformidad con la TTAB: *«el mero hecho de que la figura de un varón, de la que la marca está totalmente constituida, en la que él se muestra aparentemente desnudo no*

⁷⁰ In re Madsen, 180 USPQ 334 (TTAB 1973)

⁷¹ Caso Thomas Laboratories, Inc., 189 U.S.P.Q. 50, 52 (TTAB 1975)

⁷² Aunque, irónicamente, el logotipo del personaje no figuró en el Certificado de Registro de la Marca, razón por la cual no hemos podido obtener dicho logotipo.

es motivo para denegar su registro.⁷³» Además, la instancia revisora consideró que el pene del varón no figuraba en el logotipo, pues aquello que el hombre estaba mirando se dejaba a la imaginación de los consumidores.

En esta línea argumentativa, el hecho de que la desnudez del varón haya conestado en un dibujo era un atenuante y una situación muy distinta a que si la desnudez hubiera conestado en una fotografía. Sobre el particular, la TTAB enfatizó que: *«la marca de la solicitante no es una fotografía de un hombre desnudo, sino simplemente una caricatura»*. En consecuencia, *«la representación en caricatura de una figura de un varón melancólico y desnudo que contempla con pena una porción no explícita de sus genitales»* no resultaba ofensiva.

De manera similar al caso de 'WEEK-END SEX', la TTAB tomó en cuenta los valores morales circunstantes en aquella época: *«es imperativo que el análisis se enfoque, casi en su integridad, en relación con los valores morales y las conductas que la sociedad contemporánea ha considerado apropiados y aceptables⁷⁴.»*

Un punto interesante de este caso fue referido por la TTAB en relación con el cambio del significado de las palabras que ofenden a la moral. En este sentido: *«cada fundamento para la cancelación de un registro contiene “conceptos morales intangibles”, los cuales varían de significado de un período a otro.»*

La segunda instancia citó algunas palabras del Juez Hand⁷⁵ de la siguiente manera: *«Vocablos, como la obscenidad, no preservan la moralidad específica de una edad o lugar, pues ellos suponen que siempre habrá algo chocante para el gusto del público; el tema tan vago debe ser dejado al desarrollo gradual de las nociones generales sobre lo que se entiende por decencia⁷⁶»*.

⁷³ Ibídem

⁷⁴ Ibídem

⁷⁵ Parmalee v. United states, 113 F.2D 729, 731 (1940)

En el mismo sentido que la decisión de week-end sex, la TTAB consideró que la comercialización efectiva del alargador era un tema que no le correspondía analizar. Así, esta instancia mencionó que: *«avocándonos estrictamente al análisis de los bienes cubiertos por la marca, habida cuenta de que no se ha objetado la legalidad de la venta de tales bienes, lo cual debería ser regulado por el Congreso, no hay lugar a que este aspecto juegue un rol importante, de forma expresa o implícitamente, en la determinación de registrabilidad del signo.»*⁷⁷

4.1.7 Caso 'Embracing nudes' y diseño

En 1981, se solicitó el registro de una marca que consistía en una fotografía de un hombre y una mujer desnudos abrazándose y besándose, en la cual los genitales del hombre estaban expuestos.

El signo solicitado estaba destinado a proteger publicaciones de noticias asociadas a varios temas de sexo —*bisexualidad, homosexualidad, masturbación, fornicación*—, especialmente a los llamados clubes de 'swingers'. Asimismo, la marca buscaba proteger servicios de patrocinio y organización de fiestas para el 'swinging', "que parece ser una forma de sexo grupal".

La primera instancia realizó un análisis muy peculiar del caso, pues cuando denegó el registro de la marca indicó que: *«la marca señala que el boletín de noticias versa sobre relaciones sexuales ilícitas y que los servicios también están referidos a relaciones sexuales ilícitas»*.⁷⁸

A mayor abundamiento, el analista de primera instancia destacó que: *«los servicios comprendidos están relacionados a mini-aventuras entre dos personas no casadas; incluso entre dos o más personas no casadas»*. Asimismo, declaró que: *«tales*

⁷⁷ Thomas Laboratories, Inc., 189 U.S.P.Q. 50, 52 (TTAB 1975)

⁷⁸ Caso 660 F.2d 481, 211 U.S.P.Q. (BNA) 668 (C.C.P.A. 1981).

actividades son consideradas como desviaciones de las normas sexuales de relaciones entre esposo y esposa. Tales actividades son inmorales o escandalosas [...] La marca indica gráficamente las actividades prestadas en el club de la solicitante; sexo que no es normalmente sancionado (aún bajo nuestros estándares sociales permisivos).⁷⁹»

Nótese que la denegatoria de primera instancia tomó como elemento el análisis de legalidad de los productos o servicios referidos por la marca, lo cual contradujo abiertamente el criterio establecido en el caso de WEEK-END SEX.

La TTAB, por su parte, confirmó la denegatoria de primera instancia. A diferencia del caso anterior, en opinión de la autoridad, la descripción de la pareja desnuda era gráfica y dejaba poco a la imaginación. A este tenor, se tomó en cuenta la circunstancia de que los productos estaban dirigidos al público general, pues los boletines de noticias podían tener como destino a niños⁸⁰.

Precisamente, la segunda instancia recalcó lo siguiente: *«No tenemos duda de que para la gran mayoría de personas, que son lectores potenciales del boletín de noticias de la solicitante, tal como se describe en la solicitud (y aunque no se haya realizado ningún acto de comercio con tales productos) o que son usuarios potenciales de los servicios del club social dentro de la descripción marco que nos da la sociedad [sobre los servicios de swinging], estarían ofendidos por el uso como marca de una fotografía de una pareja desnuda abrazándose, sin perjuicio de que los modelos que hayan posado en dicha fotografía hayan contraído matrimonio entre ellos. Esta marca sería particularmente ofensiva hacia aquellos, entre otros, que son padres de hijos de una edad determinada⁸¹».*

Con respecto a este punto, era suficiente con que la marca resultara ofensiva para un sector sustancial del público consumidor. En sí, no se requería un porcentaje o un

⁷⁹ Ibídem

⁸⁰ Ibídem

⁸¹ Ibídem

número fijo de personas, tampoco una mayoría, para determinar lo que era un sector sustancial del público consumidor.

De tal suerte, la TTAB concluyó: *«En segundo lugar, bajo cualquier parámetro, incluyendo la moral contemporánea de lo que se ha considerado repetitivamente como una sociedad permisiva, pero no en sumo grado, la marca, comprendida por una fotografía, para distinguir bienes o servicios, resulta ofensiva a la propiedad y a la moralidad, reta el sentido de la decencia y es chocante para el sentido moral de los miembros de la comunidad, cuyas sensibilidades son protegidas por ley⁸².»*

En la decisión de la TTAB, se dejó plena constancia que, a efectos de las cláusulas de moralidad presentes en la Lanham Act, *«que el apelante mencione que la discusión debería centrarse en conocer si la marca bajo examen es inmoral es una cuestión que no debe ser atendida, puesto que ya se ha determinado que tal marca es escandalosa.»* En pocas palabras, diferenciar lo escandaloso y lo inmoral no tenía relevancia para la autoridad.

Sin embargo, la TTAB enfatizó que al solicitante de la marca denegada bajo los parámetros de la sección 2(a) de la Lanham Act, le quedaba hacer respetar sus derechos dentro del sistema del Common Law.

Resulta importante subrayar que, en el presente caso, hubo un voto en discordia por parte del Juez Rich. El principal cuestionamiento del voto disidente estuvo en el criterio relativo al “sector sustancial” del público establecido por la TTAB. Así, el Juez Rich indicó lo siguiente: *«considero que la opinión de la mayoría carece de fundamento fáctico en relación con el tema principal, que es determinar si la marca solicitada a registro es escandalosa cuando es empleada para cubrir los bienes y servicios descritos en la solicitud⁸³.»*

⁸² Ibídem.

⁸³ Ibídem.

El juez Rich no se mostraba de acuerdo con que se tomara en cuenta el contenido del boletín de noticias ni el tipo de servicios que brindaba el club social de la solicitante: *«[...] la pregunta que debe formularse es si la fotografía en cualquier revista referente a temas de relaciones interpersonales y sociales y a servicios prestados por un club social, al margen del tipo de estos servicios, son escandalosos de acuerdo a ley. El contenido del boletín de noticias y la naturaleza de los servicios prestados por la apelante deben obviarse, con lo cual, la decisión debe recaer en la naturaleza de la fotografía.»⁸⁴*

Luego de esta precisión, el Juez disidente, al analizar la marca, argumentó: *«Estoy de acuerdo con que la pareja heterosexual se muestra desnuda, que se besa, que se abraza en tal sentido (el hombre tiene su brazo alrededor del cuello de la mujer y ésta sostiene la cabeza del hombre en su mano), pero, sorprendentemente, la mayoría de mis colegas se equivoca al enfatizar que “al parecer se expone los genitales del varón”. Considero que ello no es así. En consecuencia, en mi opinión los antecedentes no fundamentan un hecho que la mayoría desea controlar, pero sólo estoy especulando, pues no sé realmente por qué la mayoría sostiene que la marca es escandalosa.»⁸⁵*

Asimismo, el Juez Rich remarcó que los valores morales cambian con el tiempo y que debía tenerse mayor cuidado en parafrasear citas de decisiones anteriores: *«la mayoría parece confiar en el caso de Riverbank (MADONNA para distinguir vinos), que fue decidido en 1938. Recuérdese que fue una decisión disputada de tres votos a favor versus dos votos en contra, y considero que los disidentes sostuvieron la posesión más coherente. Creo que tal decisión no tiene ya valor de precedente, en vista de los cambios sociales suscitados después de 43 años. La mayoría cita el caso de Riverbank en aparente fundamento de una decisión sobre los sentimientos imaginados de un ‘sector sustancial del público general’. No encuentro esta última frase en la decisión de Riberbank y no me queda claro qué significa un sector sustancial, o cómo puede entenderse un ‘sector’ del público general»⁸⁶.*

⁸⁴ Ibídem

⁸⁵ Ibídem

⁸⁶ Ibídem

Por último, el Juez disidente lanza un argumento económico: «Yo revocaría la decisión anterior. Se gasta más fondos públicos en el análisis de esta apelación que lo que se gastaría por permitir el registro de la marca⁸⁷».

4.1.8 Caso 'Bullshit'

También en 1981, la TTAB denegó el registro de la marca 'Bullshit' que buscaba distinguir bolsas de mano, carteras, correas y billeteras. Esta segunda instancia sostuvo que la marca era escandalosa debido a su profanidad y porque era ofensiva, a pesar de que había un incremento en el uso de palabras profanas y una disminución de las inhibiciones sociales en dicho uso⁸⁸.

Inesperadamente, la TTAB fijó el criterio de que existían marcas que eran inmorales *per se*, con lo cual el examen de las cláusulas de moralidad se hizo restrictivo. En este sentido, en la decisión de la instancia revisora, la TTAB indicó que: «claramente, es la connotación profana del término *per se* y no un significado particular del término en relación con los bienes de esta naturaleza (bolsas de mano y accesorios personales) la que ha llevado a este Tribunal a concluir que el término sería percibido por una mayoría sustancial del público como profano y, por tanto, como escandaloso⁸⁹».

Una incongruencia en la decisión de la TTAB estuvo en reconocer que, en aquel entonces, 'BULLSHIT' era un término menos profano que en épocas anteriores: «No es nuestro propósito decir que no haya habido un incremento en el uso de las profanidades en nuestra sociedad contemporánea y una disminución de las inhibiciones sociales de tal uso. Ninguna persona normal puede dejar de admitir el uso más libre de las obscenidades en la América contemporánea. Tampoco es nuestra función moralizar sobre estas tendencias⁹⁰».

⁸⁷ *Ibidem*

⁸⁸ Caso *In re Tinseltown, Inc.*, 212 U.S.P.Q. (BNA) 863 (TTAB. 1981).

⁸⁹ *Ibidem*.

⁹⁰ *Ibidem*.

Si existía el reconocimiento de que los usos de las obscenidades, en aquella época, eran más comunes que en tiempos pasados, no se entendía por qué se debía establecer que existían marcas inmorales *per se*.

Adicionalmente, la TTAB fijó que era impertinente analizar la intención de la solicitante sobre el destino que le podía dar a la marca. La solicitante había mencionado que pretendía emplear la marca 'bullshit' con el objeto de parodiar algunas marcas de gran prestigio en el mercado las cuales crean convenciones sociales, como la moda.

Sobre este punto, la instancia revisora mencionó: *«La solicitante alega que su intención es emplear la marca de modo repetitivo en accesorios como los que protegen GUCCI o HERMES. La solicitud de registro se ha motivado, entonces, en un deseo de comercializar bienes para clientes sofisticados en locales caros de muchas ciudades y centros comerciales pomposos, con el fin de ser una sátira de las marcas precitadas. Este órgano considera que la intención de la solicitante en comercializar accesorios bajo la marca solicitada es completamente irrelevante en relación al tema que nos atañe⁹¹»*.

La segunda instancia, tal como en el caso de 'bubby trap', acudió al diccionario y sostuvo su decisión sobre la base de la definición consignada en tal fuente. A la sazón, la TTAB rechazó el argumento de la solicitante referida a que la inclusión de 'bullshit' en un diccionario contemporáneo estándar demostraba supuestamente que el término era aceptado y no era profano.

La instancia revisora confió en la editorial del diccionario que señalaba que el término era "usualmente considerado vulgar" para concluir que él contenía significado escandaloso.

La decisión en el caso 'BULLSHIT' representó, entonces, la creación de un nuevo parámetro de análisis de las cláusulas de moralidad en el entendido de que, según la TTAB, existían marcas que eran escandalosas *per se*.

⁹¹ *Ibídem*.

4.1.9 Caso 'Big Pecker' (Gran paquete)

En este caso, la TTAB, al revertir la decisión de primera instancia, permitió el registro de la marca 'Big Pecker' para proteger prendas de vestir, a pesar del doble sentido de la denominación.

Big Pecker Brand



La TTAB reconoció que los lineamientos que maneja la jurisprudencia en la aplicación de las cláusulas de moralidad eran vagos. En efecto: *«al asentir que los lineamientos son imprecisos y que la determinación de que una marca es escandalosa es necesariamente subjetiva, consideramos que “BIG PECKER BRAND” no sea escandalosa al distinguir polos, por tanto, revocamos la denegatoria de primera instancia⁹²»*.

En este orden de ideas, la TTAB hizo un examen lexicográfico muy interesante del vocablo “pecker”: *«Mientras que el analista de primera instancia ha demostrado que la palabra “pecker” es una jerga que significa pene, una de las fuentes [The American Thesaurus of Slang] lleva una nota de 1947 que indica que tal definición tiene más de cuarenta años. La referencia más reciente, la edición del Dictionary of American Slang de 1975, muestra que el uso del término en cuestión como equivalente a pene se está volviendo rápidamente arcaico. En consecuencia, estas referencias, si bien son relevantes, no tienen gran peso para determinar si un número sustancial del público general reconoce el término “pecker” como una jerga que significa pene. El resto de la evidencia del analista consiste en la definición del Webster's Third New International*

⁹² IN RE STEVEN HERSHEY, DBA SEASIDE GRAPHICS 6 U.S.P.Q.2d (BNA) 1470 (TTAB 1988)

Dictionary de 1981, en la cual la tercera acepción de “pecker” es “pene, frecuentemente considerado vulgar”, y en otros seis artículos de la base de datos de NEXIS, donde el término es empleado para referirse al pene. Desde nuestra perspectiva, esta evidencia, por sí sola, es a lo sumo marginal para demostrar que la marca es una referencia vulgar y jergal a los genitales del hombre y sería reconocida como tal por un sector sustancial del público general. A mayor abundamiento, la solicitante ha demostrado, por medio de muchas definiciones de diccionarios sobre el término “pecker”, que su significado primario para el público es inocuo, específicamente “el que pica; un pájaro carpintero o el pico de un pájaro”⁹³».

Además, la TTAB mostró que el análisis de la marca no debía ser parcial, sino integral: «los antecedentes muestran el diseño de una ave que aparece debajo de la denominación “BIG PECKER BRAND”⁹⁴».

Sobre este punto, la TTAB recalcó que se debía reconocer que el diseño del ave, si bien podía ser eliminado por la solicitante en cualquier momento, éste elemento sí servía para reforzar el argumento de que la marca no hacía mención a los genitales del hombre, sino, al significado más común del pico de un ave.

En consecuencia, la instancia revisora concluyó que: «la inclusión del diseño de un ave haría menos probable que los consumidores le atribuyan alguna connotación vulgar a la marca, y notamos que es apropiado examinar la marca en su conjunto para determinar la connotación de la marca»⁹⁵.

Esta instancia señaló que el uso vulgar del término ‘pecker’ (paquete) en referencia a los genitales masculinos estaba volviéndose tan arcaica que dejaba el hecho del doble sentido a un segundo plano, más aún porque la denominación estaba acompañada del logotipo de un gallo⁹⁶.

⁹³ Ibídem

⁹⁴ Ibídem

⁹⁵ Ibídem

⁹⁶ Ibídem

Como consecuencia, la TTAB estableció que el término “BIG PECKER BRAND” era, a lo sumo, un juego de palabras, del cual uno de sus significados podría ser una referencia vulgar a los genitales del hombre. No obstante, *«habida cuenta de la escasez de la evidencia relativa a la percepción de “pecker” que tiene el público como un término referente al pene, y dado que el diseño de la cabeza del ave refuerza el significado más convencional de dicho término, creemos que la marca no ofende la moralidad ni resulta escandalosa, y, por tanto, revertimos la denegatoria de registro de primera instancia»*.

El Juez Cissel, en su voto concurrente, ahondó en una cuestión probatoria. Específicamente, se refirió al hecho de que existía poca evidencia de que la palabra ‘pecker’ fuera únicamente una jerga como sinónimo de pene. Sobre el particular, el juez Cissel mencionó:

«No existe evidencia convincente que demuestre que cualquier término aplicado a estos bienes, no generaría acaso más que una sonrisa en el rostro de un comprador prospectivo de estos polos, y mucho menos que la palabra “pecker”, tal como se aprecia junto a la representación estilizada de un ave, fuera considerada tan ofensiva como para proscribirla por escandalosa o inmoral, incluso cuando es evaluada, bajo los parámetros vagos que se maneja en jurisprudencia, de la forma menos favorable.

De hecho, la única evidencia sobre este tema apunta a lo contrario. La solicitante goza aparentemente de un negocio razonable al vender sus bienes bajo esta marca. Si el doble sentido fuera, de hecho, objetable, ¿por qué entonces el negocio se ha desarrollado hasta el punto en el que es útil destinar esfuerzos y gastos para proteger la marca a través de su registro? Si fuera tan ofensiva, en realidad, las personas no comprarían los productos protegidos por ella.⁹⁷»

Cissel explica, con gran sutileza, que la carga probatoria de que las personas, en la realidad, consideran que determinada marca es ofensiva o inmoral, le corresponde a la

⁹⁷ Ibídem

autoridad. Y la poca evidencia de ello causará un punto a favor de la registrabilidad de la marca.

En resumen, la TTAB, por medio del voto en mayoría, dejó en claro que el análisis de las cláusulas de moralidad, en el presente caso, debía realizarse mediante un examen integral de la marca. Asimismo, frente a una marca que podría considerarse como un juego de palabras, debería cuestionarse si ella conlleva, en efecto, una connotación inmoral.

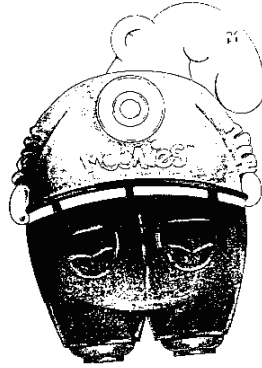
4.1.10 Caso 'Moonies'

La marca solicitada 'MOONIES' fue solicitada para proteger muñecas.



El registro fue denegado en primera instancia, pues la marca comprendía asuntos escandalosos que ofendían a la Iglesia de la Unificación, fundada por el reverendo Sun Myung Moon [a los seguidores de esta iglesia, se les llama en inglés "moonies"].

El analista de primera instancia notó que las dos vocales "o" en la solicitud de la marca de la solicitante eran caricaturas de nalgas "desnudas" y que la marca de la solicitante era empleada en conexión con muñecos (veáse la imagen más abajo) que se bajan los pantalones cuando se presiona un dispositivo, exponiéndose así sus nalgas.



Al absolver la apelación, la TTAB estableció: «Notamos, desde el inicio, que el analista no ha cuestionado que el término “moonies” sea escandaloso u ofensivo de por sí. De ser así, el analista habría ordenado la publicación de otra marca anterior que también contenía el término “moonies”. En vez de ello, el analista cuestiona que la marca solicitada es “carente de gusto y es una afrenta a una secta religiosa organizada” porque la marca es empleada en muñecos, cuyos pantalones se caen, mostrando sus nalgas.⁹⁸»

No obstante, la TTAB precisó que también existían otras definiciones para el verbo “moon”. Ciertamente: «como se ha mencionado, existen en autos, definiciones de diccionarios que muestran que el vocablo “moonies” se refiere, en un sentido, a un miembro de la Iglesia de la Unificación. Sin embargo, también hay diccionarios que señalan que el verbo “moon” significa ‘exponer las nalgas’. Además, notamos que el vocablo “moony” o “mooney” es definido como “relativo a la luna” o “que tiene forma de luna”. [Webster's Third New International Dictionary Unabridged (1976)]. Creemos que la solicitante de la marca “MOONIES” —con el diseño de las nalgas desnudas y deletreada sin enfatizar la letra “m”, sería, probablemente, percibida como indicadora de que los muñecos realizan el acto de exponer sus nalgas (moon en inglés) y no como una referencia a los miembros de la Iglesia de la Unificación⁹⁹».

A continuación, la TTAB reconoció que la aplicación de las cláusulas de moralidad era una labor complicada, en vista de los términos vagos que se deben emplear:

⁹⁸ *In Re IN OVER OUR HEADS, INC.* Serial No. 755278

⁹⁹ *Ibidem*

«Reconocemos que es un caso complicado y, al hacer nuestro juicio de que la marca de la solicitante no es escandalosa ni ofensiva, no estamos libres de duda. Sin embargo, los lineamientos para la determinación de si una marca es escandalosa u ofensiva son “de alguna forma vagos” y su aplicación en sumo grado subjetiva. Habida cuenta de que tales lineamientos son vagos y su aplicación sumamente subjetiva, nos inclinamos a resolver esta cuestión dudosa a favor de la solicitante y ordenar la publicación de la marca a sabiendas de que si un grupo considera que la marca es escandalosa u ofensiva, podrá presentar oposición y mayores actuados podrán ser evaluados¹⁰⁰.»

En consecuencia, la TTAB revirtió la denegatoria de registro de la instancia precedente. Lo establecido por la TTAB representó un gran paso hacia el análisis más laxo de las cláusulas de moralidad en el entendido de que un tema subjetivo debía examinarse a favor de la solicitante.

4.1.11 Caso ‘Old Glory Condom Corp.’ y diseño

En primera instancia la marca solicitada para distinguir profilácticos fue denegada. Al respecto, el analista de primera instancia sostuvo que la marca era inmoral o escandalosa, pues el uso de la bandera Americana, como parte de la marca de la solicitante para proteger condones era escandalosa porque podría ofender a “un sector sustancial del público general” y en vista de que “la mayoría del público americano estaría ofendido por el empleo de la imagen de la bandera americana para promocionar productos asociados con la actividad sexual”. Asimismo, dicho analista concluyó que: *«la bandera es un símbolo sacrosanto cuya asociación con los condones generaría necesariamente ofensa¹⁰¹»*.

¹⁰⁰ Ibidem

¹⁰¹ Caso Old Glory Condom Corp., 26 U.S.P.Q.2d (BNA) 1216, 1217 (TTAB 1993)



OLD GLORY CONDOM CORP

La solicitante apeló la decisión de primera instancia y argumentó que: *«su marca estaba expresamente diseñada no para generar ofensa, sino para redefinir el patriotismo como una lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo al SIDA¹⁰²»*.

La TTAB cuestionó la falta de argumentación de la analista de primera instancia de la forma siguiente: *«la objeción realizada contra la marca de la solicitante está dirigida, al parecer, al vínculo entre la imagen de la bandera con la representación pictórica de un condón, pero, presumiblemente, la analista considera que ambos elementos no son cuestionables por sí solos. Por ello, la analista, al afirmar que esta combinación de imágenes sí es escandalosa, hace un salto injustificado en su razonamiento¹⁰³»*.

A mayor abundamiento, la instancia revisora detalló que la posición de la analista se apoyaba: *«principalmente sobre una expresión de opinión de que un sector sustancial del público estaría ofendido por la marca de la solicitante, y dicha opinión, a su vez, está fundamentada por su opinión de que la bandera americana es un símbolo sacrosanto. Para reforzar esta última opinión, la analista alude a un proyecto de enmienda —que nunca fue aprobado— de la Constitución de los Estados Unidos que prohibía la quema de la bandera y a un comentario del voto disidente del juez Rehnquist en el caso Texas vs. Johnson [, 491 U.S. 397, 428 (1989)], referido a que la mayoría de americanos sienten casi una ‘reverencia mística’ por la bandera americana.¹⁰⁴»*

El Tribunal consideró que el argumento de la apelante era más persuasivo y fijó el siguiente criterio: *«el que la marca de la solicitante podría generar ofensa debe ser*

¹⁰² Ibidem

¹⁰³ Ibidem

¹⁰⁴ Ibidem

juzgado no mediante el aislamiento de dicha marca, sino dentro del contexto completo del uso de la marca».

En efecto, la TTAB describió a la marca solicitada como: *«una representación pictórica de un condón decorado con estrellas y cintas de tal suerte que nos evoca la bandera americana¹⁰⁵».*

Asimismo, la TTAB destacó que dicha representación no estaba estampada sobre los preservativos, sino que figuraba en el empaque secundario de estos productos. Es más, la TTAB hizo mención a la siguiente frase que aparecía en el reverso del empaque secundario de los condones:

«Creemos que es patriótico proteger y salvar vidas. Sólo ofrecemos condones de alta calidad. Únete a nosotros para promover el sexo seguro. Ayúdanos a eliminar el SIDA. Una porción de los ingresos de la empresa será donada a causas benéficas de lucha contra el SIDA¹⁰⁶».

La aparente preocupación patriota de la solicitante sobre la epidemia del SIDA fue tomada en cuenta. Es más, la TTAB no pudo encontrar una vulgaridad suficiente para denegar el registro, pues si bien la mayoría de norteamericanos la calificaría de mal gusto, esta marca no llegaba al nivel del escándalo:

«En el presente caso, la solicitante comercializa sus condones mediante empaques, lo cual enfatiza su compromiso de vender productos de alta calidad como un medio de promocionar el sexo seguro y la eliminación del SIDA y su creencia que el uso de condones es un acto patriótico. Aunque somos conscientes de que no todos compartirían la perspectiva de la solicitante de que el uso de condones es un acto patriótico, la seriedad del propósito que implica el uso de la marca —seriedad que se manifiesta en el empaque con la frase antes descrita— es un factor que debe ser

¹⁰⁵ Ibídem

¹⁰⁶ Ibídem

tomado en cuenta al analizar si la marca es ofensiva o chocante. Cuando consideramos ese factor, a la par con otros que hemos discutido, notamos que la marca, de ninguna forma, puede ser considerada escandalosa.»¹⁰⁷.

Lo que este caso aportó, entonces, es que el análisis de las cláusulas de moralidad en relación con una marca debe realizarse en el contexto en que ésta se ubica y, más aún, cuando la marca ya ha sido comercializada en el mercado.

4.1.12 Caso 'Black tail' (cola negra)

En 1994, una empresa solicitó el registro de la denominación 'Black tail' como el título de una revista de entretenimiento adulto que contenía fotografías de mujeres afroamericanas desnudas y semidesnudas. Cabe destacar que la empresa venía empleando la marca desde el 2 de julio de 1990 (primer uso).

El analista de primera instancia, por medio de su segunda acción oficial [*office action*, en inglés: es un requerimiento preventivo y no definitivo de la autoridad a fin de otorgarle la oportunidad enmendar la solicitud según el contenido de dicho requerimiento] rechazó el registro de la marca pues ella: «*consiste o implica asuntos inmorales o escandalosos*». La denegatoria se basó sobre una definición de un diccionario del término "tail": «*relación sexual, usualmente considerado vulgar*». [Webster's New Collegiate Dictionary 1178 (1981)].

La solicitante respondió a la segunda acción oficial del analista con el argumento siguiente: «*habida cuenta de los significados más populares de "tail" y "black tail", un sector sustancial de la población no interpretaría la marca como una referencia a una relación sexual*».

Específicamente, la solicitante mencionó que el primer significado de "tail" en el diccionario citado por el analista es "la parte trasera", que no era considerado

¹⁰⁷ *Ibidem*

comúnmente vulgar. Asimismo, la solicitante aseveró que, tal como es empleada la marca BLACK TAIL en la identificación de revistas, “tail” sugiere la parte trasera de una mujer.

Adicionalmente, la solicitante presentó ejemplares de su revista, en las que se visualizaba el uso de la marca en una portada donde, por ejemplo, aparecía la fotografía de una mujer mostrando, *inter alia*, su trasero. Inclusive, ofreció artículos de noticias para demostrar que su alegación de que “un gran número de consumidores interpretaría BLACK TAIL como una referencia a un tipo de abrigo de noche o un vestido de noche usado por hombres en ocasiones formales”.

La solicitante también argumentó que el registro marcario contenía numerosas marcas que consistían en palabras con significados primarios no sexuales y que, sin embargo, en su totalidad tenían connotaciones sexuales. Para ilustrar, la solicitante incluyó una referencia de un diccionario de jergas en la que se observaba casi dos páginas de indirectas sexuales del término “ocupar”. [Slang and Euphemism 291-93 (1982).].

De esta suerte, la solicitante pidió al analista resolver que la marca BLACK TAIL no hacía necesariamente referencia a la connotación vulgar de “tail” en las mentes de un sector sustancial del público general, especialmente en virtud de la existencia de, por lo menos, dos significados comunes y no vulgares del término en cuestión, que también podrían ser evocados en el contexto del uso de la marca.

En la acción oficial final del analista, se rechazó definitivamente el registro de la marca en primera instancia:

«Los autos reflejan las actitudes actuales sobre el término “tail”, tal como el Webster's Ninth New Collegiate Dictionary (1990), lo define: pareja sexual femenina, usualmente considerado vulgar. El mero hecho de que “tail” haya sido definido en este contexto es significativo en el caso que nos atañe, porque puede presumirse que un sector sustancial del público general tendría motivo en consultar un diccionario y, de esta forma, aprender nuevas definiciones de palabras que, en el pasado, podrían haber

tenido significados jergales, pero que ahora están recogidas en diccionarios estándares¹⁰⁸».

El criterio de la denegatoria de primera instancia fue que no obstante un término haya dejado, con el paso del tiempo, de tener una connotación principalmente vulgar, el hecho de que él esté contenido en una marca podía motivar al público consumidor a consultar el diccionario y caer en cuenta de que dicha marca comprendía un significado vulgar.

Ante esta situación, la solicitante apeló la decisión del analista. No obstante, la TTAB confirmó ajustadamente —*dos votos a favor versus un voto en contra*— la resolución de primera instancia. La TTAB citó seis diccionarios, cuatro de los cuales eran diccionarios de jergas, en los que constaban definiciones de “tail” como un término vulgar y concluyó:

«La marca BLACK TAIL implica esencialmente, en términos vulgares, la idea de mujeres afro-americanas como objetos sexuales. Esta indirecta es una afrenta hacia un sector sustancial del público general. Aunque creemos que las mujeres en general y que las mujeres afro-americanas en particular estarían especialmente ofendidas por la marca, en nuestra opinión, terceros, incluido un número sustancial de hombres, también se ofenderían. Al ubicar la marca en el contexto de nuestras actitudes contemporáneas, somos conscientes del conocimiento extendido del público y de la consciencia social sobre asuntos delicados de las mujeres. Si bien vivimos en épocas liberales y reconocemos que las marcas que podrían haber sido consideradas escandalosas en el pasado difícilmente nos podrían incomodar ahora, estamos convencidos de que una porción sustancial del público general estimará la marca como ofensiva, de mala fama y contraria a los sentidos de decencia y propiedad¹⁰⁹».

¹⁰⁸ 33 F.3d 1367, 31 U.S.P.Q.2d (BNA) 1923 (Fed. Cir. 1994).

¹⁰⁹ *Ibidem*

La segunda instancia desdijo, desde luego, lo señalado por la misma TTAB en el caso de Old Glory Condom. Recuérdese que en este último caso, la segunda instancia había advertido que el análisis de la moralidad de una marca debía realizarse no de manera aislada, sino en relación con el producto protegido por ella.

Ulteriormente, la solicitante acudió a La Corte de Apelaciones del Circuito Federal (La Corte). Ésta partió de la premisa de que: *«la determinación de que una marca contenga asuntos escandalosos es una conclusión de derecho que se basa sobre fundamentos fácticos»¹¹⁰*.

Adicionalmente, la Corte recordó que la carga de la prueba de que una marca se encontraba dentro de una prohibición referida a las cláusulas de moralidad le correspondía a la autoridad.

Posteriormente, la Corte criticó al “sector sustancial del público en general” como parámetro de análisis: *«[...] Aún si los miembros de este panel consideraran personalmente que la marca BLACK TAIL es, abiertamente, escandalosa, la conclusión legal que de una marca contiene asuntos escandalosos debe derivarse de la perspectiva del sector sustancial. Es más, los jueces son una parte del sector sustancial del público general, pero ellos representan sólo una pequeña fracción del total, el cual necesariamente comprende una diversidad maravillosa de pensamiento. Aunque constantemente en oposición, las perspectivas progresivas y conservadoras o el pensamiento tradicional participan, de igual modo, en la formación del compuesto del público general. Si bien reconocemos la dificultad inherente de crear una medida objetiva y simple como “el sector sustancial del público general” dentro de una amplia gama de perspectivas subjetivas, tenemos la obligación de aplicar el estándar establecido por la corte precedente.»¹¹¹*

No obstante, la Corte dejó constancia de que estaba analizando un tema que cambiaba veleidosamente con el transcurrir de los años: *«En adición, debemos ser conscientes*

¹¹⁰ In re mavety media group ltd. 93-1464 United States Court Of Appeals For The Federal Circuit

¹¹¹ Ibidem

de las siempre cambiantes actitudes sociales y sensibilidades. Lo que es escandaloso hoy, podría estar de moda mañana. Las pruebas están al tanto, las noticias y los medios de entretenimiento retratan grados de violencia y actividad sexual que, si bien son populares hoy, podría haber dejado al público promedio de hace una generación totalmente absorto. Para apreciar los extremos cambios sociales en la moral social a través del tiempo, sólo se debe echar un vistazo a las denegatorias de la TTAB de registrar marcas que conllevan palabras particulares consideradas escandalosas¹¹²».

La Corte revirtió la decisión de la TTAB, pues consideró que la denegatoria no estaba basada sobre cuestiones fácticas. A mayor abundamiento, a pesar del doble sentido, la Corte encontró un significado alterno al significado potencialmente escandaloso y vulgar de 'tail' que hacía referencia a las mujeres como objetos sexuales o parejas sexuales: *«Además de las definiciones vulgares de "tail", los diccionarios estándares citados por el analista y por la TTAB en este caso también contienen definiciones no vulgares de "tail", tales como nalgas, o el postrero o parte trasera, que son igualmente aplicables para definir "tail" en el contexto de una revista de entretenimiento para adultos. La conclusión de la TTAB en el sentido de que, en lugar de una referencia lúdica a las nalgas de una mujer afro-americana, la marca sería vista como una referencia sexual meramente vulgar a las mujeres afro-americanas como objetos sexuales, no tiene fundamento en los actuados¹¹³».*

En adición, la Corte dejó en claro que la carga de probar que la marca era escandalosa o inmoral recaía en la autoridad y que, empero, había una ausencia de probanza sobre cuál de las definiciones de 'tail' habría de ser percibida por el público.

4.1.13 Caso 'Dick Heads' y diseño

La marca que se muestra más abajo fue solicitada para distinguir servicios de restauración y de bar.

¹¹² Ibidem

¹¹³ Ibidem



El analista de primera instancia, emitió una acción oficial en la cual se denegaba la marca porque resultaba escandalosa. En respuesta, la solicitante presentó dos declaraciones juradas.

En una de ellas, Angela Fontenot, la encargada de crear la marca indicó que: *«ella había sido contratada por la empresa Creative Ideas como consultora de diseño y representante de mercadeo; y que sus responsabilidades eran asistir a sus clientes en el diseño y presentación de varias marcas de comercio y de servicio y asesorar a sus clientes en cuanto a la probable respuesta de los consumidores en relación con una marca particular; que, una vez que una marca particular es empleada para distinguir los productos o servicios de sus clientes, ella evalúa la respuesta real que genera la marca en el público; que su experiencia en la consultoría de diseños y en mercadeo le permite asesorar con exactitud cómo el público podría responder a una marca en particular o a un anuncio publicitario; que ella había evaluado la marca que se ha solicitado; y que, en su opinión, la marca no es ofensiva o chocante para un sector sustancial del público general. Ella brinda dos razones. En primer lugar, asevera que la parte denominativa de la marca “DICK HEADS” se refiere a una persona en la forma posesiva, porque el uso del apóstrofe y el hecho de que “Dick” es un sobrenombre común de “Richard”, genera que el llamar al Richard Heads' Bar & Restaurant como “Dick Heads” sea aceptado por el público y no implica que el público le dé a la frase “Dick Heads” una interpretación anatómica. En segundo lugar, ella establece que el diseño de la marca provee un reconocimiento de una posible interpretación anatómica de la frase “Dick Heads”, pero de una manera inteligente, graciosa y humorística al emplear el doble sentido. La señorita Fontenot también alega que ella condujo un sondeo informal sobre*

la respuesta del público al apreciar la marca y que la gran mayoría de la gente entrevistada respondió que se sentían divertidos por la marca y que ninguna de las personas entrevistadas había considerado a la marca como ofensiva o chocante¹¹⁴.»

La segunda declaración jurada presentada por la solicitante pertenecía al presidente de la empresa, Robert Ginsburg. Este señor mencionó que *«en su calidad de presidente, gerencia el Richard Heads' Bar & Restaurant en Houston, Texas; que el establecimiento había estado funcionando por más de seis años, ofreciendo alimentos y bebidas a miles de personas; que la solicitante ha invertido, aproximadamente, US\$ 24,000.00 en su marca "DICK HEAD'S y diseño" para promover sus servicios de restauración; que la marca también se ha colocado en muchos bienes de los consumidores, tales como polos y sombreros; que estos productos, que han generado ingresos por más de US\$ 60,000.00, han sido vendidos en todo el país y en el mundo; que durante los años en que la empresa ha estado operando, muchas personas han visto la marca y realizado comentarios sobre ella; que la gran mayoría que ve la marca sonríe y se siente generalmente divertida por ella; que su empresa ha donado, en muchas ocasiones, bienes como polos y sombreros que contienen la marca a iglesias locales, colegios, a la YWCA, a la Houston Police Patrolmen's Association, a la Houston Fire Marshall's Association y al Harris County Sheriff's Department; que los bienes donados fueron subastados al público y que lo recaudado fue destinado a varias causas de caridad, tales como programas de almuerzos gratis para niños de escuelas, comida y sábanas para los indigentes, y comida y vestido para familias necesitadas, y que estas actividades son evidencia adicional de la aceptación del público en relación con la marca¹¹⁵».*

Finalmente, la PTO denegó el registro de la marca de la que se trata porque era escandalosa.

Al absolver la apelación, la TTAB realizó un análisis de la marca de la siguiente forma: *«Es cierto que en la marca de la solicitante, las palabras "dick" y "heads" están*

¹¹⁴ Ibidem

¹¹⁵ Ibidem

presentadas de forma separada, con sus primeras letras en mayúscula, y con un apóstrofe luego de la “s” en la palabra “heads”; que el diseño es una caricatura de una cabeza humana; y que la marca es empleada en conjunción con una referencia a los tres locales de Richard Head’s. Además, en un primer nivel, la marca podría ser percibida como referente a Richard Heads como dueño putativo de los restobares. Al mismo tiempo, la marca, tal como está presentada, proyecta clara y ostensiblemente una connotación vulgar¹¹⁶».

Veleidosa e inesperadamente, la TTAB se alejó de lo fijado por la Corte en el caso “black tail” y señaló que en materia probatoria, en algunas situaciones, es suficiente con observar la marca para concluir que ella podría ser ofensiva o escandalosa: *«Creemos que la evidencia de autos es suficiente, habida cuenta de la naturaleza gráfica de la marca para establecer, prima facie, que ella sería ofensiva para la consciencia o sentimientos morales de un sector sustancial del público general, a pesar del hecho que las actitudes contemporáneas hacia los asuntos sexuales se han tornado más liberales en comparación de generaciones pasadas. Nos parece que, en este tipo de denegatorias por cuestiones morales, la cantidad de prueba requerida para fundamentar el rechazo depende de la naturaleza de la marca, pues se necesitará menor evidencia en los casos que implican marcas “atroces”. Adicionalmente, la inclusión en un marca de una representación fácilmente reconocible de los genitales diferencia sustancialmente a ésta de otras que son más inocuas¹¹⁷».*

No obstante, la TTAB sí se pronunció sobre las declaraciones juradas presentadas por la solicitante: *«Al llegar a nuestra conclusión, no hemos obviado las declaraciones juradas de la solicitante. Sin embargo, tales declaraciones expresan esencialmente las opiniones de dos individuos, uno de los cuales (Mr. Ginsburg) es el gerente de la solicitante y el otro (Ms. Fontenot) que se define como una consultora de diseños y representante de mercadeo que tiene gran experiencia en la marca de la solicitante. Es decir, son individuos con aparentes sesgos a favor de la solicitante¹¹⁸».*

¹¹⁶ *Ibidem*

¹¹⁷ *Ibidem*

¹¹⁸ *Ibidem*

En relación con la declaración jurada del señor Ginsburg, la TTAB mencionó que ella: *«se refiere a las ventas de artículos de promoción que contienen la marca, y a la donación hecha por la solicitante de un número no especificado de tales artículos en subastas de caridad. Sin indicación alguna de la magnitud de las donaciones de la solicitante y de las ventas resultantes de ellas, no podemos juzgar si esta actividad ha sido de una medida considerable y no mínima. A la sazón, algunas personas podrían comprar los artículos de promoción de la solicitante en vista de la naturaleza escandalosa de la marca, pero esto no significa que la marca, en el contexto en que es empleada, no sea ofensiva para un sector sustancial de público general¹¹⁹»*.

Con respecto a la declaración jurada de la señorita Fontenot, la TTAB precisó que ella: *«versa sobre los resultados de una “encuesta informal” que, alegadamente, ella había realizado. Las encuestas que son realizadas de acuerdo con los principios aceptados de la investigación mediante encuestas y que son apropiadamente evidencia, son admisibles en los procedimientos ante este órgano, como excepción a la regla testimonial. [Flowers Industries Inc. v. Interstate Brands Corp., 5 USPQ2d 1580 (TTAB 1987)]. Además, este Tribunal es, de alguna forma, más indulgente en su enfoque sobre la presentación de encuestas en procedimientos ex parte que en procedimientos inter partes. [See In re Pillsbury Co., 174 USPQ 318 (TTAB 1972). Cf. TBMP §1208]. Sin embargo, en el presente caso, no existe evidencia de que la encuesta ofrecida por la solicitante se acerque a una encuesta rigurosa.¹²⁰»*

De esta forma, la TTAB fijó: *«por las razones precedentes, concluimos que la marca de la solicitante comprende asuntos escandalosos e inmorales, y por tanto, se ubica dentro de la prohibición de ley¹²¹»*.

En resumen, la TTAB exigió, entre líneas, que la evidencia ofrecida por la solicitante debía apuntar a demostrar que la marca bajo análisis no era ofensiva. Es decir, revirtió

¹¹⁹ *Ibidem*

¹²⁰ *Ibidem*

¹²¹ *Ibidem*

la carga de la prueba, contrariamente a lo fijado por ella en pronunciamientos anteriores.

Incluso, aseguró que, en el presente caso, la TTAB no necesitaba evidencia para denegar el registro de la marca, pues ésta era atroz.

4.1.14 Caso Redskins (Pielas rojas)

Este es uno de los casos de mayor atención mediática relativos a las cláusulas de moralidad, no sólo por las idas y venidas de las resoluciones que decidían el destino de marcas ya registradas, sino por el debate que se suscitó al respecto en los Estados Unidos de América, pues era relativo al deporte acaso más popular de tal país.

Pro-Football, Inc., era titular de seis marcas que contenían la palabra “redskins” o sus derivados, registrada ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América.

En septiembre de 1992, Suzan Shown Harjo y otros seis nativo-americanos solicitaron ante la TTAB la cancelación de tales marcas, alegando que el empleo del término “redskin(s)” era escandaloso y podría ofender a los nativo-americanos; o ser una muestra de desdén o descrédito hacia ese grupo¹²².

Pro-Football contestó las alegaciones de los peticionantes en el sentido de que las cláusulas de moralidad vulneraban constitucionalmente el derecho a la libertad de expresión y de que contravenían al derecho al debido proceso. La TTAB rechazó la contestación de Pro-Football, habida cuenta de que este órgano se declaró incompetente para cuestionar asuntos constitucionales.

¹²² PRO-FOOTBALL, INC., Plaintiff, v. SUZAN SHOWN HARJO, et al., Defendants. Civil Action No. 99-1385 (CKK) UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA

En abril de 1999, la TTAB ordenó la cancelación de las seis marcas de Pro-Football, al concluir que las marcas bajo examen “*podrían ser ofensivas contra los nativo-americanos, para un sector sustancial de dicho grupo*” y “*podrían generar desdén o descrédito hacia los nativo-americanos*”¹²³. Al respecto, la TTAB había analizado las pruebas ofrecidas por ambas partes en relación al significado y uso de la palabra “redskins” y concluyó que¹²⁴:

1. "No había controversia entre los especialistas en lingüística en el hecho de que la palabra “redskins” había sido empleada históricamente para referirse a los nativo-americanos y que, actualmente, es entendida, en muchos contextos, como una referencia a ellos.
2. "Desde mediados de 1960, la palabra “redskins” ha dejado, tanto en el lenguaje escrito y hablado, de ser una referencia a los nativo-americanos.”
3. "Desde mediados de 1960, las palabras “nativo-americanos”, “indios” e “indios americanos” son empleadas, tanto en lenguaje escrito y hablado, como referencia a los nativo-americanos.”
4. "Desde mediados de 1960, la palabra en cuestión figura en cuestión como única referencia al equipo de fútbol Americano de la demandada.”
5. "Los expertos coinciden en que las pruebas de autos establecen, que, hasta mediados del siglo pasado, en el lenguaje escrito y hablado se refería frecuentemente a los nativo-americanos de una manera ofensiva e incluso condescendiente; y que las referencias a este grupo eran acompañados de adjetivos ofensivos o empleadas en contextos que indicaban salvajismo o violencia.”

Ante esta situación, Pro-Football acudió a la Corte del Distrito de Columbia (La Corte), solicitando que se revirtiera la decisión de la TTAB. La apelante argumentó que sus marcas no ofendían a los nativo-americanos y que nos les causaban desdén o descrédito.

¹²³ *Ibidem*

¹²⁴ La decisión de la TTAB se basó sobre el argumento de que el nombre ‘Redskins’ era ofensivo para los nativo-americanos. Para estos propósitos, la TTAB acudió a testimonios de lingüistas e historiadores quienes se referían al término cuestionado como peyorativo y a entrevistas realizadas al público general que lo consideraban ofensivo.

Asimismo, la apelante alegó que las cláusulas de moralidad eran una restricción amplia en contra de la libertad de expresión. A mayor abundamiento, manifestó que dichas cláusulas eran indebidamente vagas y que violaban, por esta razón, el principio del debido proceso¹²⁵.

En su sentencia, la Corte destacó que Pro-Football, dueña del equipo de fútbol americano “Redskins” de Washington¹²⁶, venía empleando sus marcas “The Redskins” en letras estilizadas y “Redskins”, denominativa [registrada desde 1938], desde 1930.



(Registrada desde 1967)

Desde 1937, la apelante empezó a usar en el comercio la marca “The Washington Redskins”, denominativa, y a partir de 1941, “The Washington Redskins” y logotipo y “The Redskins y logotipo”.

WASHINGTON



REDSKINS



(Ambas registradas desde 1974)

¹²⁵ *Ibíd*em

¹²⁶ Inicialmente, el nombre de este equipo de fútbol americano era “Redskins” de Boston.

Asimismo, la apelante empezó a hacer uso en el comercio de la marca “Redskinettes” [registrada desde 1990] para referirse a sus animadoras en 1962.

La Corte, al realizar el análisis de la decisión de la TTAB, empezó por analizar si la cuestión controvertida, es decir, si las seis marcas bajo examen podrían ofender a los nativo-americanos, era una cuestión de hecho.

En tal sentido, la Corte estableció: *«Pro-Football tiene la carga de presentar evidencia de que la decisión de la TTAB no tenía fundamento. Sin embargo, en relación con los estándares legales aplicados a los procedimientos, esta Corte revisará las conclusiones de la TTAB nuevamente.»*

A la sazón la Corte aclaró que: *«las conclusiones de hecho de la TTAB son revisadas bajo el test de la evidencia sustancial. Sin embargo, si bien la Corte no es capaz de advertir algún precedente útil al respecto, parecería que, por analogía, existe disputa en la autoridad sobre el tratamiento de “si una marca podría ser ofensiva” como una cuestión de hecho o de derecho.*

Las partes no han discutido esta cuestión en sus alegatos. En el caso “Black tail”, el Circuito Federal se ha formulado la pregunta de si el análisis de las cláusulas de moralidad debe ser tratado como una cuestión de derecho [La determinación de si una marca comprende asuntos escandalosos es una conclusión de derecho, basada sobre fundamentos fácticos... entonces, revisaremos las conclusiones de la TTAB a fin de revertir errores nuevamente]. Al pronunciarse sobre esto, el Circuito Federal hizo una analogía del examen de confundibilidad marcaria.

Nuestra investigación en sede de la Corte nos enseña, sin embargo, que las cortes de apelaciones tienen una visión dividida al determinar si el examen de confundibilidad

*marcaría es una cuestión de hecho o de derecho... La perspectiva de la mayoría es que es mejor la visión que establece que la cuestión es meramente fáctica.*¹²⁷ »

La Corte concluyó que compartía la visión de la mayoría en el entendido de que el análisis de las cláusulas de moralidad era una cuestión de hecho: *«Esta Corte está de acuerdo con la perspectiva de la mayoría. El que las seis marcas ofenden a los nativo-americanos es finalmente una conclusión fáctica que con la evaluación de hechos en primera instancia. Por ejemplo, si el procedimiento hubiera sido de competencia de esta Corte, la Corte tendría que haber derivado la absolución de la pregunta de si las marcas eran ofensivas a un jurado. El tema de la ofensa, tal como el examen de confundibilidad, requiere un juicio fáctico que depende sobre todo de las circunstancias particulares de cada caso*¹²⁸».

En tal sentido, la Corte analizó las encuestas presentadas por Harjo y el grupo de nativo-americanos que habían sido realizadas para determinar si un sector de la población consideraba a las marcas, bajo examen, ofensivas.

De esta forma, la Corte criticó el hecho de que la TTAB no haya tomado en cuenta que existía una extrapolación en la conclusión de las peticionantes, pues éstas habían tomado los resultados de una muestra de una encuesta para concluir que toda la población nativo-americana consideraba a las marcas como ofensivas:

«Así, aún cuando tuvieron la oportunidad de explicar el porqué de la extrapolación, el representante legal de las peticionantes únicamente confió en la decisión de la TTAB para sostener que la encuesta representaba las perspectivas de los nativo-americanos como un todo. Adicionalmente, el representante legal de las peticionantes no ha mostrado fundamento científico para explicar la extrapolación. En vez de ello, en la audiencia, simplemente multiplicó los porcentajes de la encuesta del doctor Ross por el número de nativo-americanos que, alegadamente, vivían en los Estados Unidos. Si bien esta podría ser una técnica adecuada, no existe evidencia en autos de que esa

¹²⁷ Ibidem.

¹²⁸ Ibidem.

era la forma en la que el doctor Ross haya llegado a su conclusión. Tampoco hay evidencias en autos sobre el número global de nativo-americanos, que compartiría la perspectiva de que la palabra “redskins” fuera ofensiva para ellos. De hecho, no existe discusión en la encuesta de Ross o en la decisión de la TTAB sobre el número agregado de nativo-americanos que consideraría el término “redskins” ofensivo, cuando es empleado como referencia a los nativo-americanos.¹²⁹»

Por estas razones, la Corte concluyó que la decisión de la TTAB de permitir la extrapolación de la encuesta Ross con respecto a la población global de nativo-americanos no estaba fundamentada en evidencia sustancial.

Pero en cuanto a los argumentos empleados por la TTAB para determinar si las seis marcas eran ofensivas al pueblo nativo-americano, la Corte consideró que el razonamiento de la TTAB no estaba exenta de problemas:

«Al fijar su decisión, la TTAB estableció que ella consideraba que gran parte de la evidencia de autos era relevante directa o indirectamente en la controversia. La dificultad de esta proposición es clara. Aun una somera revisión de las conclusiones de hecho de la TTAB revela que no existe evidencia directa en ellas que responda a las cuestiones legales formuladas por la TTAB. Ninguna de las conclusiones de hecho de la TTAB tiende a probar o refutar que las marcas en cuestión “podrían ofender” a los nativo-americanos durante el período relevante, especialmente cuando son empleadas en relación con los servicios de entretenimiento de Pro-Football. Por ejemplo, ninguna de las conclusiones relativas a los testimonios lingüísticos tiende a probar directamente que las marcas bajo examen podrían ofender a los nativo-americanos cuando empleadas en conexión con el club de fútbol americano Pro-Football durante el período relevante. De hecho, la TTAB mencionó que era incapaz de resolver la disputa de los lingüistas relativa a la connotación de la palabra “redskin(s)”, tal como era usada en el nombre del equipo de Pro-Football. Adicionalmente, inclusive si la Corte considera todas las cuestiones de hecho relativas a la evidencia de la encuesta, ésta no es

¹²⁹ *Ibidem*

directamente determinante en absolver la cuestión legal ante la TTAB, porque en ella se preguntaba a los encuestados por sus opiniones sobre la palabra “redskins” como referencia a los nativo-americanos de 1996. La encuesta no analizó la perspectiva de los encuestados sobre el término “redskin(s)” en el contexto de los servicios de Pro-Football, y no midió las actitudes de los encuestados durante los períodos relevantes. Mientras que la TTAB notó que tal información podría haber sido “extremadamente relevante”, el hecho permanece en que la TTAB no tuvo ante sí lo que podría ser considerado como evidencia directa o circunstancial, o evidencia de la cual podría haber inferido proposiciones razonables de tal conclusión.¹³⁰»

Sobre este punto, la Corte resaltó que: «en su conclusión de que las marcas podrían ofender a los nativo-americanos, la TTAB estableció que “ningún tipo de evidencia o testimonio de por sí, nos lleva a esta conclusión; sino que, llegamos a ésta sobre la base del efecto acumulativo del total de autos”. El aspecto problemático de esta proposición es que la TTAB ha elaborado sus conclusiones de hecho únicamente en dos áreas específicas; y muchas de estas conclusiones de hecho simplemente resumieron testimonio no controvertido. Como resultado, muchas de las conclusiones de hecho de la TTAB nunca implicaron el sopesamiento de evidencia en conflicto o alguna crítica sobre tal evidencia. La TTAB agravó este problema al declinar en realizar conclusiones de hecho específicas en áreas claves [“Hasta cierto punto, este testimonio es auto-conveniente y las opiniones de los diferentes individuos parecen negar las aserciones de cada uno, lo cual contrarresta cualquier valor probatorio que podría ser atribuido a esta porción de su testimonio”]. El resultado de este enfoque es que la TTAB tomó su decisión de cancelar las marcas a través de inferencias, juntando pedazos de la evidencia de autos limitada e incontrovertida. No obstante, la Corte difiere de las inferencias de la TTAB, bajo la rúbrica de la perspectiva de la evidencia sustancial, porque ellas tienen imperfecciones, tal como se demostrará más abajo, pues se basan sobre asunciones que no están contenidas en autos¹³¹».

¹³⁰ Ibidem

¹³¹ Ibidem

En este escenario, la Corte criticó que la TTAB aceptara la equivalencia de la perspectiva del público general con la perspectiva de los nativo-americanos:

«Al fijar su decisión, la TTAB mencionó que: “hemos considerado probatorias tanto las percepciones del público general como las de los nativo-americanos [para determinar si las marcas en cuestión “podrían ofender”]. La TTAB continuó así:

“Por ejemplo, hemos advertido que la evidencia prueba la conclusión de que un sector sustancial del público general considera que la palabra “redskins” es un término ofensivo o una referencia a los nativo-americanos. Por tanto, a falta de evidencia en contra, es razonable inferir que un sector sustancial de los nativo-americanos percibiría dicho término de forma similar. Esto es coherente con la solicitud de las peticionantes.”¹³²»

En primer lugar, la Corte manifestó que la encuesta Ross no daba soporte a la conclusión de la TTAB, pues dicha encuesta arrojaba resultados disímiles: «[...] la encuesta de Ross indica que las perspectivas del público general y de los nativo-americanos son distintas (36.6% de los nativo-americanos consideran que el término “redskin” es ofensivo como referencia a los nativo-americanos, a comparación del 46.2% del público general). Además, la evidencia que tenía la TTAB frente a sí indicaba que las perspectivas de los nativo-americanos no eran congruentes con las de la población en total.

En segundo lugar, la cuestión legal que analizó la TTAB sólo estaba dirigida a determinar si “un sector sustancial de los nativo-americanos” concluiría que el término “redskin(s)” podría ofender. Tal como la misma TTAB había dicho anteriormente, “es lógico que, al decidir si la marca es ofensiva, la perspectiva debe ser no de la sociedad americana en su totalidad, representada por un sector sustancial del público general, sino la perspectiva del grupo a que se hace referencia [es decir, la de los nativo-americanos]. Al concluir que las perspectivas del público general eran probatorias, la

¹³² *Ibidem*

TTAB erró. Al enfocarse en el público general e inferir de ahí que los nativo-americanos únicamente estarían de acuerdo con tales perspectivas, la TTAB hizo una decisión que no tenía fundamento sustancial.

En tercer lugar, al margen del testimonio de los siete nativo-americanos que solicitaron la cancelación de las seis marcas, la TTAB no citó evidencia adicional o independiente para fundamentar su conclusión. Claramente, los siete nativo-americanos no constituyen un sector sustancial de los nativo-americanos. Sólo de este testimonio, era imposible que la TTAB corroborara razonablemente su decisión para hacer equivalencia entre las perspectivas del público americano y las de la población nativo-americana.

En cuarto lugar, la TTAB llegó a su conclusión sólo porque había “una ausencia de evidencia en contra”, es decir, transfirió la carga de la prueba de forma equivocada. Este no es un caso en el que la TTAB haya valorado prueba refutada. De hecho, la encuesta Ross y evidencia adicional demuestran claramente que las perspectivas de los nativo-americanos no se correlacionan directamente con las perspectivas de la población general. Cuando menos, hubo evidencia adicional en autos que la TTAB ignoró al elaborar sus conclusiones. En vista de que las peticionantes tenían la carga de la prueba, la TTAB, al emitir su resolución, transfirió inadmisiblemente la carga de la prueba a Pro-Football. En consecuencia, esta Corte no está en posición de concluir que la resolución de la TTAB haya sido fundamentada en evidencia sustancial.¹³³»

En consecuencia la Corte concluyó como sigue:

«La única conclusión de hecho que la TTAB elaboró tenía relación con la encuesta Ross. La TTAB consideró que la metodología de la encuesta era coherente, que mostraba las actitudes de 1996, tiempos en que las preguntas fueron formuladas, y que la encuesta representaba adecuadamente las perspectivas de las dos muestras de las poblaciones encuestadas. Esta encuesta, más allá de sus errores de extrapolación,

¹³³ *Ibidem*

dice nada en relación a si el término “redskin(s)” al ser empleado en conexión con el equipo de fútbol americano de Pro-Football ofende a los nativo-americanos. Adicionalmente, la encuesta no brinda información en relación con los períodos relevantes. La encuesta es completamente irrelevante para nuestro análisis.

Además de elaborar conclusiones de hecho que no abordaban la conclusión legal, la TTAB no requirió testimonio adicional, en vez de ello, la TTAB afirmó su decisión en medio de evidencias de hecho frías.

Con una línea argumentativa totalmente definida, la TTAB raramente dio mayor valor a la evidencia de alguna de las partes en perjuicio de la otra, o brindó una explicación de porqué aceptó la evidencia o le haya dado un determinado peso probatorio a la evidencia. En este caso, la TTAB pudo fácilmente articular su razonamiento basado en la sustancia de los medios probatorios presentados por ambas partes. En definitiva, la evidencia, en el presente caso, no responde el cuestionamiento jurídico de si las marcas, en el contexto de su uso durante períodos relevantes, podrían ofender a los nativo-americanos. La evidencia fluctúa entre los márgenes de este cuestionamiento legal, pero nunca ayuda a responderlo directamente.

Este es indudablemente un caso que sienta precedente, pues en él se busca, a través de una discusión en el derecho de marcas, obtener objetivos sociales. El problema, sin embargo, radica en los medios probatorios. La Lanham Act ha estado vigente durante muchos años y empezó a surtir efectos legales desde 1967, año en el que las marcas ya habían sido registradas. Habida cuenta de que las peticionantes han esperado tanto tiempo para ejercer sus derechos, resulta difícil para cualquiera que busque dilucidar estos hechos establecer afirmativamente que en 1967, las marcas eran ofensivas¹³⁴».

De esta manera, la Corte concluyó que la decisión de la TTAB no estaba motivada, tenía defectos lógicos y aplicó de manera inadecuada el estándar legal referido a las pruebas. Asimismo, criticó que la TTAB sólo hay realizado una decisión mediante

¹³⁴ *Ibidem*

inferencias para probar cuestiones de hecho. A mayor abundamiento, la TTAB únicamente tomó en cuenta las alegaciones de los nativo-americanos y del público general, pero no las de los fanáticos de los Pieles Rojas.

Adicionalmente, la Corte desestimó la conclusión de la TTAB en el sentido de que 'redskins' se refería tanto a los nativo-americanos como al equipo de fútbol americano, pues los hechos indicaban que desde la década de 1950 había mínimos ejemplos de 'pieles rojas' referidos a nativo-americanos, mientras que había muchas muestras de que el término era empleado en clara referencia al equipo de la NFL.

Por lo anterior, la Corte decidió no confirmar la decisión de la TTAB, sobre todo, porque en el contexto en que se usaba la marca, es decir en clara referencia al equipo de la NFL, no existía significado ofensivo.

4.1.15 Caso 1-800-JACK-OFF; JACK OFF

Las marcas 1-800-JACK-OFF y JACK-OFF fueron solicitadas para proteger "servicios de entretenimiento en la forma de conversaciones telefónicas dirigidas a adultos". Estos servicios consistían en que los clientes podían marcar números alfanuméricos para contactar a actores y actrices de la empresa, quienes ofrecían conversaciones dirigidas a adultos gratuitamente. Así, la solicitante indicó que recibía más de 1.2 millones de llamadas telefónicas por año a sus líneas telefónicas de la marca "JACK OFF".

Por medio de acciones oficiales, el analista de primera instancia denegó el registro de las marcas sobre la base de definiciones en algunos diccionarios. Así, el analista de primera instancia citó el *Webster's Collegiate Dictionary*, el cual define al término como significante de "masturbar"; usualmente considerado vulgar.

El analista de primera instancia también ubicó la palabra en el diccionario de *Forbidden American English*, el cual está dirigido a personas que buscan una guía para evitar causar ofensa a través del uso de vocabulario potencialmente ofensivo. Asimismo,

explicó que otros diccionarios especializados, el *American Slang* y el *Historical Dictionary of American Slang*, definen el término como significado de “masturbar” y que ambos designan la palabra como vulgar. Muchos diccionarios citados por el analista brindan una definición alternativa de la palabra como “una persona tonta e incompetente, idiota”, “idiota sin valor” e “idiota, imbécil”, pero cada una de estas definiciones alternas la califican de vulgar o censurada¹³⁵.

La TTAB, por su parte, confirmó la denegatoria de primera instancia. Así, ella fijó que si bien los diccionarios citados por el analista contienen dos definiciones de “jack-off”; ambas definiciones son vulgares.

La TTAB también concluyó que la solicitante usaba las marcas en relación con los servicios de entretenimiento para adultos pero dentro de la connotación de la masturbación y no en el segundo sentido de la palabra en cuestión. Adicionalmente, la TTAB consideró que la evidencia presentada por la solicitante era insuficiente para revertir la decisión de primera instancia y confirmó que el término “jack-off” era ofensivo para un sector sustancial del público general, denegando el registro de ambas marcas¹³⁶.

La solicitante acudió, pues a la Corte de Apelaciones. Ésta mencionó que el uso de diccionarios como herramienta para el análisis de las cláusulas de moralidad era válido: *«la apelante alega que era inapropiado que el analista confiara sólo en términos de las definiciones de los diccionarios y en la opinión personal para rechazar el registro de sus marcas. Si bien es cierto que la opinión personal del analista no puede ser fundamento para determinar que una marca es escandalosa, las definiciones de los diccionarios representan un esfuerzo para destilar el entendimiento colectivo de la comunidad con respecto al lenguaje y ello constituye claramente un reflejo de las perspectivas de los individuos, bien sea del analista o de los editores de los diccionarios.»*¹³⁷

¹³⁵ In re The Boulevard Entertainment, Inc. No. 02-1585. United States Court of Appeals, Federal Circuit.

¹³⁶ Ibídem.

¹³⁷ Ibídem.

Asimismo, la Corte consideró que la carga de la prueba que recae en la autoridad debe aligerarse cuando el término en cuestión tenga un único significado vulgar, a diferencia de los casos de los términos de doble sentido, en los cuales la carga de la prueba de la autoridad deberá ser de mayor grado: *«en un caso en el cual la evidencia demuestre que la marca sólo tiene un significado pertinente, la evidencia de diccionarios por sí solas puede ser suficiente para satisfacer la carga de la autoridad. Las definiciones del diccionario que el analista ha revisado en este caso describen de manera uniforme a la palabra “jack-off” como una referencia vulgar u ofensiva a la masturbación. La apelante cuestiona que los diccionarios también indican que el término, bajo análisis, es empleado para significar una persona estúpida o incompetente. Al margen del hecho de que los diccionarios también caracterizan el término “jack-off”, cuando es empleado para referirse una persona estúpida o incompetente, queda claro que las marcas, tal como son empleadas por la apelante en conexión con los servicios descritos en la solicitud, se refieren a la masturbación.¹³⁸»*

La apelante había cuestionado, asimismo, el hecho de que los diccionarios consultados por el analista de primera instancia no estaban actualizados, sino que eran de los años 1987, 1990, 1993 y 1997. En consecuencia, la evidencia mostrada por los diccionarios no refleja los estándares actuales de que la marca sería considerada vulgar.

Frente a ello, la Corte mencionó que: *«Por su naturaleza, las fuentes de evidencia de los estándares de la comunidad están típicamente fundamentadas en un punto particular del tiempo y, en consecuencia, están inherentemente sujetas a objeción por estar desactualizadas con el correr del tiempo. En el presente caso, la solicitud fue presentada en 1998, y el examen de la marca fue realizada en tal año y en 1999, así que los diccionarios citados por el analista estaban actualizados al momento en que dicho examen fue realizado. Con el fin de organizar un reto importante para un diccionario sobre la base de que está desactualizado y que, por tanto, no refleja los estándares actuales de la comunidad; la apelante debería presentar otro diccionario de una fecha posterior que tenga una perspectiva diferente del significado y aceptación de*

¹³⁸ Ibidem.

una palabra, o demostrar persuasivamente, a través de otro tipo de evidencia, que la caracterización del diccionario del término en cuestión no refleja exactamente los puntos de vista mayoritarios. La apelante no ha logrado hacer ello, y no hemos sido persuadidos lo suficientemente para revertir lo indicado por los diccionarios citados por el analista de primera instancia.¹³⁹»

Sobre el particular, la Corte recalcó lo siguiente: «La evidencia, presentada por la apelante, que buscaba demostrar que el término "jack-off" no es inmoral o escandalosa incluyó un número de declaraciones de académicos y profesionales quienes aseguraron que el término no era ofensivo. Empero, tales declaraciones consisten principalmente en opiniones personales de los declarantes sobre la moralidad del término "jack-off" y, en consecuencia, no proveen fundamento fáctico fuerte en relación con la aseveración de la apelante de que un sector sustancial del público general no considera escandaloso dicho término. El hecho de que los testigos de la apelante hayan considerado el término, expresamente, "moral, decente y apropiado" no llega a establecer que el término no sería considerado vulgar por un sector sustancial del público. Adicionalmente, la alegación de la apelante de que las publicaciones orientadas sexualmente estén "dispuestas sin duda y entusiastas" de aceptar la publicidad del término no prueba nada sobre si él sería vulgar para personas no implicadas en tal industria, sea como productores o consumidores. La aseveración, en representación de la empresa que le brinda servicios de telecomunicaciones a la apelante, en el sentido de que ella se muestra siempre entusiasta de realizar negocios con la apelante y que el representante de dicha compañía no considera que "jack-off" sea ofensiva, no fundamenta la visión del público, o de cualesquiera miembros del público que no tengan relación con la apelante, en relación con el término bajo examen.¹⁴⁰».


Por las razones anteriores, la Corte confirmó la decisión de la TTAB y denegó el registro de la marca "jack-off".

¹³⁹ Ibidem.

¹⁴⁰ Ibidem.

4.1.16 Caso “Sex Rod”

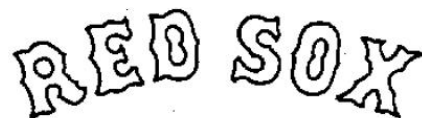
En el 2005, una empresa solicitó el registro de la marca “Sex Rod” (en letras estilizadas) para distinguir prendas de vestir.



En vista de la solicitante, al momento de la solicitud de registro, no comercializaba aún la marca, presentó una intención de uso de buena fe.

La empresa propietaria del conocido equipo de Baseball de los Red Sox, los Boston Red Sox Baseball Club Limited Partnership, presentó oposición contra el registro de la marca antes señalada, sobre la base de los siguientes argumentos:

1. La oponente alegó que mucho antes que la solicitante presentara su solicitud de registro, había empleado varias marcas que consistían o incorporaban las palabras “RED SOX”, incluyendo la marca, que se muestra a continuación, para proteger servicios de exhibición de juegos de baseball, productos relacionados con prendas de vestir, artículos de papelería, juguetes y otros bienes de mercadotecnia relativos al baseball.



2. La oponente alega que, como resultado de las ventas y publicidad a través de los años, ella ha construido un valioso goodwill en relación con sus marcas.

3. También afirma que la marca de la solicitante, tal como está dispuesta y habida cuenta del uso de letras estilizadas, hace clara referencia al “Boston Red Sox Major League Baseball club”.
4. Asimismo, la oponente sostuvo que la marca solicitada no sólo era inmoral o escandalosa, sino también ofensiva.

La TTAB, en su resolución de segunda instancia, mencionó que si bien había diferentes definiciones de la palabra “rod”, en el contexto de su uso en la marca, esta palabra hacía manifiestamente referencia al pene:

«Existen obviamente, otras definiciones no vulgares de “rod”. Sin embargo, ninguna de ellas es relevante en el presente caso. El significado de “rod”, precedido por el término “sex”, únicamente tiene un significado. En el contexto de los productos que serían comercializados por la solicitante, por ejemplo polos que incluyan la marca estampada en ellos, y en el contexto del mercado, que incluye lugares públicos donde la marca podría ser exhibida o comprada, la marca transmite, no una sugestión de un significado sexual, tal como sostiene la solicitante, sino un mensaje sexualmente explícito para las que la observan. Compartimos el argumento de la oponente en el sentido de que la marca estampada en polos para niños e infantes la hace particularmente morbosa y ofensiva.

La evidencia es suficiente para demostrar, prima facie, que “SEX ROD” es vulgar, y la solicitante no ha presentado medios probatorios que indiquen que el término tenga otro significado no vulgar o alguna otra evidencia para refutar las muestras de la oponente.

Los testimonios de la solicitante relativos a su opinión sobre su percepción de la marca no son suficientes. La intención de la solicitante de emplear la marca de forma humorística o que algunas personas la vean así es irrelevante. El hecho es que el término sería percibido y entendido como vulgar por un sector sustancial del público consumidor. Aún asumiendo, por ejemplo, que “SEX ROD” sea una parodia de la marca de la oponente “RED SOX”, tal como lo sostiene la solicitante, no existe nada en

la parodia en sí que cambie o le reste el significado vulgar inherente en el término en cuestión. En pocas palabras, la parodia, de por sí, es vulgar.¹⁴¹»

Asimismo, en relación con la cuestión de que la marca podría ofender a la oponente, la TTAB se pronunció de la siguiente forma: *«La solicitante ha imitado la forma, el estilo y la estructura del símbolo del Club, y ya que su marca es visualmente similar a la original, muchos consumidores, y, en particular, los fanáticos de los Red Sox, al ver la marca dispuesta en un polo o camiseta, reconocerán que ella se refiere al signo de los Red Sox¹⁴²».*

A mayor abundamiento, la TTAB hizo mención a que la solicitante había reconocido que la marca solicitada estaba referida a la marca de la oponente: *«[...] la solicitante ha admitido que el diseño de su marca está referida a la oponente y que evoca al club de los Red Sox. La intención de la solicitante es suficiente evidencia de que ella logrará su propósito y de que la marca será percibida en relación a la oponente [...]».*

En este escenario, la TTAB consideró que la difusión de la marca de la solicitante sería una aseveración de ella que podría ser entendida, o que razonablemente podría ser interpretada por el destinatario, como tendiente a “generar duda sobre la calidad de los bienes intangibles” de un tercero.

En conclusión, la TTAB declaró fundada la oposición de la oponente porque era inmoral o escandalosa y ofensiva hacia la oponente, entre otros considerandos¹⁴³.

4.1.17 Caso Cock Sucker y diseño

Esta marca había sido solicitada para distinguir chupetes de chocolate que tienen la forma de un gallo. La PTO concibió que la marca era escandalosa e inmoral y rechazó su registro.

¹⁴¹ Boston Red Sox Baseball Club Limited Partnership v. Brad Francis Sherman

¹⁴² Ibidem.

¹⁴³ Por ejemplo, la TTAB también determinó la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

Cock Sucker



La PTO sostuvo que 'cock' es definido, de forma relevante, como 'pene' y 'sucker' como 'aquel que succiona', lo cual en forma conjunta se entiende como «aquel que succiona un pene».

La solicitante apeló esta decisión y sostuvo que cuando el consumidor estudia el producto en su totalidad, la denominación hace clara alusión al chupete con forma de gallo, por lo que no hay ofensa a ninguna persona.

Por su parte, la TTAB confirmó la decisión de primera instancia al sostener que:

«Los diccionarios definen la palabra “cocksucker” como “alguien que realice una fellatio”. El término es clasificado como “obsceno” en el Merriam-Webster OnLine dictionary, altamente ofensivo en el MSN.Encarta online dictionary, un término peyorativo en el Wictionary, diccionario en línea de contenido abierto, vulgar en el Wordsmyth online dictionary, The American Heritage Dictionary of the English Language (4th ed. 2006) y el Random House Unabridged Dictionary (2006). “Cocksucker” también es definido como un insulto para referirse a las personas que son tontas, irritantes y ridículas.

Los diccionarios definen la palabra “cock”, inter alia, como un pollo macho o como un pene. Cuando la palabra “cock” es empleada para referirse al pene, es considerada vulgar según el Merriam-Webster OnLine dictionary, el Webster’s New World College Dictionary (2009), el Wictionary, y el American Heritage Dictionary of the English Language (4t ed. 2000) y “tabú” y “altamente ofensiva” por el MSN.Encarta online dictionary.

Los diccionarios definen el término “sucker”, inter alia, como una persona o cosa que succiona, o como chupete.»

De igual forma, la TTAB analizó el significado de la palabra tal como la marca es comercializada en el contexto de los productos que buscaba proteger:

«La porción de la marca de la solicitante, COCK SUCKER, cuando es empleada en conexión con los productos de ella, crea un doble sentido: un significado es “aquel que realiza fellatio” y el otro “un chupete de gallo”. La solicitante admite que su solicitud es de una marca que tiene palabras que implican un doble sentido. En este sentido, “al diseñar la marca “cocksucker”, la solicitante reconoció la necesidad de desviar la atención de la mirada con el uso de un logotipo”. Adicionalmente, la marca fue creada con la intención de realizar una asociación con el acto sexual. En este sentido, parafraseamos uno de los comentarios de otra solicitante en el caso “BIG PECKER”:
‘Obviamente cualquier persona en edad de pubertad o mayor, que habla inglés, y está familiarizado con la jerga, pensaría en [el sexo oral] al apreciar la marca [cocksucker].»

A pesar de que la marca tenía doble sentido, y que cierta parte de los consumidores la consideraban inofensiva —estos chupetes de chocolate eran muy populares en la Universidad de Carolina, pues la mascota del equipo de Fútbol Americano de esta universidad es un gallo— la TTAB estableció que la mayor parte de los consumidores de los productos eran niños, a quienes, ante todo, se debía proteger.

4.1.19 Caso logotipo referente a la Unión Soviética

La Organización para la Armonización del Mercado Interior (la OAMI) recibió en diciembre de 2006 la solicitud del registro de una marca comunitaria, conformada por el escudo de armas de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para distinguir perfumes, joyería, pieles y servicios para proveer alimentos y bebidas.



En agosto de 2008, el examinador rechazó el registro de la marca por considerar que el signo propuesto era contrario al orden público y las buenas costumbres, lo cual fue confirmado por la Segunda Sala de Recurso de la OAMI.

La Sala de Recurso verificó, con carácter preliminar, que la marca cuyo registro se solicitaba consistía en la reproducción exacta del escudo de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Basándose en la normativa y en la práctica administrativa de Hungría, Letonia y la República Checa, la Sala de Recurso consideró que los símbolos asociados a la antigua URSS serían percibidos como contrarios al orden público y a las buenas costumbres por una parte significativa del público destinatario, esto es, el público general, residente en la parte de la Unión Europea que estuvo sometida al régimen soviético, al menos en lo referente al territorio de Hungría y Letonia.

En consecuencia, la solicitante de la marca interpuso apelación contra la decisión de la Sala del Recurso a fin de que el Tribunal General la revirtiera.

Uno de los argumentos más atendibles de la apelante radicaba en el hecho de que la decisión controvertida se refería a que la marca solicitada podría ser contraria al orden público y a las buenas costumbres de Hungría y Letonia, cuando, en realidad, la visión regulatoria en temas marcarios de la Unión Europea requería un análisis global, del mercado común, y no con respecto a uno o dos países.

La apelante consideró que su posición quedaba respaldada por la jurisprudencia según la cual el régimen comunitario de marcas constituye un sistema autónomo cuya aplicación es independiente de todo sistema nacional.

En efecto, esta jurisprudencia implica, según la solicitante, que no procedía tomar en consideración los elementos procedentes de los Estados miembros o la compatibilidad del uso de la marca comunitaria con el Derecho penal de esos mismos Estados. En particular, la solicitante cuestionaba que la OAMI debería haber realizado un «ejercicio de equilibrio», ya que no puede imponerse al conjunto de la Unión el punto de vista de un Estado miembro o de un grupo de Estados miembros.

A este respecto, el Tribunal General estableció que: *«[...] los signos que puede percibir el público destinatario como contrarios al orden público o a las buenas costumbres no son los mismos en todos los Estados miembros debido, en particular, a razones lingüísticas, históricas, sociales o culturales.*

En consecuencia, en la percepción de si una marca es o no contraria al orden público o a las buenas costumbres inciden las circunstancias propias del Estado miembro en el que se encuentran los consumidores que forman parte del público destinatario [...] se desprende que debe denegarse el registro de una marca cuando sea contraria al orden público o a las buenas costumbres en una parte de la Unión, pudiendo estar constituida tal parte, en su caso, por un solo Estado miembro.¹⁴⁴»

En resumen, el carácter autónomo del régimen comunitario de marcas no se opone a que se tomen en consideración circunstancias particulares propias de los Estados miembros que puedan tener influencia en esa percepción del público destinatario.

No obstante, el Tribunal General elaboró una conclusión acaso problemática sobre el carácter fáctico y el carácter valorativo de que un determinado territorio una marca pueda ser considerada contraria al orden público o a las buenas costumbres: *«En este contexto y por lo que se refiere a la legislación y a la práctica administrativa de ciertos*

¹⁴⁴ SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta) del 20 de septiembre de 2011.

Estados miembros a las que la Sala de Recurso hizo referencia en la resolución impugnada, debe señalarse que tales elementos fueron tomados en consideración no en atención a su valor normativo sino como indicios fácticos que permitían apreciar la percepción, por parte del público destinatario en los correspondientes Estados miembros, de los símbolos asociados a la antigua URSS. En consecuencia, no cabe reprochar a la Sala de Recurso haber obviado el carácter autónomo del régimen comunitario de marcas a este respecto [...]

En efecto, corresponde a la OAMI analizar la existencia de motivos de denegación absolutos en todas las partes de la Unión. Seguidamente, incumbe al demandante presentar sus observaciones sobre las objeciones que efectivamente plantee el examinador en el marco de su examen.¹⁴⁵»

Con todo ello, el Tribunal General confirmó las decisiones de la OAMI y de la Sala del Recurso y denegó el registro de la marca en cuestión.

Lo que resulta curioso es que la solicitante sí ha logrado registrar su marca en los Estados Unidos de América¹⁴⁶.

4.1.20 Caso ¡Que buen u ye! HIJOPUTA y diseño

Esta marca había sido solicitada ante la OAMI, en junio de 2009, para cubrir, entre otros, aguardiente.



¹⁴⁵ Ibidem

¹⁴⁶ Número de Certificado: 79038190. Con vigencia hasta el 2019.

El signo que se acaba de reproducir fue rechazado por la OAMI y la Segunda Sala de Recurso de la OAMI en razón de que era contraria a la moral y a las buenas costumbres al ser 'hijoputa' un término que el público español de la Unión Europea entendería como intrínsecamente injurioso y ofensivo.

La solicitante apeló la decisión de la Sala de Recurso a fin de que sea revertida por la Primera Sala del Tribunal General.

La apelante sostuvo que: «[...] *el signo solicitado debe valorarse en su conjunto y en un contexto comercial. Afirma que, vista la combinación de elementos gráfico-denominativos compuestos por la expresión «¡Que buen u ye! HIJOPUTA», difícilmente el consumidor medio puede extraer una significación hiriente u ofensiva del término «hijoputa». Sostiene que en un contexto corriente, desde un punto de vista objetivo, cualquier persona con mínimo sentido común y con una moralidad alejada de los extremos nunca percibirá esta expresión como peyorativa o contraria a las buenas costumbres, sino más bien en un sentido afable o bonachón, elogioso del objeto al que va referido, dado que dicho término no tiene encuadre personal en absoluto. Por tanto, a su juicio es imposible que la expresión «¡Que buen u ye! HIJOPUTA» atente contra el orden público ni contra las buenas costumbres. A este respecto, el demandante se remite al artículo 10 del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, que consagra el derecho de toda persona a la libertad de expresión, para alegar que «de ningún grado puede cercenarse la libertad de expresión que concita el producto porque no altera el orden convivencial dispuesto por las leyes españolas». Aduce que se trata de una designación comercial, dirigida a un público adulto a través de un producto que sólo puede ser apreciado y vendido por canales de ámbito privado. Por otro lado, aduce que la OAMI registró como marcas comunitarias signos que contienen las expresiones «de puta madre», «reputa», «cabrón», «bastardo» y «rosso bastardo», similares al término «hijoputa» utilizado en el caso de autos. En su opinión, si las marcas que comportan denominaciones sinónimas del término controvertido, o igualmente insultantes, no se consideraron contrarias al orden público ni a las buenas*

costumbres, lo mismo ha de predicarse del signo solicitado, que es mucho más jocoso a los ojos del público y en el cual se percibe al instante, por el tono elogioso, el carácter del producto que designa.¹⁴⁷»

Al realizar el análisis del signo solicitado, el Tribunal General indicó que: «el término «hijoputa» se separa claramente del resto de elementos del signo y, en particular del otro elemento verbal, «¡Que buen ye!», que no ocupa sino un lugar secundario en el signo solicitado en comparación con el del término controvertido. En este sentido, aun suponiendo que el consumidor medio español conozca el sentido de la expresión usada en Asturias «¡Que buen ye!», que significa «¡Qué bueno es!» en español, puede afirmarse válidamente, al realizar una apreciación de conjunto del signo solicitado, que el público pertinente le prestará escasa atención y que le chocará el término ‘hijoputa’¹⁴⁸».

Asimismo, el Tribunal General se refirió al significado común del término relevante de la marca solicitada: «[...] dado que la omisión de la preposición «de» no cambia el sentido, y que puede ilustrar el significado de estos términos la definición siguiente, extraída del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española: «1. vulg. Mala persona. Insulto». De este modo, el término controvertido se percibe claramente como un insulto en el lenguaje común. Salvo que concurren circunstancias especiales, posee la capacidad intrínseca de ofender a cualquier persona normal que lo perciba y comprenda su sentido. Habida cuenta de este significado, es razonable pensar, como indicó correctamente la Sala de Recurso en la resolución impugnada, que el consumidor medio de los productos objeto de la solicitud de marca, representativo de una moralidad pública alejada de los extremos, percibirá principalmente la expresión controvertida como gravemente ofensiva y por ende moralmente reprochable.¹⁴⁹»

¹⁴⁷ Primera Sala del Tribunal General. Resolución del 9 de marzo de 2012.

¹⁴⁸ Ibídem

¹⁴⁹ Ibídem

El Tribunal General confirmó las resoluciones de la OAMI con este argumento fundamental: «De este modo, contrariamente a lo que alega el demandante, el hecho de que una parte del público pertinente pueda considerar aceptables las expresiones más ofensivas no basta para considerar que se trate de la percepción que se ha de tener en cuenta¹⁵⁰.»

En relación con el argumento de la apelante en el sentido de que ésta estaba comercializando, con gran éxito, sus bebidas alcohólicas protegidas por la marca solicitada, y que los consumidores no se sentían ofendidos, el Tribunal General señaló que: *«En el caso de autos, es obligado declarar que los elementos invocados por la Sala de Recurso están fundados en este sentido: en primer lugar, está demostrado que el término «hijoputa» empleado en el signo solicitado remite intrínsecamente a una expresión injuriosa, lo que no niega el demandante, y, en segundo lugar, la mera mención del contexto comercial en el que se inserta este signo, que se refiere a productos y servicios que son objeto de comercialización entre el gran público, no puede poner en cuestión el significado antes mencionado. Lo mismo puede decirse de la alegación según la cual la expresión «¡Que buen uye!», ciertamente elogiosa si el público pertinente puede percibir su significado (véase el apartado 26 de la resolución impugnada), u otros componentes del signo solicitado pueden suprimir el significado del término «hijoputa». En el caso de autos, la impresión global producida por el signo solicitado no difiere de la que resulta de la toma en consideración del mero término «hijoputa [...]»*

En particular, la afirmación del demandante según la cual ha vendido doscientas mil botellas sin que ninguna asociación de protección de los consumidores haya formulado objeción alguna no permite concluir que el término «hijoputa» utilizado en la marca solicitada no pueda considerarse profundamente ofensivo por el público pertinente. El significado intrínseco de este término para el público pertinente, demostrado por el

¹⁵⁰ Ibídem

*diccionario antes citado, no se ve afectado por la existencia o inexistencia de objeciones formuladas por asociaciones de protección de los consumidores*¹⁵¹.»

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal General desestimó el recurso de la apelante.

4.1.21 Caso Elma Madero y logotipo

En México, la marca que se reproducirá a continuación fue solicitada para distinguir “servicios de restauración (alimentación)”.



En México, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) denegó el registro de la marca ‘Elma Madero’. De forma muy escueta —*la resolución sólo consta de dos páginas*—, el IMPI indicó lo siguiente: «*Que la denominación propuesta a registro se encuentra formada por los vocablos ‘Elma Madero’, los cuales son una construcción de palabras no registrables, toda vez que son empleadas como parte de un lenguaje soez o del albur que resulta ser contrario a la moral o las buenas costumbres [...]*¹⁵²».

Cabe recalcar que un ‘mamadero’ es, para los mexicanos, un lugar donde se expide bebidas alcohólicas¹⁵³.

Pues bien, tomando en consideración que la denegatoria de registro de marcas en diferentes países ha sido empleada por las distintas autoridades en relación a una

¹⁵¹ *Ibíd*em

¹⁵² Resolución N° 201555 del 11 de marzo de 2010

¹⁵³ A propósito de bebidas, el 2009 el IMPI también impidió el registro de la marca ‘COCAINE’ para distinguir bebidas energéticas.

amplia gama de signos, que pueden incluir desde signos religiosos¹⁵⁴ hasta sustancias prohibidas¹⁵⁵, no tememos que estas páginas hayan sido ilustrativas para, por fin, podernos encauzarnos al caso peruano.

4.1.22 Caso 'carajo'

En abril del 2001, una empresa solicitó el registro de la marca de producto CARAJO para distinguir alimentos varios [maíz cancha, maíz mote, maíz morado, maíz paccho, trigo mote, harina de tamal, ají panca seco] de la clase 31 internacional.

La Oficina de Marcas denegó el registro solicitado por ser contrario a la moral, el orden público y las buenas costumbres; pues 'carajo' constituye una interjección utilizada en el lenguaje corriente de nuestro país y es percibida como una 'expresión inapropiada'.

Posteriormente, la solicitante interpuso recurso de apelación, en vista de que la primera instancia no había analizado en forma suficiente los conceptos de orden público, moral y buenas costumbres, sino que había efectuado un análisis superficial y precipitado del signo solicitado.

Así, manifestó que el uso de una palabra puede ser considerado contrario a la moral o a las buenas costumbres solamente en la medida en que pueda sostenerse que ésta resulta ofensiva para otras personas, bien sea directamente o porque contiene un significado sexual ofensivo.

Indicó que la primera instancia no había tomado en cuenta que la palabra CARAJO constituye un peruanismo que no tiene significado propio, por lo que en forma equívoca se le otorga un significado ofensivo inexistente en nuestro país. Sobre este punto señaló que según el Vocabulario de Peruanismos de Miguel Angel Ugarte Chamorro

¹⁵⁴ Mediante Resolución N° 27234 de 2009, la Super Intendencia de Industria y Comercio de Colombia impidió el registro de la marca CRISTO REY por ser contrario a la moral 'cristiana'.

¹⁵⁵ En Chile, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual denegó el registro de la marca 'Cannabis' para distinguir cigarros.

CARAJO es una interjección sin significado, muy generalizada en todo nivel social con la que se expresa irritación, contrariedad, molestia, sorpresa.

Adicionalmente, recordó que la palabra CARAJO se convirtió en una especie de distintivo característico en los discursos del candidato y actual Presidente de la República (en clara referencia a Alejandro Toledo). Asimismo, manifestó que debía tenerse en cuenta que la frase VIVA EL PERÚ CARAJO que pronuncian los peruanos cuando más orgullosos se sienten de su nacionalidad, no puede ser considerada ofensiva para la colectividad.

La Sala de Propiedad Intelectual (Sala) confirmó la resolución denegatoria de primaria instancia. En sus considerados, la Sala estimó que: *«el término CARAJO que conforma el signo solicitado es una palabra del idioma castellano con varias acepciones. Sin embargo, en nuestro país no es conocida ni utilizada en su primera acepción. Antes bien, además de usarse como interjección, en los últimos tiempos se ha extendido en algunos sectores de la población el uso de este término de una forma peculiar, ya que no sólo se le utiliza como una expresión de molestia o desagrado, sino también como indicativo de algo especial o interesante. Así, en determinados ambientes se ha dado en llamar a algo bonito, agradable o satisfactorio como “del carajo” y se ha difundido la frase VIVA EL PERÚ CARAJO, utilizada por un gran sector de personas como una forma de expresar orgullo respecto a la nacionalidad peruana¹⁵⁶.»*

De forma peculiar, la Sala señaló que *«analizado el contenido del término CARAJO dentro de los supuestos del artículo 135 inciso p), se concluye que el signo solicitado no es contrario a la ley, a la moral ni al orden público, en la medida que no contraviene alguna norma o precepto legal, ni perturba el normal desenvolvimiento de las actividades del Estado o de los particulares, ni atenta contra los valores morales individuales o colectivos.*

¹⁵⁶ RESOLUCIÓN N° 1600-2001/TPI-INDECOPI del 23 de noviembre de 2001

Sin embargo, en opinión de la Sala, el término CARAJO constituye una palabra inapropiada y una forma grosera de expresar tanto irritación, malestar o fastidio como satisfacción; razón por la cual no es empleada por lo regular como parte del habla socialmente aceptable de la población¹⁵⁷.»

En pocas palabras, la marca no fue denegada por ser contraria a la moral o al orden público, pero sí por desobedecer las buenas costumbres. A estos efectos, la Sala sostuvo que por tratarse de un producto de consumo masivo, era razonable suponer que se encontraría al alcance de los niños, y que incluso podría ser adquirido directamente por éstos, lo cual resultaría contraproducente en su formación y educación.

4.1.23 Caso 'Del carajo' (en letras estilizadas)

El 2004, la Sala confirmó la resolución de primera instancia y, en consecuencia, denegó el registro de la marca 'Del carajo' para distinguir, principalmente, producción de eventos musicales criollos y tradicionales peruanos.



En primera instancia, la Oficina de Signos Distintivos (la Oficina) había considerado que: (i) en los últimos tiempos, en algunos sectores de la población de nuestro país, se había extendido el uso del término CARAJO de una forma peculiar, ya que —*además de usarse como interjección*— se le utiliza como una expresión de molestia o desagrado y que (ii) la expresión CARAJO es una palabra inapropiada y una forma grosera de expresar molestia, desagrado o irritación, por lo que no es empleada por lo

¹⁵⁷ *Ibidem*

regular como parte del habla socialmente aceptable de la población, y se configura como un término que atenta contra las buenas costumbres.

Ante esto, la solicitante interpuso recurso de reconsideración contra la decisión de primera instancia, pues, de acuerdo con ella: (i) el término CARAJO tiene varias acepciones en el idioma castellano, tanto positivas como negativas, según constaba de las páginas web que acompañó como nueva prueba instrumental, (ii) dicho término era usado en varios poemas o canciones vinculadas al Perú, (iii) lo anterior convirtió al término CARAJO en toda una institución, una palabra que puede definir toda la gama de sentimientos humanos y todos los estados de ánimo, (iv) el signo solicitado pretendía distinguir servicios relacionados con la música peruana, por lo que no podía ser asociado en su acepción negativa, sino con expresiones adjetivas de ánimo superlativas que denotan agrado, bueno, de lo mejor; (v) en tal sentido, la connotación del signo solicitado es que el Perú y su gente son DEL CARAJO, es decir, que son de lo mejor, lo máximo, (vi) el signo solicitado no contraviene las buenas costumbres, sino que es utilizado como adjetivo en su connotación positiva, la cual es comúnmente utilizada por el usuario o consumidor y (viii) se encontraban registradas las marcas 'CARAMBA' y 'CHOLA DE MIÉRCOLES', sin que se haya considerado en esos casos que se encontrarán incursos en la mencionada causal de prohibición de registro.

La Oficina desestimó el recurso antes mencionado, pues (i) las pruebas presentadas no desvirtuaban los fundamentos de la resolución impugnada, por cuanto el término CARAJO era una palabra inapropiada y una forma grosera de expresar desagrado o irritación, así como satisfacción o alegría, de lo cual se trataba de un término que atentaba contra las buenas costumbres, (ii) respecto a la existencia de las marcas CARAMBA y CHOLA DE MIÉRCOLES, recalcó que el análisis de registrabilidad de un signo era una facultad discrecional de la autoridad, la cual debía analizar cada solicitud a fin de determinar si cumplía o no con los requisitos para acceder al registro.

En estas circunstancias, la solicitante apeló esta segunda decisión de la Oficina, con lo cual le correspondía a la Sala realizar el análisis correspondiente. La Sala consintió en

que el término CARAJO que conformaba el signo solicitado era una «palabra del idioma castellano con varias acepciones».

Sin embargo, sigue la Sala «en nuestro país no es conocida ni utilizada en su primera acepción. Antes bien, además de usarse como interjección, en los últimos tiempos se ha extendido en algunos sectores de la población el uso de este término de una forma peculiar, ya que no sólo se le utiliza como una expresión de molestia o desagrado, sino también como indicativo de algo especial o interesante. Así, en determinados ambientes, se ha dado en llamar a algo bonito, agradable o satisfactorio como “del carajo” y se ha difundido la frase VIVA EL PERÚ CARAJO, utilizada por un gran sector de personas como una forma de expresar orgullo respecto a la nacionalidad peruana». ¹⁵⁸

Es decir, hasta este punto, la Sala no aportaba nada nuevo y, por el contrario, repetía los considerandos de la Resolución N° 1600-2001/TPI-INDECOPI del 23 de noviembre de 2001, relativa al caso ‘Carajo’. Sin embargo —prosigue la Sala—, «el término CARAJO, para un importante sector del público, 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. ¹⁵⁹»

Tal parece, entonces, que, luego de tres años, la palabra carajo mantenía su calidad de inapropiada.

Un punto adicional de la Sala estaba relacionado a la advertencia de que entre los servicios que se pretendía distinguir figuraban la organización de shows artísticos y culturales, así como la producción general de discos de música peruana, por lo cual era «razonable suponer que éstos se pueden encontrar al alcance de los niños, o que incluso —en el caso de los discos por ellos producidos— pueden ser adquiridos directamente por éstos. Adicionalmente, al no haberse formulado una definición

¹⁵⁸ RESOLUCIÓN N° 1136-2004/TPI-INDECOPI del 30 de noviembre de 2004

¹⁵⁹ Ibidem

precisa de los servicios a distinguir, éstos podrían estar también dirigidos al público infantil, en cuyo caso sería manifiestamente contraproducente respecto a los fines de su formación y educación.¹⁶⁰»

Para resumir, la Sala mantenía sus considerandos sobre el análisis de moralidad a pesar de que los signos en cuestión —‘carajo’ y ‘del carajo’— cubrían productos y servicios que, a nuestro juicio, sí justificarían una diferencia en cuanto a su registrabilidad.

He aquí la diferencia con el caso anterior. Recordemos que el análisis de la Sala con respecto al caso ‘carajo’ tuvo como consecuencia que la marca fuera denegada por ser contraria a las buenas costumbres. Pues bien, si en la situación de ‘del carajo’ la Sala desarrolló los mismos considerandos, entonces, se tenía que llegar a la misma conclusión. Pero esto no fue así, pues la Sala estimó que en vista de que la marca era contraria a las buenas costumbres, también era, por consiguiente, contraria a ley.

Lo interesante del caso fue que existió un voto en discordia del vocal Begoña Venero Aguirre. En este voto, el vocal Veneró concluyó que: *«el signo solicitado no es contrario a la ley, a la moral ni al orden público, en la medida que no contraviene alguna norma o precepto legal, ni perturba el normal desenvolvimiento de las actividades del Estado o de los particulares, ni atenta contra los valores morales individuales o colectivos.¹⁶¹»*

En cuanto a las buenas costumbres —prosigue el Vocal Venero— *«si bien se tiene en cuenta que, para un sector del público, el término CARAJOS constituye una palabra inapropiada y una forma grosera de expresar tanto irritación, malestar o fastidio como satisfacción —razón por la cual no es empleada por lo regular como parte del habla socialmente aceptable de la población—, se advierte que, en determinados ambientes y para ciertos productos o servicios dirigidos exclusivamente a adultos, se hace uso de este término. Así, dado que, en el presente caso, no se trata de un producto de*

¹⁶⁰ *Ibidem*

¹⁶¹ *Ibidem*

consumo masivo —por lo que no es razonable suponer que se encontrará al alcance de los niños, o que incluso podrá ser adquirido directamente por éstos— y que tampoco se trata de servicios expresamente dirigidos al público infantil, la denominación DEL CARAJO! puede ser registrada para los servicios que pretende distinguir sin que ofenda la sensibilidad del sector pertinente del público al que éstos van dirigidos. En atención a ello y con relación a los servicios para los que se solicita el registro, el signo solicitado tampoco contraviene las buenas costumbres.¹⁶²»

De lo anterior podemos afirmar que, de conformidad con lo señalado por el vocal Venero, en vista de que los servicios no están dirigidos a niños, sino a cierto sector del público adulto, la marca no ofendería susceptibilidades.

4.1.24 Caso 'Del Carajo' (II)

La misma marca que nos llevó al análisis del apartado inmediatamente preliminar a éste, fue solicitada, en esta ocasión, para distinguir servicios de restauración en los cuales se brindan espectáculos.



Adelantamos que esta marca en este caso fue denegada otra vez. La Oficina denegó el registro sobre la base de los mismos considerandos señalados en las secciones anteriores. La apelación del solicitante se dividió de la siguiente forma:

(i) La palabra CARAJO está recogida por el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por tanto, (a) es la propia población la que por costumbre del uso ha determinado que 'carajo' sea una costumbre difundida en nuestro medio, (b) si las

¹⁶²Ibídem

costumbres se institucionalizan debido al difundido uso, no es posible considerar esas costumbres contrarias a las buenas costumbres, porque resultaría ser una afirmación tautológica, (c) el hecho de que la palabra CARAJO se encontrara recogida en el Diccionario de la Real Academia Española era prueba suficiente de que no puede ser un término contrario a las buenas costumbres, ya que para estar en él debía tratarse de una palabra que forma parte del habla cotidiano, (d) así, la palabra CARAJO es de uso casi indispensable en nuestro vocabulario diario y (e) contextualizado el uso del signo solicitado en el mundo de la jarana criolla, la frase DEL CARAJO no sólo es admitida socialmente, sino que es de gran difusión en nuestro medio.

(ii) Sobre el carácter de la expresión ‘del carajo’: (a) La palabra CARAJO ha llegado a tener un uso múltiple y puede ser utilizada en muchos sentidos, lo cual depende del tono, énfasis y contexto en que es mencionada y (b) antecedida por la palabra DEL apunta hacia algo muy atractivo, agradable o entretenido que enaltece las cualidades del objeto que califica y no como una manera grosera de irritación o molestia.

(iii) Sobre la notoriedad del signo solicitado: (a) ‘Del carajo’ goza de un amplio reconocimiento en el público pertinente, por lo que se trata de una marca notoriamente conocida, cuya notoriedad fluye del mismo mercado, (b) además, es una marca renombrada, por lo que goza de una notoriedad preeminente, pues el signo es conocido por distintos consumidores en diferentes mercados y se le atribuye una condición cualitativa importante, (c) la difusión de la marca en el mercado nacional ha generado un prestigio debido a la intensidad de su uso, su amplia trayectoria nacional, y el local donde se prestan los servicios cubiertos por la marca es sede de eventos públicos de distinta índole (jarana criolla, conciertos, actuaciones cómico-humorísticas, etc.) y (c) en tal sentido, la Peña del Carajo se ha convertido en un paradigma de las peñas en el Perú, por ser una de las más reconocidas en el medio, al punto de ser un lugar sumamente recomendado por terceros independientes.

Por su parte, la Sala repitió los considerandos de los dos casos precedentes, pero hizo hincapié en 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 [...] 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.¹⁶³»

En seis años, ‘carajo’ no había cambiado, pues le resultaba igualmente ofensiva a la Sala. A diferencia del vocal Venero, quien al no realizar un voto en discordia, de conformidad con su postura defendida en el caso anterior, aparentemente cambió de opinión y no emitió juicio con respecto a la votación de la mayoría.

4.1.25 Caso ‘Los Jijuna’

Esta marca solicitada para distinguir servicios de educación, actividades deportivas y culturales, grupos, orquestas, conjuntos musicales, fue denegada tanto por la Oficina de Signos Distintivos (ahora, Dirección de Signos Distintivos) como por la Sala.

En primera instancia, la Oficina consideró que: (i) el signo solicitado atenta contra las buenas costumbres, toda vez que el término ‘jijuna’ constituye una expresión utilizada en el lenguaje corriente de nuestro país, cuyo significado es “hijo de una gran prostituta” y (ii) si bien el término ‘jijuna’ no es un nombre técnico de un tipo de persona ni tiene en los diccionarios de la lengua española una acepción referente a un adjetivo específico, su acepción en el lenguaje corriente atenta contra las buenas costumbres.

La solicitante apeló la decisión de la Oficina, sobre la base de las siguientes proposiciones: (i) por buenas costumbres debe entenderse la conformidad de la conducta con la moral aceptada o predominante según el lugar y la época. Serán un atentado contra las buenas costumbres las conductas que chocan contra la moral social y las conductas delictivas en general. Asimismo, el uso indebido de los signos

¹⁶³ RESOLUCIÓN N° 2133-2007/TPI-INDECOPI del 25 de octubre de 2007.

sagrados de cualquier religión o la simple apropiación de éstos en exclusiva, (ii) el signo solicitado es una expresión compuesta por las sílabas iniciales de tres nombres que se escogieron al azar: Jimena, Juliana y Nancy. Por lo tanto, no se refería al concepto al que aludía la Oficina, más aún cuando no es un adjetivo específico que figure en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y (iii) la autoridad a consultar era la Real Academia de la Lengua Española, la cual no registra el nombre JIJUNA.

La Sala, a su turno, resolvió que: *«si bien el término JIJUNA no figura en los diccionarios de la lengua castellana, en el Perú tiene un significado específico [jijuna (sustantivo común): expresión insultante: Hijo de puta]¹⁶⁴»*.

Asimismo, la Sala fijó que algunos servicios que buscaba proteger la marca —*servicios de educación, formación, esparcimiento actividades deportivas y culturales, grupos y conjuntos musicales*— estaban al alcance y otros dirigidos al público infantil, en cuyo caso sería manifiestamente contraproducente respecto a los fines de su formación y educación.

En consecuencia, la Sala indicó que la marca solicitada era contraria a las buenas costumbres y, por ende, a la ley.

Como consideración final, la Sala se refirió a la alegación de la apelante en el sentido de que la palabra “jijuna” no se encontraba definido en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española:

«Respecto a lo manifestado por la apelante —en el sentido de que por el hecho que la palabra JIJUNA no se encuentre recogida en el Diccionario de la Real Academia Española no atenta contra las buenas costumbres— cabe señalar que, en el presente caso, ello resulta irrelevante al haberse acreditado que en nuestro país dicha expresión

¹⁶⁴ Resolución N° 2132-2007/TPI-INDECOPI del 25 de octubre de 2007

*constituye una palabra inapropiada y grosera, razón por la cual no forma parte del habla socialmente aceptable de la población*¹⁶⁵.»

La Sala confió, pues, en la definición de la palabra 'jijuna' recogida en el Vocabulario de Peruanismos de Miguel Ángel Ugarte Chamorro de 1997.

4.1.26 Caso 'Marijuana'

La marca que perseguía proteger artículos para fumadores como: filtros para cigarrillos, boquillas para cigarrillos (no de metal), papel para cigarrillos en libritos, boquillas con filtro, tabaco, latas para tabaco, estuches para cigarrillos (que no sean de metal precioso), ceniceros comerciales (que no sean de metal precioso), encendedores para fumadores, cerillas, cigarrillos y kretek (mezcla de tabaco con clavo de olor), también fue denegada por la Oficina de Signos Distintivos y la Sala de Propiedad Intelectual.



La Oficina estimó que MARIJUANA resultaba gráfica y fonéticamente muy similar a la denominación MARIHUANA o MARIGUANA, por lo que los consumidores asociarían al signo solicitado con el significado de la palabra MARIHUANA, esto es, una droga perjudicial cuyo consumo es reprimido socialmente, con lo que se vulneraría de esa manera las buenas costumbres imperantes en la normal convivencia de la sociedad.

La solicitante apeló la decisión de primera instancia mediante las siguientes alegaciones: (i) la denominación MARIJUANA constituía la unión de dos nombres femeninos (María y Juana) que no son contrarios a ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres, (ii) si bien la denominación MARIHUANA resulta ser una planta nociva, a su vez también resulta ser una planta terapéutica y medicinal, por lo que el

¹⁶⁵ Ibídem

consumidor de los productos correspondientes no apreciará dicha denominación como ofensiva y (iii) existen diversas marcas registradas en distintas clases que contravendrían el orden público y las buenas costumbres, tales como: HUEVOMANIA, FIGURA DE TRES HOJAS DE COCA, entre otras.

La Sala resolvió finalmente que: *«el término MARIJUANA que conforma el signo solicitado, sumado al hecho que se presenta en su conformación la figura de la hoja de marihuana, será entendida como MARIGUANA o MARIHUANA, que, sugiere la idea de un “cáñamo índico, cuyas hojas, fumadas como tabaco, producen trastornos físicos y mentales. Así, para un importante sector del público, constituye una droga ilícita que consiste en una mezcla gris verdosa de flores, tallos, semillas y hojas secas y picadas de la planta de cáñamo que generalmente se fuma en forma de cigarrillo (porros, canutos, churros o "joints" o "nail" en inglés), o en pipa ("bong"). Además se fuma en forma de "blunts", que son puros o cigarros a los que se les saca el tabaco y se rellenan con marihuana¹⁶⁶.»*

La Sala estimó que, tal como lo establece la Organización Cedro, *«el problema de las drogas tiene múltiples dimensiones. Está ligado estrechamente a la calidad de vida, a la gobernabilidad, a la salud pública y social de la nación. Tiene una obvia relación con la sostenibilidad de los pueblos y con su ecología. Distorsiona la economía de un país y perturba el hábitat produciendo violencia. Atenta contra la propia familia y produce dolor en la misma, atacando, cada vez más, a edades más tempranas, por lo que dicha denominación atenta contra la moral, al orden público y a las buenas costumbres.¹⁶⁷»*

De lo anterior, podemos extraer que la Sala identificaba la marihuana con la drogadicción y, por este hecho, sostuvo que dicho término no sólo era contrario a las buenas costumbres, sino también a la moral y al orden público.

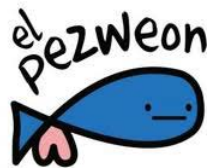
4.1.27 Caso ‘pezweón’ y diseño

¹⁶⁶ Resolución N° 3197-2008/TPI-INDECOPI del 18 de diciembre de 2008

¹⁶⁷ Ibidem

Este es el caso más mediático y el que mayor revuelo generó pues las denegatorias de esta marca no gozaron de la popularidad de la mayoría que, supuestamente, iba a adherirse a tales denegatorias.

Esta marca su solicitada para distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería.



En su primera resolución, la Dirección de Signos Distintivos (la Dirección) denegó el registro de la marca solicitada pues: (i) 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 con acepciones diversas (perezoso, idiota, animoso, valiente), (ii) en el Perú se ha extendido el uso de ese término, en algunos sectores de la población, como palabra inapropiada y grosera, motivo por el cual no es empleada como parte del “habla socialmente aceptable”, (iii) la denominación es acompañada por una figura en la que se advertiría una figura que representaría a los genitales masculinos, con lo que se afianza la idea de lo que el consumidor entendería con el término WEON, (iv) de esta forma, considerado el signo en conjunto, la denominación será entendida como referente a la palabra “huevón” sin que los elementos restantes desvirtúen tales consideraciones.

Ulteriormente, los solicitantes interpusieron recurso de reconsideración sobre la base de los siguientes alegatos: (i) como parte de sus actividades profesionales crearon el persona ‘EL PEZWEON’, que surgió de la representación gráfica de una muletilla empleada en el argot juvenil, protagonista de la historieta publicada en Facebook, en el cual tenían diversos seguidores, (ii) la acogida del personaje en cuestión llevó a sus creadores a estamparlo en diversos elementos de mercadotecnia y, principalmente, en la publicación de un libro titulado ‘Las Aventuras del Pezweón’, que estuvo en los primeros lugares en los volúmenes de ventas (iii) asimismo han intervenido en diferentes congresos, conferencias, entrevistas y han sido convocados para apoyar

causas benéficas, (iv) son titulares de los derechos de autor del personaje 'El PEZWEON', (v) la resolución de la Dirección resultaba arbitraria, pues no especificaba en qué supuesto de la prohibición del literal p) del artículo 135 se subsumía el signo solicitado (orden público, moral, buenas costumbres, ley) y no especificaba de qué manera la marca era ofensiva, (vi) la Dirección no ha aplicado el mismo criterio para marcas que se encuentran registradas en nuestro país, tales como:

- 'CEBICHERÍA EL PEZÓN: ¡TE HACEMOS COSITAS RICAS!'



- 'HOOTERS' (clara referencia a las glándulas mamarias femeninas)



- 'SQUIRT' (mención a la eyaculación femenina)

En su segunda resolución la Dirección declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por los solicitantes, pues: (i) si bien no se señaló en la primera resolución que el signo solicitado era contrario a las buenas costumbres, de su estructura se infería esto último, en vista de que se estableció que era una palabra inapropiada y una forma grosera de referirse a las personas, (ii) consideraba que era una conducta exigible y exigida en la normal convivencia de las personas honestas el tratarse con respeto mutuo, (iii) el hecho de que la marca sea aceptada por cierto sector al cual va dirigida no determina que exista otro sector mayoritario cuya susceptibilidad sería

herida en caso la marca accediera a registro, con lo cual no se probaba el hecho de que la marca 'no es contraria a las buenas costumbres'.

Posteriormente, los solicitantes interpusieron recurso de apelación, de conformidad con lo siguiente: (i) pidieron la nulidad de la primera resolución de la Dirección, en vista de que no estaba debidamente motivada al no haberse indicado en ella en cuál de los supuestos se ubicaba el signo solicitado, (ii) la Dirección les trasladó indebidamente la carga de la prueba en asunto que ni la Dirección tenía claro, (iii) el análisis de las cláusulas de moralidad es asunto meramente subjetivo que lleva a conclusiones contradictorias.

La Sala: (i) desestimó el pedido de nulidad, pues de la primera resolución de la Dirección se infería claramente que el signo era contrario a las buenas costumbres, (ii) aceptó la limitación de productos cubiertos por la marca que, entonces, serían: 'prendas de vestir, calzado y sombrerería, especialmente dirigidos a un segmento juvenil de la población', (iii) sostuvo que no desconocía que la denominación "PEZ WEON" hace referencia a la frase "Pues, huevón" utilizada en forma coloquial por un gran número de personas en nuestro país, generalmente joven, y (iv) resultaba complejo determinar con precisión qué tipo de signos 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 una con la otra en el mismo medio.

La Sala hizo una diferencia entre un signo contrario a las buenas costumbres con otro signo de mal gusto en el entendido de que lo que para algunas personas puede ser de mal gusto para otras puede no serlo. Asimismo, la Sala destacó que en la misma clase internacional donde se encontraban los productos distinguidos por la marca solicitada, fueron admitidos a registro los siguientes signos:

- LOCA COMO TU MADRE, vigente hasta el 14 de diciembre de 2017.
- HUERTA PERDIDA y logotipo, vigente hasta el 10 de julio de 2006.

HUERTA



PERDIDA

- ORGASM y logotipo, vigente hasta el 23 de noviembre de 2019.



- QFU QIX FUCK, vigente hasta el 6 de marzo de 2016.



Ahora bien, la Sala mencionó que, en relación con las marcas recientemente listadas, para ciertas personas podrían resultar signos de mal gusto por algunas de sus denominaciones o elementos figurativos, pero ello no implicaba necesariamente que sean signos contrarios a las buenas costumbres ni le correspondía evaluar dicha circunstancia.

En palabras de la Sala: *«si bien la palabra “huevón” por sí 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” y “on”, e incluso “wona”, “weona” y “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 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 bromista¹⁶⁸».

De lo que precede, la Sala toma en cuenta sólo la connotación coloquial de la palabra ‘huevón’ y admite a registro la marca solicitante, pues no afecta la sensibilidad de la mayoría y, además, ella está destinada a proteger productos dirigidos a un público juvenil, pues debe prevalecer la tolerancia.

Luego de haber repasado la aplicación de las cláusulas de moralidad en materia de marcas, tanto en ámbitos extranjeros como en nuestro país, es momento de contemplar tal aplicación en materia publicitaria.

5. Críticas a los parámetros generales de la aplicación jurisprudencial de las cláusulas de moralidad en el Derecho Marcario.

¹⁶⁸ Resolución N° 0436-2011/TPI-INDECOPI del 23 de febrero de 2011

- Caso Queen Mary: «La marca contraviene el sentido de propiedad del público consumidor».

Este parámetro legal extiende, evidentemente, el concepto de la moral hacia cuestiones estéticas. En realidad el límite entre lo que se entiende como ético y lo que se considera estético es inexplorable en el campo valorativo.

Ello, a diferencia del campo descriptivo o positivo en el que ya se conoce que el mal o el buen gusto se adhieren temas estéticos y cualquier vulneración al sentido de “propiedad” (buen gusto) de las personas requiere de un menor nivel de afectación en relación con las cuestiones de la ética, en la que se pensaría que la afectación debería ser de mayor grado.

No obstante, en el caso de la marca ‘Queen Mary’, la autoridad, al mencionar “el sentido de propiedad”, no llevó el debate al campo ético, sino al estético, lo cual es clara evidencia de que la vaguedad de las cláusulas de moralidad podría llevar a decisiones restrictivas que no se condicen con la ratio legis exclusivamente de tinte ético inmanente a dichas cláusulas.

- Caso Madonna: «comercializar el nombre o la imagen de la Virgen María como una marca no es una clara muestra de propiedad, y creemos que su uso como distintivo de vinos sería chocante hacia el sentido de propiedad de todos aquellos que no consumen vino e incluso para muchos de sus consumidores, por tanto, el uso de la palabra Madonna sería escandaloso y su registro prohibido de acuerdo a ley.»

En este caso, como en el anterior, se realiza un examen más estético que ético, lo cual ya ha sido motivo de cuestionamiento, pues equipara lo inapropiado con lo escandaloso:

1. Que causa o tiende a causar escándalo..., chocante al sentido de la verdad, decencia o propiedad; vergonzoso; ofensivo; de mala fama.
2. Que ofende la consciencia o sentimientos morales; que genera reprobación; que convoca la condena

Asimismo, más allá de que en la decisión comentada se puedan realizar observaciones de carácter probatorio, la autoridad reconoció que, si bien existía un grupo al cual la marca le podría resultar inapropiada, existía otro al cual la marca le podría resultar indiferente. Sin embargo, la autoridad nunca realizó un análisis del porqué debía preferir al grupo al cual la marca le podría resultar inapropiada.

Hubiera resultado interesante estudiar los considerandos sobre la predilección de la autoridad por un grupo en lugar de otro. De hecho, la decisión también carecía de la determinación fáctica de la afectación en el sentido de propiedad del público consumidor. Con todo ello, la autoridad no emitió más que un juicio hipotético de lo que podría resultar inapropiado para cierto grupo.

Un cuestionamiento adicional fue estructurado por el Juez Jackson en el caso que se comenta. Recuérdese, pues, que el Juez Jackson había mencionado que si la marca resultare escandalosa para el público consumidor, sería el mismo mercado el que la castigaría mediante una demanda baja.

Esta observación, antes bien, es tan especulativa como el hecho de sostener que la marca resultaría ofensiva para cierto grupo.

Al margen de lo anterior, el juez Jackson criticó que la marca sí haya sido registrada para cubrir otros bienes, pero que haya sido rechazada para proteger “vinos”. En ese entonces, la comercialización del vino se había declarado lícita de manera reciente. Existe un sesgo, pues, por parte de la autoridad, al tener frente a sí determinados productos como los vinos al momento de emitir una resolución y valorarlos de forma restrictiva.

Sirva este caso, entonces, para notar cómo, algunas veces, lo ilícito se confunde con lo inmoral.

- Caso ‘bubby trap’: «vulgar, tal como está definido, significa, entre otras cosas, carente de gusto, poco delicado, moralmente crudo y puede, desde nuestra perspectiva, ser entendido por el aspecto escandaloso de la marca».

Nótese que, en esta decisión, la autoridad sólo tomó en consideración el significado “ofensivo” de la marca, a pesar de que la palabra “bubby” también significaba niño pequeño. La gran errata en esta decisión fue presumir que el público consideraría que la marca iba a ser tomada por el público general in *malam partem*.

En esta presunción, la autoridad peca dos veces. Peca, por primera vez, al contextualizar negativamente una marca que no tenía mayores elementos de referencia. Como se conoce, el contexto es importante para interpretar el significado de las palabras, pero lo que no debería hacer la autoridad es crear ficticiamente un contexto “escandaloso” en el que la marca, supuestamente, sería empleada. Peca, por segunda vez, al sólo tomar un significado de la marca y no confrontar fácticamente el porqué el público destinatario tomaría efectivamente el significado de la palabra en su sentido ofensivo.

Adicionalmente, cabe recalcar que la definición de un diccionario debería ser una herramienta meramente referencial y no decisiva, no sólo porque un diccionario no está exento de errores, sino también porque, en la mayoría de casos, los diccionarios no están actualizados y no son exhaustivos en cuanto a los usos y costumbres del uso de la lengua.

- Caso ‘Week-end sex’: «la cuestión referida a si los contenidos de la revista podrían ser de naturaleza pornográfica, no es un asunto que debe ser decidido por este Tribunal. Si tal fuera el criterio, muchas revistas conocidas que tienen títulos inofensivos o arbitrarios, no podrían haber registrado su marca».

Este parámetro legal contradice aquel que fue establecido en el caso ‘Madonna’ en el sentido de que la marca debía analizarse en relación con el producto o servicio protegido por ella. Debe recalcar que, de acuerdo con la ratio legis, el análisis de la moralidad de las marcas debería realizarse con prescindencia de los productos o servicios cubiertos. De lo contrario, la autoridad estaría reconociendo, de por sí, que ciertos productos o servicios tienen una carga valorativa —*positiva o negativa*— preconcebida, lo cual no sólo resulta un despropósito, sino también una arbitrariedad.

Debe aclararse, a mayor abundamiento, que el análisis de los productos o servicios sí puede ser útil cuando la marca ya haya sido comercializada en el mercado previamente a la solicitud de su registro, pues aquí ya entran a tallar datos fácticos y comprobables sobre las reacciones de los consumidores y no meras hipótesis.

- Caso ‘alargador de pene’: «avocándonos estrictamente al análisis de los bienes cubiertos por la marca, habida cuenta de que no se ha objetado la legalidad de la venta de tales bienes, lo cual debería ser regulado por el Congreso, no hay lugar a que este aspecto juegue un rol importante, de forma expresa o implícitamente, en la determinación de registrabilidad del signo.»

La TTAB menciona, de manera interesante, la importancia de los productos o servicios protegidos por la marca en el análisis de las cláusulas de moralidad. Así, la autoridad destaca, entre líneas, que cuando la legalidad de ellos no haya sido cuestionada, dicho asunto no es importante en la determinación de registrabilidad de un signo.

A la inversa, si los productos o servicios son considerados ilegales, entonces, su análisis sí juega un rol importante en la registrabilidad de la marca. Otra vez, se hace manifiesta la conexión entre lo ilegal y lo inmoral.

Tal criterio de conexión es peligroso, pues hoy en día nadie discute la legalidad de la comercialización de vino y, más aún, su consumo ha llegado a ser sinónimo de refinamiento y buen gusto. Pero esto era impensable hace setenta años.

De toda suerte, la incuria de la TTAB se hace mucho más grave si tenía, ya como antecedente, el caso 'Madonna', el cual demostraba que su criterio relativo a la ilegalidad de los productos o servicios no tenía fundamento.

- Caso 'Embracing nudes': «[...] bajo cualquier parámetro, incluyendo la moral contemporánea de lo que se ha considerado repetitivamente como una sociedad permisiva, pero no en sumo grado, la marca, comprendida por una fotografía, para distinguir bienes o servicios, resulta ofensiva a la propiedad y a la moralidad, reta el sentido de la decencia y es chocante para el sentido moral de los miembros de la comunidad, cuyas sensibilidades son protegidas por ley».

Nuevamente, la autoridad realza que debe proteger a aquellos miembros de la comunidad que son más sensibles y declara su preferencia por aquellos en detrimento de otros miembros la comunidad que no se sentirían ofendidos por la marca. La autoridad no explica el porqué. Es como si implícitamente reconociera mayor valor a aquel grupo que sí es sensible en cuestiones de sexualidad frente a otro grupo que tiene prácticas más diversas en ese tema. Nunca se sabrá cómo y por qué.

Recuérdese que hubo, en este caso, un voto disidente del Juez Rich. Éste cuestionaba el hecho de que se protegiera a un 'sector sustancial del público general' imaginario. En efecto, sorprende que el voto en mayoría no haya sostenido fácticamente su aseveración de cómo está compuesto ese 'sector sustancial del público general'.

Déjese constancia del tremendo desliz de la TTAB que repitió, sin realizar el menor análisis, un criterio inadecuado, por decir lo menos.

- Caso 'bullshit': «[...] claramente, es la connotación profana del término *per se* y no un significado particular del término en relación con los bienes de esta naturaleza (bolsas de mano y accesorios personales) la que ha llevado a este

Tribunal a concluir que el término sería percibido por una mayoría sustancial del público como profano y, por tanto, como escandaloso».

La TTAB fijó el criterio referente a que existían marcas inmorales per se. Es decir, lo inmoral, lo chocante, lo escandaloso son immanentes a las marcas. No basta desarrollar mayor análisis para explicar el por qué las marcas per se inmorales tienen éste carácter.

Grave error de la TTAB. Si la marca que se analizó en este caso era inmoral per se, no se entiende por qué los diccionarios la definían como: «usualmente vulgar», y no «vulgar» a secas. Asimismo, la TTAB desconoció el hecho de que el significado de las palabras cambia con el paso de los años. Finalmente, la TTAB no demostró fácticamente cómo la marca era considerada sustancial por el público general.

- Caso 'big pecker': «[...] habida cuenta de la escasez de la evidencia relativa a la percepción de "pecker" que tiene el público como un término referente al pene, y dado que el diseño de la cabeza del ave refuerza el significado más convencional de dicho término, creemos que la marca no ofende la moralidad ni resulta escandalosa, y, por tanto, revertimos la denegatoria de registro de primera instancia».

Más que un criterio, lo anterior es una crítica de la TTAB. En efecto, la TTAB reflexiona que si no existen pruebas que indiquen que el público general considera el significado vulgar de una marca en lugar de su significado más convencional, entonces debe permitirse el registro de la marca.

De hecho, la TTAB se aleja del caso 'bubby trap' y entiende que no debe interpretarse que el uso de la marca por parte de la solicitante sea in *malam partem*. Decisión acertada. No debería colocarse a la marca en un contexto vulgar que no está expreso en su conformación, y con mayor razón cuando la marca está compuesta de elementos adicionales que crean un contexto no vulgar.

- Caso 'moonies': «[...] Habida cuenta de que tales lineamientos son vagos y su aplicación sumamente subjetiva, nos inclinamos a resolver esta cuestión dudosa a favor de la solicitante y ordenar la publicación de la marca a sabiendas de que si un grupo considera que la marca es escandalosa u ofensiva, podrá presentar oposición y mayores actuados podrán ser evaluados.»

La TTAB estableció, pues, que en vista de que los lineamientos de la aplicación de las cláusulas de moralidad son vagos, el análisis de registrabilidad debe ser menos riguroso y a favor de la solicitante.

Lamentablemente, la TTAB no fundamentó este criterio, lo cual habría resultado muy fructífero en cuanto al tema de que se trata. Si un tema resulta tan abierto, debió explicarse por qué el análisis debía realizarse a favor de la solicitante y no en contra de ella.

- Caso 'old glory condom. Corp.': «[...] el que la marca de la solicitante podría generar ofensa debe ser juzgado no mediante el aislamiento de dicha marca, sino dentro del contexto completo del uso de la marca».

Este criterio resulta acertado. Si la marca ya ha sido comercializada y ha tenido aceptación por parte del público, entonces, el análisis no debería únicamente realizarse sobre la estructura de la marca sino en la forma en que ha venido siendo comercializada. Lo común en estos casos es que la marca ha sido aceptada por cierto sector del público general.

En estas circunstancias, se podrá comprobar con mayor facilidad la connotación que tiene el mercado en el mercado.

- Caso 'Black tail': «La marca BLACK TAIL implica esencialmente, en términos vulgares, la idea de mujeres afro-americanas como objetos sexuales. Esta indirecta es una afrenta hacia un sector sustancial del público general. Aunque

creemos que las mujeres en general y que las mujeres afro-americanas en particular estarían especialmente ofendidas por la marca, en nuestra opinión, terceros, incluido un número sustancial de hombres, también se ofenderían [...]».

Lo antedicho significó una contradicción con el caso anterior y un retorno al caso 'Madonna'. La autoridad ignoró el hecho de que la marca ya había sido puesta en el mercado y que la comercialización del producto protegido por ella podría ser un elemento de juicio en relación a la respuesta del público sobre las características de la marca.

La marca ya se ubicaba dentro de un contexto y la autoridad se encargó de descontextualizarla.

- Caso 'dick heads': «[...] Nos parece que, en este tipo de denegatorias por cuestiones morales, la cantidad de prueba requerida para fundamentar el rechazo depende de la naturaleza de la marca, pues se necesitará menor evidencia en los casos que implican marcas "atrocés". »

Clara contradicción a lo establecido en el caso 'moonies' y en el caso 'old glory condom corp.'. No sólo el análisis de las cláusulas de moralidad se tornó restrictivo, sino también la autoridad no quiso tomar en cuenta el hecho de que la marca ya había sido comercializada con éxito.

El caso 'dick heads' implicó un criterio ceñido y descontextualizado.

Hasta el caso 'dick heads' precitado se han desarrollados los criterios más importantes en el examen de las cláusulas de moralidad. Luego de ello, se ha verificado una seguidilla de repeticiones en los juicios de las diferentes autoridades.

Lo que se ha suscitado posteriormente al caso 'dick heads' en Europa y en nuestro país ha sido una reiteración de los criterios señalados. Ora mediante un análisis restrictivo, ora a través de un examen permisivo. La tendencia, sin embargo apunta a

que las cláusulas de moralidad se analicen a manera de restricción, salvo casos excepcionales (véase lo que estableció el Tribunal de Propiedad Intelectual en el caso 'Pezweón').

Los criterios fijados por las diferentes autoridades en el análisis de las cláusulas de moralidad enseña que, en todo caso, no bastaría entender la norma —y esto por utilizar una frase— para aplicarla, pues, será necesario estudiar si una marca dada afecta, en la realidad, a un grupo de personas.

Las resoluciones de la autoridad al respecto siempre serán débiles si no existe un componente fáctico en sus considerandos. El análisis de las cláusulas de moralidad sería un tema estrictamente fáctico y no de interpretación normativa. Este es el gran descuido de casi el 100 por ciento de las autoridades que han tenido la oportunidad de resolver en torno a las cláusulas de moralidad. Ellas han confundido lo que se asemeja a una cuestión fáctica con una de interpretación jurídica.

Sin sustentación fáctica —encuestas, análisis del contexto en que se comercializa la marca— cualquier criterio fijado para la autoridad resulta deleznable.

En consecuencia, ninguno de los criterios fijados por las distintas autoridades se acerca, en lo más mínimo, a identificar la problemática del análisis de las cláusulas de moralidad.

6. Tratamiento jurisprudencial mundial de las cláusulas de moralidad en el Derecho de la Publicidad

6.1 Una anécdota del pollo frito

Hace un par de meses, la cantante afroamericana de R&B Mary J. Blige participó en un comercial de Burger King, en el cual una cliente se acercaba al mostrador para preguntar qué ingredientes tenía el nuevo enrollado de pollo. El administrador del local

le pide a Mary que conteste la pregunta del cliente y ella lo hace, pero mediante una pegajosa canción en la que va describiendo los ingredientes¹⁶⁹.

¿Qué relación tiene esto último la presente tesis? Pues, debe saber el lector que en la época de la segregación racial en los Estados Unidos, es decir durante las famosas leyes de Jim Crow, a los afroamericanos no se les permitía el ingreso a algunos establecimientos públicos. Luego, esta situación fue cambiando paulatinamente, por supuesto.

Pero lo que resulta importante es que hubo una época en la que los afroamericanos no debían ingresar a los restaurantes. Por este motivo, los afroamericanos que trabajaban para blancos tenían que llevar su propia comida. El alimento que más estaba a su alcance y el que perecía en mayor tiempo era el pollo frito. He aquí la relación que se da entre afroamericanos y el pollo frito que, para cierto sector de ellos, todavía tiene connotaciones racistas.

Poco después de que se hubo lanzado el comercial antes descrito, algunos grupos que luchan por los derechos de los afro-americanos formularon sus respectivas quejas ante la FCC¹⁷⁰. Argumentaron que el hecho de que una cantante negra promoviera un pollo frito era bufonada. Burger King hizo uso de su control de daños y retiró el comercial antes de que se emitiera cualquier decisión de la reguladora.

6.2 El KFC y el Call Center

En el Reino Unido, la ASA publicó una lista de los comerciales que fueron objeto de más denuncias en toda la historia de dicha institución. El primer lugar lo obtuvo un

¹⁶⁹ El comercial puede ser visto en: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PMI29AnOS98

¹⁷⁰ Los detalles del retiro del comercial analizado se encuentran en: <http://www.torontosun.com/2012/06/28/mary-j-blige-sorry-for-offensive-burger-king-ad>

comercial que promocionaba una ensalada del KFC¹⁷¹, pues recibió 1, 671 quejas por parte de los consumidores.

Dicho comercial mostraba a tres trabajadoras de un Call Center, que cantaban con la boca llena¹⁷². El motivo de las denuncias era que el comercial podría incentivar malos hábitos en los niños —como el hablar con la boca llena—, lo cual fue desestimado por la ASA, que estableció que el comercial no socavaría la autoridad de los padres.

6.3 Un Volkswagen se vende solo

Este año Volkswagen Canadá tuvo que retirar un comercial en el cual un señor muy preocupado estaba transportando a su esposa embarazada quien se estaba quejando de los primeros síntomas de un trabajo de parto. Llegan a la puerta de emergencia del hospital, y el encargado de seguridad se queda sorprendido por la belleza del automóvil y deja a un lado a la mujer embarazada. Tanto fue así que entabló una conversación con el esposo sobre las características del Volkswagen y al final, tanto el guardián como el esposo se olvidan por completo de la emergencia¹⁷³.

Thomas Tetzlaff, vocero de Volkswagen Canada, declaró que habían decidido retirar el comercial, pues había recibido algunas quejas de los consumidores quienes establecían que el anuncio mostraba indiferencia al dolor de una mujer¹⁷⁴.

La autoridad canadiense nunca intervino, pues, paradójicamente, todas las quejas fueron realizadas por el público a la empresa directamente.

6.4 El KFC y el cricket

¹⁷¹ Véase: <http://www.digitalspy.co.uk/media/news/a384419/kfc-television-advert-named-most-offensive-of-all-time.html>

¹⁷² El comercial de KFC está disponible en: <http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=28Enrrh9XOA&NR=1>

¹⁷³ Este comercial puede ser visualizado en: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Xem26kNukUM

¹⁷⁴ <http://ca.autos.yahoo.com/p/2353/volkswagen-canada-pulls-ad-featuring-pregnant-woman-over-complaints>

En Australia, KFC tuvo que retirar un comercial en el que un joven australiano de tez blanca estaba en una tribuna viendo un partido de cricket. El problema era que se encontraba rodeado de fanáticos, de tez oscura, quienes daban vivas al equipo contrario de forma escandalosa. El joven, entonces, hace una pregunta al televidente: ¿necesitan un consejo cuando estén en medio de una situación incómoda? Luego saca un barrilete de KFC y lo comparte con los hinchas contrarios, quienes, empiezan a comer y, por obvias razones, dejan de dar vivas a su equipo. El muchacho se dirige a la cámara y finaliza: ¡demasiado fácil¹⁷⁵!

Por un tema de control de daños, KFC Australia tuvo que eliminar el comercial a través del siguiente comunicado: «KFC Australia está retirando el anuncio publicitario que se ha lanzado con los demás spots publicitario como parte de la campaña de cricket australiano. Nos disculpamos por cualquiera malinterpretación que hayamos podido generar, pues esa no fue la intención de la campaña¹⁷⁶».

6.5 Campaña publicitaria “Unhate” – Benetton

La fundación “Unhate” de la empresa Benetton, lanzó una campaña publicitaria cuyo mensaje era simplemente «no odies», en la que muestra a diversos líderes mundiales dándose un beso en la boca. Por ejemplo, tenemos a Obama y Chávez, Sarkozy y Merkel e inclusive el Papa con un imán iraní. Por supuesto, las imágenes no eran reales, pero causaron gran polémica a nivel mundial.

De todas las imágenes, la que causó mayor revuelo fue la de Benedicto XVI besando a Mohammed Ahmed al-Tayeb, jeque de la mezquita al-Azhar en el Cairo.

Hubo tensión entre los dos líderes religiosos cuando en enero de 2011, Egipto recordó a su embajador en la Santa Sede que ésta estaba interfiriendo en sus asuntos internos,

¹⁷⁵ El comercial puede apreciarse en:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FftZt-Dw_hQ

¹⁷⁶ Véase: http://www.huffingtonpost.com/2010/01/05/kfcs-racist-ad-australian_n_412002.html

pues el Papa había criticado a su gobierno por no haber protegido a las minorías cristianas en Egipto.

A pocas horas del lanzamiento de la campaña, el Vaticano amenazó a Benetton con iniciar acciones legales en caso no retirara la imagen cuestionada. El padre Federico Lombardi, secretario de prensa del Vaticano, dijo:

«No podemos más que expresar una protesta decidida frente al uso totalmente inaceptable de una imagen manipulada del Santo Padre, como parte de una campaña publicitaria que tiene fines comerciales. Es una grave falta de respeto hacia el Papa, una afrenta a los sentimientos de la fe y una evidente muestra de cómo, en el campo de la publicidad, las reglas más elementales del respeto hacia los demás pueden ser infringidas con el objeto de atraer atención mediante la provocación. El Secretario de Estado ha autorizado a sus abogados a iniciar acciones en Italia y en otros lugares, para prevenir la circulación, a través de los medios publicitarios y de otras formas, de un fotomontaje empleado en una campaña publicitaria de Benetton, en la que el Santo Padre aparece de una forma que consideramos es dañina, no sólo a la dignidad del Papa y de la Iglesia Católica, sino también a la sensibilidad de los creyentes¹⁷⁷».

¹⁷⁷ Revisar: <http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/17/benetton-pope-kissing-ads>

Como consecuencia, la empresa tuvo que retirar esa imagen de su campaña publicitaria.

6.6 Radio Planeta y los Teletubbies

El 2005, la Comisión de la Represión contra la Competencia Desleal (La Comisión) sancionó a Corporación Radial del Perú S.A.C y a Pragma de Publicidad S.A.C., por haber emitido un anuncio publicitario¹⁷⁸, que fue descrito por la Comisión de esta forma:

«El anuncio se inicia mostrando a tres (3) muñecos de colores: anaranjado, verde y rosa, quienes saludan a la cámara para luego jugar y correr en una locación que simula un campo.

A continuación, el anuncio presenta a un hombre de camiseta roja que, violentamente, se abalanza encima del muñeco de color anaranjado y lo hace caer aparatosamente al suelo.

Inmediatamente, el anuncio continúa mostrando al muñeco de color rosa escondido detrás de un poste. Luego, el referido muñeco corre atemorizado intentando escapar del hombre de camiseta roja que, de pronto, aparece en la escena y violentamente se le abalanza, haciéndolo

caer al suelo. Una vez que el muñeco de color rosa se encuentra doblegado en el suelo, el hombre de camiseta roja le propina cinco (5) golpes de puño y una patada, mientras que los otros dos (2) muñecos intentan escapar en un triciclo. A continuación, el hombre de camiseta roja, al ver que el muñeco de color anaranjado y el muñeco de color verde intentan escapar, logra tomarlos por la espalda y, con violencia, consigue que las cabezas de los mencionados muñecos se golpeen mutuamente, haciéndolos caer al piso.

¹⁷⁸ El anuncio puede ser visualizado en: <http://www.youtube.com/watch?v=Ez5h7xu7rqY>

Inmediatamente, mientras la locución en off señala: “ya viste lo que querías, ahora escúchalo en planeta ciento siete punto siete, lo último de la música en tu oreja”, se aprecia el logotipo de la emisora “Radio planeta 107.7”.

El anuncio, en su escena final, muestra a los muñecos echados en el piso y en el momento en que el muñeco de color verde intenta levantarse, aparece nuevamente el hombre de camiseta roja, quien se abalanza sobre dicho muñeco y lo hace caer al suelo.¹⁷⁹»

Corporación Radial había alegado que la idea creativa de la referida campaña publicitaria tenía por objeto presentar una realidad que todos los jóvenes experimentarían en algún momento, que es la de desvincularse de una edad infantil e ingresar a una edad adulta. Así *«parte de dicha desvinculación se hace concreta cuando dichos jóvenes quieren dejar de ser niños para comportarse y sentirse como adultos jóvenes, manifestándose actos que consisten en “rechazar las cosas que les pueden haber gustado en algún momento. Así como en una etapa anterior pueden haber rechazado todo lo que tuviera que ver con pañales y chupón, en esta edad quieren rechazar todo lo que tenga que ver con juguetes, algún tipo de ropa en particular, y hasta algunos programas de TV o películas. Este tipo de comportamiento es natural y simplemente demuestra un cambio de etapa y una evolución a otros gustos y preferencias.¹⁸⁰»*

Pragma, por otra parte, indicó que el anuncio publicitario cuestionado fue una forma de ofrecer un servicio *«mostrando, vía la exageración publicitaria, que el producto promocionado puede satisfacer las expectativas de la juventud.¹⁸¹»*

La Comisión se pronunció de esta manera: *«el anuncio materia de imputación, al mostrar actividades extremadamente violentas por parte del hombre de camiseta roja, protagonista del anuncio, es capaz de inducir a los consumidores a que desarrollen*

¹⁷⁹ Resolución N° 152-2005/CCD-INDECOPI del 12 de diciembre de 2005.

¹⁸⁰ *Ibidem*

¹⁸¹ *Ibidem*

actitudes agresivas frente a personas, circunstancias, escenarios o situaciones con las que pueden no encontrarse de acuerdo o que pueden no desear o tolerar, sea por la razón que fuere, aunque ésta fuera legítima. Asimismo, esta posible inducción se verá aumentada mediante la exhibición de las imágenes violentas que presenta el anuncio cuestionado, acompañadas de la frase “Ya viste lo que querías (...)”¹⁸²».

Agrega la Comisión que el anuncio materia de cuestionamiento «enaltece y elogia la actitud considerablemente intolerante y violenta que desarrolla el protagonista del mismo, dado que la frase “Ya viste lo que querías (...)”, implica sugerir aceptación y reconocer, de algún modo, la existencia de una valoración positiva sobre el desarrollo de una actitud agresiva frente a personas, circunstancias, escenarios o situaciones con las que una persona puede no encontrarse de ésta fuera legítima. En este punto, se debe precisar que la presentación de personajes de fantasía como sujetos pasivos de la descarga de violencia del protagonista del anuncio, en nada atenúa el efecto de inducción y enaltecimiento a la conducta violenta que presenta el anuncio denunciado, por cuanto dichos personajes de fantasía representan a seres humanizados¹⁸³.»

Debemos recordar que, en ese entonces, regía el artículo 3 del Decreto Legislativo 691, referente a las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Dicho artículo fijaba que:

«Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes.

Ningún anuncio debe favorecer o estimular cualquier clase de ofensa o discriminación racial, sexual, social, política o religiosa.

Los anuncios no deben contener nada que pueda inducir a actividades antisociales, criminales o ilegales o que parezca apoyar, enaltecer o estimular tales actividades.»

¹⁸² *Ibidem*

¹⁸³ *Ibidem*

Pues bien, la Comisión consideró inaceptable «la utilización de escenas extremadamente violentas, que pueden inducir o enaltecer conductas antisociales, con la pretendida finalidad de promocionar un servicio, sea éste de la clase que sea; o, con la pretendida finalidad de sugerir a los jóvenes, como público objetivo, que los bienes o servicios ofrecidos en la publicidad satisfacen sus requerimientos por encontrarse a distancia de las preferencias de su pasado infantil.» Y a pesar de los recursos humorísticos contenidos en la publicidad, la Comisión resolvió que las denunciadas habían violado el artículo antes reseñado.

6.7 Sprite y los eructos

Hace pocos años, el siguiente anuncio publicitario tuvo gran popularidad por ser parte de la campaña de promoción de la bebida gaseosa Sprite que se titulaba “Las Cosas Como Son”.

«El anuncio¹⁸⁴ se inicia mostrando a un hombre tomando una bebida gaseosa. Luego se escucha la voz de un locutor en off, el cual señala: “Hey Tú, ‘Sprite’ tiene algo que decirte. Nadie hace ahhh después de tomar”. Enseguida se muestra en pantalla sobre fondo de color verde y en letras de color blanco, el texto: “Nadie hace ahhh después de tomar”.

En la siguiente escena se muestra a una familia en el campo, cerca de un lago, y se aprecia que un menor de edad, luego de tomar la bebida gaseosa “Sprite” eructa. A continuación, también eructa quien sería el padre del menor. Seguidamente eructa un sapo. Luego, se muestra eructando a un conferencista, a un presentador de televisión, a un pianista y a comensales en un restaurante. El locutor en off indica: “Nos quieren hacer creer eso, pero lo que sale naturalmente después de tomarse un buen sorbo es el sólido y mal visto eructo”.

¹⁸⁴ La versión para la Argentina de este anuncio podrá visualizarse en: <http://www.youtube.com/watch?v=xFmHZr8X2Bo>

Posteriormente, se muestra un vestidor donde se ven jugadores sentados, uno de los cuales toma la bebida gaseosa “Sprite”, eructando en repetidas ocasiones, imitando los sonidos de las letras del abecedario, mientras éstas se muestran en pantalla. Enseguida, se muestra en pantalla sobre fondo de color verde y en letras de color blanco, el texto: “Las cosas como son”, el cual aparece al costado de una botella de la bebida gaseosa “Sprite”. Al mismo tiempo, el locutor en off indica: “Así que por qué conformarte con simple ahhh teniendo la posibilidad de todo un abecedario. ‘Sprite’, las cosas como son.”¹⁸⁵»

La Comisión estableció lo siguiente: « independientemente de que ciertas reacciones naturales del cuerpo humano existan en la realidad, tal como es el caso de los eructos, ello no implica que la emisión de estos se presente de una manera contraria a los usos socialmente adecuados. Debe quedar claro que la acción de emitir eructos no es por sí misma antisocial, al ser una emisión natural del cuerpo humano, lo antisocial depende de la manera en que dicha emisión se presenta, al darse por ejemplo sin respeto a los demás y sin importar el contexto en el que uno se encuentre. Emitir eructos de esta manera es una conducta reprobada por la sociedad peruana. El eructo abierto en nuestra sociedad, es considerado un uso o costumbre social inadecuado y que merece en la práctica diaria su corrección por los miembros de la sociedad, por ser una mala costumbre. Es por ello que ésta es una conducta reprobable y digna de ser corregida, en todos los sectores de nuestra sociedad - considérese por ejemplo a un colegial eructando abierta y repetidamente en su aula de clase - por ser de efecto antisocial¹⁸⁶.»

En tal sentido, la Comisión estimó que el anuncio materia de imputación era: «capaz de estimular, especialmente, sobre los menores de edad, la realización de conductas contrarias a las buenas costumbres y, en consecuencia, antisociales, tal como es el caso de emitir eructos sin importar el momento o el lugar en que una persona se

¹⁸⁵ Anuncio descrito por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal. Resolución N° 075-2007/CCD-INDECOPI del 25 de abril de 2007

¹⁸⁶ *Ibíd*em

encuentre, mostrándolas como un comportamiento válido y aceptable, cuando los usos sociales no consideran dichas conductas como adecuadas¹⁸⁷.»

Concluye, entonces, la Comisión que *«dado que en el anuncio denunciado muestra a personas - incluido a un menor- realizando eructos sin importar el momento o el lugar en que dichas personas se encuentran, como es el caso de miembros de una familia, un conferencista, un presentador de televisión y comensales en un restaurante, entre otros, la Comisión considera que dicho anuncio es capaz de estimular o promover dichas conductas, al presentarlas como normales e incluso humorísticas. Dicho estímulo se configuraría al incitar a los destinatarios de la publicidad, entre los que se encuentran los menores, a emitir eructos sin importar la situación en la que se encuentren, cuando ello no se considera aceptable en nuestro contexto social.¹⁸⁸»*

En dicha ocasión, los señores vocales Alfredo Castillo y Luis Concha emitieron un voto en discordia, pues, de acuerdo con ellos, el anuncio muestra, a través de una manera humorística y fantasiosa, una situación que forma parte de la vida cotidiana, como es la acción de eructar.

En esta línea argumentativa, los vocales sostuvieron que acto natural del hombre (el eructo) realizado sin una voluntad deliberada, no se encuentra sujeta a una evaluación legal por parte de la sociedad, a diferencia de los denominados actos humanos que sí son realizados a través

del ejercicio de la libertad del hombre, lo cual enerva el hecho de considerar al acto de eructar como una acción antisocial, cuando es susceptible de ser cuestionada por la normativa publicitaria al ser presentada en un anuncio publicitario.

Asimismo, los vocales sostuvieron que no le correspondería a la Comisión enjuiciar aquello que los consumidores se encuentran en posibilidad de aceptar o rechazar en el mercado, aún si el anuncio cuestionado fuera considerado de mal gusto, conforme a sus juicios particulares y a través de sus propias decisiones de consumo.

¹⁸⁷ *Ibidem*

¹⁸⁸ *Ibidem*

Consecuentemente, es el propio mercado el que, ante publicidad considerada de mal gusto, debe expresar posiciones de apoyo o desaprobación, puesto que delinear el gusto o las opiniones divergentes a las que el Estado mantiene, podría ser limitante de la denominada “libertad comercial”.

Finalmente, los vocales acotaron que el mensaje planteado en la publicidad cuestionada busca mostrar de manera humorística situaciones de la vida cotidiana que usualmente son reservadas o encubiertas por los miembros de la sociedad —como es la acción de eructar— pero que no permiten considerar la posibilidad de que inciten a los destinatarios de dicha publicidad a emitir eructos, sin importar la situación en la que se encuentren.

Luego de la impugnación de la resolución de primera instancia, el 26 de noviembre de 2007¹⁸⁹, la Sala de Defensa de la Competencia revocó la decisión precedente, sobre la base de los siguientes fundamentos. La Sala partió del hecho de que la legislación entonces vigente —Decreto Legislativo 691—, no consistía en evitar que los destinatarios de los anuncios recibieran imágenes que pudieran ser consideradas como antisociales, ilegales o criminales, pues ello supondría una fuerte restricción a la libertad de expresión de los anunciantes. Vale decir, la difusión de imágenes o expresiones, per se, no era lo que se prohibía, sino el mensaje que podrían recibir los destinatarios del anuncio.

En consecuencia, la Sala estableció que lo que importaba para calificar a un anuncio como contrario a las cláusulas de moralidad era el análisis del propósito del mensaje y no si éste contenía pasajes que mostraran imágenes o expresiones antisociales, ilegales o criminales.

A partir de ello, la Sala justificó tal diferencia, pues un anuncio publicitario que mostrara “una escena de un acto ilegal como el no respetar las señales de un semáforo, o un acto criminal o el asesinar una persona, podría ser considerado ilícito, aun cual el

¹⁸⁹ Resolución N° 2346-2007/TDC-INDECOPI

mensaje central del anuncio sea precisamente el opuesto, es decir, mostrar estas conductas como reprochables¹⁹⁰.

Un punto que debe destacarse del análisis de la Sala es el vínculo que propone entre los actos de adecuación social y la moral y las buenas costumbres: *«La Sala considera que una conducta antisocial es aquella que, sin estar expresamente prohibida por una norma jurídica, afecta o puede afectar los valores esenciales de la sociedad en un momento determinado. En este sentido, puede asociarse el concepto de “conducta antisocial” al de una actividad contraria a las “buenas costumbres” o al “orden público”, a fin de lograr un interpretación coherente con nuestro ordenamiento y con las libertades de expresión y de empresa involucradas en la actividad publicitaria.»*

Sin embargo, la Sala fija un límite entre lo que puede ser sancionado legalmente o, situación muy diferente, y aquello que puede ser sancionado socialmente:

«Al definir el contenido de lo que puede entenderse como una conducta antisocial, la Comisión y la Sala también deben cuidar que mediante este concepto no se pretenda supervisar o dictar pautas sobre el buen o mal gusto de los anuncios publicitarios. Así, la Sala ha señalado también que: “la ley no limita la difusión de mensajes publicitarios que podrían considerarse de mal gusto. La ley ha preferido que sea el mercado el que determine si ese tipo de expresiones deben o no continuar transmitiéndose. Sostener lo contrario —esto es, que es el rol del Estado determinar cuáles mensajes publicitarios son aceptables o adecuados, sancionando aquellos anuncios que difundan mensajes distintos— equivaldría a imponer el gusto o las opiniones de un grupo (en este caso, de aquellas personas que integran los órganos funcionales del INDECOPI) sobre el gusto o las opiniones de otros grupos de individuos que perfectamente pudiesen ser divergentes”.

Por tanto, objetivos como el de proteger el buen gusto o regular los buenos modales deben ser perseguidos por los propios particulares mediante actividades de

¹⁹⁰ Ibidem

autocontrol, mas no por el Estado en ejercicio de la potestad sancionadora encomendada para evaluar la licitud de los anuncios publicitarios [...]».

La metodología de análisis establecida por la Sala le permitió discordar de la apreciación de la Comisión en el sentido de que los anuncios de Sprite enaltecían “los eructos”, pues lo primero que debía identificarse era el mensaje del anuncio, el cual, según la Sala mostraba *«un hecho oculto o disimulado: el eructo es la reacción natural del organismo al beber una gaseosa. Así, los consumidores, en particular el público joven al que está dirigido el anuncio, entenderá que el mensaje consiste en relacionar al producto “Sprite” con la franqueza, no disimulada, aun cuando ésta muestre aspectos comúnmente negados de la cotidianeidad¹⁹¹».*

Esta decisión de la Sala fue la única que estableció una metodología que contextualizaba el análisis de un mensaje publicitario.

6.8 El lúpulo y el mal gusto

Muchos recuerdan el anuncio publicitario en el que participaron los cómicos Miguel Barraza, el ‘gordo’ Casaretto y el ex futbolista Roberto Chale.

El anuncio se inicia mostrando a Miguel Barraza que anuncia un *casting* para encontrar el “lúpulo” de la cerveza Brahma. A continuación aparecen las escenas del referido *casting*, presentándose el primer “lúpulo”, representado por una persona disfrazada de “lúpulo”, siendo descartado al no “pasar” por ser “muy amargo”. Luego aparece, el segundo lúpulo, representado por una persona disfrazada de este ingrediente, el cual es descartado por no tener “*swing* ni saoco” por lo cual no podría “pasar”.

Posteriormente, aparece el tercer “lúpulo”, ante el cual el jurado se sorprende luego de que dicho “lúpulo” saluda y baila con características afeminadas, ante lo cual un

¹⁹¹ *Ibidem*

miembro del jurado pregunta “¿este es lúpulo o es brócoli?” respondiéndole otro jurado “este pasa, pero ni se siente”, siendo posteriormente eliminado.

En la siguiente escena, el cuarto “lúpulo” ingresa generando inmediata empatía con el jurado, haciéndoles bromas, pidiendo música al levantar un brazo y exclamar “póngase una salsa” y con el otro “chicas, que vengan mis cebaditas” apareciendo en escena dos mujeres vistiendo bikinis dorados y espigas de trigo en el cabello.

Luego de la explicación promocional sobre el contenido de la cerveza, la escena se traslada a una playa donde se observa a un grupo de varones y mujeres brindando y tomando la cerveza “Brahma”. El anuncio finaliza con los tres jurados, las dos mujeres disfrazadas de cebaditas y el conocido artista al que se hizo mención al inicio del anuncio, quien señala: “caballero, pasa mejor”¹⁹².

Visto este anuncio, Demus inició una denuncia ante la Comisión, pues consideraba que Ambev había difundido un anuncio audiovisual de la cerveza denominada “Brahma” que tendría un mensaje homofóbico debido a que discriminaría y desvalorizaría a un varón que es presentado con rasgos que se caracterizarían socialmente como femeninos, llamándolo “brócoli”.

Asimismo, la denunciante señaló que en el anuncio también presentaría de manera subordinada a dos mujeres, en la medida que mientras el personaje “lúpulo” es representado con un chaleco en forma de piña, las mujeres representan a las “cebaditas” vestidas con bikini, lo cual no se relacionaría con la cebada, por lo cual se mostraría a la mujer como un objeto de atracción para el varón, atentando contra la imagen de la mujer y su dignidad.

La Comisión, a su turno, mencionó que no había ningún tipo de infracción a las normas que regulan la publicidad, pues *«considerando el evidente contexto humorístico y fantasioso del anuncio cuestionado, la Comisión no aprecia elementos que permitan*

¹⁹² Resolución N° 198-2008/CCD-INDECOPI del 10 de diciembre de 2008

verificar que el citado anuncio promueva de manera objetiva la realización de alguna conducta ofensiva o discriminatoria que atente contra la dignidad de las mujeres o de los homosexuales, que en calidad de personas, les reconoce la Constitución. En tal sentido, el anuncio investigado no transmite un mensaje capaz de favorecer o estimular, en la realidad, conductas ofensivas o discriminatorias en contra de la mujer u homosexuales, ni mucho menos que afecten su dignidad como personas. En este punto debe precisarse que el anunciante tiene derecho a emplear los recursos publicitarios que estime pertinentes para promocionar los bienes o servicios que ofrece en el mercado, en la medida que los mismos no constituyan conductas sancionables. De este modo, aun cuando Ambev incluya en el anuncio denunciado, frases que podrían ser consideradas como de mal gusto, como la palabra “brócoli”, debe tenerse presente que ello no es sancionable por las normas que regulan la actividad publicitaria.¹⁹³»

6.9. El Bocón no se callaba nada

Un comercial muy polémico hacía referencia a la veracidad de un Diario Deportivo. «El anuncio se inicia con la imagen de un encuentro de fútbol disputado por niños, en la que uno de ellos sale del campo de fútbol, ataviado con su respectivo uniforme, y se dirige a su padre que se encuentra leyendo un diario sentado en una banca ubicada junto a dicho campo deportivo.

Simultáneamente, el niño que protagoniza el anuncio investigado, con expresión de felicidad, le dice lo siguiente a su padre: “Papá ¿viste mi golazo?”. A lo que el padre responde: “Sí, sí, ya lo vi, horrible tu gol hijo, lo peor que he visto en toda mi vida, yo no sé cómo entró la pelota, porque le pegaste con la canilla y además estabas en off side (...), sabes qué hijito, yo creo que lo tuyo, lo tuyo es el ajedrez, vamos.” En el transcurso de dicha escena, se aprecia la expresión de tristeza por parte del niño, luego su padre le entrega un abrigo, se para y se va, quedando el niño parado solo, junto a la banca. Inmediatamente después, cambia la escena y sólo se muestra la

¹⁹³ Ibídem

imagen del padre en un fondo de color rojo, consignando sus datos como periodista del diario “El Bocón”. Luego, una voz en off señala lo siguiente: “Los periodistas de “El Bocón” no nos callamos nada, “El Bocón” ahora con una nueva imagen, 24 páginas, ediciones regionales, harto fútbol y todos los deportes que te apasionan, “El Bocón” no tiene lectores, tiene hinchas”. Al mismo tiempo, se muestran imágenes que aluden al diario “El Bocón”, así como a su logotipo.

Finalmente, se muestra la imagen del niño protagonista del anuncio celebrando el haber hecho un gol dirigiéndose a su padre, sin embargo, dicho personaje muestra una expresión de leve disconformidad¹⁹⁴.»

La Comisión estimó que: «luego de un análisis superficial e integral del anuncio cuestionado, la Comisión aprecia que éste, considerando la situación que se presenta, la dinámica empleada por los actores y el tono utilizado por éstos para reproducir sus libretos, si bien tiene como objetivo promocionar el relanzamiento y rediseño del diario “El Bocón”, tiene una temática que, dependiendo del receptor del mensaje puede ser capaz de inducir a éste a realizar un trato cruel, degradante u ofensivo hacia los menores.

En otras palabras, de la forma en que es presentada la publicidad analizada, un consumidor podría interpretar que se muestra como positivo el maltrato explícito de un padre hacia sus hijos, ello en la medida que dicha actitud se relaciona con cualidades que el anuncio pretende destacar, como son la imparcialidad y la crítica. En este punto, la Comisión considera importante indicar que, si bien no todos los receptores del anuncio se verían inducidos a realizar un trato cruel, degradante u ofensivo hacia los menores, basta que exista la posibilidad de que algunos de ellos se vean inducidos a realizar dichos actos para que se configure la infracción establecida en el literal a) del artículo 18 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal.¹⁹⁵»

¹⁹⁴ Descripción realizada por la Comisión. Resolución N° 147-2011/CCD-INDECOPI del 14 de septiembre de 2011

¹⁹⁵ *Ibidem*

Por estas consideraciones, la Comisión decidió amonestar a COMPAÑÍA ANUNCIADORA UNIVERSAL S.A. y, en expediente vinculado, bajo los mismos razonamientos, impuso a EPENSA una multa de 12 UIT.

En segunda instancia, Sala de Defensa de la Competencia N° 1 emitió el 15 de agosto de 2012, la Resolución N° 1857-2012/SC1-INDECOP, mediante la cual ordenó revocar la resolución de primera instancia.

La Sala de Defensa de la Competencia N°1 retomó los criterios consagrados en el caso Sprite y realizó un análisis riguroso del caso, a diferencia de la primera instancia que no justificó la supuesta infracción al principio de adecuación social. En efecto, la Sala clarificó que el principio de adecuación social debe ser entendido dentro de un plano de consecuencias reales y no simplemente por la creencia de que se producen dichas consecuencias:

«Como se aprecia, la conducta reprimida por el tipo previsto en el literal a) del artículo 18 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal no radica en la sola exposición de imágenes u otras formas de presentación que evoquen una presunta conducta ilegal contra la integridad de un menor. Por el contrario, el vigente sistema legal de protección del menor en publicidad lo que cuestiona y sanciona es aquel escenario específico en que la publicidad provoca la reproducción en la realidad de una conducta que viola la integridad psíquica de un menor, es decir, que induce efectivamente a su realización.

En esa línea, la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 1044 también se encarga de precisar que, a diferencia del derogado Decreto Legislativo 691, el vigente régimen de aplicación de prohibiciones a la publicidad antisocial elimina cualquier alusión a la posibilidad de que se pueda sancionar aquellas publicidades en que se muestre como algo tolerable una conducta contraria a un menor, enfatizando que el aparato administrativo represivo se pondrá en marcha solo en caso exista una prueba clara de que el anuncio motiva que los consumidores alteren su comportamiento y adopten una conducta contraria a los menores en la realidad. » (Énfasis agregado)

La conclusión de la Sala no pudo ser más adecuada:

«En ese sentido, tal como se ha señalado en reiterada jurisprudencia de la Sala que ha analizado anuncios publicitarios presuntamente contrarios al principio de legalidad, solo será ilícito un anuncio publicitario cuando transmita un mensaje que objetivamente induzca a los destinatarios a cometer o reproducir en la vida cotidiana una práctica ilegal, es decir, una conducta que se encuentre expresamente proscrita por el ordenamiento jurídico. Lo cual, en el presente caso, consistiría en que luego de visualizar la publicidad el consumidor adopte la decisión de llevar a cabo la misma conducta que se le expone en el anuncio.»

Por ello, aún cuando dentro de una pieza publicitaria aparezcan imágenes o secuencias que sean de naturaleza ilegal contra la integridad de un menor y que se muestren como tolerables y no reprochables, ello no será suficiente para sancionar, debido a que la autoridad administrativa debe verificar si es que los consumidores expuestos a dicho mensaje publicitario efectivamente pueden verse persuadidos a reproducir esta conducta en la realidad. En caso contrario, si dichas secuencias o imágenes han sido tan solo dispuestas como recursos publicitarios con la finalidad de transmitir un mensaje publicitario que no tiene la capacidad de inducir a cometer comportamientos ilegales, no se podrá considerar la publicidad como sancionable.

En este sentido, la Sala en anteriores pronunciamientos ha precisado que “la ley no prohíbe la difusión de cualquier frase o imagen que pudiese ser considerada discriminatoria u ofensiva -de la misma manera que no prohíbe anuncios que presenten conductas antisociales, criminales o ilegales-, sino sólo de aquéllas que tengan como efecto o resultado “favorecer o estimular” determinados tipos de discriminaciones u ofensas: las raciales, sexuales, sociales, políticas o religiosas” (Subrayado añadido)».

Aplicando estos parámetros de análisis, la Sala resolvió que:

«De tal manera, la Sala considera que se está frente a la utilización de licencias publicitarias que tienen por única finalidad generar un efecto de evocación en los

consumidores, que les permita identificar y asociar el producto con la idea de “objetividad” y “veracidad”. Cualidades que, demás está decirlo, tienen un importante valor en el posicionamiento de cualquier medio de comunicación.¹⁹⁶»

7. Criterios resolutivos del análisis de las cláusulas de moralidad en materia publicitaria. Críticas

En rigor, los parámetros de moralidad en materia publicitaria son más simples que en materia marcaria:

«De acuerdo con el principio de no discriminación, ningún anuncio debe favorecer o estimular ninguna clase de ofensa o discriminación racial, sexual, social, política o religiosa.»

Sobre este punto, cabe precisar que la norma, en términos generales, no prohíbe la difusión de alguna frase o imagen que pudiera ser considerada discriminatoria u ofensiva, tampoco los anuncios que presenten conductas criminales o ilegales, sino sólo los que tengan como efecto o resultado “favorecer o estimular” determinados tipos de discriminaciones u ofensas: las raciales, sexuales, sociales, políticas o religiosas.

Este primer parámetro de análisis genera malas interpretaciones, pues él no diferencia las conductas criminales o ilegales que se presentan dentro del contexto de la ficción del anuncio publicitario (dentro de un sketch) o dentro de la información objetiva que se pudiera suscitar ahí (palabras proferidas por la voz en off detrás de un anuncio publicitario).

En cuanto a la primera situación —*exposición de conductas ilegales o criminales dentro de un guión ficticio de un anuncio publicitario*— es evidente que la interpretación debe ser más laxa. Y sería poco probable que un anuncio ficticio busque, en lugar de promocionar un producto determinado, estimular las conductas expresadas en dicho anuncio. En cuanto a la segunda circunstancia —que, como información objetiva, un

¹⁹⁶ *Ibidem*

anuncio incentive un acto ilegal o criminal— queda claro que el contenido del anuncio sería ilegal e incluso un delito, lo cual no es lugar de discusión de la presente tesis [aunque, hasta la fecha, no se haya propalado un anuncio publicitario con tales características].

Asimismo, idéntica y fundamental crítica que en el presente trabajo se dirigió hacia el derecho de marcas, también deberá dirigirse al análisis sobre las cláusulas de moralidad en materia publicitaria. Las conductas criminales o ilegales contenidas en un anuncio publicitario, para ser materia de restricción, deben tener como resultado favorecer actos ilegales. Es decir, el análisis —y esto también ha sido ignorado por las autoridades competentes— de las cláusulas de moralidad sería una cuestión fáctica y no de interpretación.

¿Cómo se favorece un acto ilegal? Aquí el asunto resulta aún más problemático que en el Derecho de Marcas donde la verificación de si una marca resulta chocante hacia una persona termina en un sí o en un no. La autoridad, ante una eventual prohibición de la difusión de un anuncio publicitario, deberá citar datos objetivos y estadísticos de cómo el anuncio publicitario favorece la comisión de un acto ilícito. Es de resaltar que ninguna autoridad ha cumplido con satisfacer esta exigencia metodológica.

De toda suerte, tomando en consideración la forma como la autoridad ha venido aplicando las cláusulas de moralidad en materia publicitaria, la determinación de si un anuncio publicitario genera conductas ilegales depende exclusivamente de la discrecionalidad de la autoridad.

Como se había adelantado, la única decisión del INDECOPI que establece una adecuada metodología para entender un mensaje publicitario estuvo relacionada al caso Sprite, pues la Sala había llegado a la conclusión de que para entender un anuncio comercial era necesario: (i) identificar el propósito del anuncio publicitario y (ii) si el propósito de dicho anuncio es fomentar actos que atenten contra la adecuación social. El único punto débil de esta decisión fue la de crear un área en el que se encontraban actos que podrían ser reprochados “socialmente”. Si bien este argumento

podía servir en el caso de los eructos, no seguirá esta misma suerte en el caso del anuncio de El Bocón, por ejemplo.

Adicionalmente, no debe perder de vista que la actividad publicitaria ha sido reconocida como una manifestación de la libertad de expresión cuyo propósito es la persuasión:

«Así, a nivel de la Organización de las Naciones Unidas, de la cual forma parte el Perú, la Relatoría de Libertad de Expresión emitió un Informe calificando explícitamente al discurso comercial como una manifestación de corte empresarial de este derecho fundamental, agregando que “la publicidad es en esencia informativa y persuasiva en intención”¹⁹⁷».

De igual manera, la actividad publicitaria es beneficiosa para la sociedad:

«[...] los agentes económicos utilizan la publicidad en el contexto de mercado en el que se desarrollan, ejercitando a través de las comunicaciones publicitarias los mencionados derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la libertad de empresa. Asimismo, la publicidad se convierte en un mecanismo de competencia, que beneficia no solo al empresario sino a toda la comunidad [...].»

Por estas razones, cualquier límite de la actividad publicitaria deberá ser fruto de un análisis restringido y de todas las interpretaciones que se realicen de un anuncio publicitario deberá prevalecer la menos gravosa:

«[...] las normas que establezcan limitaciones a la actividad publicitaria deben ser aplicadas restrictivamente y, por tanto, ante varias interpretaciones posibles deberá optarse por la menos gravosa, de manera que se limite en la menor medida posible el ejercicio de los derechos fundamentales y los principios económicos involucrados [...].¹⁹⁸»

¹⁹⁷ Resolución N° 1857-2012/SC1-INDECOPI.

¹⁹⁸ *Ibidem*

En conclusión, la aplicación jurisprudencial de las cláusulas carece de comprobación objetiva, hecho que dificulta el desarrollo de una argumentación plenamente justificada. Ello ha sido reconocido en el campo del Derecho de la Publicidad y no tanto así en el Derecho de Marcas.



CAPÍTULO III

CONSIDERACIONES PARA CUESTIONAR TEORÉTICAMENTE LA INCLUSIÓN DE LAS CLÁUSULAS DE MORALIDAD EN LOS CAMPOS ANTES ESTUDIADOS



«En una época en que la permisividad social es fluctuante, no parece justo cargarle a la Oficina de Patentes y Marcas, o a cualquiera otra, la interpretación y aplicación de los términos “escandaloso” e “inmoral”.»
Anne Gilson LaLonde y Jerome Gilson¹⁹⁹

1. El contenido emotivo de las cláusulas de moralidad. La imposibilidad de que sean debidamente motivadas.

En el capítulo primero se había repasado que la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados era una teoría mal concebida, que no tenía efectos prácticos y que no explicaba nada sobre la estructura de aquellos objetos que pretendía clarificar.

Ahora se retomará el rumbo del análisis sobre los conceptos, pero, en esta ocasión, debería empezarse, por cuestiones metodológicas, con las preguntas, ¿cómo motiva la autoridad el hecho de que un anuncio publicitario pueda fomentar actos que incentiven actos ilegales o criminales?, ¿es posible fundamentar cuándo algo es contrario a la moral, a las buenas costumbres y al orden público?, ¿es una cuestión de hecho determinar la afectación de la social, moral, buenas costumbres y orden público?

Debe advertirse que, en estricto cumplimiento exigencias metodológicas, el análisis deberá dirigirse, en primer lugar, a conocer todo aquello que puede ser motivado en cualquier tipo de proposición. Las consecuencias de ello podrán ser aplicadas, por natural efecto, a cualquier decisión y, con razón, a toda decisión con relevancia jurídica, sea una sentencia, una resolución administrativa, etc.

¹⁹⁹ LALONDE, Anne Gilson y GILSON, Lerome. *Trademarks Laid Bare: Marks that may be Scandalous or Immoral*. En: The Trademark Reporter. Septiembre/octubre 2011.

Todo aquello que no pueda ser debidamente fundamentado o motivado tendrá carácter arbitrario y, en consecuencia, deberá ser desterrado del Derecho si es que se parte de la premisa del respeto al principio de la debida motivación, pues una decisión que no se ajuste a dicho principio resultará inconstitucional.

Posteriormente, se incidirá en la estructura de las cláusulas de moralidad y se explicará por qué ellas tienen estructura emotiva y por qué este sólo hecho genera que las proposiciones relativas a ellas sean totalmente arbitrarias.

¿Cómo se motiva o fundamenta algo? Para fundamentar algo, se debe recurrir necesariamente a la verificabilidad de la existencia de ese algo. Ese algo puede tener estructura real o estructura lógica.

Alfred Ayer sostenía que sólo hay dos tipos de proposiciones que tienen significado: las proposiciones con contenido empírico (proposiciones sintéticas), que tienen la forma 'el agua hierve a 100 grados centígrados' y las proposiciones con contenido lógico (proposiciones analíticas), que tienen la forma 'los solteros no son casados'²⁰⁰.

En el campo del Derecho, las siguientes frases: «se ha originado el incumplimiento del contrato», «el sujeto X asesinó al sujeto Y», «existe abuso de posición de dominio de la empresa Z en el mercado de la venta de pollos», «la inscripción del inmueble x para efectos del impuesto predial es materia de sanción» son todas proposiciones sintéticas o empíricas, pues todas ellas se remiten a medios de comprobación o verificación fácticos:

En la primera, se debe verificar si una de las partes cumplió con lo estipulado en el contrato: si hubo distribución de la mercancía en el plazo convenido, si se realizaron los acabados a tiempo, etc. En la segunda, si las huellas dactilares encontradas en el arma pertenecen al sospechoso, si hubo una cámara de seguridad en la que se grabó el asesinato, etc. En la tercera, si las empresas avícolas pactaron convenios que

²⁰⁰ AYER, Alfred. *Language, Truth and Logic*. Pelican Books, 1971, pág. 16 y siguientes.

directa o indirectamente tuvieran por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de pollos. Y en la cuarta, si la minuta de compra-venta del inmueble indica una fecha con una antigüedad mayor de 12 meses.

El ejercicio de quien decida sobre las cuestiones señaladas en el párrafo anterior se resume a: (i) entender la norma y (ii) verificar los hechos que le permitan concluir que existe compatibilidad entre los elementos fácticos y lo descrito por la norma. El primer aspecto no resulta problemático, pues, debe entenderse que toda autoridad con facultades de decisión entiende la norma. Es el segundo aspecto de dicho ejercicio, el cual es enteramente fáctico y de vital importancia para el funcionamiento del sistema jurídico.

De conformidad con Ayer, el criterio que se emplea para examinar si determinadas oraciones de hecho son genuinas es el de verificabilidad. Una sentencia es factualmente significativa para cualquier persona si ésta sabe cómo verificar la proposición que intenta expresar, es decir, si ella sabe qué observaciones la llevarán, bajo ciertas condiciones, a aceptar la proposición como verdadera o rechazarla porque es falsa. Alguien podría cuestionar mediante una prueba de ADN que las huellas dactilares de asesino encontradas en el arma no corresponden a la del sospechoso. Lo importante es que alguien sepa que existen medios de verificar quién o cómo se cometió el asesinato.

Ahora bien, existen diferentes formas de verificabilidad. La verificabilidad puede ser práctica o de principio. Aquellas proposiciones cuyo contenido puede ser observado por experiencia propia tienen verificabilidad práctica. Queda claro que cualquier persona puede ser testigo de un asesinato, con lo cual, la proposición sobre el asesinato conlleva *verificabilidad práctica*.

Pero sucede que en muchas ocasiones las personas creen en proposiciones que no han verificado personalmente, aunque sí podrían verificarlas si tuvieran el tiempo y las herramientas necesarias. Por ejemplo, la proposición de que existen montañas en el lado oscuro de la luna. Hasta ahora nadie, a través de cualquier medio, ha podido

llegar al lado oscuro de la luna, de tal modo, no se puede verificar *in situ* la existencia de montañas en él por experiencia propia. Pero sí se sabe qué observaciones podrían determinar que tal proposición es verdadera o falsa en caso existiera la posibilidad de realizar tal verificación. Por estos motivos, se dice que la proposición a la cual se hace referencia es *verificable en principio*.

Queda claro que todas las controversias jurídicas con contenido fáctico son *verificables en principio*.

Ahora bien, una de las grandes confusiones en la aplicación de las cláusulas de moralidad es la creencia, por parte de las autoridades, de que tal comporta un análisis fáctico, es decir, de verificabilidad práctica.

Este tipo de confusiones se genera por trampas retóricas recogidas en algunas fórmulas normativas en el sentido de que un dispositivo legal aparenta ser de verificabilidad práctica, cuando en realidad no lo es.

Unas líneas servirán para aclarar cómo se produce este tipo de trampas retóricas. Para graficar, existen frases que aparentemente tienen contenido sintético o empírico. La confusión radica en que tales frases tienen una estructura gramatical parecida a las frases con contenido empírico. Véase el siguiente ejemplo:

Anaxágoras decía que: «el *nous*, el cual, al ser un «fluido» extremadamente sutil, se filtra por entre los recovecos de la materia, a la que anima con su movimiento.»

La frase de Anaxágoras, al parecer, sería una proposición empírica, porque tiene la forma gramatical de la frase siguiente: «los rayos del sol se filtran por entre los recovecos del bosque, a los que ilumina con su luz».

La diferencia radica en que la frase «los rayos del sol se filtran por entre los recovecos del bosque, a los que ilumina con su luz» sí puede ser verificada en la práctica, mientras que la frase «el *nous*, el cual, siendo un «fluido» extremadamente sutil, se

filtra por entre los recovecos de la materia, a la que anima con su movimiento», no puede ser verificada en la práctica.

Cualquier persona puede comprobar que los rayos del sol se filtran por entre los espacios de los árboles a los que ilumina con su luz. Sea mediante la experimentación in situ o mediante una fotografía, cualquier persona puede comprobar que la frase es verdadera.

Pero la frase de Anaxágoras, si bien tiene una estructura gramatical parecida a la frase que se acaba de comentar, no es verificable. En primer lugar, resulta problemático conocer qué es el *nous*. Sólo se sabe que es un fluido que tiene la característica de ser extremadamente sutil. No obstante, aquí hay una ilusión producida por la estructura gramatical de la lengua.

Cualquier persona puede entender el significado de “fluido que tiene la característica de ser extremadamente sutil», porque cualquier persona conoce que tal característica la tienen, por ejemplo, el viento, el agua o la luz. El hecho de que las personas entiendan la oración no significa que el contenido de la oración sea real.

También las personas entienden las características de que el fluido se “filtra por entre los recovecos de la materia” y de que “la anima con su movimiento”. Son frases que tienen total significado. La pregunta es ¿alguien puede verificar, prácticamente o en principio, dónde está el *nous*? La respuesta es negativa. Y he ahí la trampa de Anaxágoras cuando define el *nous*, pues le da a su oración una estructura gramatical parecida a la que tienen las frases sintéticas o empíricas.

No se puede concebir una observación que permita determinar si el *nous* existe. Entonces, se sigue que esta expresión no tiene significado literal y es un sinsentido. Con lo cual resulta que la definición del *nous* es un gran disparate de Anaxágoras, aunque con gran dosis de ingenio.

El segundo tipo de proposiciones que tienen contenido significativo son, como se ha adelantado ya, las proposiciones apriorísticas. Los principios de la lógica y de las matemáticas son verdaderos universalmente simplemente porque están diseñados para ser así.

Y la razón de ello es que no se puede abandonarlos sin entrar en contradicción, violar las reglas del uso del lenguaje y, de esta suerte, hacer que las expresiones sean un absurdo. Expresado de otra forma, las verdades de la lógica y la matemática son proposiciones analíticas o tautologías.

La definición de una proposición analítica fue ensayada por Kant. Él establecía que un juicio analítico era aquel en el que el predicado B pertenecía al sujeto A como algo que era contenido totalmente en el concepto de A. Kant mencionaba entonces que las proposiciones analíticas no agregan nada, por medio del predicado, al concepto contenido en el sujeto, sino que simplemente desmenuzan uno de los conceptos constituyentes del sujeto que siempre han estado ubicados en éste, pero de una manera oculta.

Tómese una proposición que, a primera vista, no parece analítica: 'o bien algunas hormigas son parásitos o ninguna de ellas lo es'. Con esta oración, no se necesita una observación fáctica para descubrir que o bien hay hormigas que sean parásitos o que no las hay. Cabe anotar que esta proposición no brinda información sobre el comportamiento de las hormigas o sobre cualquier asunto fáctico. En pocas palabras, las proposiciones analíticas no tienen contenido fáctico y es por esta razón que ninguna experiencia puede refutarlas.

Aunque las proposiciones analíticas no tengan contenido fáctico, ellas sí ilustran sobre la forma en que ciertos símbolos se emplean. Si alguien dice 'nada puede ser coloreado en diferentes formas al mismo tiempo con respecto a una misma parte', ese alguien no dice nada sobre las propiedades de una cosa real, pero tampoco digo algo que no tiene sentido. Está expresando una proposición analítica, la cual conlleva que una misma parte no puede ser pintada dos veces al mismo tiempo.

En otras palabras, simplemente se llama la atención a las implicancias de cierto uso del lenguaje. De manera similar, otra persona dice que todos los bretones son franceses y que todos los franceses son europeos y que, entonces, todos los bretones son europeos ella no está describiendo ninguna cuestión fáctica. Únicamente está mencionando que si todos los bretones son franceses y que todos los franceses son europeos, la oración referida a que todos los bretones son europeos está contenida implícitamente.

He aquí un ejemplo en el cual en el campo del Derecho se emplea una proposición analítica —tautológica— que, por obvias razones, informa algo que ya es de conocimiento general:

«Menor de edad.- Se llamará menor de edad a todos aquellos individuos que todavía no han alcanzado la edad adulta o de mayoría de edad.»

Queda claro que el predicado de la definición señalada “*todos aquellos individuos que todavía no han alcanzado la edad adulta o de mayoría de edad*” se encuentra implícito en la palabra “*menor de edad*”. Tal definición no puede ser refutada empíricamente, pues ella sólo tiene contenido lógico²⁰¹. Por tanto, el modo de refutación se realizará a través de las reglas de la lógica.

²⁰¹ Dice Ayer que: «El hecho de que las verdades de la lógica o de la matemática sean tautológicas implica que, al final, todas las proposiciones relativas a ellas se resuman en la forma: $A=A$. Por este motivo, la verdadera explicación de la utilidad de la lógica y de la matemática está en los límites de nuestra razón. Un ser humano cuyo intelecto sea inmensamente poderoso no tomaría interés en la lógica ni en la matemática. Porque él sería capaz de notar todo lo que sus definiciones implican y, de ahí, nunca podría aprender nada de la inferencia lógica de la que él todavía no había estado consciente. Pero nosotros no somos seres humanos de ese tipo. Por ejemplo, una tautología como '91 x 79: 7189' está más allá del ámbito de nuestra aprehensión inmediata. A fin de asegurarnos de que '7189' es sinónimo de '91 x 79' debemos acudir al cálculo, el cual es un proceso de transformación tautológica, es decir un proceso por el cual cambiamos la forma de las expresiones sin alterar su significado. Las tablas de multiplicación son reglas para llevar a cabo este proceso en la aritmética, tal como las leyes de la lógica son transformaciones tautológicas de las oraciones expresadas en simbolismo lógico o en lenguaje ordinario. Mientras más compleja sea una proposición analítica, existe más probabilidad de que nos interesen y nos sorprendan.». AYER, Alfred. *Ibidem*.

En resumen, no todas las proposiciones son validadas de la misma manera. Por el contrario, el criterio que determina la validez de una proposición analítica o apriorística no es suficiente para determinar la validez de una proposición empírica o sintética.

La validez de las proposiciones empíricas no es puramente formal (lógica). Decir que una proposición geométrica o un sistema de proposiciones geométricas sean falsos es decir que son auto-contradictorios. Una proposición empírica o un sistema de proposiciones empíricas podrían estar libres de contradicción, pero, a pesar de ello, ser falsos. Son falsos, no porque sean formalmente defectuosos, sino porque no satisfacen un criterio material.

«El sujeto X asesinó al sujeto B» es una proposición que no es contradictoria. Tiene completo sentido formal o lógico, pero puede ser falsa si se demuestra que fue el sujeto A y no el sujeto X quien asesinó al sujeto B.

En estas instancias, debe preguntarse: Los juicios éticos de la forma “la marca x es inmoral” o “*el anuncio publicitario puede tener como resultado el fomento de actos criminales*”, ¿en qué tipo de proposiciones se ubican?, ¿acaso en las proposiciones analíticas?, ¿quizá en las proposiciones sintéticas?

Los juicios éticos, dice Ayer, son expresiones de emoción que no pueden ser verdaderas o falsas²⁰².

¿Por qué una proposición ética no puede ser una proposición fáctica? Porque los términos éticos no pueden reducirse a términos no éticos. Dicho de otro modo, debería cuestionarse si las proposiciones de valor ético pueden ser traducidas a proposiciones de contenido fáctico.

²⁰² Empero, cabe enfatizar que el sistema ordinario de la ética no es homogéneo. Hay, pues proposiciones que (i) expresan definiciones de términos éticos o juicios sobre la legitimidad o posibilidad de ciertas definiciones. En segundo lugar, hay proposiciones que (ii) describen el fenómeno de la experiencia de la moral y sus causas. Adicionalmente, existen (iii) exhortaciones de virtud moral. Finalmente, hay (iv) juicios éticos reales. AYER, Alfred. *Ibidem*

En realidad esto no es posible, porque si se define la bondad o maldad de las cosas en función de que son aprobadas por alguien, es decir si se considera que una cosa es buena porque está aprobada y que una cosa es mala cuando está prohibida, se ignora el hecho de que algunas acciones que son generalmente permitidas (el aborto en algunos lugares del mundo) no son correctas (de acuerdo con algunas personas) o que algunas cosas que son generalmente aceptadas (el consumo de alcohol) no son buenas.

Por ello, el hecho de que un hombre confiese que algunas veces ha aprobado cosas buenas o malas no puede ser refutado lógicamente. Esta aseveración está fuera del cuestionamiento lógico.

Tampoco se puede decir que una acción es correcta porque, de todas las acciones posibles, ella causará la mayor felicidad o la más grande diferencia entre placer sobre el dolor o de satisfacción sobre insatisfacción, pues no es contradictorio decir que algunas cosas placenteras no son buenas (la marihuana) o que algunas cosas malas son deseadas (la cocaína), no podemos establecer que la oración 'x es bueno' sea equivalente a 'x es placentero' o equivalente a 'x es deseado'. En consecuencia, los juicios éticos están exentos de comprobación fáctica y lógica.

Por estas razones, Ayer, establece que la validez de los juicios éticos no está determinada por la tendencia a que una acción genere felicidad, ni por la naturaleza de los sentimientos de las personas; pues tales juicios podrían ser considerados 'absolutos' o 'intrínsecos' y no calculables empíricamente²⁰³.

²⁰³ En el lenguaje, las oraciones que contienen símbolos éticos normativos no son equivalentes a las oraciones que expresan proposiciones psicológicas o cualquier proposición empírica. Al admitir que los conceptos éticos normativos no son reducibles a conceptos empíricos, le abrimos paso a la perspectiva absolutista de la ética, es decir, la perspectiva de que las oraciones de valor no son controladas por la observación, tal como las proposiciones ordinarias empíricas, sino que son una intuición intelectual misteriosa. Esta perspectiva propone que los juicios de valor no son verificables, ya que es notorio que lo que parece intuitivamente cierto a una persona podría ser dudoso o falso para otra. Así que a menos que sea posible proveer algún criterio por el cual uno pueda decidir entre intuiciones conflictivas, la mera apelación a la intuición es inútil como examen de la validez de una proposición. Sin embargo, en el caso de los juicios morales no existe ningún criterio. Algunos moralistas sugieren que el problema se resuelve al mencionar que sus propios juicios morales son correctos. Pero esta aseveración es de interés psicológico y no muestra la más mínima tendencia a probar la validez de cualquier juicio moral. Porque

No obstante, Ayer admite que los conceptos éticos fundamentales no son analizables en tanto y en cuanto no existe criterio por el cual uno pueda examinar la validez de las proposiciones en las que ellos se encuentran.

Ayer sostiene además que la razón por la cual los conceptos éticos no son analizables se encuentra en que éstos son meros *pseudo-conceptos*. En efecto, la presencia de un símbolo ético en una proposición no agrega nada a su contenido fáctico:

«[...] si yo le digo a alguien 'hiciste mal en robar ese dinero', no estoy diciendo más que 'tú robaste ese dinero'. Al agregar que esta acción es mala no estoy realizando ningún comentario adicional sobre ella. Simplemente estoy mostrando mi desaprobación moral frente a ella. Es como si dijera 'robaste ese dinero' en un tono peculiar de horror o si escribiera esa frase entre signos de exclamación. El tono o los signos de exclamación no le agregan nada al significado literal de la oración. Simplemente nos muestran que la expresión de esa frase contiene ciertos sentimientos de quien la dice.»²⁰⁴»

Sobre este punto, Ayer menciona que cuando se generaliza varias proposiciones éticas y se dice 'robar dinero es malo', se profiere, en realidad, una oración que no tiene significado fáctico y además ella no expresa ninguna proposición que pueda ser verdadera o falsa. Es como si se hubiera escrito ¡robar dinero! [donde la forma de los signos de exclamación indican, por convención, que un tipo especial de desaprobación moral es el sentimiento que se expresa].

otros moralistas que tengan una visión distinta también podrían saber que sus visiones éticas son correctas. Cuando este tipo de diferencias en las opiniones se suscitan en relación a proposiciones empíricas ordinarias, uno podría intentar resolverlas acudiendo a exámenes de relevancia empírica. Entonces, es justificado decir que, según la teoría absolutista, los juicios éticos no son verificables.

Si tomamos en cuenta que el uso que Ayer ha realizado sobre el principio de que una proposición sintética es significativa si y sólo si es empíricamente verificable, es claro que aceptar una teoría absolutista contradiría la tesis de Ayer. AYER, Alfred. *Ibídem*.

²⁰⁴ AYER, Alfred. *Ibídem*

Es claro que no hay nada aquí que pueda ser verdadero o falso. Otras personas podrían no estar de acuerdo con otro grupo de personas sobre la maldad de robar en el sentido de que ellos no tengan los mismos sentimientos el otro grupo sobre el hecho de robar y, por tanto, habría una discordia sobre sentimientos morales.

Sin embargo, no hay forma de contradecir hechos. Ya que al decir que cierto tipo de acción es bueno o malo no se hace ninguna proposición empírica. Únicamente las personas expresan sus sentimientos morales. Y aquellos que supuestamente estarían contradiciendo al otro grupo de personas están meramente expresando sus sentimientos morales. De aquí que no tiene sentido preguntarse quién tiene la razón habida cuenta de que nadie está profiriendo una proposición genuina o que tenga sentido.

Entonces, los juicios “la marca “PEZWEÓN” contraviene las buenas costumbres” y el “anuncio publicitario de EL BOCÓN fomenta potencialmente actos violentos contra los niños” no tienen sentido.

Ayer establece que lo que se ha concebido para los símbolos ‘maldad o bondad’ tiene aplicación para todos los símbolos éticos normativos. Algunas veces éstos se encuentran en oraciones que contienen hechos empíricos ordinarios conjuntamente con expresiones de sentimientos éticos sobre esos hechos, otras veces se encuentran en oraciones que solamente expresan sentimientos éticos sobre cierto tipo de acción o situación sin contener ninguna oración fáctica.

Pero en todos los casos en que alguien diga que está profiriendo un juicio ético, la función de la palabra ética relevante es puramente emotiva, pues ella expresa sentimientos en referencia a ciertos objetos y no realiza ninguna proposición fáctica sobre ellos.

Resulta conveniente precisar que los términos éticos no sirven únicamente para expresar sentimientos. Ellos también tienen como función provocar sentimientos y estimular acciones. Así, algunos de ellos son empleados de tal forma que dan a las

oraciones en las que están contenidos el efecto de comandos. Por ejemplo, la oración 'es tu deber decir la verdad' podrá ser considerada tanto como una expresión de cierto tipo de sentimiento ético en relación con la verdad como una expresión de comando equivalente a 'di la verdad'. La oración 'debes decir la verdad' también implica el comando 'di la verdad', pero ella es menos empática. En la oración 'es bueno decir la verdad' el comando se ha convertido sutilmente en una sugerencia. El significado de la palabra 'bueno' se diferencia, entonces, en su sentido ético, de la palabra 'deber' o de la palabra 'debes'. De hecho, se puede definir el significado de varias palabras éticas en términos de los sentimientos que ellas expresan y de las diferentes respuestas que ellas intentan provocar.

Se ha visto, pues, por qué es imposible encontrar un criterio para determinar la validez de los juicios éticos. No es porque ellos tengan una validez absoluta que sea independiente de la experiencia ordinaria, sino porque ellas no tienen validez objetiva de ningún tipo.

Si una oración no es una proposición genuina, no tiene sentido preguntarse si ella es verdadera o falsa. Y se ha visto además que las oraciones que expresan juicios morales no dicen absolutamente nada. Son expresiones de sentimientos y como tales no se encuentran dentro de la categoría de la verdad y la falsedad. No son verificables por el mismo motivo que los gritos de dolor o una palabra de comando no son verificables, pues no expresan proposiciones genuinas.

Por ende, los considerandos relativos a si una marca es contraria a la moral o a las buenas costumbres o al orden público o si el anuncio publicitario de El Bocón alentaba actos contrarios a la adecuación social no son ni verdaderos ni falsos, sino únicamente modos de expresar sentimientos o emociones.

Consecuentemente, las decisiones con efectos jurídicos que traten de estos temas en específico nunca serán debidamente motivadas y son, en resumen, inconstitucionales.

Explicado esto, que un hecho sea subsumido dentro de una cláusula de moralidad (si un anuncio publicitario puede tener como resultado fomentar actos ilegales o si una marca es contraria a las buenas costumbres) ocasionará proposiciones con fuerte contenido emotivo y, por tanto, irrefutables.

¿En verdad el padre que criticaba a su hijo en el anuncio publicitario del diario deportivo El Bocón podría incentivar a otros padres a maltratar a sus hijos? Para algunos sí y para otros no²⁰⁵. ¿Quién tiene la verdad o la razón? No tiene sentido preguntarnos esto, pues nuestras consideraciones tienen una gran carga emotiva, y la verdad y la falsedad, y, en consecuencia, la refutabilidad de ellas no podrán entrar en juego. He aquí el por qué de tantas posiciones encontradas y opiniones divergentes en relación con los casos antes descritos. Nadie podrá justificar plenamente su posición.

Coda.-

Finalmente, se puede agregar que los conceptos emotivos son palabras que son empleadas, de forma ostensible o encubierta, para exteriorizar, despertar o agudizar ciertas actitudes de aprobación o desaprobación.

Libertad, democracia, imperialismo, oligarquía, comunista, nacionalista, terrorismo, son sólo algunas palabras que, en determinados contextos, desempeñan una función emotiva²⁰⁶. A éstos, se les suma, la moral, las buenas costumbres el orden público y la adecuación social.

²⁰⁵ Los hechos descritos por dicho anuncio publicitario pueden ser considerados tanto “un maltrato hacia un menor de edad” o “una exageración publicitaria”. Ambas posiciones, aunque contrarias, son totalmente válidas. ¿Es adecuado que el Derecho decida la asignación o la continuación del uso de un derecho al analizar cuestiones emotivas? Consideramos que no.

Sostenemos que gran parte de las controversias originadas en el estudio y aplicación de las cláusulas de moralidad están contaminadas por falta de claridad acerca de cómo deben tomarse los enunciados empleados en dichas controversias. Como señala Carrió: «Si no tenemos en claro cuál es el fondo o raíz de las discrepancias, vale decir, por qué se discute, será estéril todo esfuerzo de argumentación racional y las disidencias persistirían quizás agravadas. Obtener claridad acerca de esto no es, por cierto, condición suficiente para eliminar el desacuerdo, pero sí condición necesaria.».

²⁰⁶ CARRIÓ, Genaro. *Notas Sobre Derecho y Lenguaje*, ob. cit., pág. 22

Por consiguiente, cuando se intenta redefinir el significado de un término o expresión procurando mantener intacto su valor emotivo se genera, lo que Charles Stevenson ha llamado, una “definición persuasiva”. «Una coalición política puede ser descrita como un ‘acuerdo inter-partidario que es índice de madurez cívica y de espíritu de conciliación’ o como un ‘transfuguismo’. El uso de esta última palabra revela una clara actitud denigratoria²⁰⁷.

Cuando se dice ‘esta marca atenta contra las buenas costumbres’ o ‘esta marca no es contraria a las buenas costumbres’ a lo que se hace referencia, en realidad, es a la actitud de desaprobación o aprobación de la marca.

El propósito de los juicios morales no es establecer hechos, sino influir en nuestro comportamiento a través de expresiones de aprobación o desaprobación. Las palabras con significado emotivo cumplen este rol.

Se puede citar diversas consideraciones que apoyen que el anuncio publicitario de El Bocón no podría generar ningún maltrato. Pero también otras tantas que indiquen lo contrario. En consecuencia, el desacuerdo no se da en los hechos sino en la actitud. Las actitudes pueden ser explicadas, por supuesto, pero el desacuerdo permanecerá en las actitudes.

De acuerdo con estas consideraciones, las cláusulas de moralidad, en el contexto de las figuras en las que se les ha aplicado con mayor frecuencia, no cumplen otra función que las de ser una herramienta de la cual se sirve el Ordenamiento Jurídico en el contexto de la presente tesis para decidir no sobre alguna controversia jurídica, sino únicamente sobre desacuerdos en la actitud.

Todas las decisiones reseñadas en el Capítulo II tienen un matiz arbitrario, y la razón es que los legisladores nunca se preguntaron qué significaban las cláusulas de moralidad y qué función cumplían ellas.

²⁰⁷ Charles Stevenson citado por CARRIÓ, Genaro, ob. cit., pág. 23

2. Otras consideraciones

A pesar de haber demostrado que los conceptos éticos conllevan decisiones arbitrarias y que esta sola razón es suficiente para eliminar las cláusulas de moralidad reseñadas en la presente investigación, no se puede evitar señalar otras razones que, si bien, no son sustanciales, sino indirectas, también sostienen la propuesta abolicionista.

2.1 No es propio calificar a las marcas ni a los actos publicitarios como contrarios a las cláusulas de moralidad.

Una marca mixta —*aquella que contiene un logotipo y una denominación*— podría estar bien diseñada o mal diseñada. Algunos podrían considerarla de estructura simple, mientras que otros pensarían que dicha marca atraería la atención de los consumidores sobremanera.

Empero, ¿puede una marca asimilarse a un insulto, ofensa, grosería? Es decir, ¿una marca podría ser equivalente al insulto proferido por una persona a otra?, ¿Es lo mismo el que una persona le diga weón a su interlocutor y el registro o uso en el mercado de la marca Pezweón y diseño?

Si alguien le muestra el libro que contiene la historieta del Pezweón y cuya carátula lleva este nombre a otra persona, ¿esto constituye un acto contrario a las buenas costumbres según el parecer de esta persona?

Lo anterior debería determinarse siguiendo tres pasos. En primer lugar, uno debe preguntarse cuál es el acto comunicacional del que se deberá determinar su contrariedad a las cláusulas de moralidad. En segundo lugar, el significado de un acto comunicacional se determina sólo dentro de un contexto dado. Asimismo, una vez que ubicamos el contexto dentro del cual un acto comunicacional se ha desarrollado, debemos preguntarnos si el acto comunicacional que atenta contra las cláusulas de

moralidad es entendido, dentro del contexto dado, tanto por el emisor como por el receptor.

Por cuestiones metodológicas los ejemplos que a continuación se detallan tendrán como elementos principales actos comunicacionales que ya se han estudiado en capítulos anteriores. En el Derecho Marcario, se tiene el caso del Pezweón.

El primer paso es identificar cuál es el acto comunicacional que se va a analizar. La única respuesta posible en el caso del Pezweón es la misma marca Pezweón. No es lo mismo, como es manifiesto, decirle “weón” a una persona que la sola presentación de la marca Pezweón. En la primera situación, y en ciertos contextos, esto podría ser un insulto o un apelativo de cariño. En la segunda situación no existe acto comunicacional más allá que la misma presentación de la marca. ¿A quién estaría dirigida la frase Pezweón como acto comunicacional reñido con las cláusulas de moralidad? A nadie en específico. Esto demuestra que el análisis *in abstracto* que se realiza sobre una marca para identificar si es contraria a las cláusulas de moralidad es un claro error de concepto.

En el supuesto negado de que la marca haya sido dirigida a alguien en específico y pueda ser calificada como un acto comunicacional, el único contexto dentro del cual podría ser analizado su significado sería a través de su uso en el mercado.

Pero, el análisis de registrabilidad de la marca se realiza *in abstracto*, pues, a diferencia de otros sistemas, el comunitario no requiere el uso previo de la marca para poder acceder a registro. En consecuencia, el funcionario que analiza una marca la colocará en supuestos posibles, algunos de ellos exagerados o inverosímiles, pero nunca en un contexto en específico. Por consiguiente, el análisis del funcionario siempre será sesgado. Este punto ha sido resaltado por Rodríguez de la siguiente forma:

«El signo que es sometido al análisis de registrabilidad probablemente no haya sido empleado en el mercado por lo que juzgar su moralidad o incompatibilidad con los pareceres de la sociedad implica analizar el signo fuera del contexto en el que pretende

desenvolverse. Debe notarse, al respecto, que ciertas marcas, en especial, pretenderán la transmisión o evocación de determinados conceptos o contenidos. Y la percepción que el público consumidor tiene del contenido expresado por la marca resulta cambiante. En un momento dado, la marca puede transmitir un mensaje que luego es entendido de otra manera.²⁰⁸»

Pues bien, es factible compaginar lo que se ha mencionado sobre los actos comunicacionales en el Derecho de Marcas con lo que se ha señalado previamente en el Derecho Publicitario. ¿Cómo es que el contenido de un anuncio publicitario podría provocar la generación de actos que atenten contra la adecuación social?, ¿el comercial de El Bocón en el que un periodista critica despiadadamente a su hijo podría incitar la comisión de esos actos? La respuesta que se postula en la presente tesis es negativa.

En primer término, un anuncio comercial es (i) ficticio y (ii) su meta es posicionar una determinada marca en la mente del consumidor. El consumidor razonable, si el estándar que se utiliza es el de aquel consumidor que, mediante una pericia mínima, conoce todos los factores comunes que rodean a su opción de compra, debería conocer las dos características arriba mencionadas.

En segundo término, ver un anuncio publicitario que contiene actos contra la adecuación social no es condición suficiente para que una persona realice dichos actos en el mundo real. De lo contrario, se pretendería que los consumidores son simples autómatas que están a la merced de los contenidos comerciales diseñados por un publicista perverso y un anunciante malévolo.

Aquí la responsabilidad del anunciante debe ceñirse hasta que el anuncio comercial cumpla con los principios de autenticidad, veracidad, legalidad y el de substanciación previa. Generar una protección adicional en el consumidor por los posibles efectos

²⁰⁸ RODRÍGUEZ GARCÍA, Gustavo M. *¡No Me Dejes Sin Marca, Pezweón! Consideraciones Legales y Económicas A Favor de la Abolición de las Cláusulas de Moralidad en el Derecho de Marcas*. En: *Ius Et Veritas*. 42, pág. 339.

incitantes que un anuncio publicitario pudiera provocarle es crear incertidumbre en el anunciante y transferirle un peso que, en caso de que el consumidor cometiera un acto contra la adecuación social, debería recaer exclusivamente en el consumidor.

Esta sobreprotección generada en el Derecho Marcario y en el Derecho de la Publicidad se ha producido porque quienes la incluyeron legislativamente no tenían una perspectiva correcta. Así, por ejemplo, cuando a Quentin Tarantino se le preguntó sobre la violencia en sus películas y su probable relación con la violencia en la vida real, él declaró lo siguiente:

«La violencia es sólo una de las muchas cosas que se puede utilizar en las películas. La gente me pregunta, ¿de dónde se origina toda esta violencia que aparece en tus películas? Y yo digo, ¿de dónde sale tanto baile en las películas de Stanley Donen? Ahora bien, si me preguntan qué opino de la violencia en la vida real, pues tengo muchos sentimientos sobre ello. Creo que es uno de los peores aspectos en los Estados Unidos. Pero, dentro de las películas, la violencia es genial. A mí me gusta²⁰⁹».

Michael Moore, en su documental *Bowling For Columbine* que analizó la violencia relativa al uso de armas de fuego en los Estados Unidos de América mencionó lo siguiente:

«Dicen que son las películas violentas y los videojuegos los responsables [de la violencia]. La última vez que revisé, las películas y videojuegos en Japón eran más violentos que los nuestros, y aún así menos de 20 personas por año son asesinados con armas de fuego en Japón, y en el 2006 sólo fueron 2 personas²¹⁰».

²⁰⁹ ZUCKERMAN, Esther. *Everything Quentin Tarantino Really Thinks About Violence and the Movies*. En: The Atlantic Wire. Contenido disponible en línea: <http://news.yahoo.com/everything-quentin-tarantino-really-thinks-violence-movies-200748205.html>

²¹⁰ MOORE, Michael. *It's the Guns – But We All Know, It's Not Really the Guns*. En: MichaelMoore.com. Contenido disponible en línea: <http://www.michaelmoore.com/words/mike-friends-blog/its-guns-we-all-know-its-not-really-guns>

Lo más grave de la situación es que la inclusión de las cláusulas de moralidad se ha llevado a cabo sin que exista evidencia científica que pueda demostrar: (i) el nexo entre la disposición de una marca y la generación de daño en el consumidor medio y (ii) el nexo entre la difusión de un anuncio comercial y la generación de actos que atenten contra la adecuación social.

2.2 Los consumidores y su desvinculación de la moral

La Psicología Conductual se ha encargado de realizar diferentes investigaciones dirigidas a conocer el proceso de reacción de las personas frente a conductas “inmorales” de figuras públicas.

A primera vista, uno pensaría que dichas personas tienden a mostrar una resistencia hacia la conducta transgresora de un personaje público, pero, más allá de lo que la intuición generalizada pueda concebir, la reacción del público no es, por lo general, negativa.

Este fenómeno se conoce como “racionalización de la moral”, un proceso mediante el cual los consumidores reconstruyen o reinterpretan conductas transgresoras y las hacen parecer menos inmorales. Es decir, los consumidores pueden brindar argumentos para justificar o condenar las conductas inmorales de las figuras públicas, lo cual, extrapolado al Derecho de Marcas o al Derecho de la Publicidad, significa que la afectación que podría causar una marca “inmoral” u ofensiva o un anuncio que atenta contra la adecuación social no es tan real como lo podría haber pensado la autoridad.

Es más, recientes estudios de la Psicología Conductual señalan que la racionalización de la moral no es el único fenómeno que se ha detectado en los consumidores, sino que se ha constatado uno de mayor importancia, conocido como “la desvinculación de la moral” (“moral decoupling”, en inglés).

Según Bhattacharjee, Berman y Reed, «*definimos a la desvinculación de la moral como un proceso de separación psicológica, por el cual los consumidores separan selectivamente los juicios de moralidad del desempeño*»²¹¹ que una figura o personaje público pudiera tener.

Como resultado de este fenómeno recientemente estudiado se ha comprobado que los consumidores tienden a respaldar a figuras o personajes públicos que han cometido actos inmorales. Así, «*la desvinculación de la moral permite que los individuos reconozcan que una figura pública ha cometido un acto inmoral, pero a su vez, pueden sostener que este acto no debe influir en los juicios sobre el desempeño de la figura pública*»²¹².

De tal suerte, si bien los individuos no perdonan la comisión de actos inmorales como sucede con la racionalización de la moral, la desvinculación de la moral genera un menor compromiso con los estándares morales de tales individuos. En pocas palabras, los consumidores pueden condenar la actuación moral de una figura pública, pero, al mismo tiempo, sostener que el desempeño de ésta no tiene ninguna relación con su actuar moral.

Algunos ejemplos clarificarán el fenómeno de la desvinculación de la moral que se da en los consumidores. El equipo de investigación conformado por Bhattacharjee, Berman y Reed estudió el caso de Bill Clinton, quien, como es de conocimiento público, fue acusado por la House of Representatives de los Estados Unidos de América por dos cargos, el primero por juramentar en falso y el segundo por obstrucción de justicia con respecto a su relación con una practicante de la Casa Blanca y quien, no obstante, finalizó su gobierno con una aprobación de su gestión del 66%, el porcentaje más alto que haya tenido un presidente estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.

²¹¹ Amit Bhattacharjee, Jonathan Z. Berman, y Americus Reed II. *Tip of the Hat, Wag of the Finger: How Moral Decoupling Enables Consumers to Admire and Admonish*. En: Journal of Consumer Research. Chicago Journals. Septiembre 2012.

²¹² *Ibidem*

Otra situación examinada fue la de Martha Stewart, quien había sido condenada a prisión efectiva el 2004 por uso indebido de información privilegiada. Mientras que el precio unitario de las acciones de su compañía cayó un 23% al momento de la sentencia condenatoria, al final del año se triplicó.

El último caso estudiado fue el de Lance Armstrong, quien finalmente se allanó ante la Agencia Anti-Doping de los Estados Unidos de América en relación a las denuncias por haber competido bajo el efecto de drogas ilegales. La organización Livestrong, fundada por él para la lucha contra el cáncer, empezó a recibir donaciones, que ni siquiera había solicitado, apenas Armstrong se declaró culpable. Dos grandes colaboradores de la organización, Nike y Anheuser-Busch, decidieron continuar patrocinando y apoyando a Armstrong.

Bhattacharjee y Berman, bajo la supervisión de Reed, tomaron los casos de las figuras públicas anteriormente reseñadas para realizar seis estudios como prueba de la teoría de la desvinculación de la moral. En tales estudios, a los participantes se les mostró escenarios que describían las transgresiones morales de dichas figuras públicas y luego se les formulaba una serie de preguntas sobre los sentimientos que les producía las situaciones descritas. Tal como se había supuesto, las respuestas de los participantes revelaron un tipo de razonamiento moral distinto a la racionalización de la moral.

De manera específica, los argumentos separaban la moralidad del desempeño, en lugar de "justificar" racionalmente la conducta inmoral de las figuras públicas. Las repuestas se diseñaron de dos formas. En la primera de ellas, se daba a elegir a los participantes argumentos de desvinculación de la moral y otros argumentos de racionalización de la moral. Bajo la segunda forma, se dejaba a los participantes que respondieran según sus propias palabras. Ambas formas arrojaron los mismos resultados: los consumidores utilizan y elaboran más argumentos sobre la desvinculación de la moral que otro tipo de argumentos, como el de racionalización de la moral.

Dos de los estudios presentaron un cambio interesante en la investigación. Una de las metas importante del equipo de investigación era explorar si los participantes optarían por la racionalización de la moral en lugar de la desvinculación de la moral en situaciones donde la transgresión sea altamente relevante en el desempeño y, por tanto, difícil de separarla de éste. Por ejemplo, un jugador de béisbol que usa esteroides o un político que evade impuestos hacen que la elección de la desvinculación de la moral sea más difícil que en situaciones donde un jugador de béisbol evade impuestos o un político usa esteroides.

A pesar de estas diferencias, la desvinculación de la moral fue la estrategia preferida por los participantes, alcanzando dos tercios del total. Por ende, esta forma de razonamiento parece ser atractiva para los participantes.

La investigación tiene implicaciones directas en el mundo real, sobre todo para los profesionales de los campos de ventas, marketing y relaciones públicas, o de cualquiera que sea responsable de posicionar marcas de figuras públicas que se encuentran en circunstancias controvertidas. En efecto, *«estas personas desean crear condiciones —durante el tiempo desde que enfocan el tema hasta que brindan las conferencias de prensa— que les permite tomar medidas que promuevan la desvinculación de la moral, tal como en el caso de Tiger Woods y Michael Vick»²¹³*.

Michael Vick, un jugador de fútbol americano de los Atlanta Falcons, gozaba de una carrera respetada en la NFL hasta que fue arrestado por propiciar la pelea ilegal de perros. Los investigadores revelaron que Vick había estructurado una perrera donde los perros eran criados y entrenados, bajo circunstancias crueles, para pelear entre ellos hasta la muerte.

Finalmente, Vick fue a prisión, pero ahora juega de quarterback para los Philadelphia Eagles. *«Las personas podrían pensar “bueno, el ya cumplió su condena, y se trata*

²¹³ WHARTON MARKETING: *Moral Decoupling: How Consumers Justify Supporting a Tarnished Brand*. Contenido en línea disponible en: « <http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=3074> »

sólo de perros”, pero no todas las personas exteriorizan dichos pensamientos. Así, las personas sí podrán decir que su pasado carcelario no tiene nada que ver con el hecho de que esté jugando por los Eagles. Entonces, uno debe intentar construir esa retórica con tus consumidores²¹⁴», menciona Reed.

Lo cierto es que la desvinculación moral habilita a los consumidores a hacer lo que ellos desean: “Hemos descubierto que es más fácil justificar a través de la desvinculación de la moral en lugar de la racionalización de la moral”, menciona Reed²¹⁵.

Otro de los resultados que se debe destacar de la investigación está referido al caso de Lance Armstrong, quien fue acusado de hacer algo ilegal que lo ayudó a tener un mejor desempeño en el ciclismo. Aunque, como ya se ha mencionado, la desvinculación de la moral sería más difícil en este caso, en la mente del público hay esencialmente dos Lance Armstrong diferentes: “el que sobrevivió al cáncer y colabora con programas altruistas” y el “ciclista de elite y siete veces ganador del tour de France”.

Y como la investigación demuestra, aquellos que desean seguir apoyando a Armstrong pueden “desvincular moralmente”; enfocándose únicamente en el elevado nivel moral que lo rodea por sus esfuerzos en recaudar millones de dólares a favor de la investigación del cáncer. Los que deciden apoyar, no tocarán en absoluto el tema del dopaje, lo cual sugiere que Nike, Anheuser-Busch e incluso Livestrong pueden aprovechar esta coyuntura. En palabras de Reed, «*desde un punto de vista de marketing, hablamos de la marca y de su protección*»²¹⁶.

Lo que estos estudios traen como novedad es la reacción del público consumidor frente a actos inmorales e incluso ilícitos de las figuras públicas. La respuesta del público a través de la desvinculación de la moral se desdice de los afanes protectores a favor del consumidor que llevaron a la inclusión de las cláusulas de moralidad. En efecto, para

²¹⁴ *Moral Decoupling: How Consumers Justify Supporting a Tarnished Brand. Ibidem.*

²¹⁵ *Ibidem*

²¹⁶ *Ibidem*

los consumidores, las cuestiones morales parecen estar supeditadas a otras consideraciones y, por tanto, “lo inmoral” hasta “lo ilícito” podrían no ser fundamentales en la percepción de los consumidores, quienes podrían preferir el desempeño y no tocar la moral.

Lo previamente expuesto evidencia que la inclusión de las cláusulas de moralidad, que tiene como objetivo proteger al consumidor o las personas en general de situaciones que atentan o van en desmedro de la moral, presume sin mayor prueba que los sujetos “protegidos” van a interpretar necesariamente que ciertas marcas o anuncios publicitarios los afectarán siempre y en todos los casos.

En la práctica acontece todo lo contrario. Los consumidores emplean mecanismos para reinterpretar asuntos que estarían supuestamente reñidos contra la moral.

2.3 El cambio social y el cambio del significado de las palabras en el tiempo y el espacio

No es un secreto que el significado de muchos vocablos varía con el paso de los años. Al mismo tiempo que se transforman las condiciones históricas, sociales y culturales de una comunidad, las palabras de una lengua se modifican, encuentran otros usos y aparecen nuevas formas de pensar.

Pero también en muchas otras palabras sucede el fenómeno contrario, ellas quedan ancladas en el pasado y se convierten en arcaísmos e incluso caen en desuso.

No solamente la moral social cambia de región en región, sino que también cambia con el tiempo. Habida cuenta del plazo amplio de protección de una obra a través de los derechos de autor, una obra que, alguna vez haya sido considerada escandalosa y sin merecimiento de protección, posteriormente podría entrar al dominio público una vez que la moral social ya no la considera escandalosa.

En rigor: «*existe una larga lista de grandes obra que fueron alguna vez prohibidas por ser obscenas para luego ser reconocidas como obras clásicas de la literatura o grandes trabajos de arte. En el contexto marcario, una determinación de que una marca sea escandalosa o inmoral (y por tanto, irregistrable) podría permitir que terceros empleen la marca. Tal situación podría causar la pérdida de prioridad y haría difícil, sino imposible, el respeto de estos derechos luego de que la marca se haya vuelto socialmente aceptable. En la medida en que consideremos ulteriormente que las marcas no tienen problema alguno —en relación con la moralidad— no seremos capaces de remediar el daño al goodwill de un negocio generado por la incapacidad de registrar una marca y de establecer prioridad sobre ella*²¹⁷.»

Nadie en los Estados Unidos de América encontraría ahora la palabra 'Madonna' para distinguir cierto producto como ofensiva, pues ella ya no tiene connotaciones religiosas. Inclusive, la mayoría la relacionaría con la famosa cantante de Pop.

En ese mismo país, 'Nigger' o 'Nigga' es un término que, en la época de la segregación racial, tenía un significado totalmente peyorativo hacia los afroamericanos. Actualmente, 'nigga' hace referencia a alguien con excelentes cualidades o características. 'He is my nigga' significa, por tanto, que alguien es muy bueno en su oficio. Dicha palabra o sus variaciones no tienen ninguna connotación negativa cuando es pronunciada entre afroamericanos.

Hasta hace un bicenio, la palabra 'cholo' era totalmente ofensiva. Así lo señaló el cronista Inca Garcilaso de la Vega en su libro "Los Comentarios Reales" publicado entre 1609 y 1616. En el Capítulo XXXI del libro Nueve, se describen algunos nombres creados: «[...] Al hijo de negro y de india -o de indio y de negra- dicen *mulato* y *mulata*. **A los hijos de estos llaman cholo.** Es vocablo de las islas Barlovento. Quiere decir "perro", no de los castizos sino de los muy bellacos gozcones. Y los españoles usan de él por infamia y vituperio.»

²¹⁷ ROTHMANN, Jennifer E. *Sex Exceptionalism in Intellectual Property*. En: 23 STANFORD LAW & POLICY REVIEW 119, 2012.

Pero ahora este vocablo, empleado dentro de ciertos contextos, es empleado para mostrar cariño o afecto. 'Cholo, devuélveme la llamada más tarde'. Recordemos que algunos años atrás Luis Abanto Morales reivindicó el significado de la palabra de que se trata mediante su canción 'Cholo Soy'.

Esto ha llevado a que muchas personas soliciten el registro de marcas que, por sus características, supuestamente serían ofensivas para dichas personas. Ciertamente: *«el uso consciente de un insulto, como marca, por parte de una persona es evidencia inobjetable de que una palabra ya no es ofensiva en todas las circunstancias. La marca se transforma, de esta suerte, en una palabra que puede ser ofensiva en ciertas situaciones, pero incluso en éstas será difícil que gran parte del grupo a la cual se dirige la marca se vea ofendida por ella»*²¹⁸.

La palabra 'fag' nos brinda un ejemplo claro de la transición de significados de una palabra a la que nos hemos referido. Históricamente, 'fag' era insulto contra los homosexuales. Hasta el 2003, por estas razones las autoridades denegaban consistentemente el registro de ese término como marca. Sin embargo en septiembre de 2005, la marca 'F.A.G. Fabulous and Gay' que cubría productos cosméticos fue admitida, por primera vez, como un signo que contenía la palabra 'fag' en clara alusión a los homosexuales. Actualmente, los homosexuales continúan con el proceso de reapropiación de términos como 'fag', palabra que ya no es ofensiva en todos los contextos.

Estos fenómenos de transición de significados y reapropiación de palabras para darle un significado contrario se han experimentado sobre las palabras 'dyke' ([tortillera] el cual era un insulto a las lesbianas), 'queer' (que significa 'raro' y era una ofensa a los homosexuales). Esta palabra tiene un significado reivindicado. Un claro ejemplo es el

²¹⁸ ANTEN, Todd. *Self-Disparaging Trademarks and Social Change: Factoring the Reappropriation of Slurs into Section 2(a) of the Lanham Act*. En: Columbia Law Review, Vol. 106, No. 2, 2006, pág. 412

título de un conocido programa “Queer eye for the straight guy²¹⁹”) y el uso de la palabra ‘bitch’ en ciertos contextos (antes ella se refería a la mujer de la peor fama y que ahora ha tomado una connotación abiertamente opuesta, pues ahora significa ‘mujer con carácter’).

Existe un orden cronológico para la experimentación de estos fenómenos. Inicialmente, una palabra tiene un significado ofensivo. Luego se da una etapa de transición, en la cual tal palabra puede ser ofensiva en ciertos contextos. Finalmente, se verifica la etapa de reapropiación de la palabra en la cual ésta toma un significado opuesto al original. La palabra no tendrá entonces una connotación peyorativa, sino laudatoria.

El reconocimiento de estos cambios de significados por parte de los Diccionarios se da de forma muy tardía. La paradoja se da pues, en que las autoridades toman como fuente diccionarios que no necesariamente están actualizados en referencia a los significados cambiantes que puede tener una palabra determinada.

Para enfatizar este último punto, la palabra ‘huevo’ también sirve para dirigirse con cariño a personas cercanas, especialmente amigos. Sin embargo, este significado no está aún recogido por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, lo cual demuestra que él no es una fuente confiable para determinar la suerte de un derecho.

Acaso esta circunstancia haya llevado a que la Dirección de Signos Distintivos se haya tropezado con el hecho de que, al no estar contemplado el significado ‘positivo’ del vocablo ‘huevo’ en el Diccionario ‘oficial’, oficialmente sólo se reconozca que ‘huevo’ es un insulto.

En resumidas cuentas, lo que puede ser entendido como una expresión o palabra inmoral o contraria a las buenas costumbres no es un criterio fijo, sino cambiante y, en consecuencia, el análisis de las cláusulas de moralidad, dentro de los temas que se

²¹⁹ El programa mostraba a cinco homosexuales, cada uno especializado en algún tema, que ayudan a una persona heterosexual a cambiar su estilo de vida.

han abordado, no responde, muchas veces a la realidad existente en la sociedad, que, si bien es cierto no puede ser del agrado de muchos —*la moral y las buenas costumbres son conceptos emotivos que escapan a la rigurosidad de un análisis lógico y fáctico*— no se puede negar y tampoco cambiar mediante una decisión jurídica.

Tal como sostienen ciertos autores: *«la permisividad sexual creciente en nuestra sociedad y las discusiones sobre sexo más abiertas han generado que la Oficina de Patentes y Marcas y la TTAB permitan el registro de una amplia gama de marcas orientadas sexualmente. A menos que existan formas obvias de vulgaridad o imágenes explícitas, la PTO parece dispuesta a registrar marcas sexuales sugestivas, que impliquen una asociación “limpia”, o que contengan un símbolo que desactive la connotación escandalosa. Gallos, búhos e individuos con nombres desafortunados podrían volverse los mejores amigos de los solicitantes²²⁰»*.

Pero, como ya se ha adelantado, la moral social no cambia sólo con el tiempo, sino también en diferentes espacios geográficos. Ello representa un obstáculo para ciertos fines de uniformización de los Ordenamientos Jurídicos de importantes países del mundo. Así, en los Estados Unidos de América se configura la siguiente situación:

«Una obra considerada no obscena en New York y, en consecuencia, protegida por el sistema de Derechos de Autor federal en ese estado podría ser libremente copiada en Oklahoma donde podría ser considerada obscena. Esto desafiaría la protección de los derechos de autor sobre la base de la moral de las comunidades más conservadoras. Incluso si la obscenidad no fuera el punto de referencia, lo que es considerado como pornográfico o inmoral sobre la base del contenido sexual diferirá de región en región, y así se generan decisiones disparatadas y una protección de derechos sin sentido. Tal resultado retaría los fines de la uniformidad nacional y [...] socavaría muchos de los

²²⁰ BOLEN, m. Christopher, CAIRA Richard J y WOOD, Jason S. *When scandal becomes vogue: the Registrability of sexual references in Trademarks and protection of trademarks From tarnishment in sexual contexts*. En: IDEA: The Journal of Law and Technology. 1999

finés de los derechos de autor y del derecho marcario, tal como la promoción del progreso y la protección del consumidor²²¹.»

La problemática entre los fines de uniformización (o armonización) de un sistema jurídico general y autónomo que persigue la Unión Europea se acrecienta con la inclusión de las cláusulas de moralidad.

Recuérdese que en el caso del logotipo de la Unión Soviética, el Tribunal General no logró convencer al pronunciarse sobre el argumento de la apelante en el sentido que la decisión controvertida se refería a que la marca solicitada podría ser contraria al orden público y a las buenas costumbres de Hungría y Letonia, cuando, en realidad, la visión regulatoria en temas marcarios de la Unión Europea requería un análisis global, del mercado común, y no con respecto a uno o dos países.

Por último, si el régimen comunitario de marcas constituye un sistema autónomo cuya aplicación es independiente de todo sistema nacional, entonces no se entiende cómo una marca solicitada a registro comunitario puede ser negada sólo por ser inmoral en dos países.

2.4 Inseguridad jurídica

En México, cajeta es un dulce hecho a base de leche de cabra, alimento que es motivo de orgullo en esas tierras. Es más, la cajeta fue designada como el Postre del Bicentenario Mexicano el 2010. Así, pues no debe sorprender que este dulce de leche esté cubierto por diferentes marcas registradas en México que contienen la denominación 'cajeta'.

Presumiblemente los signos distintivos referidos a estos dulces no podrán ser inscritos en la Argentina porque contendrían la palabra cajeta que en el país del Río de la Plata significa, de una manera vulgar, 'vagina'. Los anuncios publicitarios ya elaborados en

²²¹ ROTHMANN, Jennifer E. *Ob cit.*

México no podrían aplicarse al país del tango porque serían censurados por violar la moral o las buenas costumbres, por ejemplo.

Los automóviles 'Pajero' de Mitsubishi (Mitsubishi/Pajero) tienen características de agresividad. Es por eso por lo que los creativos decidieron bautizarlos con el nombre de un Leopardo de la Patagonia de la Argentina. Con la connotación de la denominación 'pajero' en nuestro país, ¿no sería materia de debate si esta marca fue acaso registrada con el debido resguardo de la moral y las buenas costumbres? Pues bien, en el estado de cosas, la respuesta es positiva y, muy a pesar, de que en otros países la misma palabra tenga significados distintos y totalmente inofensivos.

Dentro de la experiencia profesional del que esto escribe, actualmente se acostumbra que los clientes extranjeros consulten, antes de presentar una solicitud de registro de marca en el Perú, si el signo distintivo examinado —*que contiene caracteres diferentes a los del idioma castellano*— viola las cláusulas de moralidad. Esto encarece la consulta que se efectúa y es la solicitante sobre quien recaen los sobrecostos generados por las cláusulas de moralidad.

Es conocido por todos que uno de los pilares del Derecho es la Seguridad Jurídica, el cual se basa en la certeza del Derecho. La idea es que ante casos similares, se originen respuestas jurídicas similares, pues, de esta forma, se protegerá a los ciudadanos de cualquier decisión arbitraria que pueda afectar sus derechos.

La aplicación por parte de la autoridad competente de las cláusulas de moralidad debería respetar tal principio de Seguridad Jurídica, pues, si es evidente que dos marcas podrían ser contrarias a las buenas costumbres por hacer referencia al acto sexual, entonces, ambas tendrían que tener el mismo destino: la denegatoria o, si en caso la autoridad determinara que tales marcas no infringen ninguna disposición normativa, de la misma forma, se llegaría al mismo resultado: el otorgamiento del registro de ambas. Empero, la realidad nos muestra todo lo contrario.

Sin duda, la práctica decisoria ha demostrado que, dentro del territorio peruano, las decisiones de la autoridad competente han sido abiertamente arbitrarias, tal como queda de manifiesto en el siguiente cuadro:

Marca	Clasificación	Resultado
CHESU	Contenido que podría ser considerado grosero o irrespetuoso	Denegada
Q-LITO	Contenido que podría ser considerado grosero o irrespetuoso	Denegada
DON JIJUNA	Contenido que podría ser considerado grosero o irrespetuoso	Denegada
LOS JIJUNA	Contenido que podría ser considerado grosero o irrespetuoso	Denegada
Y A MÍ QUÉ CHU	Contenido que podría ser considerado grosero o irrespetuoso	Denegada
MARKA ESTÚPIDA	Contenido que podría ser considerado grosero o irrespetuoso	Denegada
POR JODER	Contenido que podría ser considerado grosero o irrespetuoso	Denegada
CARAJO	Contenido que podría ser considerado grosero o irrespetuoso	Denegada
DEL CARAJO	Contenido que podría ser considerado grosero o irrespetuoso	Denegada
EL CARAJAZO	Contenido que podría ser considerado grosero o irrespetuoso	Denegada
PEZ WEÓN	Contenido que podría ser considerado grosero o irrespetuoso	Denegada en primera instancia y registrada en segunda instancia

PEZÓN	Contenido que podría ser considerado grosero o irrespetuoso	Registrada
WASA	Contenido que podría ser considerado grosero o irrespetuoso	Registrada
Q' TAL CONCHA	Contenido que podría ser considerado grosero o irrespetuoso	Registrada
CHOLA DE MIÉRCOLES	Contenido que podría ser considerado grosero o irrespetuoso	Registrada
DE PUTA MADRE	Contenido que podría ser considerado grosero o irrespetuoso	Denegada
DE FRUTA MADRE	Contenido que podría ser considerado grosero o irrespetuoso	Registrada
PUNTA MADRE	Contenido que podría ser considerado grosero o irrespetuoso	Registrada
D PTM!	Contenido que podría ser considerado grosero o irrespetuoso	Registrada
LAS CONCHAS DE SUS MARES	Contenido que podría ser considerado grosero o irrespetuoso	Registrada
S- CONCHA	Contenido que podría ser considerado grosero o irrespetuoso	Registrada
SEXO	Contenido sexual	Denegada
SEX, SEX TÚ MISMO, SEX 6	Contenido sexual	Registradas
BOCA COME TULO PAGA	Contenido sexual	Denegada
EL TROLO	Contenido sexual	Denegada
TACACHANDO	Contenido sexual	Denegada

	<p>Contenido sexual</p>	<p>Registrada</p>
	<p>Contenido sexual</p>	<p>Registrada</p>
	<p>Contenido sexual</p>	<p>Registrada</p>

	<p>Contenido sexual</p>	<p>Registrada</p>
	<p>Contenido sexual</p>	<p>Registrada</p>
<p>LA CHOLA REGALONA</p>	<p>Contenido sexual</p>	<p>Registrada</p>
	<p>Alusión a drogas ilegales</p>	<p>Denegada</p>
	<p>Alusión a drogas ilegales</p>	<p>Registrada</p>

	<p>Alusión a drogas ilegales</p>	<p>Registrada</p>
	<p>Alusión a drogas ilegales</p>	<p>Registrada</p>
	<p>Alusión a drogas ilegales</p>	<p>Registrada</p>
	<p>Alusión a drogas ilegales</p>	<p>Registrada</p>
<p>MARIMBA</p>	<p>Alusión a drogas ilegales</p>	<p>Registrada</p>

Ante cláusulas de moralidad que contienen conceptos de naturaleza emotiva, no es posible encontrar certeza jurídica porque las consideraciones desarrolladas en cualquier decisión jurídica relativa a dichas cláusulas no tienen su fundamento en argumentos que pueden ser contruidos sobre proposiciones que se puedan determinar como verdaderas o falsas. La controversia está en la actitud de la autoridad con respecto al carácter moral de cierto elemento.

Queda claro que no sólo no es posible llegar a un acuerdo con respecto a las decisiones que apliquen las cláusulas de moralidad sobre bases racionales, sino que incluso en los temas que se ha abordado, la existencia de estas cláusulas viola el principio de seguridad jurídica y, a resultas de ello, la confianza que los ciudadanos puedan depositar en el Ordenamiento Jurídico.

2.5 Las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales. La historia del vibrador.

¿Existe en el mundo una patente de invención inmoral? Hasta el momento no. ¿Existe en el mundo un modelo de utilidad o un diseño industrial inmorales? Tampoco.

A pesar de que estas cláusulas de moralidad existan en los elementos de las patentes de invención y modelos de utilidad y en los diseños industriales, aún no se ha verificado que se haya denegado su patentabilidad o registro por haber sido estimadas como contrarias a la moral o a las buenas costumbres.

Esto quiere decir que las cláusulas de moralidad tienen poca relevancia práctica sobre las patentes de invención o modelos de utilidad. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno? De forma simple. El sistema de patentes existe para incentivar la creación de innovaciones y tecnologías que puedan ayudar al desarrollo de las sociedades. Ante el esfuerzo manifiesto de una invención, se concede un derecho limitado al creador de obtener los réditos de la explotación de su creación. Se había señalado en capítulos precedentes que las patentes de invención deben tener carácter novedoso, tener nivel inventivo y aplicabilidad industrial. Nada más interesa y nada más le debe interesar al sistema de patentes.

¿La invención del teléfono es inmoral?, ¿la invención de la Internet es contraria a las buenas costumbres? La respuesta está en que no es propio hablar de cuestiones morales en elementos que contribuyen al desarrollo y se definen por características meramente técnicas.

El caso de vibrador puede ilustrar fácilmente este punto.

El primer vibrador tuvo un origen muy diferente del que se asocia hoy en día. Comenzó a usarse en 1870 para tratar por consejo médico la “Histeria” femenina una supuesta enfermedad que, desde la antigüedad, pensaban que atacaba a la mujer cuando ésta se mostraba irritable.

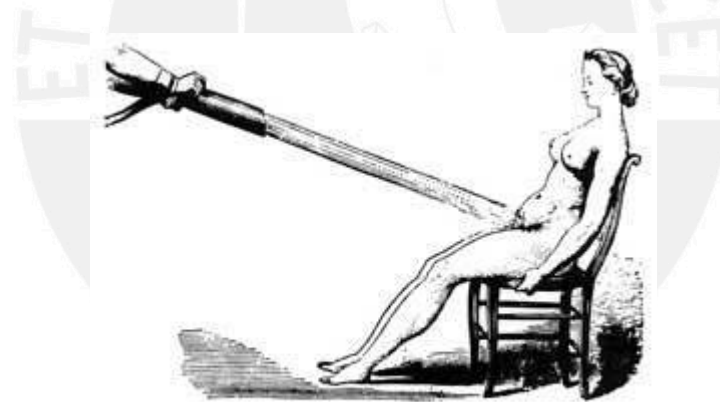


En el siglo XIX, cualquier comportamiento extraño —*ansiedad, irritabilidad, fantasías sexuales*— era considerado como un claro síntoma de la Histeria y la paciente era enviada inmediatamente a recibir un masaje relajante. En aquellas épocas, no se consideraba a las mujeres seres sexuales y se creía que los desordenes psiquiátricos femeninos provenían del útero.



Los médicos seguían combatiendo la histeria femenina acariciando manualmente el clítoris y la vulva de las pacientes hasta que pudieran alcanzar lo que en aquella época era conocido como “paroxismo histérico”, que en realidad era un orgasmo.

En 1859 un médico aseguró que una de cada cuatro mujeres estaba aquejada de Histeria y reunió decenas de páginas de posibles síntomas, con lo que casi cualquier dolencia leve podía servir para diagnosticarla. Los médicos pensaban que la tensión de la vida moderna hacía a las mujeres más susceptibles a desórdenes nerviosos.



Water massages as a treatment for hysteria c. 1860.

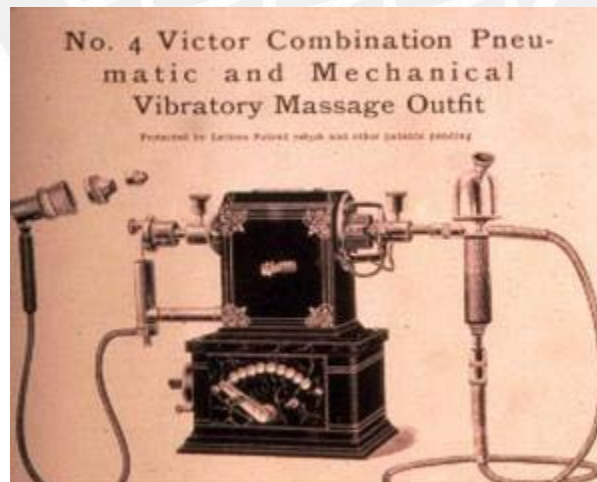
Rachel P. Maines, menciona que estos casos eran muy ventajosos para los médicos, dado que no había ningún riesgo de que la paciente muriese pero necesitaba tratamiento constante, lo cual era una notable y fácil fuente de ingresos. El único problema era que los médicos no disfrutaban con la tediosa tarea del masaje. La técnica era difícil de dominar para un médico y podía tomar horas llegar al “paroxismo histérico”²²².

²²² P. MAINES, Rachel. *The Technology of Orgasm “Hysteria, The Vibrator and Women’s Sexual Satisfaction”*. The John Hopkins University Press Baltimore & London. Págs 49 y sgts.

El primero que tuvo la idea de crear ese invento fue un médico británico llamado Joseph Mortimer Granville, que en 1870, cansado de masturbar manualmente a sus pacientes, patentó el primer vibrador a vapor con forma fálica, y aunque de un tamaño considerable, fue todo un éxito, ya que lograba “aliviar” a las pacientes en menos de diez minutos.



Visto el potencial del aparato, y para evitar las vergonzosas visitas al médico, una empresa, llamada “Hamilton Beach”, comenzó a producir en 1902 vibradores más pequeños.



Con el éxito de la comercialización de los vibradores, se masificaron los anuncios publicitarios, corrientes en aquella época, una de las cuales reza: “Vibración es vida”.



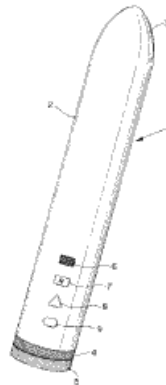
En muchos catálogos femeninos el vibrador se publicita como “*instrumento contra la tensión y la ansiedad femenina*”. Su uso se promociona como una forma de mantener a las mujeres relajadas y contentas. “*La vibración proporciona vida y vigor, fuerza y belleza*” –dicen los anuncios– “*El secreto de la juventud se ha descubierto en la vibración*”. Su comercialización llega a tal extremo que algunos modelos incluyen un recambio adaptable que convierte el vibrador en una batidora.



En aquellos años la aplicación del vibrador sobre el clítoris era tenida por una práctica exclusivamente médica y al no haber contacto con el interior de la vagina, se considera que no hay contacto sexual, y no por tanto no existía ningún tabú alrededor de este objeto.

No obstante, a partir de 1920, los vibradores aparecen en las primeras películas pornográficas, y empiezan a perder su imagen de instrumento médico. Esto, unido a que a principios de los 50 la “Asociación americana de psiquiatría” declaró que la Histeria no era una enfermedad, hizo que el vibrador fuera visto como un juguete sexual y considerado instrumento de perversión, comenzando poco a poco a ser un tabú, connotación que casi continua teniendo hoy en día en muchos lugares.

A pesar de la connotación tabú que podría representar un vibrador, a ningún funcionario se le ocurriría denegar el registro de una patente que tenga como objeto un vibrador por el simple hecho de atentar contra las cláusulas de moralidad. De hecho, hasta la fecha se sigue otorgando diversas patentes de invención relativas a vibradores. Así, por ejemplo, se tiene a la invención con **Número de patente:** 5928170, el cual contiene un procesador de audio que graba y reproduce mensajes con el fin de estimular el erotismo.



Recuérdese, por otro lado, que en el caso de las marcas, el criterio principal para definir su registrabilidad es su aptitud distintiva. Es decir, la capacidad de que una marca pueda diferenciar un producto de otros que son protegidos por marcas distintas. La aptitud distintiva, pues, es un criterio que se mantiene inmanente al margen la época o de quien deba aplicarla. Es un requisito fijo en el tiempo y esto es suficiente para que el sistema de marcas funcione.

La otra cara de la moneda es la inclusión de las cláusulas de moralidad en el tema de las marcas, y por sus efectos, que son manifiestamente innecesarias. Lo paradójico es que estas cláusulas de moralidad sí son cambiantes en el tiempo y, lo que es peor aún, también cambian de acuerdo con la formación y las experiencias personales de la autoridad que las aplique. Y lo que resulta insospechado, cambia en una misma institución en función de las instancias que las analizan.

Tal como señala Lindley: «[...] *el hecho que una marca sea contraria a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres, nada tiene que ver con los objetivos que persigue del Derecho Marcario, ni con las funciones de la marca moderna. De hecho, una marca reñida con ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres, puede ser capaz no solo identificar un origen empresarial determinado, sino de cumplir con las demás funciones propias de la marca moderna [...]*²²³».

El Derecho de la Publicidad es suficiente con los principios de Legalidad, Veracidad, Sustantación Previa y Leal Competencia.

¿Es recomendable sancionar a una empresa que ha emitido un anuncio publicitario que es veraz, que tiene pruebas para demostrar lo que en dicho anuncio se promociona, que cumple con las normas y que no afecta a un competidor por cuestiones meramente morales sólo porque no cumple con un patrón totalmente discutible e inexplicable?

¿El fin de un anuncio publicitario es informar al consumidor o es captar su atención para posicionar su marca? Depende de la estrategia de la empresa en cuyos intereses se estructura el anuncio publicitario. Una empresa puede posicionar su marca mediante un anuncio que no informe nada más al consumidor que la mera existencia de un producto o servicio.

²²³ LINDLEY, Alfredo. *Cuestionando la existencia de la prohibición absoluta de registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres, establecida en el artículo 135 inciso p) del la Decisión N° 486*. Tesis para obtener el grado de Magíster [Maestría de Derecho de la Competencia y de la Propiedad Intelectual], pág. 131. 2012

Para estos casos, debe permitirse la existencia de anuncios que muestren situaciones divertidas y apelen a los recursos del humor, la exageración y la fantasía sólo para posicionar su producto o servicio. En este tipo de anuncios publicitarios no puede analizarse su veracidad por ejemplo. ¿Lo que se dice en el anuncio de El Bocón es veraz? Este análisis no entra a tallar, pues estamos ante una situación creada por la ficción. Es una situación actuada. Ante situaciones ficticias tampoco puede entrar a tallar el análisis de la moral.

Sobre la base de las cuestiones antecedentes, se concluye que la inclusión de las cláusulas de moralidad en los elementos estudiados ni siquiera es propia o pertinente ni responde a exigencias técnicas.

2.6 Los Derechos de Autor y la censura

Oscar Wilde decía en el prefacio de 'El Retrato de Dorian Gray' que no había tal cosa como un libro moral o inmoral, pues los libros eran o bien o mal escritos y que esto era lo único que importaba.

Pese a ello, existieron épocas en las que se censuró la publicación de obras literarias, que posteriormente recibieron la aceptación de la "sociedad" y ahora son reconocidos como obras clásicas, por cuestiones políticas.

Así, por ejemplo, "Doctor Zhivago" de Boris Pasternak, fue publicada inicialmente en 1957 en Italia. ¿Por qué en Italia? Por la Oficina de Publicaciones del Estado ruso condenó el libro porque generaba dudas en la validez de la revolución bolchevique, la cual se describía como si fuera un gran crimen en la historia de Rusia.

Inclusive, cuando Pasternak ganó el Premio Nobel de Literatura en 1958, el gobierno de la entonces Unión Soviética lo obligó a renunciar a tal distinción. El gobierno ruso denunció que el premio y los jueces suecos propiciaban:

«[...] puramente actos políticos hostiles en contra de nuestro país y que estaban dirigidos a intensificar la guerra fría” y como acto político hostil que reconoce una obra prohibida a los lectores rusos, por ser contra-rrevolucionaria y difamatoria.[...]».

Es más, el gobierno ruso indicó que el premio no tenía relación con un análisis imparcial de los méritos literarios de la obra de Pasternak. Adicionalmente, Pasternak fue expulsado de la Unión Soviética de Autores y se le despojó del título “Escritor soviético”²²⁴.

Pero, años después, con la llegada de Gorbachov, la Unión Soviética de Autores anunció que la Oficina de Publicaciones del Estado estaba considerando la publicación del Doctor Zhivago. Finalmente, fue publicado en 1988. En febrero de 2004, casas editoriales de Rusia indicaron que los escritos completos de once volúmenes de Pasternak serían publicados, dos de los cuales ya estaban disponibles, incluyendo los poemas escritos entre 1912 y 1959, y los otros nueve fueron publicados en febrero de 2005.

Con todo, en Rusia, Doctor Zhivago aún es una obra controvertida en lo que respecta su status en las lecturas que se imparten en las escuelas, pues aún se debate si debe ser de lectura obligatoria u opcional. La política del Ministerio de Educación ruso es que los escritores disidentes deben ser de lectura opcional en las escuelas²²⁵.

El Príncipe, de Niccolò Machiavelli, publicado en 1532 en Italia tiene una historia similar. El Papa Clemente VII había autorizado a Antonio Blado a publicar la obra de Machiavelli, pero en 1559, las obras literarias de este autor fueron incluidas en el Index librorum prohibitorum, el Index romano de Pablo IV, dentro de la categoría de “absolutamente prohibida”.

²²⁴ KAROLIDES, Nicholas; BALD, Margaret y DAWN, Soba. *120 banned Books: CENSORSHIP HISTORIES OF WORLD LITERATURE*. Checkmark Books. New York, 2011, pág. 48 y siguientes.

²²⁵ KAROLIDES, Nicholas; BALD, Margaret y DAWN, Soba. *Ibidem*.

El Index romano fue compilado por la Santa Inquisición a solicitud del Papa Pablo IV con el objeto de impedir que los católicos leyeran obras, incluso copias privadas. La prohibición resultó del Concilio de Trento, que tuvo como finalidad reforzar la disciplina de la Iglesia Católico-Romana frente al Protestantismo. El Papa Pablo IV, quien había sido inquisidor durante toda su vida y enemigo mortal de la herejía, aumentó la lista del Index, añadiendo categorías referentes a la moral y a las buenas costumbres en general. Esta fue la primera aparición de Machiavelli en la lista del Index. Empero, el sistema de censura fue abandonado en 1966.

En la actualidad, El Príncipe es considerado como uno de los libros de estrategia política más reconocidos y su lectura es de carácter obligatorio en muchas escuelas del mundo.

La obra de Harriet Beecher Stowe, “La cabaña del tío Tom”, publicada en 1852 en los Estados Unidos también fue censurada apenas vio la luz. La obra fue controversial, pues, ¿cómo se explicaba que una nación fundada sobre principios de igualdad apoyaría un sistema en el que cinco millones de personas fueran degradadas y forzadas al sometimiento? Por esta razón, la obra generó muchos debates.

Muchos ciudadanos en la parte norte del país querían conocer si la historia era verdadera, pues ellos no vivían en esclavitud y no podían creer que existiera un sistema tan cruel en el sur de su propio país. Por ello, la autora, luego de la publicación original, incluyó un capítulo titulado “Anotaciones Finales”, en el que garantiza la veracidad de cada incidente que ella narra, por ejemplo, el vuelo de Eliza a través del río Ohio y las tristes historias de separaciones de familias en las subastas.

A pesar de la popularidad que se ganó la obra, ésta fue prohibida en el Sur. Sin embargo, muy pronto se convirtió en un best seller en el Norte, vendiéndose tres millones de copias antes de la Guerra Civil. En posteriores versiones, se incluía una respuesta a la censura de la obra y un diálogo creado entre los que estaban a favor del esclavismo y los abolicionistas.

Ahora bien, la censura por motivaciones políticas también debe ser comparada por las prohibiciones por contenido “sexual”. Una de las obras prohibidas por su contenido sexual fue “El Cándido” de Voltaire, publicada originalmente en Suiza en 1759.

En 1821, El Cándido se encontraba entre las obras a las que Etienne Antoine, obispo de Troyne, se había referido cuando escribió una carta pastoral al clérigo de Francia, reafirmando todas las órdenes de censura previamente emitidas por el clérigo de Francia y las órdenes individuales emitidas por los arzobispos de París, en las que estas obras eran condenadas como ateas y sacrílegas, cuya intención era socavar la moral y el gobierno.

«Prohibimos, bajo el Derecho Canónico, la impresión o venta de estos libros dentro del territorio de la diócesis, y urgimos a los vicarios generales que ejecuten esta regulación y monitoreen el cumplimiento de las penas necesarias para todos aquellos que desobedezcan esta regulación²²⁶».

El Papa Pío VII también colocó el libro en la lista de obras prohibidas en el Index romano de 1806.

Luego, en épocas en las que la obra estaba siendo estudiada en muchas universidades del mundo, el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos de América incautó una carga de la edición de 1928 de El Cándido y lo declaró obsceno. El envío había sido ordenado por un profesor de Francés de la Universidad de Harvard, quien había asignado como tarea a sus estudiantes la lectura de dicha obra.

Apoyándose en jurisprudencia del Servicio de Aduanas, un funcionario en Boston incautó el envío porque la edición de 1928 no había sido corregida. El profesor de Francés y sus colegas de Harvard contactaron a funcionarios en Washington, solicitando una explicación, pero obtuvieron como respuesta que Voltaire estaba en la

²²⁶ KAROLIDES, Nicholas; BALD, Margaret y DAWN, Soba. Ob. Cit. pág 346

lista de obras prohibidas y que el funcionario de Aduanas había actuado correctamente al confiscar el envío.

Tras la intercesión de muchos políticos influyentes, el envío fue posteriormente liberado para poder ser empleado en las clases de Francés de Harvard. Luego de un revés en el litigio del Ulises en 1933, el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos de América reconoció que era necesaria una evaluación más delimitada de los libros. El nombramiento del Procurado de Baltimore, Huntington Cairns, para analizar los problemas de censura de los funcionarios de Aduanas resultó en la reforma de los procedimientos que, para 1937, habían eliminado las facultades de toma de decisiones de los recaudadores. Ello abolió la confiscación de literatura aceptada, como El Cándido, a menos que las ediciones contuvieran ilustraciones que fueran muy vulgares o eróticas, según los estándares aduaneros.

La obra cumbre de Gustave Flaubert, “Madame Bovary”, publicada en 1857 en Francia, originó una demanda contra el autor. El abogado del Imperio, Ernest Pinard admitió que el lenguaje de la norma de 1819 era “un poco vaga” y “un poco elástica”. También aseveró que la acusación enfrentaba especial dificultad porque leer la novela completa al jurado sería muy tedioso, pero, a su vez, leer sólo pasajes de ella sería muy restrictivo.

Para resolver el problema, Pinard resumió la novela en detalle y leyó en voz alta los pasajes “ofensivos” del libro. Cuando esta versión resumida llegó a cierto punto, Pinard llamó la atención del jurado para aplicar “límites y estándares” y anotó lo siguiente: “Sí, el señor Flaubert conoce cómo adornar sus pasajes con todos los recursos propios del arte, pero lo hace sin restricciones. Sin tapujos, nos muestra la naturaleza en toda su desnudez y crudeza²²⁷”.

En defensa del autor, el abogado de Flaubert categorizó a la novela como un manual de respetabilidad burguesa, acotando que ella enseñaba las consecuencias de

²²⁷ KAROLIDES, Nicholas; BALD, Margaret y DAWN, Soba. Ob. Cit. pág 386

desviarse del comportamiento moral. El jurado, tras una semana de deliberaciones, absolvió al autor sobre la base de que su culpabilidad había sido “insuficientemente probada”.

En esencia, el jurado aseveró que Flaubert se equivocó al descuidar ocasionalmente las reglas que todo autor respetable debería tomar en cuenta y al olvidar que la literatura, como arte, debe ser casta y pura no sólo en su forma, sino también en su expresión, con el fin de cumplir los efectos deseables que ella debe generar. Pocos meses después, la novela fue publicada en toda su extensión, incluyendo los pasajes que habían sido censurados antes de su publicación original.

Por último, es conocido el problema suscitado que el Ulises de James Joyce, publicado en 1918 en Inglaterra. En 1922, el Departamento de la Oficina Postal de los Estados Unidos de América quemó 500 copias de la novela, cuando se intentaba importar la obra. El primer juicio relativo al libro, sin embargo, ya había ocurrido en 1921, cuando John Sumner, el secretario de la Sociedad de New York para la Supresión del Vicio, y sus seguidores incautaron una publicación de la Little Review, que contenía un capítulo de la versión en serie de la novela.

El juicio fue llevado a cabo en la corte de Sesiones Generales con los editores de la revista Margaret Head y Jane Heap como demandados. Dos testigos, los escritores John Cowper Powys y Philip Moeller, testificaron que el estilo de Joyce era demasiado oscuro como para ser entendido por la mayoría de personas, pero la corte resolvió contra la Little Review y la novela.

Copias editadas y contrabandeadas de la novela aparecieron luego, pero ninguna acción legal en contra se suscitó hasta 1932, cuando el recaudador de Aduanas incautó una copia de la obra enviada a Random House y la declaró obscena según lo dispuesto por la Ley de Aduanas de 1930. Random House intervino en el caso, porque la casa editora ya estaba, en esos momentos, produciendo copias del libro con la intención de distribuirlo al público norteamericano.

La editora solicitó el uso de la palabra y requirió la exculpación de la obra. Dirigiéndose a la Corte de New York, Random House pidió que el libro se leyera en su integridad y que los pasajes, acusados de contener, “el lenguaje más obsceno”, sean vistos en todo su contexto. En el caso *United States v. One Book Entitled “Ulysses,”* 5 F. Supp. 182 (S.D.N.Y. 1933), que luego fue confirmado en el caso *United States v. One Book Entitled “Ulysses,”* 72 F.2d 705 (2d Cir. 1934), el juez John M. Woolsey rechazó las acusaciones de obscenidad, y estableció que a pesar de la franqueza poco común de la novela, no detectó en ninguna parte apreciaciones bajas. “*Sostengo, entonces, que la obra no es pornográfica*”, sentenció el juez Woolsey. Además, aclaró que el lenguaje y acciones eran acordes con los tipos de personajes que Joyce describió.

El gobierno apeló la decisión y en segunda instancia, los jueces Augustus Hand y Learned Hand confirmaron la decisión de primera instancia. En decisión mayoritaria, sustentaron lo siguiente: “*Creemos que el Ulises es un libro original y sincero y que no tiene como efecto la promoción de la lujuria*²²⁸.”

El gobierno decidió no apelar ante la Corte Suprema, terminándose así una larga década de cuitas legales.

Se considera que este caso fue un paso a favor de la libertad. Específicamente, la Corte resolvió que el daño de un libro obsceno debe juzgarse no por leer pasajes selectos de él, sino como resultado de la lectura de la totalidad del libro. En consecuencia, si el libro en su conjunto, tenía méritos literarios y los pasajes obscenos están relacionados al propósito del libro, entonces, el libro no podría ser visto como obsceno.

Resumiendo la nueva interpretación del Derecho, el juez Augustus Hand indicó:

«*Creemos que el test adecuado para determinar si un libro es obsceno es su efecto dominante (por ejemplo, ¿es la promoción de la lujuria el efecto dominante del libro?)*».

²²⁸ KAROLIDES, Nicholas; BALD, Margaret y DAWN, Soba. Ob. Cit. pág 429

Al aplicar este test, la relevancia de las partes objetables sobre el tema en general, la reputación establecida de la obra según la crítica mayoritaria, si el libro es moderno, y el veredicto del pasado, si es un libro antiguo, son pedazos de evidencia persuasivos; ya que las obras de arte probablemente no sean consideradas “elevadas” tan sólo por su contenido obsceno.»

De acuerdo con una autora: *«La visión dominante de los Derechos de Autor en la actualidad es que los trabajos obscenos y pornográficos son capaces de recibir protección de este sistema y algunas teorías, como la teoría de “unclean hands”, no impiden el respeto de tales derechos en algunos ámbitos. Esta visión ha sido expresamente adoptada por la Quinta y Novena Cortes de Apelaciones de los Estados Unidos de América [...] los comentaristas frecuentemente argumentan que el sistema de derechos de autor ya no se cuestiona si los trabajos son obscenos, pornográficos o sexualmente explícitos a efectos de obtener protección [...]»²²⁹.*

Recuérdese que una obra es una creación intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. Con ella un autor contribuye al conocimiento y al aprendizaje.

Juzgar el destino de una obra a través de méritos de moralidad causaría perniciosamente un gran margen para que las autoridades apliquen de forma inconsistente e impredecible la censura.

Pues bien, la lógica de que las cláusulas de moralidad no se hayan incluido en temas de Derechos de Autor, en nuestro país, es, precisamente, evitar la censura e incentivar el desarrollo de la cultura con la protección de obras literarias, artísticas, pictóricas y afines.

Pues bien, la misma lógica debería aplicarse en los registros de marcas, pues éstas son signos distintivos que cumplen funciones estrictamente técnicas. ¿Por qué se

²²⁹ ROTHMANN, Jennifer E. *Ob cit.*

debe pensar que únicamente las obras no deben ser objeto de censura? Así, hay marcas que facilitan el registro de personajes que ya han sido protegidos en el sistema de Derechos de Autor. Recuérdese que el ‘pezweón’ es un personaje que, antes de ser inscrito como marca, ya tenía un Certificado de Registro expedido por la Dirección de Derechos de Autor.

No obstante, el INDECOPI ha reconocido que: *«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»²³⁰.*

En esta línea argumentativa, Bardales ha expresado lo siguiente:

«Sobre este punto, debe quedar claro que el hecho que el signo haya sido inmotivadamente denegado como marca por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, no constituye un impedimento para que el mismo sea objeto de registro y por ende, de protección por el derecho de autor.

Esto debido, a que para el reconocimiento de derechos de autor no se discute consideraciones morales o buenas costumbres. Por lo que, en el campo del derecho de autor, la consideración de una obra como ofensiva y contraria a la moral y las buenas costumbres no implicará su rechazo como una obra del ingenio humano protegida por nuestras normas autorales.

Este hecho guarda relación con el primer párrafo del artículo 3º de la Ley de Derechos de Autor (Decreto Legislativo 822), el cual establece que “La protección del derecho de

²³⁰ Resolución N° 2628-2010/DSD-INDECOPI

autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad.²³¹»

Sobre esta diferencia en el trato de las cláusulas de moralidad, Patrón y Súmar explican:

«Todas las obras artísticas, cultas o populares, refinadas o vulgares, escritas o gráficas, no son sino expresiones de la forma como su intérprete ve el mundo y una manera de evaluar, positiva o negativamente, las sociedades en las que vivimos, y por lo mismo, como ejercicio de la libertad de expresión de su autor, merecen la máxima protección y la mayor tolerancia. Y es por ello que como obra artística, la Ley de Derechos de Autor confiere a sus creadores la más absoluta protección, aún cuando ésta no haya sido registrada. Sólo un fascista podría apoyar un acto de Estado que pretendiera censurar una obra artística, prohibiendo, por ejemplo, la exhibición de una película en la cartelera porque muestra un desnudo, un robo o una opinión controvertida, o alguno de los programas “chistosos” sabatinos que inundan las señales televisivas porque presentan imágenes o bromas que a alguno le puedan parecer grotescas.

Del mismo modo, el ejercicio de nuestra libertad de expresión en el ámbito de lo político es prácticamente un derecho sacrosanto. Sería impensable censurar a Pedro Pablo Kuczynski por decir “cojudeces” o a Hernando de Soto por llamar “hijo de puta” a un amigo convertido en rival político, ambos en vivo frente de las cámaras.

Cabe preguntarnos entonces, ¿por qué cuando actuamos “comercialmente” y queremos vender algún producto nuestro discurso se convierte en sujeto de una fiscalización mayor que cuando actuamos “artísticamente” o “políticamente”? En las películas, los libros y la televisión vemos insinuaciones sexuales, lisuras y prácticas inmorales; en el discurso político local, la grosería y el insulto son recursos habituales; pero si esas mismas prácticas se asocian a la venta de un producto, de repente dejan

²³¹ BARDALES, Enrique. Blog de Enrique Bardales. Post: Reflexiones Jurídicas al caso del Pezweon. <<http://blog.pucp.edu.pe/item/74416/reflexiones-juridicas-al-caso-del-pezweon>>

de ser un tema anecdótico, chistoso o simplemente de mal gusto, para convertirse en una expresa prohibición legal.²³²»

Para el que escribe estas líneas, las cláusulas de moralidad en materia marcaria son una herramienta de censura, pues se aplican, en la mayoría de los casos precitados en el Capítulo II, de forma restrictiva a los derechos de los ciudadanos criterios éticos que no son propios de figuras que deben analizarse a través de cuestiones no éticas: distintividad, nivel inventivo, impronta personal, etc.

En efecto, la censura parte del supuesto de que las autoridades dicten qué elementos deben prevalecer en el proceso de comunicación, pues los ciudadanos tendrían poco criterio para reaccionar de forma adecuada a la presentación de una marca inmoral. Con este pretexto imponen cláusulas de moralidad que son dañinas a la libertad de expresión, pues podrían, bajo el argumento de que un anuncio publicitario es inmoral, contrarrestar la elaboración de la crítica.

El mensaje de la campaña publicitaria de la Fundación Unhate perseguía fines interesantes. Con mucho sarcasmo, daba el mensaje que las personas debían dejar de odiarse. O simplemente no odiarse. El beso entre el Papa y el Jeque Al-Azhar suponía que entre ellos dos había una pugna, pues representaban cabezas de religiones que habían tenido entredichos en relación al trato que recibía un grupo de cristianos en Egipto, y que debían dejar a un lado estos intereses y practicar la cultura del amor.

Si se analiza bien, detrás de lo que parecía una inocente foto montada que era parte de una campaña publicitaria, existe una crítica muy profunda con respecto al Papa y al Jeque Al-Azhar como supuestos representantes del amor y del altruismo. Recuérdese que el argumento del Vaticano para requerir la eliminación de la fotografía en cuestión de la campaña de Benetton era que no se podía permitir que la imagen del Santo Padre sea empleada con fines meramente comerciales.

²³² PATRÓN SALINAS Carlos A. y SÚMAR ALBÚJAR, Oscar. *Regístrate, pezweón*. En: *Enfoque Derecho*, 4 octubre de 2009. <<http://www.enfoquederecho.com/?q=node/137>>

La censura, pues, no sólo se restringe al ámbito de las obras literarias o afines, sino también a las situaciones de las marcas y el Derecho de la Publicidad.

2.7 Los nombres de Dominio XXX

Al margen de que en algunos países existan restricciones relativas a las cláusulas de moralidad, la gran noticia que se ha generado en el mundo de los nombres de dominio es la apertura de registros de nombres de dominio con la terminación “XXX”. En efecto, la ICANN ha permitido el registro de los nombres de dominio ‘XXX’ que son destinados, *prima facie*, a la industria del entretenimiento para adultos o dirigidos a páginas web con contenido pornográfico.

El registro de dichos nombres de dominio XXX consistía de dos etapas. En la Etapa Sunrise A, los titulares de marcas que cubrían servicios del entretenimiento para adultos podían solicitar la inscripción de sus marcas bajo los dominios ‘XXX’. En la Etapa Sunrise B, los titulares de marcas que no tenían relación alguna con dichos servicios podían solicitar que se bloqueara la posibilidad de que terceros registraran sus marcas bajo tales nombres de dominio.

Para aquellos empresarios que realizaban actividades comerciales en la industria del entretenimiento para adultos que no calificaban en la primera etapa, se podía solicitar que sus distintivos se registren bajo los nombres de dominio ‘XXX’ durante la etapa Landrush.

A partir del 6 de diciembre de 2011, el registro de caracteres bajo la terminación de nombre de dominio al que se hace referencia es totalmente libre.

Más allá de que la idea desarrollada por la ICANN es perniciosa, porque incentivará la apropiación de marcas que podrán ser registradas por terceros bajo del GTLd ‘XXX’, el hecho innegable es que en el mundo de la Internet se concibe la existencia de páginas web con contenido erótico, pornográfico, etc., pues la función de la Internet es permitir el intercambio de información y lo que esto conlleva: reducción de costos de

transacción para la realización de intercambios comerciales, desarrollo del conocimiento, educación, dispersión y entretenimiento, etc.

Que una entidad no permita la existencia de contenido inmoral o contrario a las buenas costumbres en la Internet sería también una censura frente al intercambio de información a nivel global. En tiempos actuales, la idea es que debe prevalecer la función informativa de la Internet como medio de comunicación más allá del tinte de su contenido, sea éste político, educativo, literario, intrascendental, de entretenimiento para adultos etc.

Lo anterior se puede graficar de manera sencilla. El gobierno turco ha elaborado una lista prohibida, alguna especie de Index moderno, que incluye palabras que no podrán ser empleadas en la Internet. Por ejemplo, no se puede usar el número 31, que, en jerga turca, significa masturbación, la palabra gay o palabras fonéticamente similares (gey, got) o atesli (sensual)²³³.

Pero, nuevamente, la elaboración de una lista con palabras “prohibidas” resulta contraproducente, porque alguien podría emplear la palabra “gay” para tocar el tema en términos científicos o inclusive para escribir argumentos en contra de la homosexualidad. La censura siempre presupone el uso de palabras in malam partem, en su significado obsceno o malicioso, lo cual, claramente, es una restricción a la libre expresión.

La intención de la censura es eliminar el contenido “malicioso”, pero, como resultado, también elimina contenido que puede ser considerado valioso.

2.8 El INDECOPI no tiene como función ser protector de la moral

²³³ Artículo disponible en línea: Censorship: EU vs Turkey's 138 internet domain name ban. En: <http://www.cafebabel.co.uk/article/37516/domain-names-turkey-europe-list-internet-freedom.html>

En capítulos anteriores, la atención se concentró en algunos anuncios publicitarios que, durante la vigencia del Decreto Legislativo N° 691, habían sido materia de decisiones discutibles. El Decreto Legislativo N° 1044 en el nuevo marco regulatorio ha eliminado la facultad de sancionar anuncios publicitarios que promuevan conductas antisociales y se ha limitado a prohibir aquella publicidad que induzca a cometer un acto discriminatorio o un acto ilegal.

Este cambio guarda consonancia con el rol de este organismo como supervisor del mercado, ya que dentro de sus roles primigenios se encontraba lo siguiente:

«El INDECOPI es el organismo encargado de la aplicación de las normas legales destinadas a proteger:

- a) El mercado de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de la competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios, así como de las prácticas que generan competencia desleal, y de aquellas que afectan a los agentes del mercado y a los consumidores;
- b) Los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, conforme lo estipula el Artículo 30 del presente Decreto Ley;
- c) La calidad de los productos y,
- d) Otros que se le asignen.²³⁴»

Asimismo, el artículo 18° del antiguo Decreto Ley 25868 establecía que:

«El Indecopi tiene siete Comisiones destinadas a la protección de la competencia y de los derechos de los consumidores, así como a facilitar a los agentes económicos el acceso, permanencia y salida del mercado, que son las siguientes:

- a) Comisión de Libre Competencia;
- b) Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios;

²³⁴ DECRETO LEY N° 25868 “Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI”.

- c) Comisión de Protección al Consumidor;
- d) Comisión de Represión de la Competencia Desleal;
- e) Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales,
- f) Comisión de Procedimientos Concursales; y
- g) Comisión de Acceso al Mercado.²³⁵»

El Decreto Ley antes mencionado, y que ya no está vigente, asignaba las funciones correspondientes a cada comisión. Así, a la Comisión de Libre Competencia, le cumplía velar por el respeto a la Ley contra prácticas monopólicas, a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios, evitar y corregir las distorsiones de la competencia en el mercado generadas por el "dumping" y los subsidios; a la Comisión de la Protección del Consumidor, velar por el cumplimiento de las normas de protección al consumidor y a la otrora Comisión de Supervisión de la Publicidad y Represión de la Competencia Desleal, velar por el cumplimiento de las normas de publicidad en defensa del consumidor y la normativa que protege la buena fe comercial, etc.

En adición a las funciones de cada comisión, el INDECOPI también instauró oficinas encargadas de la Protección de la Propiedad Intelectual, la de Signos Distintivos, la de Derechos de Autor, la de Invenciones y Nuevas Tecnologías y la de Registro de Transferencia de Tecnología Extranjera.

Lo anterior es muestra de que el INDECOPI tenía como función primordial corregir ciertas fallas inherentes a toda economía de mercado: (i) corregir problemas derivados de la asimetría de la información, (ii) sancionar actos monopólicos abusivos, (iii) proteger a los agentes económicos del dumping. Además de los roles de corrección de fallas de la economía de mercado, el INDECOPI tenía la misión de proteger la creatividad y el ingenio humano a través de las figuras de la Propiedad Intelectual.

Dentro de todas esas funciones originarias, ¿existía cabida para la función de evitar que la moral o el decoro de los consumidores se vean afectados? En absoluto. El

²³⁵ Ibídem

INDECOPI no está facultado a evitar o sancionar actos que no sean ilegales o ilícitos. Las violaciones de la moral y el decoro ni siquiera califican como faltas y, por último, la detección de dichas violaciones debe dejarse en manos de la sociedad.

En la actualidad, la institución de la que se trata ha variado de enfoque sobre estos temas, a raíz de los casos del Pezweón, y el cambio legislativo relativo a los actos contra la adecuación social [Decreto Legislativo N° 1033] con la finalidad de promover la leal y honesta competencia, velar por el correcto funcionamiento del mercado, retomando así su función esencial como árbitro del mercado. Recuérdese, pues que las funciones del INDECOPI son las siguientes:

- a) Vigilar la libre iniciativa privada y la libertad de empresa mediante el control posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales e irracionales que afectan a los ciudadanos y empresas, así como velar por el cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa;
- b) Defender la libre y leal competencia, sancionando las conductas anticompetitivas y desleales y procurando que en los mercados exista una competencia efectiva;
- c) Corregir las distorsiones en el mercado provocadas por el daño derivado de prácticas de dumping y subsidios;
- d) Proteger los derechos de los consumidores, vigilando que la información en los mercados sea correcta, asegurando la idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada y evitando la discriminación en las relaciones de consumo;
- e) Vigilar el proceso de facilitación del comercio exterior mediante la eliminación de barreras comerciales no arancelarias conforme a la legislación de la materia;
- f) Proteger el crédito mediante la conducción de un sistema concursal que reduzca costos de transacción y promueva la asignación eficiente de los recursos;
- g) Establecer las políticas de normalización, acreditación y metrología;
- h) Administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, en sede administrativa, y

i) Garantizar otros derechos y principios rectores cuya vigilancia se le asigne, de conformidad con la legislación vigente²³⁶.

Le corresponde al INDECOP, pues ser un árbitro del mercado y no un juez de la moral.

A pesar de lo expuesto, el Código de Protección y Defensa de los Consumidores ha retornado a la etapa que se cuestiona sobre el control de lo “antisocial”. Así, el artículo 13 del Código establece que la protección al consumidor frente a la publicidad persigue que los anuncios no afecten el principio de adecuación social, evitando que induzcan a cometer actos ilegales o antisociales o de discriminación o de similar índole.

Por más que el análisis sobre el principio de adecuación social se haya fijado correctamente en los casos Sprite y El Bocón, la existencia de la fórmula normativa indicada en el párrafo anterior que introduce nuevamente dentro de dicho principio a las conductas antisociales, genera actualmente la necesidad de que la Sala de Defensa de la Competencia delimite, mediante un precedente de observancia obligatoria, los alcances del principio cuestionado.

Al presente, la Sala de Defensa de la Competencia ha dispuesto en la resolución del caso El Bocón que las denuncias correspondientes a la infracción del principio de adecuación social deberían ser materia de autorregulación publicitaria:

«El mecanismo de la autodisciplina publicitaria –que por cierto ha logrado en experiencias comparadas resultados efectivos y tiene varias ventajas conceptuales respecto de la regulación estatal que han sido desarrolladas por la doctrina– si bien no impone sanciones pecuniarias (pues estas pertenecen al monopolio estatal), sí permite recurrir a otros mecanismos de coerción bastante efectivos, que van desde la presión moral de los pares, el compromiso de censura de los medios de comunicación, la publicación de la decisión, la expulsión de la organización, entre otros.

²³⁶ Decreto Supremo N° 009-2009-PCM. Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (ROF).

Este mecanismo se encuentra implementado en otros países, tales como los Estados Unidos, Alemania, España y el Reino Unido, siendo que en este último inclusive se cuentan con prohibiciones estatutarias expresas que protegen a la niñez y la adolescencia frente a los contenidos publicitarios.

Asimismo, en el Perú se encuentra también implementado hace unos años, a través de la Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONAR), órgano encargado de administrar las disposiciones contenidas en el denominado “Código de Ética Publicitaria”, entre ellas, aquellas referidas a la protección de la dignidad de las personas y la sensibilidad de los consumidores, las cuales resultan aplicables respecto de todos los anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación, aunque no estuvieran afiliados a alguna de las asociaciones que las agrupan.

En ese contexto, se puede apreciar que frente al recurso a los tribunales administrativos, se encuentra la posibilidad alternativa de recurrir al órgano de autocontrol publicitario, el cual se encargará de ofrecer un escenario de tutela bastante integral respecto de aquellos contenidos publicitarios considerados ofensivos y lesivos de la dignidad de los menores.»

A pesar de que este pronunciamiento de la Sala es coherente y justificado, no deja de ser cauteloso y tímido. Aceptar que la CONAR podrá tutelar adecuadamente esta clase de denuncias también comportaría admitir que el INDECOPI no es la autoridad con facultades para resolverlas.

Es válido cuestionarse, entonces, si el INDECOPI debe zanjar, mediante el análisis de un anuncio publicitario o la solicitud de registro marcario, qué es lo que podría incentivar la comisión de actos que atentan contra la adecuación social, qué es lo inmoral o lo contrario a las buenas costumbres.

Al comentar el caso del Pezweón, Bardales menciona: *«la respuesta es evidente, no puede y no debe bajo ninguna circunstancia pues ello sería la regulación de la vida en sociedad más allá de lo jurídicamente permitido. Se imaginan un listado de la*

administración pública que mencione cuáles son los términos groseros de nuestro país. No podría gritar VIVA EL PERU CARAJÓ; en todo caso, tengo derecho a saber por qué CARAJÓ no es un término grosero y HUEVÓN sí.²³⁷»

3 Conclusiones

El desarrollo de la presente tesis ha permitido poner énfasis en las siguientes conclusiones:

- La problemática de la aplicación de las cláusulas de moralidad radica en el hecho de que su aplicación por parte de las distintas autoridades con facultades decisorias conculque abiertamente el Principio de Predictibilidad (o Principio de Seguridad Jurídica).
- La solución tradicional propuesta por la doctrina mayoritaria ante la problemática planteada es la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados (la CIJ).
- Sin embargo, la CIJ contiene defectos estructurales que comporta que ella no brinde soluciones viables para la aplicación de las cláusulas de moralidad. En primer lugar, la CIJ ignora que todos los conceptos son indeterminados. Asimismo, la CIJ olvida que el control judicial de la actividad administrativa se da por razón del principio de doble instancia y no únicamente en el seno de la CIJ. Por último, la CIJ no realiza una clasificación adecuada de los diferentes conceptos jurídicos, omisión que no le permite diferenciar las consecuencias que se siguen de una clasificación adecuada.
- Entonces, el análisis de las cláusulas de moralidad no es un tema que deba tratarse desde el enfoque de la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados.
- La solución de la aplicación de las cláusulas de moralidad debería ser el resultado del análisis exhaustivo de los diferentes pronunciamientos emitidos en relación con

²³⁷ BARDALES, Enrique. Ob. Cit.

dichas cláusulas, tanto en el ámbito del Derecho de Marcas, así como en el Derecho de la Publicidad. De esta forma, se ha estudiado plenamente: (i) los parámetros doctrinarios, (ii) el recogimiento legislativo y (iii) el desarrollo jurisprudencial de las referidas cláusulas.

- Sobre la base del examen de la aplicación de las cláusulas de moralidad en los escenarios doctrinario, legislativo y jurisprudencial, se arriba al hecho de que ella no puede ser plenamente justificada.
- La razón fundamental es que los juicios que se dan en relación a las cláusulas de moralidad no tienen fundamento fáctico ni lógico y no pueden ser proposiciones que se ajusten a las exigencias de la verdad o la falsedad. Como natural consecuencia, las decisiones que se realicen con respecto a conceptos éticos podrán generar acuerdos o desacuerdos en la actitud, pero no en razonamientos comprobables, lo cual hace que ellas sean arbitrarias.
- Adicionalmente, se ha indicado que las cláusulas de moralidad no son propias del Derecho de Marcas ni del Derecho de Publicidad, pues el análisis jurisprudencial en ambas ramas del Derecho Ordenador del Mercado es descontextualizado.
- El impacto “pernicioso” que supuestamente genera la aparición de una marca o de un anuncio publicitario, ambos reñidos con las cláusulas de moralidad ha sido sobredimensionado por las distintas jurisdicciones que las han recogido. En efecto, la desvinculación de la moral es una práctica realizada por los consumidores, mediante la cual ellos minimizan los aspectos “inmorales” de ciertos eventos como los suscitados en el caso de Tiger Woods o Bill Clinton.
- Se ha destacado lo cambiante que son los significados de las palabras en el tiempo y que este fenómeno es tardíamente reconocido por el derecho y por ciertas fuentes de las que él se sirve para fundamentar sus decisiones

- Se ha hecho hincapié, además, en los efectos perniciosos que genera la existencia de las cláusulas de moralidad. Así, la interpretación, ya de por sí, arbitraria de cuestiones éticas en las figuras estudiadas genera incertidumbre y viola el principio de seguridad jurídica.
- También se ha apreciado que en dichas figuras entran a tallar exigencias meramente técnicas, lógica que sí se respeta en el tema de los derechos de invención y en los modelos de utilidad.
- Si las cláusulas de moralidad en el tema de derechos de autor se evitan con el fin de no crear censura, el mismo criterio debe regir en los demás derechos intelectuales y en el Derecho de la Publicidad.
- Se ha reconocido que el método de intercambio de información por antonomasia, la Internet, permite incluso el registro de nombres que incluyan los nombres de dominio 'XXX', lo cual es muestra de que la tendencia es excluir estas cláusulas de moralidad del terreno informático.
- Por último, se ha advertido que no es función del INDECOPI velar por la moral, pues sus funciones y facultades que, están certeramente determinadas por ley, son de distinta índole.

4 Propuestas

Se postula la inaplicación, mas no la eliminación, de los siguientes textos normativos

I. Texto actual del artículo 20 de la Decisión 486:

«No serán patentables:

- a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la

moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.».

Propuesta:

Inaplicación del literal a) precitado. [Por inaplicación,

II. Texto actual del artículo 116 de la Decisión 486:

«Artículo 116.- No serán registrables:

a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.»

Propuesta:

Inaplicación del literal a) precitado

III. Texto actual del artículo 135 de la Decisión 486:

«No podrán registrarse como marcas los signos que:

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

Propuesta:

«No podrán registrarse como marcas los signos que:

[...] p) sean contrarios a la ley».

Aunque esta última disposición debería eliminarse por técnica legislativa en cuanto resulta ociosa.

IV. Texto actual del artículo 194 de la Decisión 486:

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

a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público».

Propuesta:

La inaplicación del literal a) precitado

V. Texto actual del artículo 13 de la Ley N° 29571 del Código de Protección y Defensa del Consumidor

« [...] Asimismo, atendiendo al impacto que la publicidad puede generar en las conductas sociales, la protección del consumidor frente a la publicidad persigue que los anuncios no afecten el principio de adecuación social, evitando que induzcan a cometer actos ilegales o antisociales o de discriminación u otros de similar índole.»

Propuesta:

La inaplicación del texto precitado.

BIBLIOGRAFÍA

- ALVA MATEUCCI, Mario. El Principio de Predictibilidad y el Derecho Tributario. En: Teleley. Versión disponible en línea: http://www.teleley.com/articulos/art_predictibilidad.pdf
- ANTEN, Todd. Self-Disparaging Trademarks and Social Change: Factoring the Reappropriation of Slurs into Section 2(a) of the Lanham Act. En: Columbia Law Review, Vol. 106, No. 2, 2006
- AYER, Alfred. Language, Truth and Logic. Pelican Books, 1971
- BARDALES, Enrique. Blog de Enrique Bardales. Post: Reflexiones Jurídicas al caso del Pezweon. <<http://blog.pucp.edu.pe/item/74416/reflexiones-juridicas-al-caso-del-pezweon>>
- BHATTACHARJEE, Amit, Z. BERMAN, Johnathan y REED II, Americus Tip of the Hat, Wag of the Finger: How Moral Decoupling Enables Consumers to Admire and Admonish. En: Journal of Consumer Research. Chicago Journals. Septiembre 2012.
- BLOG de FILMS PERÚ: "GOLAZO" Spot Publicitario de EL BOCÓN Fue Censurado por el Ministerio de la Mujer. En <http://filmsperu.pe/New/View/noticias.php?codnot=215&categoria=not>
- BOLEN, m. Christopher, CAIRA Richard J y WOOD, Jason S. When scandal becomes vogue: the Registrability of sexual references in Trademarks and protection of trademarks From tarnishment in sexual contexts. En: IDEA: The Journal of Law and Technology. 1999
- BREWER CARÍAS, Allan. La técnica de los conceptos jurídicos indeterminados como mecanismo de control judicial de la actividad administrativa. Artículo disponible en línea: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2396/12.pdf>
- CARRIÓN, Genaro. Notas Sobre Derecho y Lenguaje, ob. cit., pág. 22
- CURRIE, Gregory. Frege On Thoughts. En: Mind, New Series, Vol. 89, N° 354, 1980
- DOING BUSINESS IN BRAZIL. Publicación de Baker & McKenzie disponible en: <http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1026&context=lawfirms>

&sei-

redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.com.pe%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dimmoral%2520industrial%2520designs%26source%3Dweb%26cd%3D6%26ved%3D0CFcQFjAF%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fdigitalcommons.ilr.cornell.edu%252Fcgi%252Fviewcontent.cgi%253Farticle%253D1026%2526context%253Dlawfirm%26ei%3Deaf4T93sDoe69QsF0Kn5Bg%26usg%3DAFQjCNFm0ouC2HP-AsxwPOJojLPzsFrP-g#search=%22immoral%20industrial%20designs%22

ESPINOSA, Manuel de Juan y COLOM, Roberto. Las representaciones mentales: ¿El lenguaje del pensamiento, los lenguajes del pensamiento o los «lenguajes del pensamiento»? En: Anuario de Psicología de la Universitat de Barcelona N° 45, 1990.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado Sobre Derecho de Marcas. Editorial Marcial Pons. 2 Ed. Madrid. 2004

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Democracia, Ley e Inmunidades del Poder. Palestra, 2004

GARCÍA-TREVIJANO, Tratado de Derecho Administrativo, Revista de Derecho Administrativo, Madrid, 1964

GARDENFORS, Peter. Mental Representation, Conceptual Spaces and Metaphors. Versión en línea disponible en:

<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.23.5514&rep=rep1&type=pdf>

JACOB, Pierre. Frege's Puzzle and Belief Ascriptions. Versión disponible en línea en: <http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/05/34/53/HTML/>

JASZCZOLT, K. M. Propositional Attitudes. Versión disponible en línea: <http://people.pwf.cam.ac.uk/kmj21/Attitudes.Routledge.Mar08.pdf>

JINESTA LOBO, Ernesto. El Control Jurisdiccional De La Administración Pública. Versión

disponible en: <http://www.ernestojinesta.com/ernesto%20jinesta/curriculum%20y%20art.%20rev/control.PDF>

KAROLIDES, Nicholas; BALD, Margaret y DAWN, Soba. 120 banned Books: CENSORSHIP HISTORIES OF WORLD LITERATURE. Checkmark Books. New York, 2011

LALLEMAND, Jeroen. Trademarks In India: An Emerging Marketplace at a Critical Moment. 2010. Texto disponible en:

222

http://media.thomsonreuters.com/Public/PDF/Legal/Special_report_Trademarks_in_India.pdf

LALONDE, Anne Gilson y GILSON, Lerome. Trademarks Laid Bare: Marks that may be Scandalous or Immoral. En: The Trademark Reporter. Septiembre/octubre 2011.

LEVINE, James. Analysis and Decomposition in Frege and Russell. En: The Philosophical Quarterly, Vol. 52, N° 207, 2002

LINDLEY, Alfredo. Cuestionando la existencia de la prohibición absoluta de registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres, establecida en el artículo 135 inciso p) del la Decisión N° 486. Tesis para obtener el grado de Magíster [Maestría de Derecho de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de la PUCP]. 2012

LOUGHLAN, Patricia. Oh Yuck! The Registration of Scandalous Trade Marks. Legal Studies Research Paper N° 06/40, Sidney Law School

MAINES, Rachel, P. The Technology of Orgasm “Hysteria, The Vibrator and Women’s Sexual Satisfaction”. The John Hopkins University Press Baltimore & London. Págs 49 y sgts.

MARGOLIS, Eric and LAURENCE, Stephen. The Ontology of Concepts—Abstract Objects or Mental Representations?. En: NOUS. Vol 41. N° 4, 2007

MARGOLIS, Eric and LAURENCE, Stephen. Concepts. En: Standford Encyclopedia of Philosophy. Versión en línea: <http://plato.stanford.edu/entries/concepts/>

MATHELY, Paul. Le nouveau droit francais des marques. Editions J.N.A. París. 1994

MEDINA, Nicolás. Realidad Mental en la Ciencia Cognitiva. En: Revista IIPSI de la Facultad de Psicología de la UNMSM. Vol. 13 - N.º 1 – 2010

MOORE, Michael. It’s the Guns – But We All Know, It’s Not Really the Guns. En: MichaelMoore.com. Contenido disponible en línea. <http://www.michaelmoore.com/words/mike-friends-blog/its-guns->

PATRÓN SALINAS Carlos A. y SÚMAR ALBÚJAR, Oscar. Regístrate, pezweón. En: Enfoque Derecho, 4 octubre de 2009. <<http://www.enfoquederecho.com/?q=node/137>>

PROTÁGORAS-GEORGIAS: Fragmentos y Testimonios. Traducción de BARRIO GUTIÉRREZ, José Ed. Hyspamérica Ediciones. Buenos Aires. 1980

RODRÍGUEZ GARCÍA, Gustavo M. ¡No Me Dejes Sin Marca, Pezweón! Consideraciones Legales y Económicas A Favor de la Abolición de las Cláusulas de Moralidad en el Derecho de Marcas. En: *Ius Et Veritas*. 42, pág. 339.

ROTHMANN, Jennifer E. Sex Exceptionalism in Intellectual Property. En: 23 *STANFORD LAW & POLICY REVIEW* 119, 2012.

STEVENSON, Charles. *Ética y Lenguaje*. Edit. Paidós. Buenos Aires, 1971

TAMAYO, Sergio. *Conceptos Jurídicos Indeterminados e Interpretación Constitucional*. Ara Editores, 2009

WHARTON MARKETING: Moral Decoupling: How Consumers Justify Supporting a Tarnished Brand. Contenido en línea disponible en: «
<http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=3074>»

ZUCKERMAN, Esther. Everything Quentin Tarantino Really Thinks About Violence and the Movies. En: *The Atlantic Wire*. Contenido disponible en línea:
<http://news.yahoo.com/everything-quentin-tarantino-really-thinks-violence-movies-200748205.html>